

T LA RIVISTA DELLE INNOVAZIONI TRA SCIENZA E LAVORO
RASFERIMENTO

Direttore Prof. Giuseppe Luongo




LUCA TORRE
EDITORE

TECNOLOGICO

€ 15.00

ANNO SECONDO - NUMERO UNO - SETTEMBRE 2010

The background of the cover is a complex, fractal-like pattern in shades of yellow and black, resembling a lightning bolt or a branching structure. The pattern is dense and fills the entire central area of the cover.

Il Carro di Zeus

di Luigi Pavia

Il Codice della Proprietà Industriale: le novità e la mancata riforma

di Giuseppe Garofalo

Nell'ottica delle fibre

di Antonio Calabrò e Luca Mazzola

IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE:

In che consiste la riforma del C.P.I.

LE NOVITÀ E LA MANCATA RIFORMA

IN VIGORE LA RIFORMA DEL C.P.I.: DIVERSE NOVITÀ DI RILIEVO PER LE IMPRESE. SEMPLIFICATE LE PROCEDURE. EQUO PREMIO ANCHE IN CASO DI SFRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE IN REGIME DI SEGRETEZZA. PIÙ FACILE IN GIUDIZIO TUTELARE

I PROPRI DIRITTI E DIFENDERSI DA ACCUSE STRUMENTALI. MODIFICATO IL REGIME TRANSITORIO PER IL DESIGN INDUSTRIALE. E ALTRO ANCORA. SCOMPARSA LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE INVENZIONI DEI RICERCATORI PUBBLICI.

È entrato in vigore il 2 settembre u.s., il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010 correttivo del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005 n.30). Sono 130 articoli, molti dei quali eliminano refusi e difetti di coordinamento contenuti nel testo originario del Codice ("C.P.I."), ma vi sono tuttavia novità di rilievo sia di natura sostanziale sia processuale dirette, tra l'altro, ad armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria ed internazionale, in particolare quella sopravvenuta a definire sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche.

Le novità principali del decreto correttivo del C.P.I.

Segnaliamo le principali modifiche al C.P.I. :

- l'art. 5 (inserisce il co. 1 bis nell'art. 6 del C.P.I.) prevede che, in caso di **contitolarietà dei diritti di proprietà industriale**, la presentazione della domanda di brevetto, nonché ogni altro atto inerente ai procedimenti dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, possa essere effettuato da ciascuno dei contitolari nell'interesse di tutti;

- l'art. 12 (sostituisce l'art. 19, co. 3 del C.P.I.) consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni la possibilità di registrare **marchi "anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico e architettonico o ambientale del relativo territorio"**, vincolando, in

Giuseppe Garofalo *





quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali *"al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente"*;

- l'art. 16 (integra l'art. 30, co. 1 del C.P.I.) vieta l'uso di una **indicazione geografica o di denominazione di origine** nel caso in cui, pur provenendo il prodotto effettivamente dal luogo corrispondente, *"comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta"*;

- l'art. 28, co. 1 (integra l'art. 51, co. 1 del C.P.I.) prevede tra gli **elementi essenziali della domanda di brevetto** espressamente le **rivendicazioni** ossia gli elementi in cui si indica specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto (vedasi anche l'art. 29 che modifica l'art. 52 del C.P.I.);

- l'art. 37, co. 1 (riformula l'art. 64, co. 2 del C.P.I.) innova - si tratta di una soluzione costituzionalmente doverosa - il regime generale delle **invenzioni dei dipendenti** in esecuzione del rapporto di lavoro, estendendo, ove non sia già previsto un specifico compenso, l'**equo premio** spettante al lavoratore/inventore all'ipotesi di sfruttamento in regime di segretezza della scoperta: la formulazione originaria dell'art. 64 C.P.I. faceva riferimento solo all'ipotesi

di brevetto e la giurisprudenza maggioritaria escludeva ogni lettura estensiva;

- l'art. 43 inserisce nel C.P.I. il Titolo IV – Bis **"Invenzioni biotecnologiche"** (art. 81 bis – 81 octies) senza apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente introdotta dal decreto legge n. 3/2006 e l'art. 88 che vi inserisce l'art.170-ter **"Sanzioni"**;

- l'art. 52 (inserisce nell'art.120 del C.P.I. il co. 6 bis) consente a chi è **accusato di violare i diritti di proprietà industriale** di richiedere un **accertamento negativo, anche via d'urgenza**, assicurando una difesa efficace da accuse strumentali;

- l'art. 123 (riformula l'art. 239 del C.P.I.) modifica il **regime transitorio della tutela delle opere di design industriale** che consentiva a coloro che producevano o commercializzavano prima del 19 aprile 2001, data di introduzione della protezione (ex art. 2, n. 10 della legge n. 633/1941 in attuazione della Direttiva n. 98/71/CE), prodotti-copia di opere divenute di dominio pubblico di proseguire nell'attività per un periodo di anni dieci, autorizzando la prosecuzione limitatamente ai prodotti fabbricati o acquistati prima di tale data e a quelli fabbricati nei cinque anni successivi nei limiti anche quantitativi del preuso.

La mancata riforma dell'art. 65 del C.P.I.

Nel decreto correttivo è “scomparsa” la riforma dell'art. 65 del C.P.I.. La norma – ricordiamo – ha confermato la regola introdotta dal' art. 7, legge n. 383/2001, che attribuisce ai ricercatori delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca la proprietà delle invenzioni (c.d. “Professor's privilege”) capovolgendo il regime generale delle invenzioni industriali nell'ambito dei rapporti di lavoro (art. 64 del C.P.I.), integrandola con la previsione che, nel caso di ricerca finanziata in tutto o in parte da soggetti privati o pubblici diversi dall'ente di appartenenza, non si applica il regime speciale. L'art. 64 del C.P.I. – ricordiamo – prevede che la proprietà dell'invenzione effettuata in esecuzione del rapporto di lavoro spetta al datore di lavoro e, ove non sia previsto uno specifico compenso, attribuisce all'inventore un premio per la scoperta; la ratio è chiara: l'invenzione appartiene al datore di lavoro in quanto riconducibile all'organizzazione e agli investimenti di quest'ultimo. **Il “Professor's privilege” comporta una irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, censurabile ex art. 3 della Costituzione, in quanto anche nel caso dei ricercatori l'invenzione è ascrivibile all'organizzazione e agli investimenti del datore di lavoro. Ed ha isolato l'Italia nel contesto internazionale: in quasi tutti i Paesi, inclusi gli USA, la proprietà dell'invenzione è attribuita all'ente e la soluzione Italiana a livello europeo è adottata solo dalla Svezia.** La legge delega per la riforma del C.P.I. prevedeva in merito (art. 19, co. 15, lett. d della legge n. 99/2009) che “... l'università o l'amministrazione, attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione”. Così come richiesto dalle realtà del mondo della ricerca pubblica impegnate maggiormente nella valorizzazione dei risultati della ricerca: si pensi a Netval che riunisce 45 Atenei e il CNR (www.netval.it), ma anche dalla migliore letteratura giuridico-economica e dagli esperti delle medie e grandi aziende: si pensi alla posizione dell'AICIPI (www.aicipi.it) che riunisce esperti e mandatari delle aziende. La Commissione Ministeriale incaricata di redigere lo schema di decreto correttivo nel ripristinare la regola generale, aveva previsto alcune eccezioni dirette a tutelare il ricercatore in caso di inerzia dell'Università o dell'E.P.R. di appartenenza: (a) ove l'ente non deposita domanda di brevetto entro sei mesi dalla comunicazione da parte dell'inventore, questi può depositare la domanda a proprio nome; (b) ove l'ente abbia depositato domanda di brevetto, ma non intenda chiedere o acquisire, per la medesima invenzione brevetti all'estero, è tenuto a comunicarlo all'inventore che acquisisce automaticamente il diritto a chiedere brevetti a proprio nome. Inoltre la Commissione aveva previsto, con una norma programmatica, che le Università e gli E.P.R. si dotassero “nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, eventualmente anche consorzandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture

idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori” e adottassero, “nell'ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori ed ai reciproci diritti”: **al ricercatore quindi, in assenza della previsione di uno specifico compenso, sarebbe spettato un premio per l'invenzione la cui determinazione parrebbe rimessa tout court all'autonomia dell'ente.** Tale soluzione era contenuta nell'art. 36 dello schema di decreto correttivo varato dal Governo e sottoposto al parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province e Comuni e delle competenti Commissioni parlamentari. Quindi il Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 30 luglio 2010, a conclusione dell'iter previsto, ha varato il decreto correttivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 agosto 2010. Ma... a sorpresa la riforma dell'art. 65 del C.P.I. è scomparsa! Nel periodo che va dal 30 luglio al 18 agosto 2010 mi risulta che solo la rivista telematica “Filodiritto”, con un articolo del Prof. C. Galli “La riforma del Codice della proprietà industriale” del 5 agosto 2010, abbia dato la notizia (www.filodiritto.com). E dopo la notizia è stata data da “Il Sole 24 ore”, “Italia Oggi” e pochi altri media: in silenzio, le televisioni nazionali e la grande stampa generalista. Pochi Rettori hanno denunciato la vicenda tra cui quelli dei Politecnici di Torino e Milano e dell'Università degli Studi di Ferrara. **Mi lascia perplesso che solo alla chiusura dell'iter del provvedimento, il Governo abbia deciso di lasciare immutato l'art. 65 C.P.I., disattendendo il preciso criterio dettato dalla legge delega. Si tratta evidentemente di una materia estremamente delicata sulla quale le posizioni in campo, non sempre esplicitate, sono ancora tra loro distanti. Eppure ritengo che la mancata riforma, non consentendo ad Università ed E.P.R. di valorizzare i risultati della ricerca istituzionale, li priva di una preziosa fonte di finanziamento della ricerca, nell'attuale contesto di contenimento della spesa pubblica, così come evidenziato anche da Netval.**

La vicenda merita – a mio avviso – una discussione pubblica.

Per il testo del decreto:

www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/regolamento_brevetti/decreto_131.pdf

**Collaboratore dell'ILO del Politecnico di Bari – Abilitato in Consulenza del Lavoro
giusegarofalo@tiscali.i*