

CIRCOLARE n. 5/2010
RISERVATA AI CLIENTI E AI CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

**Le modifiche al Codice della Proprietà Industriale
(d.lgs. n. 30/2005) introdotte in attuazione della
delega di cui alla legge n. 99/2010
(d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131)**

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 192 del 18 agosto 2010, Suppl. Ordinario n. 195) il decreto legislativo 13 agosto 2010, 131, recante “*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*”.

Il d.lgs. 131/2010 introduce una numerosa serie di modifiche al Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.). Mentre alcune di tali modifiche sono di dettaglio (ad esempio, la correzione di refusi presenti nel testo di legge), molte altre sono particolarmente rilevanti, in quanto innovano le disposizioni sia sostanziali che processuali sinora vigenti.

Secondo quanto previsto dalla legge delega, le modifiche introdotte sono finalizzate (i) ad eliminare errori materiali e difetti di coordinamento, (ii) ad armonizzare il C.P.I. con le normative comunitaria e internazionale nel frattempo sopravvenuta, (iii) alla riduzione e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi, (iv) a modificare la disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari e (v) a consentire agli enti pubblici territoriali di registrare marchi aventi ad oggetto anche elementi grafici distintivi del patrimonio culturale, storico e architettonico del relativo territorio.

Si tratta di novità di cui, in ogni caso, occorre tener sin d'ora conto, considerato che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni decorre dal 2 settembre 2010 (v. nel prosieguo).

Per agevolare la lettura delle innovazioni al C.P.I. sul sito dello Studio verrà a breve pubblicato il testo coordinato delle norme modificate.

* * *

Tra le principali innovazioni introdotte nel C.P.I. dal d.lgs. 131/2010 si segnalano le seguenti:

- l'art. 4 modifica il comma 2 dell'art. 5 C.P.I. per precisare che le limitazioni al **principio di esaurimento** fondate sull'esistenza di motivi legittimi all'immissione in commercio di prodotti protetti da diritti di proprietà industriale si applicano non solo ai marchi, ma a tutti i tali diritti di proprietà industriale. Di conseguenza, la nuova formulazione della norma esplicita che anche il titolare, ad esempio, di un brevetto (o di un modello) potrà opporsi alla circolazione nello Spazio Economico Europeo di prodotti siffatti adducendo la sussistenza di motivi legittimi.

- l'art. 5 modifica il comma 2 dell'art. 8 C.P.I. prevedendo, **in caso di contitolarità del diritto**, che ciascun contitolare possa dare impulso ai relativi adempimenti burocratici (quali il deposito della domanda di registrazione, di rinnovo, ecc.). È chiara la finalità di semplificazione della disposizione, che consentirà di ovviare che ipotesi quali l'irreperibilità o il disinteresse di uno o più degli aventi diritto possano pregiudicare la registrazione o la brevettazione.
- l'art. 8, eliminando l'ultima frase del comma 4 dell'art. 11 C.P.I. consente ora ai terzi di usare il **marchio collettivo** altrui nel rispetto del (solo) requisito della correttezza professionale, essendo stato infatti eliminato l'ulteriore requisito per cui tale uso fosse altresì limitato "*alla funzione di indicazione di provenienza*".
- l'art. 12 sostituisce il comma 3 dell'art. 19 C.P.I. in applicazione pressoché letterale della delega (v. art. 19, comma 15, lett. e), stabilendo che le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali possano registrare **marchi "anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio"**, purché, in quest'ultima ipotesi, i proventi derivanti dallo sfruttamento di tali marchi a fini commerciali, "*compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente*".
- l'art. 16 ha introdotto nell'art. 30 C.P.I. la precisazione per cui è vietato sfruttare una **denominazione di origine o un'indicazione geografica** non solo se l'uso sia suscettibile di ingannare il pubblico, ma anche qualora tale uso comporti l'indebito sfruttamento della reputazione della denominazione protetta. Viene in questo modo accentuata la tutela delle denominazioni protette in quanto potrà essere perseguita anche l'ipotesi in cui la denominazione di origine o l'indicazione protetta siano apposte su un prodotto che provenga effettivamente dal luogo al quale le stesse si riferiscono, ma che le sfrutti abusivamente.
- l'art. 28 inserisce nell'art. 51, comma 1, C.P.I. espressamente le **rivendicazioni** tra gli elementi necessari da indicarsi nelle domande di brevetto. Tale previsione ha il pregio di rendere finalmente obbligatoria l'indicazione della parte essenziale di questa privativa, atteso che, come noto, le rivendicazioni individuano gli elementi in relazione ai quali si chiede la concessione dell'esclusiva brevettuale.
- l'art. 37, comma 1, modifica il comma 2 dell'art. 64 C.P.I. prevedendo che **l'equo premio al dipendente inventore** (nel caso in cui un compenso specifico per l'attività inventiva non gli sia già riconosciuto) vada corrisposto anche nel caso in cui l'azienda ritenga di non brevettare l'invenzione, ma di sfruttarla in regime di segretezza. Si tratta di una disposizione innovativa, considerato che la giurisprudenza è sempre stata orientata in senso opposto a quello della norma. Di conseguenza le imprese – in particolare quelle che svolgono anche attività di Ricerca & Sviluppo, potranno trovarsi a dover fronteggiare un notevole aggravio di costi ove non concordino preventivamente i criteri di calcolo per la determinazione di tale corrispettivo.
- l'art. 52 aggiunge all'art. 120 C.P.I. il comma 6-bis prevedendo l'introduzione di **azioni di accertamento negativo proponibili anche in via cautelare**. È un'innovazione processuale che consentirà, come accade nell'esperienza di altri Paesi europei, di ottenere anche in via d'urgenza pronunce che stabiliscano l'insussistenza di contraffazione o di altre condotte previste come illecite dal C.P.I., così consentendo, a chi venga accusato di tali illeciti, di poter avere, in tempi rapidi, una prima risposta giudiziale in merito alla correttezza della propria condotta. La concreta esperienza giurisprudenziale di tale innovativa disposizione indicherà se essa verrà estensivamente applicata anche agli atti di concorrenza sleale.
- l'art. 54 modifica l'art. 122, comma 4, C.P.I. al fine di **escludere che l'inventore sia contraddittore necessario nelle cause di decadenza o di nullità del titolo di proprietà industriale**. La disposizione in parola avrà l'effetto di velocizzare i processi, che spesso

subivano ritardi per la necessità di integrare il contraddittorio con la notifica della chiamata in causa dell'inventore inizialmente pretermesso.

- L'art. 55 sostituisce l'art. 128 C.P.I. prevedendo espressamente la possibilità di svolgere la **consulenza tecnica preventiva** prevista dall'art. 696-bis del Codice di Procedura Civile anche nei procedimenti in materia di proprietà industriale. Si potrà perciò svolgere una perizia prima dell'inizio del contenzioso di merito per verificare, ad esempio, la sussistenza o meno di contraffazione. Inoltre, nell'ambito di tale consulenza, sarà possibile tentare la conciliazione della causa, in base a quanto espressamente previsto dal citato art. 696-bis del Codice di Procedura Civile. Resta comunque ferma la possibilità di esperire la **descrizione**, ora disciplinata, unitamente al sequestro, dall'art. 129 C.P.I., come modificato dall'art. 56 del decreto.
- l'art. 123 modifica il **regime transitorio della tutela dei modelli** previsto dall'art. 239 C.P.I., riprendendo, secondo quanto riporta la Relazione Illustrativa al decreto, un'osservazione della Camera. Più precisamente, la norma come modificata prevede che la tutela del diritto d'autore sui modelli e disegni si applichi anche alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 16 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Ciò con salvezza dei diritti acquisiti dai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio, *“limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”*. Si tratta di una disposizione che, di fatto, attribuisce retroattivamente tutela ad opere del *design* che erano decadute dalla protezione, modificando la norma previgente. Ad un primo esame, questa modifica avrà efficacia sulla commercializzazione di prodotti riproducenti opere del *design* realizzate anche prima del 16 aprile 2001 (data limite fissata dalla precedente normativa), con intuibili ripercussioni sul mercato di tali prodotti.
- va infine segnalata una **“mancata modifica”**, seppure prevista dalla legge delega (v. sopra) e perciò attesa. Ci si riferisce alla **disciplina delle invenzioni di ricercatori di Università e di enti pubblici**, che non ha subito variazioni, seppure una riforma fosse espressamente prevista dalla legge delega. Tuttavia, l'art. 65 C.P.I. non è stato modificato e tale disciplina resta pertanto quella previgente. È stata peraltro modificata la relativa norma transitoria (art. 243 C.P.I.) che avrebbe dovuto regolamentare il passaggio alla disposizione che si sarebbe dovuta introdurre: indice evidente che solo all'ultimo momento il legislatore delegato ha ritenuto di non intervenire sul punto.

Come sopra accennato, va infine sottolineato che il termine di **entrata in vigore** delle modifiche al C.P.I. è quello, ordinario, di quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Di conseguenza, **l'efficacia della nuova normativa decorre dal 2 settembre 2010**.

Milano, 1 settembre 2010

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI
Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)
Tel. 0258300433 Fax 0258301508
URL: <http://www.ghidini-associati.it>