

**PROPOSTA DI LEGGE C. 2091**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCHI, BERNARDO**

---

Modifiche al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, per l'introduzione di un nuovo istituto in materia di Proprietà Industriale

---

Presentata il 20 dicembre 2006, annunciata il 21 dicembre 2006

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! - La presente proposta di legge intende apportare una modifica al decreto legislativo denominato "codice dei diritti di proprietà industriale" del 10 febbraio 2005, n. 30, al fine di contemplare un nuovo istituto in materia di proprietà industriale.

In particolare, propone una norma che preveda la c.d. "priorità interna", in forza della quale è possibile rivendicare la priorità di un deposito nazionale precedente mediante una successiva domanda di deposito nazionale.

Il decreto legislativo sopracitato è stato introdotto per semplificare e riordinare le innumerevoli leggi in vigore ed allo stesso tempo riordinare la materia della Proprietà Industriale, considerandolo come un importante strumento per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza e per

ottenere il recupero della competitività del Paese nel cosiddetto mercato globale.

Infatti, tale decreto legge sostituisce, abrogandole in blocco, non meno di 40 leggi ed innumerevoli provvedimenti di altro tipo, proliferati dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di un testo unitario della Proprietà Industriale che risale al 1934.

Con questo testo, la disciplina dei diritti di proprietà industriale è stata inoltre adeguata al diritto internazionale vigente nel settore, sulla base degli accordi TRIP's e dei negoziati GATT nell'ambito della organizzazione mondiale del commercio, e sono state inoltre recepite alcune direttive comunitarie, con il fine ultimo di adattarsi e adeguarsi alla normativa internazionale più moderna, nei limiti in

cui la Legge Delega n.273/2002 attribuiva al Legislatore Delegato un potere di revisione della disciplina preesistente.

Lo sforzo compiuto con l'approvazione del suddetto decreto legislativo è ritenuto quindi positivo e rappresenta un contributo importante alla competitività e all'economia del Paese.

E' comunque necessario continuare a lavorare per avvicinare maggiormente il testo a quello delle moderne leggi brevetto e migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della Proprietà Industriale nel nostro Paese.

Viene pertanto proposto di introdurre la cosiddetta "priorità interna" a completamento della disciplina sulla rivendicazione di priorità.

L'art. 4 disciplina la rivendicazione di priorità, in tale norma confluiscono le seguenti norme della legislazione precedente: artt. 16 e 17 del regolamento-marchi; art. 11 regolamento invenzioni; art. 15 regolamento modelli; art. 11 della legge sulle nuove varietà vegetali (d.lgs. 3.11.1998, n. 455) e art. 19 del relativo regolamento.

La rivendicazione di priorità permette di estendere ad ulteriori Paesi i diritti nascenti da una domanda di brevetto, entro 12 mesi dalla data di primo deposito, in modo che tali estensioni avranno legittimamente la "data di nascita" della prima domanda.

Tale norma è una delle norme basilari della legislazione brevettuale internazionale e trova la sua giustificazione principale nel fatto di permettere la divulgazione di una invenzione, per esempio la sua commercializzazione a livello internazionale, senza dover decidere tutti i Paesi di effettivo interesse all'ottenimento del diritto di esclusiva subito al primo deposito; in caso

contrario i costi di deposito sarebbero enormi.

La norma sulla "priorità interna" va ad integrare l'istituto delle priorità in modo simile a quanto previsto dalle legislazioni più avanzate di molti Paesi in Europa e nel mondo, vedi per esempio:

➤ La legge francese, come risulta dal code de la propriété intellectuelle, (loi no. 92-597 du 1° juillet 1992) prevede espressamente all'art. 612-3, livre 6-1 la priorità interna.

➤ La legge tedesca (16 dic. 1980 e successive modifiche)

➤ prevede all'art. 40 la "innere prioritaet".

➤ La legge inglese, (patent act. 1977 e successive modifiche) prevede all'app.a.05 la priorità interna.

➤ La legge U.S.A., (Patents Act 1994 e successive modifiche) prevede all'art.11 la "*continuation-in part*", altro non è che la norma che porta alla rivendicazione interna.

E l'elenco potrebbe continuare con altri stati, come l'Olanda, il Belgio, ecc.

In Italia, la norma sulla "Priorità Interna" era già contenuta nelle prime bozze del disegno di legge recante il Codice della proprietà industriale, anche se si riferiva alle sole invenzioni industriali, ed era inserita tra le disposizioni generali e i principi fondamentali, al comma 4 dell'art. 4 rubricato "priorità".

Il Consiglio di Stato, nel parere del 25 ottobre 2004 relativo al "Codice sulla proprietà industriale", ha evidenziato che "*il comma 4, introducendo il diritto di priorità interno valido solo per i brevetti di invenzione, costituisce una disposizione non collocata nella sede*

*appropriata del codice, in quanto l'art. 4, essendo incluso nella parte generale, dovrebbe contenere norme applicabili a tutti gli istituti in modo 'generale' o 'trasversale'. La norma pertanto dovrebbe essere collocata nella disciplina dei brevetti di invenzione'.*

In ogni caso, la norma, secondo il Consiglio di Stato, appare conforme al diritto europeo della concorrenza e non pone problemi particolari se interpretata nel senso di assicurare il vantaggio della priorità ad invenzioni che risultino già sufficientemente descritte all'atto della prima iscrizione, costituendo il secondo deposito, sul piano sostanziale, solo una più analitica descrizione di un'ideazione già compiuta all'atto del primo deposito.

Nel testo definitivo del d.lgs. 30/2005 la norma è tuttavia scomparsa dall'articolato e non è stata nemmeno riportata tra le disposizioni relative alle "invenzioni" (sezione IV del Codice, artt.45-81) dove, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto opportunamente collocarsi.

Anche se traccia di tale disposizione si rinviene ancora nella Relazione ministeriale del 23 dicembre 2004, nella quale si legge: *"Innovativa invece è la norma del Codice che introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta "priorità interna". L'introduzione di questo istituto è stata raccomandata da tutti gli ambienti professionali interessati i quali hanno fatto presente che attualmente lo stesso risultato si ottiene rivendicando in una domanda di brevetto europeo la priorità di una domanda di brevetto italiano. La priorità interna consente unicamente di*

*esplicitare meglio elementi inventivi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità e, conseguentemente, non vi è alcuna ragione di temere che la norma, contraddicendo il principio sancito dall'art. 26 del Regolamento-Invenzioni, renda possibile la retrodatazione della domanda di brevetto rispetto al momento in cui è stata realizzata l'invenzione. Data la natura della priorità interna, la norma si giustifica soltanto per i brevetti per invenzione industriale e non per gli altri diritti di proprietà industriale e, per tale ragione - conformemente ad una indicazione del Consiglio di Stato - è stata collocata nella disciplina delle invenzioni'.*

Successivamente, la disposizione è stata riproposta in una bozza - rimasta tale - di riforma del Codice dell'11 novembre 2005 ed inserita all'art. 47, relativo alle invenzioni industriale, ed è stata estesa anche ai modelli di utilità.

Nello specifico, l'articolo 1 di questa proposta di legge integra l'articolo 47 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 introducendo il comma 3-bis in cui si definisce il diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità valevole per i brevetti d'invenzione e modelli di utilità.

L'articolo 2 di questa proposta di legge si avvale della norma di rinvio di cui all'art. 86 per estendere i modelli di utilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

-

### Art. 1

(Modifica dell'articolo 47 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30)

*Dopo il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:*

<<3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già sufficientemente descritti nella domanda di cui si rivendica la priorità >>.

### ART.2

(Modifica dell'art.86 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n.30")

1. Sostituire il comma 2 dell'art.86 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005 n.30 con il seguente: "2. In particolare sono estese ai brevetti per modello di utilità le disposizioni in materia di invenzioni dei dipendenti, licenze obbligatorie e priorità interna".