

Le modifiche al Codice di proprietà industriale consentono anche la consulenza preventiva

Tutela dei brevetti, risposte veloci

L'accertamento tecnico negativo ammesso in via cautelare

DI MARILENA GARIS
E GIAN ANTONIO PANCOT

L'accertamento (tecnico) negativo, anche in via cautelare è una delle più rilevanti modifiche al codice di proprietà industriale introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che entrerà in vigore il 2 settembre prossimo, in materia di regole processuali. La previsione introdotta al nuovo comma 6-bis dell'articolo 120 Cpi risponde alla necessità di favorire la definizione di fattispecie spesso incerte da un punto di vista giurisprudenziale, disciplinando la possibilità di agire in via cautelare per l'accertamento negativo della contraffazione di un diritto di proprietà industriale.

La norma in esame permetterà dunque di stabilire l'eventuale sussistenza della violazione di diritti di proprietà industriale, dotando in tal modo gli operatori del mercato di uno strumento rapido e incisivo per chiarire eventuali ipotesi di interferenza tra la loro attività imprenditoriale e i diritti di proprietà industriale

LE NOVITÀ PROCESSUALI	
Articolo 120, comma 6-bis Codice di proprietà industriale (Cpi)	Possibilità di richiedere l'accertamento tecnico negativo della contraffazione anche in via cautelare
Articolo 128 Cpi	Introduzione nel processo industrialistico della consulenza tecnica preventiva
Articolo 129 Cpi	Riunificazione delle procedure cautelari di sequestro e descrizione
Articolo 129, comma 4 Cpi	Riesame della descrizione
Articolo 132 Cpi	Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e di merito: 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario, entro i quali le parti debbono iniziare il giudizio di merito
Articolo 122, comma 4 Cpi	Legittimazione all'azione di decadenza o di nullità in contraddittorio degli aventi diritto di un titolo di Proprietà industriale «in quanto titolari di esso»

di altri operatori.

Altra innovazione fondamentale operata dal decreto in esame riguarda la previsione, anche in ambito di proprietà industriale, della consulenza tecnica preventiva.

Il nuovo disposto dell'articolo 128 del Cpi, rinviando all'articolo 696-bis del Codice di procedura civile (Cpc), dispone la possibilità di utilizzare lo strumento della consulenza tecnica preventiva, da proporre al presidente della sezione specializza-

ta del tribunale competente per il giudizio di merito, per ottenere dal giudice una pronuncia volta a riscontrare l'eventuale violazione di un qualsivoglia diritto di proprietà industriale.

Per effetto di quanto precede, ai sensi del citato articolo 696-bis del Cpc, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenderà, ove possibile, la conciliazione delle parti.

Tra le altre novità processuali, compare la riunificazione delle procedure cautelari di se-

questo e descrizione nel nuovo articolo 129 Cpi.

Al nuovo quarto comma di detto articolo viene introdotto il riesame della descrizione, peraltro previsto dalla direttiva europea 2004/48/Ce (direttiva sull'enforcement) come strumento di riavvicinamento tra gli ordinamenti dei singoli stati membri, per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e garantire un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno. Con riferimento quindi a quanto precede, ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione, allo scopo di valutarne il risultato.

Il riordino delle procedure cautelari ha come articolo di chiusura il nuovo articolo 132 Cpi in materia di «anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e di merito». Detto articolo uniforma all'interno del codice, per

tutti i procedimenti cautelari, i termini, di 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, entro i quali le parti debbono iniziare il giudizio di merito per evitare che le misure cautelari concesse perdano efficacia.

Le migliori attenzioni e la concreta semplificazione previste dal legislatore nelle nuove disposizioni processuali volgono senz'altro a garantire una protezione più incisiva e tempestiva dei diritti di proprietà industriale contro comportamenti illeciti o contraffattori.

Un particolare accento va infine posto all'articolo 54 del decreto che apporta una modifica al quarto comma dell'articolo 122 del Cpi, precisando che l'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto «in quanto titolari di esso»: pare dunque non più necessario citare gli inventori nei giudizi di decadenza o di nullità in materia di brevetti.

© Riproduzione riservata

Nel testo finale scompare l'equiparazione tra pubblico e privato

Le invenzioni restano al ricercatore universitario

DI BRUNO MURACA

La riforma del Codice della proprietà industriale è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 agosto 2010, mentre il relativo regolamento di attuazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo 2010.

Il regolamento si basava sul primo testo del Codice della P.I. del 10 febbraio 2005 del quale però si conoscevano già ufficialmente le modifiche anche sostanziali proposte; si è quindi determinato una sorta di avvistamento tra esso e il secondo testo di Codice, aggiornato appunto con le modifiche appena pubblicate. Occorrerà quindi una revisione del regolamento del 9 marzo 2010 che tenga conto e faccia riferimento al Codice della P.I. appena aggiornato.

Verrebbe quindi spontaneo ritenere che agendo in questo modo sia stata seguita l'accezione dell'adagio che suggerisce di fare una cosa per volta, insomma di procedere by trial and errors. Ma non è così!

La dice lunga il fatto di aver voluto cassare la riforma dell'art. 65, relativa ai ricercatori di università ed enti pub-

blici, nel decreto di modifica del Codice della P.I. appena pubblicato. Questa riforma, che, si badi, era contenuta nel testo licenziato dalla commissione ministeriale che ha preparato la bozza di testo del decreto, sostanzialmente era orientata a parificare tra settore privato e università o enti pubblici di ricerca la cosiddetta disciplina dell'invenzione del dipendente: l'invenzione fatta da un ricercatore dipendente di azienda, pubblica o privata che sia, che ha tra le sue mansioni anche quella, forfettariamente retribuita, della attività inventiva e che pertanto perviene all'invenzione, che ricade nell'ambito degli interessi aziendali, utilizzando e sfruttando tutti i mezzi e le facilitazioni che l'azienda normalmente gli offre, sarebbe stata di proprietà dell'azienda e all'inventore sarebbe spettato comunque il diritto inalienabile di essere nominato inventore e di ricevere eventualmente un equo premio a determinate condizioni previste per legge. Solo se l'azienda rinunciava alla titolarità del brevetto e cioè a brevettare a nome suo l'invenzione del ricercatore dipendente, questi avrebbe potuto procedere in proprio a brevettare a nome suo

l'invenzione.

Difficile stabilire se non si è voluto urtare la suscettibilità di qualcuno, oppure se a buon diritto si è ritenuto più vantaggioso per università ed enti pubblici lasciare tutto come è; resta il fatto che, riguardo allo sfruttamento dei brevetti maturati nell'ambito di strutture pubbliche, è certamente più facile e sicuro, per uno che voglia ottenere la cessione onerosa o la licenza di un brevetto, trattare con una struttura consolidata, come può essere l'università o un centro di ricerca, che siano titolari e quindi proprietari del brevetto, che non con un singolo e magari sprovvisto ricercatore.

Ognuno può d'altronde farsi una propria idea e, per aiutarlo nell'impresa, mi è sembrato opportuno riprodurre due tabelle di comparazione, elaborate dal rapporto Netval del marzo scorso (dati riferiti al 2009). La prima pone a confronto l'attività di licensing sviluppata da 50 università italiane (e di queste, dalle prime 5) rispetto a una sola università statunitense. La seconda tabella confronta i risultati della ricerca prodotti, in termini di invenzioni, dalle università di alcuni paesi europei.

Confronto tra situazione italiana e internazionale			
Dati 2008	Università Italiana Rapporto Netval del Marzo 2010 (dati riferiti al 2009)		Johns Hopkins University
	Compagnie di Università (n. di brevetti)	Top 5	
Contratti di licenza	46	46	87
N° medio di contratti	2	5,5	
Entrate derivanti dalle licenze	€ 1.200.000	1.081.800	\$ 1.111.000.000 € 1.000.000.000 u.e.
Entrate medie per università	€ 4.400	€ 236.400	
Spese in R+D	€ 2.147.000	€ 1.088.000	€ 3.430.000* € 1.100.000 u.e.
Saldo	€ 847.000	€ 1.400	€ 8.700.000 € 8.700.000 u.e.

Confronto dei risultati della ricerca universitaria in Italia e in Europa				
Dati 2008	Italia (50 uni. aderenti)	Spagna (47 uni. aderenti)	Germania (53 uni. aderenti)	Gran Bretagna (27 uni. aderenti)
Totale invenzioni	401	973	296	3.816
Medie invenzioni	8,1	19,9	12,6	22,9
Totale brevetti	33	176	90	3.176
Medie brevetti	0,7	3,9	4,8	19,9
Totale entrate da licensing (M€)	1.300	1.400	10.200	94.300
Medie entrate da licensing (M€)	34,4	40,4	70,9	396,1

Si vede come l'università italiana debba ancora compiere sostanziali passi avanti anche solo per superare la Spagna, che tradizionalmente non è considerata una nazione high tech, come lo sono nazioni come la Germania o la Gran Bretagna. Il fatto che le invenzioni continuino a essere di proprietà del ricercatore che opera presso la pubblica amministrazione e che essa possa ottenere una parte delle royalties incassate dal

ricercatore, nel caso che questi depositi il brevetto e poi lo dia in licenza, crea solo una commistione di interessi che non aiuta a fare passi avanti. Dalla tabella allegata si nota anche che nel caso che l'università acquisti dal ricercatore il diritto di depositare il brevetto a nome della medesima, il rapporto tra costi di brevettazione e ritorno economico dalle relative licenze è molto deludente.

© Riproduzione riservata