

Il riordino punta a ridurre i vincoli procedurali

Marella Naj Oleari

■ Il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri apporta una serie di modifiche al codice della proprietà industriale (decreto legislativo 30/2005) adempiendo alla delega introdotta dalla legge 99/2009.

In particolare vengono corretti alcuni errori materiali e difetti di coordinamento per armonizzare il codice con le normative internazionali, come la convenzione sul Brevetto europeo e la direttiva 98/44/Ce sulle invenzioni biotecnologiche, la cui legge di attuazione (78/2006) era intervenuta dopo l'emanazione del codice.

Il decreto taglia drasticamente gli adempimenti amministrativi, ad esempio con la possibilità (ora prevista dal nuovo articolo 149) di depositare le domande di brevetto europeo corredate anziché dall'intero testo (descrizione e rivendicazioni) in italiano, da un riassunto che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione.

La novità più rilevante riguarda le modifiche introdotte con riferimento alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca. Il sistema a suo tempo previsto dall'articolo 65 del Codice, che viene oggi modificato, prevedeva che tutti i diritti esclusivi sulle invenzioni dei ricercatori dipendenti universitari spettassero a questi ultimi, fatto salvo il diritto delle università a una percentuale sui proventi derivanti dall'eventuale sfruttamento dell'invenzione. Il legislatore aveva infatti ritenuto che questo fosse il sistema più idoneo

a favorire lo sviluppo del progresso tecnologico, se pure la stessa Commissione, all'epoca incaricata di redigere il Codice, avesse espresso più di una perplessità sul punto. Siriteneva, infatti, anche alla luce delle esperienze degli altri Paesi non solo europei, che lasciare nella sfera soggettiva dei ricercatori la decisione se investire o meno le risorse necessarie per valutare la brevettabilità dei ritrovati e per sostenere il processo di brevettazione potesse risultare una scelta poco oculata, perché se i ricercatori non avessero avuto tali risorse da investire, parte del progresso tecnologico sarebbe rimasto in concreto privo di esecuzione. D'altra parte, il sistema voluto dalla riforma Tremonti era sorto dall'opposta considerazione che nel passato erano stati gli enti universitari a dimostrarsi poco propensi alla brevettazione delle invenzioni e al loro sfruttamento.

La modifica riconduce le invenzioni dei ricercatori nell'alveo delle invenzioni degli altri dipendenti (disciplinate dall'articolo 64 del Codice), e prevede che i diritti derivanti dall'invenzione appartengano in linea generale all'università o all'ente pubblico di ricerca, anche se al ricercatore spetta il diritto di procedere con il deposito a proprio nome nel caso l'ente sia "latitante" e non provveda al deposito entro un certo periodo di tempo, o non eserciti il suo diritto di chiedere brevetti all'estero. In sostanza si tenta una terza via, nel tentativo di trovare un equilibrio che risolva le inefficienze del passato.

Non mancano le novità anche processuali. È stata per esempio introdotta, modificando l'articolo 128 del Codice, una consulenza tecnica preventiva da richiedersi «ai fini dell'accertamento della sussistenza e della violazione del diritto», nel corso della quale, analogamente a quanto previsto dal nuovo articolo 696-bis del Codice di procedura civile, è previsto che il consulente tenti la con-