

Loi n° 70 du 21 février 1989 Dispositions sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs *

(loi modifiée par le décret-loi n° 198 du 19 mars 1996)

TABLE DES MATIÈRES **

	<i>Article</i>
Définitions.....	1 ^{er}
Objet de la protection.....	2
Titulaires	3
Contenu des droits.....	4
Reconnaissance des droits.....	5
Durée de la protection.....	6
Demande d'enregistrement	7
Premier acte d'exploitation commerciale	8
Dispositions administratives	9
Dépôt de la demande d'enregistrement.....	10
Examen de la demande d'enregistrement	11
Refus de l'enregistrement	12
Commission des recours	13
Régime des taxes.....	14

* *Titre italien* : Legge 21 febbraio 1989, n. 70. Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Entrée en vigueur (du décret-loi modificatif) : 15 avril 1996.

Source : communication des autorités italiennes.

Note : codification et traduction du Bureau international de l'OMPI; pour le règlement d'exécution de la loi n° 70 du 21 février 1989 sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (décret n° 122 du 11 janvier 1991), voir *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE — Texte 1-010.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Inscriptions.....	15
Mention de réserve.....	16
Actes de contrefaçon.....	17
Réparation du dommage et indemnité équitable.....	18
Acquisition de bonne foi de produits contrefaits	19
Action en contrefaçon	20
Mesures conservatoires.....	21
Nullité de l'enregistrement	22
Dispositions dans l'intérêt de la défense militaire ou pour cause d'utilité publique	23
Revendication de la propriété de l'enregistrement	24
Couverture financière.....	25

Définitions

Art. premier. — 1) On entend par «produit semi-conducteur» la forme finale ou intermédiaire de tout produit

- a) consistant dans un ensemble comportant une couche de matériau semi-conducteur;
- b) constitué d'une ou de plusieurs couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée;
- c) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2) On entend par «topographie» d'un produit semi-conducteur une série d'images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées,

- a) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur;
- b) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d'une surface du produit semi-conducteur à n'importe quel stade de sa fabrication.

3) On entend par «exploitation commerciale» la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées. Toutefois, aux fins de l'article 4.5) et des articles 5, 6, 7.1) et 3) et 18.2) et 3), l'«exploitation commerciale» n'inclut pas l'exploitation dans des conditions de confidentialité pour autant qu'aucune distribution ultérieure aux tiers n'a lieu, sauf lorsque l'exploitation de la topographie s'effectue dans des conditions de confidentialité

requis par une mesure considérée comme nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre.

Objet de la protection

Art. 2. — 1) Peuvent faire l'objet de droits exclusifs les topographies résultant de l'effort intellectuel créatif de leur auteur qui ne sont pas courantes ou banales dans le secteur industriel des produits semi-conducteurs.

2) Peuvent faire l'objet de droits exclusifs même les topographies résultant de la combinaison d'éléments courants ou banals, à condition que la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, remplit les conditions prévues à l'alinéa 1).

3) La protection accordée aux topographies de produits semi-conducteurs ne s'étend pas aux concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées qui sont incorporés dans les topographies.

Titulaires

Art. 3. — 1) Les droits exclusifs visés à l'article 2 sont accordés aux créateurs et à leurs ayants cause.

2) Si la topographie a été créée dans le cadre de l'emploi salarié du créateur, le droit à la protection est accordé, sauf dispositions contraires du contrat de travail, à l'employeur du créateur.

3) Si la topographie a été créée au titre d'un contrat autre qu'un contrat de travail, le droit à la protection est accordé, sauf dispositions contraires du contrat, à la partie qui a commandé la topographie.

Contenu des droits

Art. 4. — 1) Les droits exclusifs visés à l'article 2 consistent dans le droit

- a)* de reproduire la topographie en totalité ou en partie de quelque manière ou forme que ce soit;
- b)* d'exploiter commercialement, de détenir ou distribuer à des fins de commercialisation ou d'importer une topographie ou un produit semi-conducteur dans lequel la topographie est incorporée.

2) Les droits visés à l'alinéa 1) sont aliénables et transmissibles.

3) Les droits exclusifs visés à l'alinéa 1) ne s'étendent pas à la reproduction à titre privé, à titre d'expérimentation, aux fins d'enseignement, d'analyse ou d'évaluation de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie.

4) Les droits exclusifs ne peuvent pas être exercés à l'égard de topographies créées par des tiers à partir d'une analyse ou évaluation effectuée conformément à l'alinéa 3), même si ces topographies remplissent les conditions de l'article 2.

5) Les droits visés à l'alinéa 1)b) s'épuisent, à l'égard du produit semi-conducteur ou de la topographie, par la première exploitation commerciale dans le monde faite par le titulaire ou avec son consentement.

Reconnaissance des droits

Art. 5. —1) Les droits exclusifs visés à l'article 4 sont reconnus :

- a) lorsque la topographie remplit les conditions de l'article 2;
- b) lorsque la topographie est enregistrée en Italie ou, si la topographie a déjà fait l'objet d'une exploitation commerciale préalable où que ce soit dans le monde, lorsque l'enregistrement est effectué dans le délai prévu à l'article 7;
- c) lorsque le propriétaire de la topographie est, au moment de la première exploitation commerciale ou du dépôt de la demande d'enregistrement,
 1. une personne physique ou morale italienne ou d'un autre État membre de l'Union européenne;
 2. une personne physique ou morale d'un autre État partie à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, adopté à Marrakech le 15 avril 1994, ou à une convention régissant la protection des topographies à laquelle l'Italie a adhéré;
 3. une personne physique ou morale qui a sa résidence ou un établissement effectif et sérieux pour la création des topographies ou pour la production de circuits intégrés sur le territoire de l'un des États visés aux points 1 et 2;
 4. une personne physique ou morale d'un autre État auquel l'Italie, en l'absence de convention internationale bilatérale pour la protection des topographies, accorde le traitement national sur la base de la réciprocité, si la protection accordée par la loi de l'autre État aux personnes physiques ou morales italiennes est analogue à la protection prévue par la présente loi.

Durée de la protection

Art. 6. — 1) Les droits exclusifs visés à l'article 4 s'éteignent 10 ans après la première des dates suivantes :

- a) la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie ou le produit semi-conducteur dans lequel elle est incorporée a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde;
- b) la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée régulièrement.

Demande d'enregistrement

Art. 7. — 1) Les topographies sont protégées à condition que leur enregistrement ait été demandé en Italie dans un délai de deux ans à compter de leur première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2) La protection est accordée aux topographies dont l'exploitation commerciale a commencé au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi à condition que la demande d'enregistrement soit déposée dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

3) Le droit de demander l'enregistrement s'éteint à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie est fixée ou codée pour la première fois si elle n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde au cours de ce délai.

4) Pour l'Office italien des brevets et des marques, le déposant est présumé avoir droit à l'enregistrement et être habilité à exercer ce droit.

Premier acte d'exploitation commerciale

Art. 8. — 1) La date du premier acte d'exploitation commerciale au sens de l'article 1.3) doit être précisée dans une déclaration écrite appropriée.

Dispositions administratives

Art. 9. — 1) L'Office italien des brevets et des marques fournit les services se rapportant à la matière régie par la présente loi et vérifie si les conditions de l'article 2 sont remplies.

2) Les dispositions d'exécution de la présente loi sont édictées par décret du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dépôt de la demande d'enregistrement

Art. 10. — 1) L'article 91 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939¹ et l'article 93 du même décret modifié par le décret du président de la République n° 338 du 22 juin 1979 sont applicables au dépôt des demandes d'enregistrement.

2) La demande d'enregistrement doit être accompagnée des dessins et pièces nécessaires pour identifier la topographie et pour vérifier si les conditions de l'article 2 sont remplies.

3) Les dessins et pièces joints à la demande sont publiés dès le jour de l'enregistrement. Toutefois, le déposant peut demander que la publication de ces dessins

¹ Loi sur les brevets d'invention; voir *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE — Texte 2-001.

et pièces soit différée jusqu'à la première exploitation commerciale de la topographie, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de l'enregistrement.

4) La divulgation de matériel de ce genre est autorisée, sur ordonnance de l'autorité judiciaire compétente, aux parties à un litige ayant pour objet la validité ou la violation des droits exclusifs visés aux articles 2 et 4.

Examen de la demande d'enregistrement

Art. 11. — 1) L'Office italien des brevets et des marques, après s'être assuré de la régularité formelle de la demande et du fait que les conditions de la présente loi sont remplies, procède à l'enregistrement de la topographie et remet immédiatement un certificat d'enregistrement à l'intéressé.

2) Le règlement d'exécution visé à l'article 9 prévoit les indications qui doivent être reportées dans le registre des topographies et sur le certificat d'enregistrement, ainsi que la procédure d'enregistrement et la procédure de recours auprès de la commission mentionnée à l'article 13.

Refus de l'enregistrement

Art. 12. — 1) La décision de l'Office italien des brevets et des marques concluant au rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement est communiquée au déposant, qui peut recourir contre cette décision, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la communication, auprès de la commission mentionnée à l'article 13.

Commission des recours

Art. 13. — 1) Le recours, au sens et aux fins du décret du président de la République n° 1199 du 24 novembre 1971, formé devant la commission des recours mentionnée à l'article 71 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939, est admis contre les décisions prises par l'Office italien des brevets et des marques dans le domaine régi par la présente loi.

2) Le dernier alinéa de l'article 71 dudit décret royal n° 1127 de 1939, ajouté par l'article 17 de la loi n° 60 du 14 février 1987, est remplacé par ce qui suit :

...²

Régime des taxes

Art. 14. — 1) Le n° 90^{ter} suivant est ajouté après le n° 90^{bis} de l'article VIII du barème des taxes annexé au décret du président de la République n° 641 du 26 octobre 1972 et de ses modifications et mises à jour successives :

Actes soumis au paiement	Montant	Mode
--------------------------	---------	------

² Modification incorporée au texte de la loi sur les brevets d'invention (voir la note 1 ci-dessus).

	de taxes	des taxes	de paiement
	[en liras]		
90ter. Certificats d'enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs :			
1. examen d'une demande			
d'enregistrement	600.000		ordinaire
2. enregistrement	500.000		ordinaire
3. inscription d'un acte de			
transmission ou de consti-			
tution de droits de garantie	50.000		ordinaire

Les dispositions reportées des notes relatives au n° 90 précédent sont applicables par analogie.

La taxe mentionnée au point 1 doit être versée avant le dépôt de la demande et comprend la demande d'enregistrement, le pouvoir, le cas échéant, et l'examen de la demande; en cas de rejet ou de retrait de la demande, cette taxe n'est pas remboursable.

La taxe mentionnée au point 2 doit être versée, sur invitation de l'Office italien des brevets et des marques, avant la décision d'enregistrement, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande. Si la taxe n'a pas été versée à l'expiration de ce délai, l'Office rejette la demande.

Inscriptions

Art. 15. — 1) Les dispositions du titre VII du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 concernant les inscriptions s'appliquent à la matière régie par la présente loi.

2) La constitution et la modification des droits sur des topographies de produits semi-conducteurs intervenues avant le dépôt de la demande d'enregistrement sont opposables aux tiers à compter de leur date, à condition que celle-ci soit certaine.

Mention de réserve

Art. 16. — 1) La topographie, le produit semi-conducteur et son contenant peuvent porter une mention constituée

- a) du signe T inscrit dans un cercle;
- b) de la date de la première exploitation commerciale de la topographie;
- c) du nom, de la dénomination ou du sigle du titulaire du droit sur la topographie.

2) Cette mention constitue une preuve de l'enregistrement de la topographie, de la revendication de la propriété de la topographie ou de l'intention de demander l'enregistrement dans le délai prévu à l'article 7.

3) La mention ne peut pas être reportée sur les produits pour lesquels la demande d'enregistrement n'a pas été déposée dans les conditions de l'article 7 ou a été définitivement refusée.

Actes de contrefaçon

Art. 17. — 1) L'accomplissement de l'un des actes suivants sans le consentement du titulaire, même par un intermédiaire, constitue un acte de contrefaçon et de violation des droits exclusifs visés aux articles 2 et 4:

- a) la reproduction de la topographie de quelque manière et par quelque moyen que ce soit;
- b) la fixation par quelque moyen que ce soit de la topographie dans un produit semi-conducteur;
- c) l'utilisation, l'importation et la détention aux fins de la commercialisation, ainsi que la commercialisation ou la distribution du produit semi-conducteur dans lequel est fixée la topographie.

Réparation du dommage et indemnité équitable

Art. 18. — 1) Toute personne qui, après l'enregistrement de la topographie ou après un avertissement donné par le déposant de la demande d'enregistrement, si celle-ci a été acceptée, accomplit un acte mentionné à l'article 17 est tenue de réparer le dommage causé au titulaire des droits exclusifs sur la topographie.

2) La personne qui a accompli un acte visé à l'alinéa 1) dans l'intervalle entre le premier acte d'exploitation commerciale du produit semi-conducteur portant une mention de réserve et l'enregistrement de la topographie est seulement tenue de verser une indemnité équitable au titulaire de la topographie enregistrée.

3) Si un acte mentionné aux sous-alinéas a) et b) de l'article 17 est accompli après le premier acte d'exploitation commerciale d'un produit semi-conducteur ne portant pas de mention de réserve, le titulaire de la topographie enregistrée a droit à une rémunération équitable et l'auteur de la contrefaçon a le droit d'obtenir à des conditions équitables une licence pour continuer d'exploiter la topographie dans les limites de l'usage qu'il en faisait avant l'enregistrement de celle-ci. Si le titulaire de l'enregistrement refuse d'accorder une licence contractuelle, les articles 54^{quater} et 54^{quinquies} du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles.

Acquisition de bonne foi de produits contrefaits

Art. 19. — 1) Ne constitue pas un acte de contrefaçon l'importation, la distribution, la commercialisation ou l'utilisation de produits semi-conducteurs contrefaits effectuée sans savoir, ou sans avoir une raison valide de connaître, l'existence des droits exclusifs visés à l'article 4.

2) Dans le cas visé à l'alinéa 1), la poursuite de l'activité entreprise est autorisée dans les limites des contrats déjà conclus et des stocks existants, mais le titulaire des droits exclusifs a le droit d'obtenir une indemnité équitable à partir du moment où il a dûment avisé l'acheteur de bonne foi que la topographie a été reproduite illégalement.

2bis) À défaut d'accord entre les parties sur le montant et les modalités de paiement de l'indemnité en fonction du prix du marché, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 50 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent.

Action en contrefaçon

Art. 20. — 1) L'action en contrefaçon pour obtenir la réparation du dommage ou une indemnité équitable ne peut être intentée avant l'enregistrement et ne peut être fondée que sur des actes accomplis au cours des trois années précédant l'introduction de l'action.

2) Les dispositions des articles 74 à 89 du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles en matière de protection des droits découlant de topographies.

3) Les sanctions administratives, respectivement de deux à 20 millions de lires et d'un à 10 millions de lires, s'appliquent aux actes visés aux articles 88 et 89 dudit décret royal n° 1127 de 1939.

4) Les instruments, appareils et autres accessoires contenant des produits semi-conducteurs et faisant partie de la construction ou du fonctionnement d'engins de locomotion terrestre, de navires, d'engins spatiaux ou d'engins de locomotion aérienne qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire, dans les eaux ou dans l'espace aérien italiens ne peuvent pas faire l'objet d'actions en contrefaçon ni de mesures conservatoires.

Mesures conservatoires

Art. 21. — 1) Les droits exclusifs sur les topographies enregistrées et sur les produits semi-conducteurs peuvent être protégés par les mesures prévues au chapitre III du titre premier du livre IV du code de procédure civile.

Nullité de l'enregistrement

Art. 22. — 1) La demande tendant à obtenir la déclaration judiciaire de la nullité de l'enregistrement de la topographie peut être présentée en tout temps et par tout intéressé si l'une des conditions des articles 2, 5.c), 7, 8 et 10 a été omise, n'a pas été remplie ou s'il n'existe absolument aucune certitude au sujet de l'une de ces conditions.

2) La décision concluant à la nullité de l'enregistrement est inscrite au registre des topographies.

Dispositions dans l'intérêt de la défense militaire ou pour cause d'utilité publique

Art. 23. — 1) Les dispositions des articles suivants du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent aux topographies et aux produits semi-conducteurs dans lesquels elles sont incorporées, dans la mesure où elles sont compatibles :

- a) les articles 10, 10*bis* et 11. La sanction administrative prévue dans ce dernier article est fixée au montant de un à 10 millions de liras;
- b) les articles 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

Revendication de la propriété de l'enregistrement

Art. 24. — 1) Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 27*bis* du décret royal n° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent aux actions en revendication de la propriété d'une topographie.

Couverture financière

Art. 25. — 1) Les frais découlant de l'application de la présente loi, estimés à 60 millions de liras par année pour l'activité menée par l'Office italien des brevets et des marques et à 85 millions de liras par année pour le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 13, sont couverts par prélèvement sur les recettes mentionnées à l'article 14.

2) Le ministre du Trésor est autorisé à apporter, par décret, les modifications appropriées au bilan.

La présente loi, munie du sceau de l'État, est insérée dans le Recueil officiel des actes normatifs de la République italienne. Il est fait obligation à tous de l'observer et de la faire observer comme loi de l'État.
