

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

(in Suppl. ordinario n. 64, alla Gazz. Uff. n. 88, del 15 aprile)

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round

Preambolo

Il Presidente della Repubblica:

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art. 3 recante delega al Governo per l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio; Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto-legislativo:

### **CAPO I**

**MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI  
MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 4  
DICEMBRE 1992, N. 480**

#### **Articolo 1**

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. -- 1 . I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

a ) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b ) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi,

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c ) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.".

### Articolo 2

1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera c ), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.".

### Articolo 3

1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. -- 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente art. 16, i segni che alla data del deposito della domanda:

a ) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b ) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6- bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

c ) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d ) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici;

e ) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

f ) nei casi di cui alle lettere d ) ed e ), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

g ) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica, europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

h ) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6- bis della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto g ).

2 . Ai fini previsti dal comma 1, lettere d ), e ) e g ), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione." .

### **Articolo 4**

1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

"Art. 23. -- 1 . La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani."

### **Articolo 5**

1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

" 1 . Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere d ), e ), g ) e h ), e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore nè opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso."

### **Articolo 6**

1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 58- bis . -- 1 . Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte."

### **Articolo 7**

1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

---

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

"Art. 61. -- 1. Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.".

### Articolo 8

1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. -- 1. Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669- octies , 669- novies , 669- undecies e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.".

### Articolo 9

1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

"Art. 63. -- 1 . Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.".

### **CAPO II**

#### **MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI**

##### **Articolo 10**

1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

" 4-bis. Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.".

### **CAPO III**

#### **MODIFICHE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI MODELLI DI UTILITA' ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60/87**

##### **Articolo 11**

1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.".

2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a ) per la domanda di brevetto 50.000;

b ) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 1.000.000;

c ) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a ) rata per il I quinquennio 500.000;

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

b ) rata per il II quinquennio 600.000;

c ) rata per il III quinquennio 1.000.000;

d ) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 100.000;

e ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione 2.000.000;

f ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

1) rata per I quinquennio 600.000;

2) rata per II quinquennio 1.000.000;

3) rata per III quinquennio 1.500.000;

g ) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 150.000."

3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è aggiunta la seguente nota:

" 6-bis. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera b ).".

### **CAPO IV**

#### **MODIFICHE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1979, N. 338**

##### **Articolo 12**

1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 1- bis . -- 1 . In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a ) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

b ) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonchè di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione."

### Articolo 13

1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato.

2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. -- 1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a ) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b ) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali."

### Articolo 14

1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 6- bis. -- 1. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale da rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

a ) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b ) abbiano valore economico in quanto segrete;

c ) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.".

### Articolo 15

1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "la cui pubblicazione o".

### Articolo 16

1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 53. -- 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.".

### Articolo 17

1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. -- 1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:

a ) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

b ) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purchè questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerabile rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54- bis , comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto."

### Articolo 18

1. All'art. 54- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno."

### Articolo 19

1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

2. Dopo l'art. 54- ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è posto il seguente art. 54- quater che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

"Art. 54- quater . -- 1 . Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

5 . La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti."

### Articolo 20

1. Dopo l'art. 54- quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 54- quinquies che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

"Art. 54- quinquies . -- 1 . La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.

2. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi."

### Articolo 21

1. L'art. 54- sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è abrogato.

### Articolo 22

1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54- quater e seguenti in quanto compatibili."

### Articolo 23

1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 77. -- 1 . L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente.".

### Articolo 24

1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 81. -- 1 . Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.".

### Articolo 25

1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 82. -- 1 . Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669- octies , 669- novies , 669- undecies e 675 del codice di procedura civile.

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia."

### Articolo 26

1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 83. -- 1 . Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."

### Articolo 27

1. L'art. 83- bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 83- bis . -- 1 . I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4."

## CAPO V

### MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

### Articolo 28

1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

"Art. 5 ( Riconoscimento dei diritti ). -- 1 . I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:

a ) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

b ) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c ) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2;

4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge."

### Articolo 29

1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3 . Se gli atti indicati alle lettere a ) e b ) dell'art. 7 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54- quater e quinquies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127."

### Articolo 30

1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2- bis :

" 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia

## **Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198**

adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.

2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni."

### **CAPO VI**

#### **DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

##### **Articolo 31**

1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonchè l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale norme sia usato in modo da ingannare il pubblico.

##### **Articolo 32**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .