CAMERA DEI DEPUTATI N. 3281

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1988 (Stampato n. 751)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
(LA PERGOLA)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(RUBERTI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ZANONE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(RUGGIERO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(GRANELLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

—

Norme per la tutela giuridica delle topografie
dei prodotti a semiconduttori

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 ottobre 1988

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Definizioni*).

1. Per « prodotto a semiconduttori » si intende ogni prodotto finito o intermedio:

a) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

b) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

c) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

2. Per « topografia » di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

a) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

b) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

3. Per « sfruttamento commerciale » si intende la vendita, l'affitto, il *leasing* o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione « sfruttamento commerciale » non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riserva-

tezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

ART. 2.

(*Oggetto della tutela*).

1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

ART. 3.

(*Titolarità*).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

ART. 4.

(*Contenuto dei diritti*).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facoltà di:

a) riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

b) sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformità al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

5. I diritti di cui al comma 1, lettera *b*), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

ART. 5.

(*Riconoscimento dei diritti*).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 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'articolo 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 della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) 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.

ART. 6.

(*Durata della protezione*).

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

ART. 7.

(*Richiesta di registrazione*).

1. Ogni topografia è protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione è concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

ART. 8.

(*Primo atto di sfruttamento commerciale*).

1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

ART. 9.

(*Ordinamento amministrativo*).

1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione della legge stessa.

ART. 10.

(*Domanda di registrazione*).

1. Per la presentazione della domanda di registrazione si applicano l'articolo 91 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e l'articolo 93 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

2. La domanda di registrazione deve essere corredata dai disegni e dalla documentazione necessari alla identificazione della topografia ed alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

3. I disegni e la documentazione allegati alla domanda diventano pubblici dal giorno della registrazione. Tuttavia il richiedente può chiedere il differimento della visione pubblica di tali disegni e documentazione fino al primo sfruttamento commerciale della topografia e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell'avvenuta registrazione.

4. È consentita la divulgazione di tale materiale, in seguito a provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, alle parti di una controversia avente ad oggetto la validità o la violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4.

ART. 11.

(*Esame della domanda di registrazione*).

1. L'Ufficio centrale brevetti, accertate la regolarità formale della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge, provvede alla registrazione della topografia e ne rilascia immediata certificazione all'interessato.

2. Il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9 indica quali dati devono essere riportati nel registro delle topografie e nel certificato di registrazione, nonché

la procedura per la registrazione, anche ai fini della presentazione dei ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 13.

ART. 12.

(*Rifiuto di registrazione*).

1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio centrale brevetti respinge la domanda di registrazione o non l'accoglie integralmente deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, alla Commissione di cui all'articolo 13.

ART. 13.

(*Commissione dei ricorsi*).

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, nella materia regolata dalla presente legge, è ammesso ricorso, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

2. L'ultimo comma dell'articolo 71 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiunto dall'articolo 17 della legge 14 febbraio 1987, n. 60, è sostituito dal seguente:

« I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla Commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

ART. 14.

(*Regime tributario*).

1. Al titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo il n. 90-*bis*, il seguente n. 90-*ter*:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare tasse	Modo di pagamento
90-ter. Certificati di registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori:		
1) per l'esame della domanda di registrazione	600.000	ordinario
2) per la registrazione	500.000	ordinario
3) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	50.000	ordinario

Valgono le disposizioni riportate nelle note del precedente n. 90, in quanto applicabili.

La tassa di cui al punto 1) deve essere versata prima della presentazione della domanda e comprende la domanda di registrazione, l'eventuale lettera d'incarico e l'esame della domanda stessa; in caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, detta tassa non è rimborsabile.

La tassa di cui al punto 2) deve essere corrisposta, su richiesta dell'Ufficio centrale brevetti, prima del provvedimento di registrazione, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente il termine, l'Ufficio respinge la domanda.

ART. 15.

(Trascrizioni).

1. Alla materia regolata dalla presente legge si applicano le disposizioni del titolo VII del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, concernenti le trascrizioni.

2. La costituzione e la modificazione dei diritti sulle topografie dei prodotti a semiconduttori intervenute prima della domanda di registrazione sono opponibili ai terzi dal giorno dei relativi atti, purché questi abbiano data certa.

ART. 16.

(*Menzione di riserva*).

1. La topografia, il prodotto a semiconduttori ed il suo involucro esterno possono recare una menzione costituita da:

a) il segno T racchiuso da un cerchio;

b) la data in cui per la prima volta la topografia è stata oggetto di sfruttamento commerciale;

c) il nome, la denominazione o la sigla del titolare dei diritti sulla topografia.

2. Tale menzione prova l'avvenuta registrazione della topografia ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia, o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di cui all'articolo 7.

3. La menzione non può essere riportata su prodotti per i quali la domanda di registrazione non sia stata presentata entro i termini di cui all'articolo 7 o sia stata rifiutata definitivamente.

ART. 17.

(*Atti di contraffazione*).

1. Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi di cui agli articoli 2 e 4, l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività, anche per interposta persona:

a) la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;

b) la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;

c) l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.

ART. 18.

(*Risarcimento del danno ed equo compenso*).

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia, o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 17, è tenuto al risarcimento dei danni causati al titolare dei diritti esclusivi sulla topografia.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

3. Se gli atti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 17 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*, *quinquies* e *sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

ART. 19.

(*Acquisizione in buona fede di prodotti contraffatti*).

1. Non costituiscono atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'articolo 4.

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 compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

ART. 20.

(*Azione per contraffazione*).

1. L'azione diretta all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno o all'equo compenso non può essere iniziata prima della registrazione e può essere promossa soltanto per gli atti compiuti nel triennio che precede l'azione medesima.

2. In materia di protezione e tutela dei diritti inerenti alla topografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 74 a 89 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

3. Per i fatti di cui agli articoli 88 e 89 del citato regio decreto n. 1127 del 1939 si applicano le sanzioni amministrative, rispettivamente, da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 e da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

4. Gli strumenti, le apparecchiature e gli altri accessori contenenti prodotti a semiconduttori, facenti parte della struttura o in dotazione di veicoli terrestri, navali, spaziali o aeromobili che entrino temporaneamente o accidentalmente nello spazio territoriale, marittimo e aereo italiano non possono formare oggetto di azioni per contraffazione né essere sottoposti a misure cautelari.

ART. 21.

(*Provvedimenti cautelari*).

1. I diritti esclusivi sulle topografie registrate e sui prodotti a semiconduttori

possono essere tutelati con i provvedimenti di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

ART. 22.

(*Nullità della registrazione*).

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, lettera *c*), 7, 8 e 10.

2. La sentenza che pronuncia la nullità della registrazione deve essere annotata nel registro delle topografie.

ART. 23.

(*Disposizioni nell'interesse della difesa militare o per cause di pubblica utilità*).

1. Alle topografie ed ai prodotti a semiconduttori che le incorporano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei seguenti articoli del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127:

a) articoli 10, 10-*bis* e 11. La sanzione amministrativa prevista in tale ultimo articolo viene fissata in una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000;

b) articoli 60, 61, 62, 63, 64 e 65.

ART. 24.

(*Rivendicazione della titolarità della registrazione*).

1. Le disposizioni previste ai commi primo e secondo dell'articolo 27-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applicano alle azioni concernenti la titolarità di una topografia.

ART. 25.

(*Copertura finanziaria*).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 60 milioni annui per l'attività svolta dall'Ufficio centrale brevetti e in lire 85 milioni annui per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 14.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.