

GUSTAVO OLIVIERI

## LA NUOVA LEGGE SULLA TUTELA DEI « MICROCHIPS »

### SOMMARIO

1. Fondamento economico e origini normative della tutela dei microchips. — 2. I *microchips* tra diritto d'autore e legislazione brevettuale: la scelta del legislatore italiano. — 3. L'oggetto della nuova disciplina: le topografie di prodotti a semiconduttori. — 4. Tutela delle topografie e tutela del *firmware*. — 5. I requisiti di appropriabilità delle topografie. — 5.1. segue: in particolare, l'originalità. — 6. Topografie di « di combinazione » e finzione elettronica. — 7. La registrazione presso l'UCB. — 8. I soggetti titolari della privativa. — 9. Le facoltà riservate al titolare della topografia. — 10. I limiti all'esercizio della privativa: a) esaurimento. — 10.1. segue: b) *reverse engineering*. — 10.2. segue: c) acquisto in buona fede di prodotti contraffatti. — 10.3. segue: d) contraffazione della topografia non ancora registrata. — 11. Gli strumenti di tutela della privativa. — 12. Il regime internazionale della privativa.

### 1. FONDAMENTO ECONOMICO E ORIGINI NORMATIVE DELLA TUTELA DEI MICROCHIPS.

Con la legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante « norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori », è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo oggetto di diritto: il *microchip*, o — per usare la definizione che di esso fornisce un recente dizionario della lingua italiana — il « microcircuito integrato ». Prima di analizzare nel dettaglio le caratteristiche salienti della nuova disciplina e di definirne con maggior precisione l'oggetto, sembra opportuno riferire brevemente sulla realtà economica che si è inteso con essa regolare ed — altrettanto concisamente — sulle origini storiche della citata normativa. Infatti, come già avvenuto in passato per altri istituti che attualmente si rinvencono nell'ambito del diritto industriale, anche in questo caso l'iniziativa del legislatore fa seguito ad un grande sviluppo di questo settore, sia in termini d'investimenti che di fatturato, ed accoglie istanze di tutela ripetutamente formulate da parte delle categorie interessate.

Secondo un recente studio sull'argomento<sup>1</sup>, il mercato mondiale

<sup>1</sup> R.H. STERN, *Conflicts of law problems under the new U. S. Semiconductor*

*Chip Protection Act*, in *IJC*, 1986, 487; cenni alla dimensione economica dal fenomeno si

rinvengono anche in E. GIANNANTONIO, *La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, in questa *Rivista*, 1989, 92, note 2 e 3.

dei *chips* avrebbe ormai ampiamente superato i 20 miliardi di dollari e sarebbe destinato in pochi anni a raggiungere la ragguardevole cifra di 100 miliardi di dollari — senza contare, naturalmente, i prodotti che incorporano *chips* o che sono realizzati grazie ad essi. Da qui l'esigenza, avvertita per la prima volta negli Stati Uniti, di proteggere gli investimenti effettuati dalle imprese produttrici di microcircuiti integrati contro la c.d. *chip piracy* mediante una disciplina *ad hoc*, varata nel 1984 (Semiconductor Chip Protection Act, nel prosieguo SCPA) e di lì a poco seguita da un'analoga iniziativa del legislatore giapponese<sup>2</sup>.

In Europa, la Svezia è stato il primo Paese a regolare la materia con legge 18 dicembre 1986, mentre quasi contemporaneamente il Consiglio della CEE adottava una Direttiva « sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori »<sup>3</sup>; Direttiva alla quale, sino a questo momento, risulta abbiano ottemperato — oltre al nostro Paese — la Gran Bretagna, la Francia, la Repubblica Federale tedesca, l'Olanda e la Spagna. Scopo dell'intervento comunitario è stato, ancora una volta, quello di eliminare, o comunque di ridurre, le sensibili differenze riscontrabili, al riguardo, nelle legislazioni dei Paesi membri dettando una disciplina comune della materia incentrata su alcuni principi cardine. L'adeguamento, da realizzarsi entro il termine del 7 novembre 1987, si sarebbe reso necessario — per gli organi comunitari — considerando, da un lato, « che i prodotti a semiconduttori trovano una sempre maggiore applicazione in una vasta gamma di industrie e che quindi la tecnologia dei semiconduttori può essere considerata fondamentale per lo sviluppo industriale della comunità »; dall'altro, che « le funzioni dei prodotti a semiconduttori dipendono in gran parte dalle loro topografie e che la realizzazione di tali topografie richiede l'investimento di cospicue risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre esse possono essere copiate a costi notevolmente inferiori a quelli necessari per la loro realizzazione »<sup>4</sup>.

rinvengono anche in E. GIANNANTONIO, *La tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, in questa *Rivista*, 1989, 92, note 2 e 3.

<sup>2</sup> Per ulteriori notizie sulla genesi storica della disciplina statunitense e di quelle — europee e non — che l'hanno seguita si rinvia ai lavori di V. FRANCESCHELLI, *La protezione giuridica del firmware e delle topografie dei prodotti a semiconduttori*, in questa *Rivista*, 1988, 232 ss.; F. GIANNANTONIO, *op. cit.*, 91 ss.; T. DREIER, *Development of the protection of semiconductor integral circuits*, in *IIC*, 1988, 427 ss., ove ulteriori riferimenti alla bibliografia straniera sull'argomento.

<sup>3</sup> Direttiva CEE n. 54/87 del 16 dicembre 1986, in *G.U.C.E.*, 27 gennaio 1987, L. 211. Da segnalare, inoltre, la recente approvazione a Washington di un Trattato internazionale per la protezione dei circuiti integrati (il testo è pubblicato in *La proprietà industriale*, giugno 1989). Né l'Italia né i maggiori Paesi industrializzati sono tuttavia tra i firmatari di tale accordo, patrocinato dall'OMPI.

<sup>4</sup> Tracce di tale preoccupazione si rinvennero nella Relazione della Commissione CEE che accompagnava il progetto di Direttiva trasmesso al Consiglio in data 23 dicembre 1985 (COM. (85) 775 def.). Sul punto cfr. anche FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 240; STERN, *op. cit.*, 496.

## 2. I MICROCHIPS TRA DIRITTO D'AUTORE E LEGISLAZIONE BREVETTUALE: LA SCELTA DEL LEGISLATORE ITALIANO.

Con la legge n. 70/89 il legislatore italiano ha provveduto, anche se con notevole ritardo, a recepire nel nostro ordinamento il dettato comunitario colmando, in tal modo, il *gap* normativo che, sotto questo profilo, ci separava dagli altri Paesi industrializzati. Anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte circa i condizionamenti economici che hanno pesato su tale scelta, infatti, non par dubbio che, prima dell'entrata in vigore della menzionata disciplina, le « topografie » — ossia i disegni — dei circuiti integrati fossero oggetti d'incerta definizione giuridica e, soprattutto, privi di adeguata tutela in quanto non agevolmente riconducibili, come tali, né fra i trovati brevettabili (come invenzioni o come modelli di utilità) né, tanto meno, tra le opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore<sup>5</sup>. Dei primi le topografie, nella maggior parte dei casi, non possiedono — come si vedrà meglio in seguito — i requisiti di legge necessari (in particolare, un grado di originalità sufficiente) per ottenere il rilascio di una valida privativa<sup>6</sup>. Dalle seconde, viceversa, le topografie vengono generalmente escluse per ragioni di ordine sistematico attinenti alla loro natura di creazioni intellettuali « dirette al soddisfacimento di finalità non estetiche ma pratiche »<sup>7</sup>. Certamente coerente con l'« atipicità » delle fattispecie da regolare appare, dunque, la scelta operata in molti ordinamenti — ed, *in primis*, in quello statunitense — di forgiare a tal fine uno strumento normativo *ad hoc* nel quale riflettere le peculiari esigenze di tutela evidenziate dalla prassi. Ciò non di meno, appare altrettanto evidente — e forse inevitabile — la tendenza manifestatasi nelle esperienze legislative dei diversi Paesi che hanno disciplinato la materia, di avvalersi a questo scopo di strumenti e istituti tratti, talora, dall'alveo della proprietà industriale — com'è avvenuto, ad esempio, nella RFT<sup>8</sup> —, talaltra da quello della proprietà intellettuale — come negli Stati Uniti ed in Svezia<sup>9</sup>. Sotto questo profilo, la Direttiva n. 54/87 non prende posizione, lasciando gli Stati membri liberi di scegliere il contesto normativo nel quale accogliere le disposizioni da essa recate ed, anzi, precisando che « la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori conformemente alla presente direttiva non dovrebbe ostare ad altre forme di tutela » già

<sup>5</sup> Cfr. in tal senso DREIER, *op. cit.*, 428; GIANNANTONIO, *op. cit.*, 98 ss.

<sup>6</sup> In tal senso, fra gli altri, DREIER, *op. cit.*, 131; STERN, *op. cit.*, 491.

<sup>7</sup> GIANNANTONIO, *op. cit.*, 98.

<sup>8</sup> Notizie sulla *Halbleiterschutzgesetz* del

22 ottobre 1987, pubblicata in *BGBI*, 1987, I, 2294, vengono fornite da FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 245 ss.; e soprattutto da DREIER, *op. cit.*, 444 ss.

<sup>9</sup> Così DREIER, *op. cit.*, 433 ss.; STERN, *op. cit.*, 489.

previste nei rispettivi ordinamenti, come ad esempio quelle « relative ai diritti sui brevetti e ai diritti sui modelli di utilità » (art. 10, par. 1), ovvero quelle « in materia di tutela dei diritti d'autore » (art. 10, par. 2, lett. b).

Viceversa, l'opzione esercitata dal nostro legislatore e le sue conseguenze sulla disciplina interna di attuazione della citata Direttiva sono entrambe chiaramente avvertibili. Già nella Relazione che accompagnava il Progetto di legge presentato dal Governo alle Camere<sup>10</sup>, infatti, si legge che l'emananda normativa « estende praticamente a tali topografie la disciplina già vigente in Italia per la tutela dei brevetti per modelli e disegni industriali ». La scelta brevettuale annunciata dal legislatore italiano si è poi manifestata, concretamente, nella predisposizione di un sistema che subordina il riconoscimento dei diritti esclusivi sulla topografia alla sua avvenuta registrazione presso l'Ufficio centrale brevetti, al quale spetta il compito di valutare i requisiti di « registrabilità » della stessa. Inoltre, a più riprese, la legge in esame rinvia a disposizioni contenute nel r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (c.d. « Legge invenzioni »), dichiarandole ora applicabili *tout court*, ora solamente « in quanto compatibili ». Anche i pochi Autori che fino a questo momento si sono occupati del provvedimento in esame non hanno mancato di sottolineare, da un lato, « le profonde affinità » che le topografie avrebbero con i modelli ornamentali; dall'altro, i vantaggi che potrebbero derivare dall'applicazione, in sede d'interpretazione della nuova legge, « dei risultati cui la dottrina e la giurisprudenza erano già pervenute in relazione ai modelli di utilità »<sup>11</sup>. Occorre pertanto tener presente che, se nella definizione della materia da regolare e nei principi ispiratori la nuova disciplina riproduce (talvolta, come si vedrà, anche troppo) fedelmente il dettato comunitario, per contro gli strumenti applicativi e l'apparato sanzionatorio che la corredano appaiono manifestamente ispirati al sistema brevettuale interno; il che potrebbe riflettersi, in futuro, sulle modalità d'interpretazione e di applicazione della nuova normativa.

### 3. L'OGGETTO DELLA NUOVA DISCIPLINA:

#### LE TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI.

Prima di esaminare da vicino i contenuti della nuova legge, occorre innanzi tutto delimitare con precisione l'oggetto della tutela da essa apprestata.

<sup>10</sup> Atti parlamentari, Senato della Repubblica, Doc. 751-A.

<sup>11</sup> Così GIANNANTONIO, *op. cit.*, 102.

La nozione di « topografia » e quella di « prodotto a semiconduttori » rilevanti a tal fine vengono fornite, rispettivamente, nel comma 1 e 2 dell'art. 1, i quali riproducono quasi alla lettera le corrispondenti definizioni contenute nell'art. 1, par. 1, lett. b) ed a) della citata Direttiva. Secondo l'interpretazione « autentica » di questi termini fornita dal legislatore comunitario<sup>12</sup>, « "per topografia" s'intendono le immagini che rappresentano la configurazione fisica tridimensionale di un prodotto a semiconduttori, senza peraltro riferirsi alle tecniche attuali ». Si è invece preferito usare il termine « prodotto a semiconduttori » piuttosto che quello di « circuito integrato » « per comprendere prodotti che non sono dei veri circuiti in quanto non sono circuiti completi ».

Dal combinato disposto delle norme sopra menzionate e dalla lettura che di esse hanno fornito le Autorità comunitarie si evince, dunque, che i diritti esclusivi previsti dalla Direttiva CEE 54/87 e dalla legge 70/89 non riguardano il materiale semiconduttore in quanto tale, bensì ogni conformazione tridimensionale del prodotto e dei materiali che lo compongono adeguata alla topografia depositata. La funzione elettronica da essi svolta dipende infatti, in larga misura, dallo schema secondo il quale vengono predisposti e combinati, all'interno di ciascuno strato, i diversi materiali da cui i prodotti stessi sono formati. In altre parole, ed in estrema sintesi, ciò che si è inteso proteggere con la disciplina in esame è solamente la forma del circuito integrato, a prescindere dalle tecniche usate per rappresentarla ovvero per imprimerla all'interno del prodotto finito o intermedio<sup>13</sup>.

Restano pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge sia i procedimenti industriali che i materiali usati per realizzare i prodotti in questione. Nonostante la mancanza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore interno, parimenti escluse dalla tutela offerta dalla disciplina in esame devono ritenersi « la riproduzione di disegni o altre rappresentazioni artistiche di topografie mediante copia a due dimensioni » le quali, secondo quanto suggerito dall'art. 10, par. 2, lett. b) della Direttiva CEE 54/87, potrebbero forse rientrare nella sfera di tutela offerta dal diritto d'autore. Infine, sempre per la Commissione della CEE, la combinazione di caratteristiche tecniche richieste nella definizione di « prodotto a semiconduttori » dovrebbe indurre a ritenere estranei all'oggetto della Direttiva e della disciplina destinata a dare ad essa attuazione nel nostro ordinamento altri tipi di congegni elettronici come, ad esempio, i circuiti stampati, per i quali evidentemente non si avvertono esigenze di tute-

<sup>12</sup> Relazione al Progetto di Direttiva, *cit. loc.*

<sup>13</sup> Una descrizione piuttosto dettagliata delle diverse fasi dei procedimenti tecnici ne-

cessari a fissare la topografia sul materiale semiconduttore si trova in DREIER, *op. cit.*, 430 e nota 3.

la analoghe a quelle che hanno condotto all'approvazione della legge in esame<sup>14</sup>.

#### 4. TUTELA DELLE TOPOGRAFIE E TUTELA DEL *FIRMWARE*.

Ai sensi dell'art. 2, ult. comma, legge n. 70/1989 — « la tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse ». L'indicata limitazione, di cui — sia detto per inciso — non v'è traccia nel testo della Direttiva comunitaria<sup>15</sup>, assume notevole rilievo in relazione al problema, attualmente molto sentito, della tutelabilità del *Firmware* sul quale conviene, sia pure brevemente, soffermarsi.

Secondo la definizione contenuta in un recente lavoro sull'argomento<sup>16</sup>, « fanno parte del *Firmware* quei programmi per elaboratore i quali (...) sono fissati in maniera stabile nella memoria interna del computer » mediante la loro « implementazione » in un prodotto a semiconduttori (*microchip*). Il *Firmware*, pertanto<sup>17</sup>, altro non sarebbe che « *software* la cui peculiarità si esaurisce nel particolare modo in cui è memorizzato; su microchips il primo, su supporti magnetici il secondo ». Si riconosce inoltre, da parte della giurisprudenza teorica e pratica, che « la scelta di memorizzare una serie di istruzioni su supporti mobili piuttosto che fissi è di natura prettamente commerciale »<sup>18</sup> e non tecnica, anche se da parte di taluno si sottolinea la non perfetta coincidenza delle prestazioni che, nei due casi, l'elaboratore è in grado di fornire<sup>19</sup>.

Convinte, dunque, di trovarsi di fronte ad una espressione solo formalmente distinta in quanto diversamente veicolata — della medesima realtà tecnica (programma per elaboratore), parte della dottrina e la giurisprudenza prevalente hanno risposto alle pressanti richieste di tutela provenienti dai settori interessati mettendo a disposizione dei produttori di *firmware* lo stesso strumentario giuridico che

<sup>14</sup> In tal senso, con riguardo alla legislazione olandese, anche A. MELIBOOM, *Das niederländische Gesetz Über den Schutz von Halbleitertopographien*, in *G.R.U.R. Int.*, 1988, 924.

<sup>15</sup> Analoga disposizione si rinviene, invece, nell'art. 1, al. 4 dell'*Halbleiterschutzgesetz* tedesco citato *supra*, nota 8.

<sup>16</sup> R. RISTUCCIA-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il software nella dottrina e nella giurisprudenza*, Padova, 1990, 30.

<sup>17</sup> FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 237; in senso sostanzialmente analogo B.M. GUTIERREZ,

*Considerazioni critiche sulla tutela del firmware e sull'originalità del programma per elaboratore*, in questa Rivista, 1989, 364 ss.

<sup>18</sup> In dottrina sono di questo avviso RISTUCCIA-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, ult. loc.; GUTIERREZ, *op. cit.*, ult. loc.; R. PARDOLESI « *Software* » di base e diritto d'autore: una tutela criptobrevettuale?, in *Foro it.*, 1988, I, 3135; in giurisprudenza, Pret. Roma 4 luglio 1988, *ivi*, 3144.

<sup>19</sup> Così PARDOLESI, *op. cit.*, ult. loc.

un'opinione ormai consolidata (anche se tutt'altro che convincente)<sup>20</sup> vuole applicabile al *software*: quello proprio del diritto d'autore<sup>21</sup>. Questa soluzione, a dire il vero, non aveva mancato di suscitare critiche e perplessità già prima dell'adozione del provvedimento in esame da parte di quanti ne sottolineavano, tra l'altro, la natura « cripto-brevettuale » e le evidenti ricadute monopolistiche<sup>22</sup>. Essa, tuttavia, appare ancor meno condivisibile oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 70/89, nella quale — come s'è detto — il *Firmware* viene assimilato, di fatto, ai trovati suscettibili di brevettazione ai sensi del r.d. n. 1411/40 (c.d. « legge sui modelli »).

Per intendere appieno quale sia lo spazio sistematico che il nuovo istituto è destinato ad occupare nell'ambito delle privative industriali occorre, peraltro, tener presente che i diritti esclusivi concessi dalla legge in esame non riguardano — come si è ricordato in apertura di paragrafo — il contenuto delle topografie, ma solo la loro forma. Verosimilmente, detto limite va letto ed interpretato in combinato disposto con l'art. 12, l.i. nella parte in cui nega la brevettabilità dei programmi per elaboratore elettronico. Se così è, risulta evidente come la ratio della norma in oggetto sia quella di ribadire l'esclusione del *software* dall'area delle conoscenze brevettabili, quale che sia il mezzo tecnico che lo incorpora (dischetto magnetico o *microchip*).

La nuova normativa lascia invece impregiudicato il diverso — ma non meno interessante — quesito relativo alla possibilità che la privativa da essa accordata si cumuli con altre forme di tutela aventi lo scopo di proteggere ciò che la topografia rappresenta graficamente, ossia i contenuti e la struttura di un programma per elaboratore. A questo proposito, si è di recente escluso che l'essere il programma fissato su un circuito integrato anziché su di un supporto magnetico « possa avere incidenza alcuna sulla sua protezione: il programma per elaboratore resta sempre un programma per elaboratore e, in quanto ne abbia i requisiti, è protetto dalla legge sul diritto d'autore<sup>23</sup> ». Dal canto suo, « l'esclusiva sulla topografia del prodotto a semiconduttori si distingue dalla protezione del *software* e riguarda so-

<sup>20</sup> Critiche assai convincenti all'orientamento dominante sono state avanzate, in dottrina, da R. PARDOLESI, « *Software* », « *property rights* » e *diritto d'autore: il ritorno dal paese delle meraviglie*, in *Foro it.*, I, 289 ss.; G. FLORIDIA, *La protezione del software nel sistema delle esclusive sulle creazioni intellettuali*, in questa *Rivista*, 1989, 71; per analoghe perplessità con riferimento all'esperienza statunitense si veda anche il recente saggio di J.H. REICHMAN, *Computer programs as applied scientific know-how: implications of copyright protections for commercialized university research*, in *Vanderbilt Law Re-*

*view*, 1989, 639 ss.

<sup>21</sup> In dottrina cfr. in tal senso, fra gli altri, G. SENA, *Spunti adesivi e critici sullo schema di legge per la tutela dei programmi*, in questa *Rivista*, 1987, 941 ss.; FRANCESCHELLI, *op. cit.*, 237. In giurisprudenza, oltre a Pret. Roma 4 luglio 1988, *loc. cit.*, v. anche Pret. Milano 1° ottobre 1987, in *Riv. dir. ind.*, 1988, III, 307.

<sup>22</sup> In tal senso PARDOLESI, « *Software* » *di base*, cit., 3140 ss.; V. AFFERNI, *Diritto d'autore, requisito dell'originalità e software operativo*, in questa *Rivista*, 1989, 556 ss.

<sup>23</sup> Così SENA. *Spunti adesivi*, cit. 942.

lamente quella specifica forma di realizzazione del microcircuito costituita da quella data topografia »<sup>24</sup>. L'ipotesi di un doppio binario, ossia di una protezione congiunta del *firmware* da parte della normativa sul diritto d'autore e di quella brevettuale di cui ci stiamo occupando è stata successivamente ripresa insieme con l'invito a distinguere, nell'ambito di ciascun programma, « il contenuto e la forma espressiva degli stessi, ossia le parti per le quali l'una piuttosto che l'altra forma di tutela meglio si attaglierebbero »<sup>25</sup>. La proposta, tuttavia, non convince. Infatti, a prescindere dalle difficoltà cui andrebbe incontro chi pretendesse d'isolare la forma espressiva dai contenuti di un programma per elaboratore<sup>26</sup>, la tesi in esame sembrerebbe affidare alle norme sul diritto d'autore il compito di proteggere non già — come sarebbe logico attendersi — la forma nella quale il programma viene espresso, bensì i suoi contenuti, vale a dire quei « concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni » incorporati nella topografia che, per espressa volontà del legislatore, non formano oggetto dei diritti esclusivi accordati all'ideatore della topografia stessa; il che, dal punto di vista sistematico, sarebbe a dir poco bizzarro<sup>27</sup>.

Certo, la sensazione di una disparità di trattamento fra (la tutela che viene accordata attualmente al) *software* c.d. « applicativo » e (quella — come si vedrà, assai più modesta — che viene riconosciuta dalla legge in esame al) *firmware* rimane e sarebbe, invero, assai difficile per l'interprete da spiegare laddove la differenza tra le due realtà prese in considerazione risiedesse solamente nel supporto materiale che le incorpora, così come da più parti si sostiene »<sup>28</sup>. Per contro, l'apparente aporia verrebbe meno qualora si riuscisse a dimostrare che *software* « applicativo », da una parte e *firmware*, dall'altra, presentano caratteristiche tecniche così diverse da giustificare la riconduzione del primo tra le opere protette dal diritto d'autore e del secondo nel novero dei trovati suscettibili di brevettazione<sup>29</sup>. Si tratta, peraltro, di un esame che, con tutta evidenza, esula dai limiti di

<sup>24</sup> SENA, *op. cit.*, ult. loc.

<sup>25</sup> Lo afferma GUTIERREZ, *op. cit.*, 564 ss.

<sup>26</sup> Tentativo che è stato recentemente definito concettualmente arbitrario da V. MANGINI, *Il software fra diritto d'autore e brevetto*, in questa *Rivista*, 1987, 935, sul punto cfr. anche AFFERNI, *op. cit.*, 556 ss.

<sup>27</sup> Il criterio di riparto delle creazioni intellettuali, all'interno del nostro sistema, fra diritto d'autore e proprietà industriale è, infatti, esattamente l'opposto: cfr., in tal senso, PARDOLESI, « *Software* » di base, cit., 3137, per il quale « là dove è in giuoco l'idoneità a risolvere un problema tecnico, la via esclusi-

va è rappresentata dalla privativa brevettuale, mentre il diritto d'autore viene in discussione quando, e solo quando, si miri a proteggere la forma dell'espressione creativa, di là dal contenuto che essa modella ». Nello stesso senso G. FLORIDIA, *La protezione giuridica del software*, in *Corr. giur.*, 1986, 210; REICHMAN, *op. cit.*, 660-661.

<sup>28</sup> Cfr. in tal senso, gli AA. citati *supra*, nota 20.

<sup>29</sup> Un'analisi molto approfondita in tale direzione è quella condotta da PARDOLESI, « *Software* » di base, cit. loc., v. altresì, le considerazioni svolte in proposito da GUTIERREZ, *op. cit.*, e da AFFERNI, *Diritto d'autore*, loc. cit.



questa indagine e che si è perciò costretti a rinviare ad altra occasione non senza, tuttavia, avvertire che, qualora il suo esito fosse negativo (ossia da esso non risultasse una diversità tecnica sostanziale fra *software* applicativo e *firmware*), la conseguenza non potrebbe essere che quella di rimettere in discussione l'attuale *trend* dottrinale e giurisprudenziale (oltre che, in una prospettiva *de iure condendo*, legislativo) verso una protezione del *software* ricalcata su principi e regole propri della legge sul diritto d'autore<sup>30</sup>.

## 5. I REQUISITI DI APPROPRIABILITÀ DELLE TOPOGRAFIE.

Una volta circoscritta l'area interessata dal provvedimento in esame, indicando ciò che in astratto può formare oggetto dei diritti esclusivi in esso previsti, va subito aggiunto, tuttavia, che non ogni topografia di un prodotto a semiconduttori che corrisponde alle caratteristiche tecniche sopra elencate è suscettibile di appropriazione ai sensi della legge n. 70/89. In conformità a quanto disposto dall'art. 2, par. 2, della menzionata Direttiva, infatti, il nostro legislatore concede tutela solo alle topografie « risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori » (art. 2, comma 1). Per la verità, la formula non riproduce del tutto fedelmente il testo della Direttiva in quanto, da un lato, richiede che la topografia risulti da uno sforzo intellettuale « creativo » del suo autore; dall'altro, esige che la stessa non sia « comune o familiare », anziché — come previsto dal legislatore comunitario — « comunemente conosciuta » nell'industria dei semiconduttori. Mentre, tuttavia, queste lievi varianti lessicali — in sé considerate — appaiono scarsamente significative, non altrettanto può dirsi dell'interpretazione, alquanto « personale », che il nostro legislatore ha dato della norma in esame. Infatti, secondo la relazione del Governo già citata in precedenza, l'esclusiva andrebbe concessa « a condizione che la topografia presenti un *adeguato livello di creatività e che non sia comunemente conosciuta* negli ambienti del settore » (mio il corsivo). I requisiti di appropriabilità della topografia sarebbero dunque, stando a questa (diversa) lettura del precetto *de quo*, due: il primo, costituito da un adeguato livello di *creatività*; il secondo, che sembrerebbe attingere alla nozione di *novità* propria delle invenzioni industriali. Viceversa, nella Relazione inviata al Consiglio insieme al testo della Direttiva da approvare<sup>31</sup>, la Commissione CEE aveva manifestato chiaramente la

<sup>30</sup> Per una rassegna degli orientamenti più recenti sull'argomento si rinvia a RISTUC-

CIA-ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 15 ss.

<sup>31</sup> V. *supra*, nota 4.

propria intenzione di subordinare la tutela ivi prevista alla presenza di un solo requisito, quello dell'*originalità*, che — nella specie — sarebbe da riconoscere ogni qual volta la topografia non risulti « comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori ». Il riferimento allo sforzo intellettuale del creatore della topografia veniva invece spiegato, in quella sede, con l'intento di escludere dall'ambito di applicazione della nuova normativa le opere che non siano frutto di un tale sforzo, bensì riproduzioni pedissequae, semplici copie, del lavoro altrui. Tale orientamento — che del resto è in linea con quello adottato nel SCPA statunitense e nel Trattato internazionale patrocinato dall'OMPI<sup>32</sup> — rappresenta dunque il frutto di una scelta pienamente consapevole del legislatore comunitario, per il quale « il criterio della novità porrebbe in questo contesto troppi problemi di ordine pratico ». D'altra parte, sempre secondo la Commissione CEE, « nel caso in cui la Direttiva consentisse agli Stati membri di scegliere o il requisito dell'*originalità* o il requisito della novità, la tutela offerta dalle legislazioni degli Stati membri potrebbe differire considerevolmente; (...) per tale motivo si è preferito accogliere il criterio dell'*originalità* »<sup>33</sup>. Di fronte ad una così inequivoca manifestazione di volontà da parte degli organismi comunitari, l'unica interpretazione della normativa nazionale coerente con lo spirito — oltre che con la lettera — della direttiva sembrerebbe, invero, quella di intendere lo « sforzo intellettuale creativo » richiesto dall'art. 2, comma 1, della legge in esame, non già come un requisito di *brevettabilità* della topografia, bensì come una condizione di *legittimazione all'attestato* da parte del richiedente. La sua mancanza, quindi, potrà dar luogo semmai ad una fattispecie riconducibile nell'ambito dell'art. 27-bis l. inv. — sulla cui applicabilità non dovrebbero sussistere dubbi stante l'espresso richiamo che ad esso fa l'art. 24 del provvedimento in esame —, non direttamente ad un'ipotesi di nullità della privativa per mancanza dei requisiti cui la legge subordina la tutela della topografia depositata.

### 5.1. *SEGUE: IN PARTICOLARE, L'ORIGINALITÀ.*

Quanto al modo d'intendere, nella specie, il requisito dell'« originalità » — l'unico, stando ai risultati dell'analisi svolta in precedenza, cui deve intendersi subordinato il rilascio di una valida privativa in capo all'avente diritto — risulta subito evidente come esso non coincida affatto con l'accezione nella quale lo stesso termine viene comunemente letto ed interpretato nell'ambito della legislazione brevettuale vigente. Infatti la legge italiana — così come del resto la Di-

<sup>32</sup> Cfr., su entrambi, DREIER, *op. cit.*, 438 ss. e *supra*, nota 4.

<sup>33</sup> Relazione, *cit. supra*, nota 4.

rettiva CEE, lo SCPA americano ed il Trattato di Washington — si « accontenta » del fatto che la topografia di cui s'invoca la protezione non sia « comune o familiare » — e quindi, al limite, anche *nota*, purché non *notoria* — nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori, rinunciando così a vagliare — oltre alla sua mancata anticipazione — anche il tasso di originalità in essa contenuto. E ciò in quanto, altrimenti, la maggior parte delle topografie, se valutate sulla base di più rigorosi parametri, finirebbero probabilmente per risultare « ovvie » o « evidenti » a qualsiasi esperto del ramo<sup>34</sup>. L'« originalità » di cui si tratta appare, dunque, assai più vicina — e, per molti versi, simile — a quella richiesta dalla legge sul diritto d'autore (art. 1) per le opere dell'ingegno di quanto la stessa, viceversa, non sia all'omologo requisito descritto nell'art. 16, l. inv. Il che rende — a mio avviso — ancor più evidente l'atipicità dell'istituto in esame rispetto al sistema delle privative industriali nel quale, pure, si pretende d'inquadrarlo.

D'altra parte, scopo dichiarato della normativa è quello di proteggere e d'incentivare gli investimenti fatti dalle industrie del settore, sicché del tutto coerente con tale obiettivo appare la scelta di tutelare la topografia di un *microchip* ogni qual volta (e per il solo fatto che) la stessa non sia di « routine » — non rientri cioè tra quelle comunemente impiegate per realizzare i prodotti del settore — ma sia invece frutto di una impegnativa e costosa attività di ricerca<sup>35</sup>. Se valutata in questa prospettiva, la circostanza che la topografia sia o meno « originale » ai sensi della legislazione brevettuale vigente appare, invero, poco interessante e, comunque, del tutto irrilevante ai fini della costituzione di una valida privativa su di essa. L'introduzione di un istituto come quello del *reverse engineering* nella disciplina che si sta esaminando — e sul quale tra breve ci si soffermerà<sup>36</sup> — sembra, in effetti, confermare il fondamento di tale interpretazione.

## 6. TOPOGRAFIE « DI COMBINAZIONE » E FUNZIONE ELETTRONICA.

Senza dubbio meno agevole da intendere, per l'interprete, è il ruolo che, nell'apprezzamento del requisito appena illustrato, dev'essere attribuito alla funzione elettronica che ogni prodotto a semiconduttori ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) — è « destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni ». In particolare, vien fatto di chiedersi se — ed eventualmente in che misura — ai fini del giudizio sul carattere creativo della topografia si debba prendere in con-

<sup>34</sup> Spiega in questi termini la scelta del legislatore americano anche DREIER, *op. cit.*, 431.

<sup>35</sup> Così anche GIANNANTONIO, *op. cit.*, 105.

<sup>36</sup> V. *infra*, par. 10.1

siderazione anche la funzione elettronica cui essa — come s'è detto — contribuisce in maniera determinante. La legge, su questo punto, tace, mentre riconosce che « possono formare 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 » (art. 2, comma 2). Il che — peraltro — può essere inteso sia, semplicemente, come riconoscimento anche in quest'ambito della tutelabilità di un trovato che nasca dalla « combinazione » di elementi già noti o brevettati; sia come affermazione implicita dell'esigenza che, attraverso la suddetta « combinazione », si giunga quanto meno ad isolare una funzione diversa — qui intesa come soluzione di un problema nuovo — che i singoli elementi comuni o familiari non erano in grado di svolgere in precedenza. Ragionando in astratto sulla base di considerazioni di ordine sistematico — le uniche delle quali ci si possa per il momento avvalere — non v'è dubbio che la tutela offerta dalla legge in esame alle topografie di prodotti a semiconduttori abbia una valenza essenzialmente tecnica e si giustifichi solo in quanto la *nuova forma* prometta di produrre *nuove utilità*, come del resto dimostra la ravvisata tendenza ad assimilarla — anche sotto il profilo interpretativo — a quella offerta dalla disciplina dei modelli di utilità<sup>37</sup>. In altri termini, la topografia in sé considerata, avulsa dalla funzione — come sopra intesa — che la stessa è in grado di conferire al prodotto nel quale viene impressa, non dovrebbe essere protetta ai sensi della normativa in esame ma semmai, laddove ne ricorrano i requisiti, del diritto di autore, l'unico istituto del nostro ordinamento che ammetta la tutela della forma non funzionale di un prodotto<sup>38</sup>. La topografia risultante dalla combinazione di altre già note, dunque, in tanto potrebbe essere considerata « originale », e quindi proteggibile, in quanto — e nella misura nella quale si mostri capace di risolvere un problema tecnico diverso, cioè di svolgere una funzione elettronica nuova. Occorre, peraltro, tener presente che l'Ufficio Centrale Brevetti — come si dirà tra breve — non è assolutamente in grado di effettuare una verifica di questo tipo, sicché il controllo sui requisiti di appropriabilità delle topografie (anche, e soprattutto, di quelle risultanti dalla « combinazione » di altre già note) sembra destinato a prescindere da ogni verifica in ordine alla loro funzionalità.

<sup>37</sup> Cfr. in proposito, quanto dispone l'art. 2, ult. comma, della legge sui modelli di utilità, ai sensi del quale « gli effetti del brevetto (...) si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo ». In dottrina v., da ultimo, M. FABIANI, *I modelli e disegni industriali*, in T.

RAVÀ, *Diritto Industriale*, vol. II, a cura di P. SPADA, e M. FABIANI, *Invenzioni e modelli industriali*, Torino, 1988, 255; in giurisprudenza, Trib. Roma 9 febbraio 1974, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1974, 386.

<sup>38</sup> Così FABIANI, *op. cit.*, ult. loc..

## 7. LA REGISTRAZIONE PRESSO L'UCB.

Oltre che alla presenza dei requisiti appena illustrati, la legge n. 70/89 subordina il riconoscimento dei diritti esclusivi sulle topografie dei *chips* alla loro avvenuta registrazione presso l'Ufficio centrale brevetti (art. 5, comma 1, lett. *b*); art. 9) entro un termine che l'art. 7, comma 1, fissa in « due anni dalla data di primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo » (per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, invece, « entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa »); ovvero entro « 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 » (art. 7, comma 3). Del pari soggetti a registrazione, ai sensi del successivo art. 15, comma 1, sono gli atti aventi ad oggetto il trasferimento dei menzionati diritti, per i quali la norma da ultimo citata richiama integralmente la disciplina contenuta nel Titolo VII della legge sulle invenzioni.

In entrambi i casi il nostro legislatore si è avvalso delle facoltà riconosciutegli in proposito dall'art. 4, parr. 1, 2, 3 e 4 della Direttiva CEE e dall'art. 7, al. 2) del Trattato di Washington, operando una scelta condivisa anche da altri Paesi, tra i quali gli Stati Uniti e la Repubblica Federale di Germania. Del tutto « eccentrica » ed isolata nel panorama internazionale appare, invece, la norma contenuta nell'art. 9, comma 1, con la quale si attribuisce all'Ufficio centrale brevetti il compito di procedere, in sede di registrazione, « agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 ». La disposizione, che prevede espressamente un esame preventivo dei requisiti di registrabilità della topografia da parte dell'Ufficio, è tale da suscitare forti perplessità sotto molteplici aspetti.

In primo luogo perché, oltre a rappresentare un vero e proprio *unicum* in ambito internazionale, il controllo prescritto dall'art. 9 della legge in esame si pone in aperto contrasto con la collocazione sistematica che il nostro legislatore ed i primi commentatori hanno dato alla nuova disciplina. Se quest'ultima, per contenuti ed impostazione, è infatti tale da suggerire evidenti analogie con quella riconosciuta nel nostro ordinamento ai modelli di utilità, appare evidente la singolarità della norma in esame laddove pretende di assoggettare le topografie ad un esame preventivo che viceversa, per i modelli di utilità, non viene richiesto in alcun Paese aderente alla Convenzione di Unione di Parigi e tanto meno nel nostro, dove — com'è noto — questo tipo di esame non è previsto neppure in occasione del rilascio di un brevetto per invenzione industriale<sup>39</sup>. Inoltre, la disposizione del-

<sup>39</sup> È appena il caso di ricordare come la distinzione legislativa tra brevetti per invenzione e modelli di utilità, introdotta per la prima volta nel *Gebrauchs munstergesetz* te-

desco del 1861, era interamente basata sulla necessità di un esame preventivo dei requisiti di brevettabilità per i primi che, viceversa, non era richiesto per i secondi.

l'art. 9 sembra contravvenire a quanto previsto dal legislatore comunitario all'art. 4, par. 5, della Direttiva già citata, ove si afferma espressamente che gli Stati non possono « esigere l'adempimento di ulteriori formalità per ottenere o mantenere la tutela » oltre a quelle elencate nei precedenti paragrafi dello stesso articolo; formalità tra le quali, tuttavia, non v'è alcuna traccia di un potere d'indagine analogo a quello che la nostra legge di attuazione riserva, sul punto, all'Ufficio centrale brevetti.

Infine, dal punto di visto pratico, la disposizione di cui si discute appare, in ogni caso, di assai ardua applicazione per le stesse, note ragioni per le quali l'Ufficio centrale brevetti non è oggi in grado di effettuare un esame preventivo dei requisiti di brevettabilità di un'invenzione industriale. Nè, a mio avviso, tali difficoltà verrebbero meno nell'ipotesi in cui l'Ufficio si adeguasse all'interpretazione « debole » qui proposta del requisito indicato nell'art. 2, legge n. 70/1989, limitandosi a valutare la « non notorietà » della topografia nell'industria dei microprocessori. Infatti, il carattere altamente sofisticato delle tecnologie in questione rende del tutto marginale la possibilità per l'Ufficio di valutare la « non notorietà » della topografia avvalendosi di quei poteri di delibazione sommaria della novità delle invenzioni che il diritto giurisprudenziale attualmente gli riconosce<sup>40</sup>.

Non sembra perciò azzardato ritenere che la prassi dell'Ufficio centrale brevetti si orienterà nel senso di esaminare solamente la regolarità formale della domanda così come risultante, *prima facie*, dalla documentazione allegata ed, in particolare, dai disegni e/o fotografie raffiguranti la topografia e da una relazione che consenta « d'identificare la parte o le parti più caratteristiche della topografia e l'ambito di applicazione della stessa »<sup>41</sup>.

## 8. I SOGGETTI TITOLARI DELLA PRIVATIVA.

Sul congegno che governa, nella nuova legge, l'attribuzione della privativa scaturente dalla (valida) registrazione di una topografia di un prodotto a semiconduttori, non v'è molto da dire. I diritti esclusivi su di essa spettano infatti, *ab origine*, all'autore ed ai suoi aventi causa (art. 3, comma 1) ovvero, « qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente », al datore di lavoro — o al committente, se si tratta di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato (art. 3, commi 2 e 3) — e sono da questi soggetti liberamente trasferibili a qualunque titolo (art. 4, comma 2).

<sup>40</sup> Cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. 14 maggio 1981, n. 3169, in *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Brevetti*, n. 45.

<sup>41</sup> Secondo quanto dispone l'art. 3, com-

ma 2, del Progetto di regolamento di esecuzione il cui testo mi è stato cortesemente fornito dall'Ufficio Centrale Brevetti.

Di interessante, nella specie, v'è solo il mancato richiamo, da parte del legislatore, alla disciplina dettata per le invenzioni del dipendente dagli artt. 23, 24 e 25 della legge sulle invenzioni contrariamente a quanto invece disposto, per i modelli di utilità, dall'art. 3, comma 2, r.d. 1411/1940. I diritti di sfruttamento economico della topografia sorgono, quindi, direttamente in capo al datore di lavoro a prescindere dall'intensità del nesso causale che collega la creazione della topografia alle mansioni concretamente svolte dal dipendente che l'ha ideata. Non è agevole ravvisare, in questa sede, i motivi che hanno indotto il nostro legislatore ad adottare, per le topografie dei prodotti a semiconduttori, una soluzione così diversa — anche dal punto di vista sistematico — da quella già prevista dall'ordinamento brevettuale interno per regolare i diritti scaturenti dalle invenzioni e dai modelli di utilità realizzati dal dipendente. Se, come non par dubbio, ipotesi come quelle regolate nell'art. 24 — e forse, a meno di non voler escludere in principio la configurabilità di « invenzioni occasionali » di *microchip*, quelle di cui all'art. 23, comma 2 l. inv. — possono immaginarsi anche con riferimento alle topografie regolate dalla presente legge, occorre allora ritenere che la ragione del diverso trattamento di queste ultime sotto il profilo che qui interessa stia nelle finalità generali del provvedimento che attribuisce ad esse tutela, tra le quali spicca quella di proteggere e d'incentivare gli investimenti effettuati dalle imprese del settore. Se questo è, in effetti, l'obiettivo principale della nuova legge, del tutto coerente con esso appare la scelta di attribuire all'imprenditore-datore di lavoro che ha sostenuto l'onere finanziario della ricerca i diritti di sfruttamento economico delle topografie comunque realizzate dal lavoratore dipendente, anche se ciò non elimina alcune perplessità che potrebbero sorgere in ordine alla costituzionalità della norma (in particolare, sotto il profilo della parità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe già disciplinate nel nostro ordinamento brevettuale).

## 9. LE FACOLTÀ RISERVATE AL TITOLARE DELLA TOPOGRAFIA.

Ben più articolato si presenta, invece, il discorso per quanto riguarda il contenuto ed i limiti della privativa introdotta con il provvedimento in esame.

Per definire il contenuto dei diritti spettanti al titolare della topografia registrata, il legislatore interno — sull'esempio di quello comunitario e della normativa vigente in materia d'invenzioni — fornisce un elenco delle diverse attività riservate nelle quali i diritti stessi si lasciano scomporre. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, è facoltà esclusiva del « brevettante »: *a*) riprodurre in qualsiasi forma, anche parzialmente, la topografia protetta; *b*) sfruttare commercialmente, detenere, o distribuire a scopo di commercializzazione la topografia e/o

il prodotto a semiconduttori nel quale la stessa sia fissata; c) importare la topografia e/o il prodotto a semiconduttori che la contiene.

Da notare che, nell'art. 1, comma 3, si era già provveduto a fissare le condizioni d'uso generali del termine « sfruttamento commerciale », stabilendo che in tale locuzione, nella specie, devono intendersi ricompresi — oltre alla vendita, l'affitto ed il *leasing* — « ogni altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi ». Non sembra, perciò, che il riferimento contenuto *sub b)* ad attività di distribuzione a fini commerciali, come se si trattasse di un contegno diverso ed ulteriore rispetto a quelli di cui si compone la nozione di sfruttamento commerciale già definita in precedenza, sia in grado di aggiungere alcunché al novero delle facoltà riservate al titolare della topografia. Del pari ridondante appare l'intenzione — manifestata nell'art. 4, comma 1, lett. *b)* — di riservare al titolare, senza limiti, l'importazione sul territorio nazionale della topografia e/o dei prodotti a semiconduttori in cui è fissata, essendo evidente — anche alla luce dell'art. 5, par. 1, lett. *b)* della Direttiva CEE — che in tanto questo genere di attività potrà essere attribuita in esclusiva all'autore della topografia in quanto la stessa sia finalizzata allo sfruttamento commerciale del trovato.

Altro esempio di norma contenuta nel provvedimento in esame la cui formulazione avrebbe dovuto (e potuto) essere più precisa è quello fornito dall'art. 17, nel quale si definiscono gli atti di contraffazione della privativa sopra descritta. A tal fine, il legislatore non considera come lesivo dei diritti del titolare ogni esercizio non autorizzato di una delle attività a questi riservate dall'art. 4. Al contrario, nell'art. 17, viene fornita una autonoma elencazione di atti considerati contraffattivi per nulla coincidente, nella forme e — soprattutto — nei contenuti, con quella delle attività riservate che si legge nell'art. 4, comma 1, della stessa legge. Le differenze di maggior rilievo tra le due norme sono, in estrema sintesi, le seguenti: 1) la fissazione della topografia, con qualsiasi mezzo, in un prodotto a semiconduttori è considerata atto di contraffazione (art. 17, comma 1, lett. *b)* pur non essendo espressamente considerata fra le attività riservate all'autore della medesima dall'art. 4; 2) « l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione » che l'art. 17, comma 1, lett. *c)* considera contraffattive riguardano solamente il prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia, non anche la topografia in quanto tale. Ne discende che, qualora quelle stesse attività avessero ad oggetto la sola topografia, esse — pur essendo riservate all'autore ai sensi dell'art. 4 — non integrerebbero gli estremi della contraffazione.

Ora, è difficile stabilire se, ed eventualmente in quale misura, le asimmetrie sopra evidenziate assolvano una qualche funzione e siano il frutto di una scelta, almeno in parte consapevole, del legislatore, ovvero — come appare più probabile — rappresentino semplicemente la conseguenza di un cattivo coordinamento tra le disposizioni sopra citate. Quel che si può dire all'esito di un primo, sommario, esa-



me della disciplina è che mentre le differenze evidenziate *sub l)* possono forse spiegarsi con l'intento di reprimere anche casi di contraffazione « indiretta » della privativa — come avviene per i brevetti per invenzione industriale<sup>42</sup> —, viceversa quelle di cui al punto 2) non sembrano rispondere ad alcuna razionale esigenza di regolamentazione del fenomeno. È auspicabile, pertanto, che almeno le discrasie da ultimo menzionate vengano eliminate in sede di applicazione della legge da parte della giurisprudenza teorica e pratica attraverso un'interpretazione « intelligente » del dettato normativo<sup>43</sup>.

## 10. I LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA PRIVATIVA:

### A) ESAURIMENTO.

I limiti più incisivi che la legge pone all'esercizio dei diritti esclusivi spettanti al titolare di una topografia registrata sono quattro.

Il primo è rappresentato dall'esaurimento della privativa, che la legge n. 70/1989 prevede e regola all'art. 4, comma 5, in modo non dissimile da quanto già previsto nel nostro ordinamento in relazione ad altri istituti della proprietà industriale (cfr. art. 1, comma 2, l. inv.). Ai sensi della citata disposizione, la privativa si esaurisce « 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 ». L'unica differenza degna di nota rispetto alla analoga disciplina dettata in materia d'invenzioni industriali è rappresentata, nella specie, dall'ambito spaziale assai più vasto entro il quale opera l'esaurimento. Pur essendo parametrata sul territorio nazionale, infatti, la privativa sul singolo esemplare di topografia o sul singolo prodotto a semiconduttori che la incorpora si esaurisce dopo il primo atto di sfruttamento commerciale da parte del titolare, in qualunque parte del mondo esso avvenga. Una siffatta estensione non appare, tuttavia, coerente con le finalità dell'istituto se si considera che, attualmente, gli Stati nei quali le topografie di prodotti a semiconduttori sono protette in modo tale da consentire al titolare di ricavare un profitto differenziale dalla loro commercializzazione sono, in realtà, una esigua minoranza. Opportunamente, quindi, la Direttiva CEE, all'art. 5, par. 5, poneva come limite territoriale dell'esaurimento l'avvenuta commercializzazione del prodotto sul mercato di uno degli Stati membri.

<sup>42</sup> Su tale problematica cfr. ora SPADA, *La privativa per invenzione industriale*, in T. RAVÀ, *Diritto industriale*, cit., 130.

10.1. *SEGUE: B) REVERSE ENGINEERING.*

Il secondo limite è rappresentato dall'accoglimento nell'art. 4, commi 3 e 4, della legge in esame, del principio che va sotto il nome di *reverse engineering*. Si tratta — come avverte la Relazione che accompagnava il Disegno di legge per l'attuazione in Italia della citata Direttiva — di un istituto, introdotto per la prima volta dal legislatore statunitense (sec. 906a), SCPA), in virtù del quale « viene consentito a terzi, partendo da una analisi di topografie già protette, liberamente sfruttare nuove topografie che, pur contenendo elementi costitutivi delle prime, presentino i requisiti di registrabilità » previsti dalla legge. Come già sottolineato dai primi commentatori di quella normativa<sup>43</sup>, la differenza tra *reverse engineering* e *chip piracy*, appare, già in teoria, così sottile da risultare, in pratica, di assai ardua individuazione<sup>45</sup>.

La Commissione CEE, dal canto suo, pur convenendo che l'introduzione di un simile principio nella Direttiva sulla tutela delle topografie avrebbe avuto un prezzo in termini di maggiore incertezza giuridica, ha ritenuto non di meno necessario il suo accoglimento onde evitare « che l'industria comunitaria dei semiconduttori si trovi in posizione svantaggiata rispetto all'industria degli Stati Uniti ». Pertanto, nell'art. 5, par. 3, della Direttiva, il legislatore comunitario ha provveduto a limitare i diritti esclusivi spettanti al titolare della topografia nei confronti di quelle riproduzioni che siano effettuate « allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia stessa », legittimando in tal modo il *reverse engineering* come procedimento tecnico. Nel successivo par. 4 ammette, poi, anche lo sfruttamento commerciale dei risultati di tale attività, negando che il titolare della topografia possa far valere i propri diritti nei confronti di quelle topografie che siano state create « in base ad una analisi e ad una valutazione di un'altra topografia effettuata in conformità del par. 3 ». Quanto in precedenza evidenziato porta a ritenere che l'accoglimento di tali indicazioni — del resto non evitabile — da parte del nostro legislatore sia destinato a provocare qualche problema in sede di applicazione della relativa disciplina ad opera della giurisprudenza. Del resto, è proprio in occasione di controversie giudiziarie aventi ad oggetto l'accertamento di congegni contraffattivi da parte di concorrenti che il convenuto avrà modo d'invocare l'istituto del *reverse engineering* per paralizzare l'azione del titolare della privativa. Per far ciò, egli dovrà tuttavia

<sup>43</sup> Il problema potrebbe risolversi con la (tutt'altro che certa) ratifica del Trattato di Washington e la conseguente introduzione

nel nostro ordinamento della norma recata dall'art. 3, al. 1, lett. b) di tale accordo.

<sup>44</sup> STERN, *op. cit.*, 494.

dimostrare, in primo luogo, che la topografia da lui creata non sia l'esatta copia di quella registrata dall'attore ma presenti, rispetto a questa, « un sia pur minimo incremento della funzionalità »<sup>46</sup>; in secondo luogo, che la topografia stessa sia frutto di un autonomo lavoro di ricerca e di investimenti proporzionali ad esso<sup>47</sup>. Qualora riesca ad assolvere questo complesso onere probatorio, l'ideatore della topografia « perfezionata » sarà libero di sfruttarla commercialmente senza subire alcun condizionamento da parte del titolare della topografia « originaria », a differenza di quanto invece avviene nel campo delle invenzioni brevettate (cfr., in proposito, l'art. 5 e l'art. 54, comma 2, n. 2), l. inv.) o delle opere dell'ingegno (cfr. art. 4, legge n. 633/1941).

## 10.2. *SEGUE: C) ACQUISTO IN BUONA FEDE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI.*

Un terzo limite alla privativa in esame è quello che il titolare della medesima deve subire nei confronti dell'acquirente in buona fede di prodotti a semiconduttori contraffatti. L'art. 19 della legge in esame dispone, infatti, che l'imprenditore il quale, « senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi di cui all'art. 4 », distribuisca, importi, commercializzi o utilizzi prodotti a semiconduttori contraffatti, non solo compie atti di contraffazione, ma può, altresì, continuare l'attività intrapresa « nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti », « salvo il diritto del titolare alla corresponsione di un equo compenso da stabilirsi — in difetto di un accordo tra le parti — secondo le forme previste dall'art. 50 l. inv. La norma merita di essere segnalata per un duplice ordine di motivi; da una parte, perché a differenza di quanto si è propensi a ritenere in materia di brevetti per informazioni industriali (ove manca una disposizione espressa in proposito)<sup>48</sup> — essa attribuisce rilievo decisivo allo stato psicologico del commerciante, che non viene considerato contraffattore se ignora senza colpa l'esistenza di una privativa sui prodotti a semiconduttori da lui stesso distribuiti; dall'altro, in quanto estende l'immunità del « contraffattore » in buona fede — e, di conseguenza, il sacrificio imposto al titolare — anche agli atti che egli eventualmente compia *dopo* aver appreso l'esistenza di diritti esclusivi sul prodotto in questione, sia pure entro i limiti e con i tem-

<sup>45</sup> Nello stesso senso GIANNANTONIO, *op. cit.*, 112. Sul punto v. anche WARREN L. GRANT, *Reverse engineering as copyright infringement*, in *The Journal of business law*, 1985, 133 ss.

<sup>46</sup> GIANNANTONIO, *op. cit.*, *ult. loc.*

<sup>47</sup> STERN, *op. cit.*, *ult. loc.* Nello stesso senso, in giurisprudenza, una recente decisione della U.S. District Court for the Southern District of California del 13 dicembre 1988, pubblicata in *G.R.U.R. Int.*, 1988, 594.

peramenti previsti dal comma 2. Si tratta, in ogni caso, di una scelta di politica legislativa che il nostro Governo ha potuto prendere in piena libertà non essendovi, al riguardo, alcuna indicazione o condizionamento da parte degli organi comunitari; di essa, pertanto, non rimane che prendere atto non senza, peraltro, sottolineare la « singolarità » delle soluzioni che vi si rintracciano.

### 10.3. *SEGUE: D*) CONTRAFFAZIONE DELLA TOPOGRAFIA NON ANCORA REGISTRATA.

Occorre infine accennare al particolare regime che la nuova legge riserva agli atti di contraffazione compiuti nel lasso di tempo che intercorre tra la prima messa in commercio della topografia e la sua registrazione che, come s'è detto, non può in ogni caso superare i due anni. L'art. 18 distingue, a questo proposito, a seconda che la topografia e/o il prodotto a semiconduttori che la incorpora recassero o meno, al momento della loro prima commercializzazione, una menzione di riserva da parte del titolare (il cui contenuto è descritto nell'art. 16 della legge) con la quale quest'ultimo rivendica la titolarità della topografia o l'intenzione di chiederne la registrazione nei termini di legge. Nel primo caso, il responsabile della contraffazione « è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata ». Laddove invece una siffatta menzione manchi — fermo restando l'equo compenso in favore del titolare della privativa — « 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 la stessa fosse registrata ». Leggendo le disposizioni appena citate in combinato disposto con gli artt. 18, comma 1, e 20, commi 1 e 2, si evince che la tutela offerta dall'ordinamento al titolare di una topografia in regola con i requisiti richiesti dalla legge si articola su almeno tre livelli, ciascuno dei quali offre una diversa, e progressivamente meno incisiva, protezione nei riguardi di eventuali atti di contraffazione. Condizione necessaria per accedere ad uno di questi tre livelli di tutela è, in ogni caso, che la topografia venga registrata entro i termini fissati dall'art. 7, così come risulta — tra l'altro — dalla disposizione che consente di iniziare l'azione di contraffazione solo dopo la registrazione della topografia (art. 20, comma 2). Tuttavia, se questa — o il prodotto a semiconduttori in cui è fissata — non sono stati ancora messi in commercio a quella data, il titolare della privativa potrà effettivamente ricevere, da parte dell'ordinamento, una tutela piena nei confronti di eventuali contraffattori (inibitoria più risarcimento dei danni). Viceversa, qualora la registrazione sia successiva alla prima messa in commercio della topografia e/o del prodotto in cui è fissata, il titolare subisce una limitazione del proprio diritto per quanto attiene agli atti di contraffazione eventualmente posti in essere nel periodo che intercorre fra la prima messa in commercio della topografia e la sua registrazione; limiti che saranno

più o meno penetranti a seconda che egli rivendichi o non, all'atto della prima messa in commercio dei prodotti in esame, la propria qualità di creatore della topografia. Nel primo caso, infatti, egli potrà invocare, anziché l'integrale risarcimento dei danni subiti, solo un equo compenso per i medesimi. Nel secondo caso, invece, fermo restando il diritto all'equo compenso, egli potrebbe addirittura perdere l'esclusiva nei confronti del contraffattore, al quale la legge riconosce il diritto di chiedere ed ottenere, ad eque condizioni, una licenza per continuare a sfruttare la topografia « nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata ». Non è agevole ricostruire, in assenza di qualsiasi riferimento normativo, dottrinale e giurisprudenziale che possa fornire lumi in proposito, quale sia la *ratio* che presiede a questo sistema, in verità alquanto complesso, di disposizioni al di là di un evidente favore che il legislatore manifesta per la registrazione *ab origine* della topografia. Nè, tanto meno, si rintracciano nell'ordinamento brevettuale interno e/o internazionale, norme ispirate a principi analoghi che possono in qualche modo garantire una risposta al menzionato interrogativo. Dal canto suo, il provvedimento in esame non contempla istituti già noti e regolati con riferimento ad altre fattispecie, come ad esempio il preuso disciplinato dall'art. 6 l. inv. e dall'art. 9 l. marchi. Infatti, la legge n. 70/1989 nulla dice sul trattamento da riservare ad un eventuale uso della topografia avvenuto prima della sua registrazione — o anche della sua messa in commercio, laddove quest'ultima si sia verificata in data anteriore — da parte di un soggetto diverso dal brevettante. Tuttavia, muovendo dal presupposto che quest'ultimo non può essere in alcun modo considerato un contraffattore, un ragionamento a *fortiori* basato sulla disposizione dell'art. 18, comma 3, da ultimo esaminata che riconosce al contraffattore un diritto per certi versi simile al preuso regolato dall'art. 9 l. inv. — dovrebbe portare al riconoscimento, in capo al preutente in buona fede, di una situazione giuridica attiva più favorevole di quella attribuita al contraffattore e, dunque, dal suo diritto a continuare l'uso della topografia nei limiti entro i quali questo già avveniva prima della sua registrazione o della sua prima messa in commercio senza obbligo di corrispondere l'equo compenso al titolare della privativa.

## 11. GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PRIVATIVA.

Occorre, a questo punto, occuparsi degli strumenti di tutela che la disciplina in esame accorda al titolare della privativa. In parte il tema è già stato trattato in precedenza illustrando i diversi gradi d'intensità che l'esclusiva assume in ragione dei contegni tenuti dall'ideatore della topografia. Qui basterà aggiungere che, in generale, sia i mezzi di reazione giudiziale previsti dalla legge n. 70/1989 sia la durata della privativa appaiono — anche in considerazione dei limiti imposti dalla stessa legge al diritto del brevettante — addirittura so-

vrabbondanti rispetto alle effettive esigenze di tutela manifestatesi nella prassi. Per convincersi di ciò, basti pensare che, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 20, comma 2, il titolare di una topografia registrata può disporre dell'intero strumentario che la legge sulle invenzioni industriali accorda al brevettante per difendere la privativa già ottenuta od anche semplicemente domandata (artt. 74-89 l. inv.). Inoltre, nei confronti del non avente diritto che abbia presentato domanda di registrazione della topografia, il titolare stesso potrà avvalersi della procedura prevista dall'art. 27-bis l. inv. (art. 24), optando per una delle alternative che tale norma gli offre. Nonostante la previsione di misure cautelari tipiche — quali la descrizione ed il sequestro di cui all'art. 8 l. inv. — il legislatore ha poi sentito il bisogno di concedere al titolare della topografia, con una norma *ad hoc* (art. 21), anche la possibilità d'invocare i provvedimenti contenuti nel capo III, libro V, del codice di procedura civile, vale a dire il sequestro giudiziario, il sequestro conservativo ed i provvedimenti inominati di cui all'art. 700 cod. proc. civ. A prescindere dall'anomalia sistematica consistente nella duplicazione e nella sovrapposizione di misure cautelari aventi il medesimo scopo — cui tale norma dà luogo, v'è anche da interrogarsi circa la sua utilità pratica che, se non si vede male, appare assai limitata. In particolare, per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. alla fattispecie in esame, l'unica ipotesi nella quale il carattere residuale dei provvedimenti inominati ivi contemplati non sarebbe di ostacolo alla loro applicazione in favore del titolare della topografia sarebbe, forse, quella di un'azione inibitoria che questi invocasse *ante causam* ovvero prima (o comunque in attesa) della registrazione della topografia — casi nei quali gli artt. 83 ed 83-bis l. inv. risulterebbero probabilmente inapplicabili<sup>48</sup>. A ciò sembrerebbe, tuttavia, ostare la lettera del citato art. 20, comma 1, ove si esclude che le azioni dirette all'accertamento della contraffazione, al risarcimento del danno ed all'equo compenso possono essere iniziate prima della registrazione, sicché anche il richiamo all'art. 700 cod. proc. civ. previsto nell'art. 21 della legge in esame risulta, in definitiva, privo di qualsivoglia rilievo pratico.

Apprezzabile risulta, invece, il tentativo del nostro legislatore d'introdurre, nello stesso art. 20, comma 1, sopra menzionato, un limite all'esercizio delle azioni di contraffazione e di risarcimento danni da parte del titolare qualora egli sia rimasto inerte di fronte ai contegni illeciti del concorrente per oltre tre anni dal loro compimento. Limite che si giustifica, verosimilmente, con il proposito di evitare un esercizio abusivo delle proprie ragioni da parte del titolare della privativa imponendogli un termine per agire a tutela della stessa.

<sup>48</sup> Cfr. sul punto SPADA, *La privativa per invenzione*, cit., 145 ss.

<sup>49</sup> Di questo avviso la giurisprudenza pressoché unanime: cfr., da ultimo, Pret. Ro-

ma 6 giugno 1988, di prossima pubblicazione, in *Riv. dir. comm.*, ove ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali sull'argomento.

## 12. IL REGIME INTERNAZIONALE DELLA PRIVATIVA.

Qualche breve accenno, infine, all'ambito territoriale della tutela accordata dalla disciplina sin qui esaminata alle topografie di prodotti a semiconduttori. Si tratta — come forse già emerso nel corso della trattazione — di una protezione limitata al territorio nazionale e che allo stato non dispone, a differenza di quanto avviene per altri istituti della proprietà industriale, di strumenti convenzionali d'integrazione né dell'ambito territoriale della privativa, né delle procedure d'esame delle domande presentate in diversi Paesi, siano essi comunitari od extra-comunitari. Del pari, manca ogni possibilità d'invocare un eventuale priorità acquisita in seguito a depositi effettuati in data anteriore in altri Paesi che proteggono questo genere di creazioni, in analogia a quanto invece è previsto per marchi, brevetti per invenzioni e modelli di utilità dalla Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. L'unico vantaggio che il varo di una legislazione nazionale sull'argomento sembra quindi, per il momento, in grado di offrire sul piano internazionale agli operatori economici del settore è quello di poter accedere alla tutela offerta dalle legislazioni di quegli Stati i quali subordinano l'applicazione anche agli stranieri della propria normativa (e dunque la concessione della privativa sulle topografie)) all'esistenza di una sostanziale reciprocità di trattamento nei confronti dei propri cittadini<sup>50</sup>.

<sup>50</sup> In primo luogo, gli Stati Uniti. Sul punto v. anche *supra*, nota 4, nonché l'art. 5, al. 1), del Trattato di Washington.