

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1986
sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori

(87/54/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando 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;

considerando 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;

considerando che attualmente le topografie di prodotti a semiconduttori non godono di una chiara tutela nella legislazione vigente in tutti gli Stati membri e che tale protezione, ove esiste, ha caratteristiche diverse;

considerando che le differenze di tutela giuridica dei prodotti a semiconduttori nella legislazione degli Stati membri hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato comune di tali prodotti e che tali differenze rischiano di aumentare con l'introduzione, da parte degli Stati membri, di nuovi provvedimenti legislativi in materia;

considerando che occorre eliminare le differenze esistenti che hanno simili effetti ed impedire l'apparizione di nuove differenze che abbiano effetti negativi sul mercato comune;

considerando che, per quanto riguarda l'estensione della tutela a persone fuori dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero poter agire per conto proprio se non sono adottate entro breve termine decisioni a livello della Comunità;

considerando che il quadro giuridico della Comunità in materia di tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori può, in un primo tempo, essere limitato a certi

principi basilari, enunciati in disposizioni che specifichino le persone da tutelare e l'oggetto della tutela, i diritti esclusivi che le persone tutelate dovrebbero poter far valere per autorizzare o vietare certi atti, le eccezioni a detti diritti e la durata della tutela;

considerando che le altre questioni possono per il momento essere disciplinate conformemente alle leggi nazionali, in particolare la questione di sapere se registrazione e deposito siano richiesti come condizione per la tutela e, fatta salva l'esclusione delle licenze rilasciate soltanto a causa del decorrere di un termine, la questione di sapere se ed a quali condizioni possano essere concesse licenze non facoltative per topografie tutelate;

considerando che la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori conformemente alla presente direttiva non dovrebbe ostare ad altre forme di tutela;

considerando che si può rinviare, se necessario, ad uno stadio successivo l'esame di ulteriori misure sulla tutela giuridica nella Comunità delle topografie di prodotti a semiconduttori, mentre è urgente che tutti gli Stati membri applichino, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, alcuni principi basilari comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Definizioni

Articolo 1

1. Agli effetti della presente direttiva:

- a) si intende per «prodotto a semiconduttori» ogni prodotto finito o intermedio
- i) consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore e
- ii) che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e
- iii) destinato a svolgere, esclusivamente o insieme alle altre funzioni, una funzione elettronica;

⁽¹⁾ GU n. C 360 del 31. 12. 1985, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 249.

⁽³⁾ GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 5.

- b) si intende per « topografia » di un prodotto a semiconduttori una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati,
- i) rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e
- ii) nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione ;
- c) si intende per « sfruttamento commerciale » la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o l'offerta per tali scopi. Tuttavia ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1, 3 e 4, 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 avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte da una misura presa conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), per adattarli al progresso tecnico.

CAPITOLO 2

Tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Articolo 2

1. Gli Stati membri tutelano le topografie di prodotti a semiconduttori, adottando disposizioni legislative che attribuiscono diritti esclusivi, conformemente alla presente direttiva.

2. La topografia di un prodotto a semiconduttori è tutelata a condizione che sia il risultato dello sforzo intellettuale del suo creatore e che non sia comunemente conosciuta nell'industria dei semiconduttori. Se la topografia di un prodotto a semiconduttori è costituita da elementi comunemente conosciuti nell'industria dei semiconduttori, essa è tutelata solo nella misura in cui la combinazione di questi elementi, nell'insieme, soddisfa le suddette condizioni.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 beneficiano del diritto alla tutela le persone creatrici di topografie di prodotti a semiconduttori.

2. Gli Stati membri possono disporre che :

- a) nel caso di una topografia creata nel quadro di un lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetti al datore di lavoro del creatore salvo disposizioni contrarie nel contratto di lavoro ;
- b) nel caso di una topografia creata in virtù di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetti alla parte del contratto la quale abbia commissionato la topografia, salvo disposizioni contrarie del contratto.

3. a) Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro.

b) Ove gli Stati membri adottino disposizioni in conformità del paragrafo 2, il diritto alla tutela spetta :

i) alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali di uno Stato membro ;

ii) alle società e altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro.

4. Qualora non esista un diritto alla tutela ai sensi di altre disposizioni del presente articolo, il diritto alla tutela spetta anche alle persone di cui al paragrafo 3, lettera b), punti i) e ii), che

a) per prime hanno sfruttato commercialmente all'interno di uno Stato membro una topografia non ancora utilizzata commercialmente altrove nel mondo e

b) hanno avuto l'autorizzazione esclusiva di sfruttare commercialmente la topografia nella Comunità dalla persona titolare del diritto di disporne.

5. Il diritto alla tutela spetta anche agli aventi causa delle persone indicate ai paragrafi da 1 a 4.

6. Fatto salvo il paragrafo 7, gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi o intese con Stati terzi, nonché convenzioni multilaterali concernenti la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

7. Gli Stati membri possono avviare negoziati con Stati terzi allo scopo di estendere il diritto di tutela alle persone che non ne beneficiano ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri che avviano tali negoziati ne informano la Commissione.

Lo Stato membro che desidera estendere la tutela alle persone che altrimenti non beneficiano del diritto alla tutela ai sensi della presente direttiva oppure che desidera concludere un accordo o un'intesa per l'estensione della tutela con uno Stato non membro ne dà notifica alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un mese dalla data di notifica alla Commissione. Tuttavia, se durante questo periodo la Commissione notifica allo Stato membro interessato la propria intenzione di presentare al Consiglio una proposta perché tutti gli Stati membri estendano la tutela alle persone o allo Stato terzo interessato, lo Stato membro in questione tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un periodo di due mesi dalla data della notifica dello Stato membro.

Qualora, anteriormente alla scadenza di questo periodo di due mesi, la Commissione presenti una siffatta proposta al Consiglio, lo Stato membro tiene in sospeso l'estensione della tutela o la conclusione dell'accordo o dell'intesa per un ulteriore periodo di quattro mesi dalla data in cui la proposta è stata presentata.

In mancanza di una notifica o di una proposta della Commissione, oppure di una decisione del Consiglio entro i termini sopra prescritti, lo Stato membro può estendere la tutela o concludere l'accordo o intesa.

La proposta della Commissione sull'estensione della tutela, a prescindere dal fatto che sia stata presentata o meno in seguito alla notifica di uno Stato membro conformemente ai paragrafi precedenti, è adottata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

La decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione non impedisce ad uno Stato membro di estendere la tutela a persone diverse da quelle che ne beneficiano in tutti gli Stati membri, qualora esse siano incluse nelle proposte di estensione, accordo o intesa notificate, salvo diversa decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata.

8. Le proposte della Commissione e le decisioni del Consiglio ai sensi del paragrafo 7 sono pubblicate, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

1. Gli Stati membri possono disporre che i diritti esclusivi accordati conformemente all'articolo 2 non sorgano o cessino di essere applicabili alla topografia di un prodotto a semiconduttori qualora non sia stata presentata una regolare domanda di registrazione presso un pubblico ufficio entro due anni dal primo sfruttamento commerciale; oltre a tale registrazione, gli Stati membri possono rendere obbligatorio il deposito presso un pubblico ufficio di materiali identificativi o esemplificativi della topografia o di qualsiasi combinazione, come pure una dichiarazione relativa alla data del primo sfruttamento commerciale della topografia, qualora essa preceda la data della domanda di registrazione.

2. Gli Stati membri garantiscono che il materiale depositato in conformità del paragrafo 1 non sia messo a disposizione del pubblico se rappresenta un segreto commerciale. Questa disposizione non osta alla divulgazione di tale materiale in seguito ad ordinanza del tribunale o di un'altra autorità competente a persone coinvolte in una controversia in merito alla validità o alla violazione dei diritti esclusivi di cui all'articolo 2.

3. Gli Stati membri possono esigere che i trasferimenti dei diritti sulle topografie tutelate siano registrati.

4. Gli Stati membri possono subordinare la registrazione e il deposito di cui ai paragrafi 1 e 3 al pagamento dei diritti, che non possono essere superiori ai costi amministrativi.

5. Non si può esigere l'adempimento di ulteriori formalità per ottenere o mantenere la tutela.

6. Gli Stati membri che prescrivono la registrazione prevedono ricorsi giuridici a favore della persona che ha diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva e che può provare che un'altra persona ha chiesto o ottenuto la registrazione di una topografia senza la sua autorizzazione.

Articolo 5

1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 comprendono il diritto di autorizzare o vietare uno degli atti seguenti:

- a) riproduzione di una topografia qualora sia tutelata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2;
- b) sfruttamento commerciale o importazione per tale scopo della topografia o di un prodotto a semiconduttori fabbricato sfruttando la topografia.

2. Indipendentemente dal paragrafo 1, uno Stato membro può autorizzare la riproduzione di una topografia in un ambito privato, a fini non commerciali.

3. Il diritto esclusivo menzionato nel paragrafo 1, lettera a), non è applicabile ad una riproduzione effettuata allo scopo di analizzare, valutare o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia o la topografia stessa.

4. I diritti esclusivi menzionati nel paragrafo 1 non si estendono agli atti relativi ad una topografia che soddisfa le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e che è stata creata in base ad un'analisi e a una valutazione di un'altra topografia effettuate in conformità del paragrafo 3.

5. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di cui al paragrafo 1, lettera b), non è applicabile agli atti compiuti dopo che la topografia o il prodotto a semiconduttori sono stati posti sul mercato di uno Stato membro dalla persona che ha il diritto di autorizzarne la commercializzazione o con il consenso della stessa.

6. Non si può impedire di sfruttare commercialmente un prodotto a una persona che ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da un diritto esclusivo accordato da uno Stato membro conformemente alla presente direttiva.

Tuttavia, per atti compiuti dopo che tale persona ha saputo o ha avuto ragioni valide di ritenere che un prodotto a semiconduttori è protetto, gli Stati membri assicurano che, su richiesta del titolare del diritto, un tribunale possa richiedere, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale applicabile, il pagamento di un adeguato compenso.

7. Il paragrafo 6 si applica agli aventi causa della persona cui si riferisce il primo comma di tale paragrafo.

Articolo 6

Gli Stati membri non sottopongono i diritti esclusivi di cui all'articolo 2 a licenze rilasciate automaticamente e per legge soltanto a causa del decorrere di un termine.

Articolo 7

1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti esclusivi di cui all'articolo 2 sorgano

a) qualora la registrazione sia la condizione per ottenere i diritti esclusivi in conformità dell'articolo 4, alla prima delle date seguenti:

i) la data del primo sfruttamento commerciale della topografia in una qualsiasi parte del mondo;

ii) la data in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione, oppure

b) al momento del primo sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo;

c) al momento della prima fissazione o codificazione della topografia.

2. Se i diritti esclusivi sorgono in conformità del paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri stabiliscono, per il periodo anteriore al sorgere di tali diritti, mezzi giuridici a favore delle persone aventi diritto alla tutela conformemente alla presente direttiva, le quali possano provare che altre persone abbiano con la frode riprodotto, sfruttato commercialmente oppure importato a questo scopo una topografia. Il presente paragrafo non pregiudica i mezzi giuridici disponibili per assicurare il rispetto dei diritti esclusivi accordati conformemente all'articolo 2.

3. I diritti esclusivi si estinguono dieci anni dopo la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo ovvero qualora la registrazione sia la condizione per il sorgere e il perdurare dei diritti esclusivi, dieci anni dopo la prima delle date seguenti:

a) la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata 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.

4. Qualora una topografia non sia stata sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo entro quindici anni dalla sua prima fissazione o codificazione, i diritti esclusivi esistenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, si estinguono e non possono sorgere nuovi diritti esclusivi a meno che durante questo periodo non sia stata presentata una domanda di registrazione nella debita forma negli Stati membri in cui la registrazione è una condizione per il sorgere e il perdurare di diritti esclusivi.

Articolo 8

La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori a norma dell'articolo 2 non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate incorporati nella topografia e diversi dalla topografia stessa.

Articolo 9

Quando la legislazione degli Stati membri prevede che i prodotti a semiconduttori fabbricati sfruttando topografie tutelate possano essere muniti di un segno distintivo, tale segno deve essere una T maiuscola rappresentata nel modo seguente: T, «T», [T], , T* o .

CAPITOLO 3

Mantenimento di altre disposizioni legislative

Articolo 10

1. La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni legislative relative ai diritti sui brevetti e ai diritti sui modelli di utilità.

2. La presente direttiva non pregiudica:

a) i diritti conferiti dagli Stati membri in esecuzione dei loro obblighi derivanti da accordi internazionali, fra cui le disposizioni che estendono tali diritti a cittadini dello Stato membro interessato o a residenti nel territorio di quest'ultimo;

b) le norme degli Stati membri in materia di tutela dei diritti d'autore che limitano la riproduzione di disegni o altre rappresentazioni artistiche di topografie mediante copia a due dimensioni.

3. La presente direttiva non osta alla tutela accordata dalla legislazione nazionale alle topografie di prodotti a semiconduttori fissate o codificate anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, ma non dopo la data fissata all'articolo 11, paragrafo 1.

CAPITOLO 4

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Disposizioni finali*Articolo 12**Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 novembre 1987.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1986.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che

Per il Consiglio

Il Presidente

G. HOWE
