



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 12.12.1997
COM(97) 691 def.

97/0356 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il
modello d'utilità

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

PARTE PRIMA: REALIZZARE IL MERCATO INTERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE INVENZIONI MEDIANTE IL MODELLO D'UTILITÀ

- A. armonizzare le norme nazionali sulla tutela del modello d'utilità
- B. introduzione di norme sulla tutela del modello d'utilità nei paesi in cui non esistono
- C. agevolare la libera circolazione delle merci
- D. prevenire le distorsioni della concorrenza nel mercato interno
- E. necessità di un'azione a livello comunitario

PARTE SECONDA: LE ESIGENZE ECONOMICHE IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI COMUNITARI

- A. L'importanza economica della protezione attraverso il modello d'utilità
 - 1. L'uso del modello d'utilità nella Comunità e le sue ragioni
 - 2. L'importanza del modello d'utilità rispetto al brevetto
 - 3. L'importanza del modello d'utilità in riferimento alla dimensione delle imprese ed ai settori economici interessati
- B. Rafforzamento della competitività delle imprese e promozione della ricerca e dello sviluppo
 - 1. Il modello d'utilità e la competitività delle imprese
 - 2. L'innovazione

PARTE TERZA: GLI INTERESSI IN GIOCO E GLI SVILUPPI FUTURI

- A. La situazione delle imprese industriali e gli inventori indipendenti
- B. I cambiamenti che incidono sui cicli di produzione, sui tempi di commercializzazione e sulla durata delle invenzioni
- C. Cambiamenti nelle spese di ricerca e sviluppo

PARTE QUARTA: MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROPOSTA

- A. Funzionamento del modello d'utilità
- B. Base giuridica

PARTE QUINTA: ESAME DELLE DISPOSIZIONI

RELAZIONE

INTRODUZIONE

1. I modelli d'utilità sono diritti registrati che conferiscono al titolare una protezione esclusiva per le invenzioni tecniche. Come nel caso dei brevetti per invenzioni industriali, le invenzioni tutelabili devono essere nuove ed implicare un'attività inventiva. Tuttavia il grado d'inventiva richiesto è generalmente diverso da quello prescritto in materia di brevetti per invenzioni industriali. Inoltre i modelli d'utilità sono attribuiti, di norma, senza un preventivo esame della novità e del grado d'inventiva. Si tratta quindi di titoli di protezione che possono essere ottenuti più rapidamente che i brevetti per invenzioni industriali nonché a minor costo, ma che offrono una minore sicurezza giuridica.
2. Nel luglio del 1995, la Commissione ha presentato il Libro verde sui modelli d'utilità nel mercato interno¹. Tale libro è stato redatto per consentire un'ampia consultazione sulla necessità di un intervento comunitario in materia a seguito degli effetti che le differenze tra legislazioni nazionali producono sul buon funzionamento del mercato interno, e per proporre varie alternative su cui la Commissione si sarebbe pronunciata, se del caso, alla luce delle osservazioni presentate.
3. Un intervento comunitario in materia consentirebbe, in primo luogo, di rendere più trasparente la libera circolazione delle merci derivate da piccole invenzioni tecniche all'interno della Comunità e di prevenire le distorsioni della concorrenza dovute a legislazioni nazionali differenti se non inesistenti. In secondo luogo tale iniziativa migliorerebbe il quadro giuridico in cui operano le imprese comunitarie impegnate in un processo di costante innovazione ed adeguamento e consentirebbe pertanto di rafforzarne la competitività sul mercato mondiale mediante la protezione delle invenzioni offerta dal modello d'utilità, che costituisce uno strumento particolarmente adeguato alle esigenze delle PMI.
4. Tale iniziativa rientra attualmente fra le azioni prospettate nel primo piano d'azione per l'innovazione in Europa, presentato dalla Commissione nel novembre del 1996² al fine di creare un contesto favorevole all'innovazione. Vi si annuncia che la Commissione deciderà, alla luce dei commenti pervenuti in merito al Libro verde relativo ai modelli d'utilità, circa l'opportunità di presentare un progetto di normativa comunitaria in tale campo.
5. Tutti i settori interessati hanno partecipato attivamente alla consultazione. Sono pervenute quasi 90 risposte al Libro verde, dimostrando l'interesse di tutti i

¹ Documento COM(95) 370 def. del 19.7.1995.

² "L'innovazione al servizio della crescita e dell'occupazione", Documento COM(96) 589 def. del 20.11.1996, punto 2.6.

soggetti per i quali la questione assume rilievo. Il Parlamento europeo nonché il Comitato economico e sociale hanno parimenti espresso il loro parere in merito. Sono inoltre state organizzate audizioni a cura della Commissione, cui hanno partecipato segnatamente le organizzazioni professionali europee in data 23 settembre 1996 e gli esperti degli Stati membri in data 4 novembre 1996, per valutare la necessità di un'iniziativa comunitaria in materia di modelli d'utilità e per definire l'eventuale contenuto dell'iniziativa.

6. Da tale attività consultiva è emerso che nella Comunità vi è una reale esigenza di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità, in particolare in taluni settori industriali (ad es. giocattoli, orologeria, ottica, microtecnica e micromeccanica) nonché per le piccole e medie imprese (PME), non essendo la protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali confacente a certi tipi d'invenzioni come le piccole invenzioni tecniche.
7. Gli ambienti economici interessati si sono pronunciati maggioritariamente a favore della iniziativa comunitaria in tale campo, intesa ad un'armonizzazione delle legislazioni nazionali che comprendesse anche l'introduzione del sistema della tutela del modello d'utilità negli Stati membri in cui non esistesse ancora.

PARTE PRIMA: REALIZZARE IL MERCATO INTERNO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE INVENZIONI ATTRAVERSO IL MODELLO D'UTILITÀ

A. ARMONIZZARE LE NORME NAZIONALI SULLA TUTELA DEL MODELLO D'UTILITÀ

8. Il primo obiettivo della presente proposta consiste nell'armonizzare a livello comunitario la protezione effettiva attribuita alle invenzioni tecniche dalle legislazioni nazionali; essa mira di conseguenza ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno. Attualmente le invenzioni in tale campo formano oggetto di norme di protezione differenti, se non inesistenti, nei singoli Stati membri della Comunità.
9. Tali differenze tra i sistemi di protezione, ivi compresa la assenza di protezione in taluni Stati membri, possono dissuadere l'inventore o la piccola impresa dal richiedere la protezione negli altri Stati membri. La tabella sotto riportata indica il numero medio delle domande nazionali di modello d'utilità, rispetto alle domande provenienti da altri Stati membri della Comunità, in alcuni Stati membri selezionati per il periodo 1987-1990³

	Domande nazionali	Domande provenienti da altri Stati membri
Belgio	177	73
Germania	13.608	1.494
Grecia	269	57
Portogallo	56	45
Spagna	3.519	394

Fonte: Statistiche di proprietà industriale, pubblicazioni A e B, OMPI, e Ufficio belga dei brevetti

L'esiguità del numero di domande provenienti da altri Stati membri deriva, secondo uno studio realizzato presso imprese ed inventori indipendenti, nell'ambito dell'inchiesta⁴ generale sull'importanza economica della tutela del modello d'utilità nell'Unione europea, dalle difficoltà inerenti alle domande transfrontaliere. Le differenze tra legislazioni costituiscono ostacoli amministrativi difficilmente

³ Si noti che non esistono dati relativi alla Grecia per l'anno 1987 in quanto il modello d'utilità è stato introdotto in tale paese nello stesso anno con legge n. 1733/1987.

⁴ Inchiesta dell'istituto IFO sull'importanza economica della tutela del modello d'utilità nell'Unione europea, Monaco, maggio 1994.

sormontabili per i depositanti, in particolare per gli inventori indipendenti e le PMI, e frenano pertanto l'innovazione industriale e la realizzazione del mercato interno.

10. L'armonizzazione renderà possibile la coesistenza di sistemi nazionali equivalenti di tutela del modello d'utilità. Il richiedente il modello avrà la certezza di incontrare un diritto di protezione equivalente negli altri Stati membri e non dovrà più confrontarsi con una serie di normative differenti. Se intende richiedere la protezione in un altro Stato membro, egli ne conoscerà il contenuto e le condizioni essenziali per ottenerla. Inoltre l'armonizzazione consentirà di ridurre i costi e di semplificare la domanda di protezione negli altri Stati membri.
11. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali implica necessariamente l'adozione di disposizioni sostanziali miranti a delimitare il campo d'applicazione della presente direttiva e a definire l'oggetto della protezione, le condizioni per ottenerla, la sua latitudine e durata, l'esaurimento dei diritti nonché i motivi d'estinzione e di nullità. Il ravvicinamento delle legislazioni concorrerà così a ridurre il numero di conflitti pregiudizievoli per il mercato interno.

B. INTRODUZIONE DI NORME SULLA TUTELA DEL MODELLO D'UTILITÀ NEI PAESI IN CUI NON ESISTONO

12. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Comunità obbligherà gli Stati membri che non conoscono il sistema della protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità a dotarsi di tale strumento. Si tratta del Regno Unito, del Lussemburgo e della Svezia.
13. Uno studio realizzato presso imprese e inventori indipendenti britannici, nello ambito della summenzionata inchiesta generale dell'istituto IFO, ha consentito di accertare che vi è un interesse economico notevole, in particolare presso le PME, per tale nuova forma di protezione destinata a completare la protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali.

C. AGEVOLARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

14. L'articolo 3, lettera c) del trattato CE dispone che l'azione della Comunità comporta un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli frapposti in particolare alla libera circolazione delle merci. L'articolo 7A del trattato CE prevede inoltre che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata in particolare, la libera circolazione delle merci.

Orbene, i sistemi nazionali di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità hanno esclusivamente effetti limitati territorio dello Stato membro per il quale viene attribuita la protezione.

15. Il modello d'utilità è un diritto che rientra nell'ambito della protezione della proprietà industriale e commerciale di cui all'articolo 36 del trattato CE. La Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata ad interpretare gli articoli 30 e 36 del trattato CE, ha dichiarato che, se pur il trattato non influisce sull'esistenza dei diritti attribuiti dalle leggi di uno Stato membro in fatto di proprietà industriale e commerciale, è possibile in determinate circostanze che i divieti sanciti dal trattato influiscano sull'esercizio dei suddetti diritti, giacché le deroghe alla libera circolazione delle merci sono ammesse solo nella misura cui appaiano indispensabili per la tutela dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di tale proprietà⁵.
16. La maggior parte degli Stati membri si è dotata di un proprio sistema di tutela del modello d'utilità. Gli altri, segnatamente il Regno Unito, il Lussemburgo e la Svezia prescindono totalmente dalla tutela del modello d'utilità. Tali diverse regole di protezione obbligano il titolare del diritto - che su di esse non ha alcuna influenza - ad evitare i mercati nei quali non può ottenere una protezione equivalente per la sua invenzione.
17. Inoltre le divergenze fra i regimi nazionali di protezione rendono più difficile la tutela transfrontaliera delle invenzioni nel mercato interiore. Secondo uno studio realizzato presso imprese ed inventori indipendenti, nell'ambito della summenzionata inchiesta generale dell'istituto IFO, il 50% delle imprese consultate considerano da parziali a forti gli ostacoli frapposti alla domande transfrontaliere di modello d'utilità nel mercato interno, mentre il 32% non è in grado di esprimere un'opinione a causa dell'eterogeneità dei sistemi.

La latitudine della protezione varia considerevolmente a seconda dei sistemi nazionali, sicché un'invenzione tutelabile in uno Stato membro non lo è necessariamente, o a condizioni identiche, in un altro Stato membro. Tale circostanza ricorre segnatamente per la condizione relativa al grado d'inventiva necessario affinché l'invenzione sia tutelabile attraverso il modello d'utilità. Taluni Stati membri (ad es. Belgio, Francia) esigono lo stesso grado d'inventiva richiesto per il brevetto per invenzioni industriali, mentre altri (ad es. Spagna, Grecia, Italia) considerano sufficiente una attività inventiva minore. Nell'ambito

⁵ Cfr. sentenza 3.7.1974, causa 192/73, Van Zuylen Frères c/ Hag AG, Racc. 1974, p.731 e sentenza 31.10.1974, causa 15/74, Contrafarm c/ Sterling Drug, Racc. 1974, p.1147.

di quest'ultimi Stati membri la definizione di attività inventiva minore presenta poi notevoli varianti. Inoltre la condizione relativa alla novità non ha lo stesso contenuto in tutti gli Stati membri. In Spagna la novità viene valutata in riferimento allo stato nazionale della tecnica, mentre il criterio seguito negli altri Stati è - sebbene con limitazioni in certi casi (Germania, Portogallo)- quello dello stato internazionale della tecnica.

Lo stesso può dirsi per la durata della protezione. Tale durata può essere pari a 6 anni (ad. es. Belgio, Francia), 7 anni (Grecia), 8 anni (Finlandia), 10 anni (ad es. Austria, Danimarca, Germania) o più (ad es. in Portogallo dove la durata è prorogabile indefinitamente). Ciò significa che un'invenzione cesserà d'essere protetta in uno Stato membro mentre continuerà ad essere tutelata durante un periodo più lungo in un altro Stato membro.

Le norme procedurali, in particolare quelle relative alla domanda di modello d'utilità, presentano parimenti differenze da uno Stato membro all'altro. In certi casi si procede ad un preventivo esame della novità e del grado d'inventiva (Belgio, Francia), mentre nella maggior parte degli altri casi è prevista solo una verifica formale della spettanza della protezione. Tutte queste incertezze sulla situazione giuridica rendono più difficile la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

18. Le differenze fra i sistemi nazionale di protezione hanno quindi ripercussioni indirette sul commercio tra Stati membri e sull'attitudine delle imprese a considerare il mercato interno come un contesto unitario per le proprie attività economiche ed industriali. Tale situazione implica una mancanza di trasparenza e non concorre certo a rendere più fluida la libera circolazione delle merci.

D. PREVENIRE LE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL MERCATO INTERNO

19. L'articolo 3, lettera g) del trattato CE stabilisce che l'azione della Comunità comporta un regime inteso a prevenire le che la concorrenza venga falsata nel mercato interno. Tale obiettivo si ricollega all'obbligo, prescritto dallo articolo 2 del trattato CE, di promuovere uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità. La creazione di condizioni di concorrenza uguali per tutti gli operatori economici in materia di protezione della proprietà industriale è indispensabile affinché gli operatori possano valersi in modi efficaci delle libertà fondamentali enunciate nel trattato CE.
20. Orbene, le differenze esistenti fra i sistemi nazionali di protezione e la conseguente necessità di ricorrere a consulenti giuridici o a consulenti nel campo della proprietà industriale pongono notevolissimi problemi

giuridici ed economici per gli operatori, in particolare per gli inventori indipendenti e per le PMI. Tale situazione riduce la capacità inventiva delle imprese, concorre ad isolarle e provoca distorsioni della concorrenza. Non si può invero escludere che le imprese definiscano la loro politica commerciale nei mercati nazionali in base alla protezione ivi conferita ai loro prodotti. Ne consegue, per il consumatore, che i prodotti risultanti dalle invenzioni tecniche non sono sempre disponibili in tutto il territorio della Comunità.

Le differenze menzionate nel punto 16 hanno altresì un'incidenza diretta sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

21. Va inoltre osservato che negli Stati membri che esigono lo stesso grado di inventiva per i modelli d'utilità e per i brevetti, le invenzioni a minor grado d'inventiva non fruiscono di una protezione sufficiente, sicché i relativi prodotti possono essere copiati o imitati senza che sussista la possibilità d'intervenire. Tale situazione è ancora più preoccupante negli Stati membri che non conoscono il sistema della protezione mediante il modello d'utilità.
22. Le copie e le imitazioni vengono di norma prodotte a minor costo rispetto agli originali. Tale circostanza può far sì che, negli Stati membri in cui il livello di protezione è basso o inesistente, la quota di mercato delle copie o imitazioni superi quella degli originali. Inoltre non si può escludere che, con lo sviluppo del mercato interno, i prodotti contraffatti possano essere importati più facilmente nei paesi caratterizzati da un alto livello di protezione.
23. Tale situazione non risponde all'obiettivo della Comunità di proteggere dagli abusi commessi da terzi i diritti nascenti dall'attività creativa dei ricercatori ed inventori europei nonché i notevoli investimenti realizzati dalle imprese europee in tale campo. Essa finisce inoltre per falsare la concorrenza. Per porvi rimedio, è necessario provvedere affinché le imprese operanti nel mercato interno fruiscono di condizioni di concorrenza uguali a quelle dei loro concorrenti.

E. NECESSITÀ DI UN'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

24. Gli ambienti economici, segnatamente in determinati settori industriali e nell'ambito delle PMI, avvertono l'esigenza di tutelare le invenzioni tecniche attraverso il modello d'utilità a livello comunitario. Tale esigenza non può essere soddisfatta con azioni svolte individualmente da ciascuno Stato membro. Appare pertanto necessaria un'armonizzazione delle legislazioni a livello comunitario, in virtù della

quale la stessa invenzione risulti protetta in modo identico in tutta la Comunità.

25. In forza del principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 3B del trattato CE, i provvedimenti di cui trattasi devono essere proporzionati rispetto al principale obiettivo perseguito, che è quello di una maggiore trasparenza nel funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali, ivi compresa l'introduzione del sistema di protezione negli Stati membri in cui non esiste, non deve quindi investire tutti gli aspetti delle legislazioni nazionali intese a proteggere le invenzioni attraverso il modello d'utilità, ma limitarsi a ravvicinare le disposizioni essenziali che incidano nel modo più diretto su funzionamento del mercato interno.
26. Non si tratta quindi di istituire, a livello comunitario, un diritto comunitario della tutela del modello d'utilità, che consenta di ottenere la protezione per un territorio unico comprendente tutti gli Stati membri attraverso una sola domanda di registrazione presso un ufficio comune, secondo norme sostanziali e procedurali unitarie. Non si tratta nemmeno di introdurre il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali in modo che il modello d'utilità depositato in uno Stato membro possa produrre effetti negli altri Stati membri, qualora il richiedente ne faccia domanda. Tali due soluzioni hanno suscitato soltanto interessi limitati da parte degli ambienti economici interessati nello ambito della consultazione avviata dalla Commissione con il Libro verde.

**PARTE SECONDA: LE ESIGENZE ECONOMICHE IN RAPPORTO AGLI
OBIETTIVI COMUNITARI**

**A. L'IMPORTANZA ECONOMICA DELLA PROTEZIONE ATTRAVERSO IL MODELLO
D'UTILITÀ**

1. L'uso del modello d'utilità nella Comunità e le sue ragioni

27. L'uso concreto del modello d'utilità nella Comunità costituisce uno strumento valido per misurare l'importanza economica che esso ha per le imprese. Per quanto riguarda le domande nazionali di protezione risulta che il numero delle domande nei paesi caratterizzati da un sistema di protezione basato su un grado di inventiva limitato è maggiore che nei paesi in cui si richiede lo stesso grado d'inventiva prescritto per il brevetto per invenzioni industriali (ad. es. 12000 domanda annuali in media in Germania contro alcune centinaia soltanto in Francia). Per quanto concerne invece le domande transfrontaliere si constata un numero di domande molto ridotto a causa delle difficoltà poste dalla natura eterogenea dei sistemi di tutela del modello d'utilità vigenti nella Comunità.

28. Riguardo ai possibili futuri cambiamenti nel comportamento dei richiedenti il modello d'utilità nella Comunità, uno studio svolto presso consulenti in materia brevettuale, nell'ambito della summenzionata inchiesta generale dell'istituto IFO, ha evidenziato come nell'ipotesi di una fondamentale modifica della legislazione attualmente in vigore sia da prevedersi un aumento delle domande di protezione. La semplificazione delle condizioni d'ottenimento della protezione determinerebbe in particolare un ricorso più frequente al modello d'utilità, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

Inoltre la consultazione degli ambienti economici avviata dalla Commissione con il Libro verde ha rivelato che la protezione delle invenzioni tecniche attraverso il modello d'utilità costituisce una reale necessità economica, in particolare modo per le PMI e per taluni comparti industriali (ad es.: giocattoli, orologeria ecc.).

29. Le ragioni del ricorso alla protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità, che coincidono con le caratteristiche dei tale forma di protezione, sono le seguenti:

- Registrazione rapida e semplice: il rilascio del modello d'utilità richiede in media 6 mesi contro i 2, 3 o 4 anni necessari per il brevetto per invenzioni nazionale, poiché di norma non vengono esaminati né la novità né il grado d'inventiva. Ciò consente

anzitutto al depositante di ottenere una protezione rapida contro le copie e le imitazioni; siffatta tutela rafforza la situazione concorrenziale delle imprese, in particolare delle PMI, e migliora la qualità dei loro prodotti, segnatamente dei beni d'investimento e di consumo, per il tramite della commercializzazione. Inoltre la registrazione rapida consente un celere sfruttamento economico dell'invenzione, vuoi attraverso la concessione di licenze, vuoi attraverso l'utilizzazione diretta.

- Condizioni meno rigorose per l'ottenimento della licenza: mentre per l'ottenimento del brevetto per invenzioni industriali è necessaria un'attività inventiva ed una novità assoluta, la maggior parte dei sistemi di tutela del modello d'utilità esigono un grado d'inventiva differente e pongono limiti al concetto di novità (in Spagna, ad es. viene preso in considerazione soltanto lo stato nazionale della tecnica, di guisa che le condizioni d'ottenimento del modello d'utilità sono meno rigorose più facili da adempiere. Il fatto che il grado d'inventiva necessario sia diverso rispetto al brevetto per invenzioni industriali costituisce un motivo importante per chiedere la tutela del modello d'utilità, la quale consente di tutelare le invenzioni consistenti in piccoli progressi tecnici, importanti non solo per le PMI ma anche per le grandi imprese.
- Il costo ridotto: diversamente dal brevetto per invenzioni industriali, il modello d'utilità non presuppone l'esame relativo alla novità e al grado d'inventiva. Tale vantaggio riveste particolare importanza per le imprese che hanno l'esigenza di tutelarsi nel modo più completo possibile dalle copie ed imitazioni o devono chiedere un numero elevato di modelli d'utilità. Il problema del costo è parimenti un elemento determinante nel caso delle invenzioni il cui successo commerciale appaia incerto. Tale considerazione vale specialmente per le PMI, la maggior parte delle quali non dispone di informazioni sufficienti sui mercati per poter determinare le possibilità di successo dei nuovi prodotti, mentre le grandi imprese dispongono di strumenti di pianificazione e di previsione che consentono loro di ridurre i rischi d'insuccesso.
- Protezione provvisoria sino al rilascio del brevetto per invenzioni industriali: la registrazione rapida dei modelli d'utilità consente di coprire il periodo relativamente lungo che è necessario per il rilascio (subordinato al preventivo esame della novità) del brevetto per invenzioni industriali, nei casi in cui l'invenzione sia tutelabile mediante entrambi i sistemi. Tale

protezione provvisoria è utile soprattutto negli Stati membri in cui il brevetto per invenzioni industriali presuppone l'esame completo della novità ed è caratterizzato da un procedimento di rilascio assai lungo.

2. L'importanza del modello d'utilità rispetto al brevetto

30. L'importanza assunta dai sistemi nazionali di tutela del modello d'utilità rispetto alla protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali dipende principalmente dal modo in cui sono concepiti. Un raffronto dei dati relativi alle domande di brevetto nazionale (non registrato presso l'Ufficio europeo dei brevetti), di brevetto europeo e di modello d'utilità in quattro Stati membri per il periodo 1987-1991 (per l'Italia sono tuttavia disponibili solo i dati per il periodo 1987-1989 relativi alle domande di brevetto nazionale per invenzioni e sulle domande di modello d'utilità) (cfr. la tabella riportata sotto) dimostra che nei paesi in cui si esige un grado di inventiva differente rispetto a quello richiesto per il brevetto per invenzioni (ad es. in Germania, Spagna ed Italia), il numero di domande di tutela del modello d'utilità è maggiore rispetto a quello registrato nei paesi in cui il modello d'utilità è soggetto alle stesse condizioni d'ottenimento stabilite per il brevetto per invenzioni industriali (ad es. in Francia).

Numero di domande di brevetto/modello d'utilità per paese selezionato	Domande di brevetto nazionale	Domande di brevetto europeo	Domande di modello d'utilità
Francia	31.209	22.350	1.771
Germania	88.271	55.672	61.057
Italia	10.369	9.927	10.890
Spagna	7.306	1.017	17.260

Fonte: OEB(EDIPOS/INPADOC): situazione al 9.7.1993, statistiche sui brevetti dell'IFO, e calcoli dell'istituto IFO

31. Tale situazione discende dal fatto che i sistemi che prescrivono un grado d'inventiva diverso differiscono dal sistema del brevetto per invenzioni a causa delle condizioni meno rigorose cui è subordinato l'ottenimento della protezione. Ciascuno dei due sistemi ha dunque una propria ragion d'essere.
32. I sistemi di tutela del modello d'utilità che prevedono le stesse condizioni d'ottenimento stabilite per il brevetto per invenzioni appaiono meno attrattivi in quanto devono competere con la protezione conferita dal brevetto, che molti richiedenti considerano soluzione più

interessante a causa della maggiore sicurezza giuridica da essa conferita.

3. L'importanza del modello d'utilità in riferimento alla dimensione delle imprese ed ai settori economici interessati

33. L'importanza economica della tutela del modello d'utilità non è identica per tutte le imprese, bensì dipende dagli interessi di ciascuna. Uno studio⁶ realizzato in Germania ma i cui risultati possono essere riferiti a tutti gli Stati membri della Comunità ha dimostrato che, mentre le grandi imprese con fatturato superiore a 1,25 miliardi di ECU sono interessate al brevetto per invenzioni industriali, le imprese con fatturato annuale non superiore a 5 milioni di ECU ricorrono più spesso al modello d'utilità. L'interesse del PMI⁷ si spiega attraverso i risparmi ottenuti in termini di costo, di tempo e di oneri amministrativi.
34. Per di più, a causa delle limitate risorse finanziarie ed umane, le attività di ricerca e sviluppo di tali imprese generano frequentemente invenzioni tecniche caratterizzate da un grado d'inventiva ridotto, che non presentano necessariamente i requisiti necessari conseguire la protezione attraverso il brevetto per invenzioni. Si tratta per lo più di perfezionamenti tecnici che accumulandosi ed interagendo tra loro producono, sulla tecnologia impiegata nei singoli settori, effetti tanto rilevanti come quelli delle invenzioni in senso stretto.
35. Inoltre, da inchieste⁸ svolte segnatamente in base alle domande di modello d'utilità presentate nella Comunità, risulta che il modello d'utilità viene utilizzato in certi settori industriali in cui vi è continua necessità d'innovazione, in particolare dell'innovazione realizzata tramite le piccole invenzioni tecniche. I principali settori interessati sono la costruzione delle macchine, l'industria elettrica, la meccanica di precisione, l'ottica nonché la costruzione automobilistica.

⁶ Studio sui problemi del brevetto tedesco in riferimento all'attività inventiva delle imprese realizzato nel 1989 dall'istituto IFO per il ministero federale dell'economia.

⁷ La raccomandazione n. 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, riguardante la definizione di piccole e medie imprese definisce le PMI come imprese che occupano meno di 250 dipendenti, che hanno un fatturato non superiore a 40 milioni di ECU oppure un bilancio annuale complessivo non superiore a 27 milioni di ECU, e che non sono detenute in misura pari o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto da un'impresa o congiuntamente da più imprese esulanti dalla definizione di PMI o di piccola impresa (GU n. L 107 del 30 aprile 1996).

⁸ Ufficio europeo dei brevetti, servizio di Vienna, situazione all'8.1.1993, ed inchiesta realizzata presso imprese in Danimarca, Annuario AIPPI 1986 1-4.

B. RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

1. Il modello d'utilità e la competitività delle imprese

36. È evidente che un'attività inventiva intensa colloca le imprese in una posizione vantaggiosa sotto il profilo tecnologico e costituisce un fattore importante per la loro competitività. Da vari anni la competitività delle imprese occupa una posizione di primo piano nella politica europea. La capacità innovativa, in quanto catalizzatore di competitività, forma parte integrante della politica industriale europea dagli inizi degli anni 90⁹.
37. Da questo punto di vista il modello d'utilità, in virtù delle sue peculiari caratteristiche rispetto al brevetto per invenzioni, come la rapidità e semplicità della registrazione delle domande di tutela, costituisce uno strumento di competitività autonomo al servizio di tutte le imprese, e specialmente delle PMI, che consente di assicurare e migliorare la loro posizione sui mercati, concorrendo nel contempo ad agevolare lo sfruttamento economico e commerciale delle invenzioni tecniche.
38. La stragrande maggioranza delle imprese industriali e degli inventori autonomi ha indicato, in uno studio realizzato in taluni Stati membri appositamente selezionati, nell'ambito della summenzionata richiesta generale dell'istituto IFO, che, fra gli effetti positivi del modello d'utilità, il miglioramento della posizione di mercato occupa chiaramente il primo posto, indipendentemente dalle dimensioni delle imprese. Gli operatori sono invero coscienti del fatto che non possono mantenere il loro vantaggio tecnologico se non riescono ad impedire ai propri concorrenti di copiarli o imitarli, durante un certo periodo di tempo, attraverso strumenti di tutela giuridica efficace, fra i quali rientra il modello d'utilità.

È indispensabile che ogni operatore possa dimostrare la propria originalità e mantenere il proprio vantaggio concorrenziale sugli altri operatori intervenendo sugli stessi mercati con le sue innovazioni per prodotti e procedimenti, affinché gli acquirenti si formino un'immagine positiva della capacità d'innovazione tecnologica dell'impresa. La tutela delle invenzioni attraverso il modello d'utilità può pertanto contribuire rafforzare le posizioni concorrenziali delle imprese europee sul mercato mondiale.

⁹ Cfr. in particolare Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo del 16 novembre 1990 sulla politica industriale, documento COM(90)556 def.

2. L'innovazione

39. L'innovazione¹⁰ che consiste in una serie di perfezionamenti e miglioramenti tecnici, è essenziale per le imprese industriali. Queste devono costantemente migliorare e rinnovare i propri prodotti se vogliono conservare o acquisire quote di mercato. Lo sviluppo di nuovi prodotti migliora infatti la competitività delle imprese in qualunque settore industriale. Orbene, l'attività innovatrice della Comunità europea al momento non risulta sfruttata in modo sufficiente se si confronta con quella dei suoi principali interlocutori commerciali, vale a dire gli Stati Uniti e il Giappone. Nella Comunità europea la quota del PIL destinata alla ricerca, le spese di ricerca dell'industria, le spese di ricerca per abitante, il numero totale di ricercatori rispetto alla popolazione attiva sono inferiori ai dati correlativi registrati nel Giappone e negli Stati Uniti.

La tutela delle invenzioni attraverso il modello d'utilità costituisce uno strumento importante per promuovere l'innovazione tecnica nelle imprese europee. Come è stato sottolineato dal Parlamento europeo¹¹ assicurare la protezione giuridica della proprietà intellettuale significa promuovere la capacità d'innovazione nell'Unione europea nonché disporre di uno strumento importante per agevolare il passaggio dall'idea al prodotto".

40. Mentre le grandi imprese non considerano che le attività inventive possano ancora essere sensibilmente sviluppate al di là del semplice rinnovo della produzione, o che il ciclo di vita dei prodotti possa essere abbreviato, le PMI riconoscono che esse devono intensificare le proprie attività inventive per rispondere all'inasprimento della concorrenza. La protezione offerta dal modello d'utilità appare quindi adatta ai piccoli progressi tecnologici aventi durata di vita relativamente breve, che sono destinati a svilupparsi nel futuro. Le PMI, che rappresentano più del 99% delle imprese europee, il 66% dell'occupazione ed il 65% del fatturato nella Comunità europea, saranno le prime a trarne vantaggio.

¹⁰ Cfr. libro verde della Commissione sull'innovazione, documento COM(90)688 def.

¹¹ Rapporto sul Libro verde presentato dalla Commissione sui modelli d'utilità nel mercato interno PE214.304/déf.(26.06.96).

PARTE TERZA: GLI INTERESSI IN GIOCO E GLI SVILUPPI FUTURI

A. LA SITUAZIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E GLI INVENTORI INDIPENDENTI

41. Le imprese e gli inventori indipendenti hanno manifestato vivo interesse, nell'ambito di un sondaggio realizzato nel 1993 in cinque Stati membri della Comunità, per una protezione specifica delle invenzioni tecniche - complementare rispetto alla protezione offerta dal brevetto per invenzioni, ma subordinata a condizioni meno rigorose, non soggetta all'esame preventivo, meno costosa e di minor durata - per le loro piccole invenzioni (cfr. la tabella sotto riportata)

	Interesse per la tutela del modello d'utilità (in percentuale delle risposte pervenute)			
	forte	medio	esiguo	senza opinione
Nei paesi selezionati				
Francia	22	51	13	13
Germania	46	30	16	8
Italia	26	42	19	13
Regno Unito	32	25	34	9
In base alle dimensioni dell'impresa				
fino a 100 dipendenti	41	34	12	13
da 101 a 500 dipendenti	48	28	17	7
da 501 a 1000 dipendenti	29	37	24	10
Piú di 1000 dipendenti	27	32	38	3
tutte le dimensioni	39	32	20	9

Fonte: Inchiesta dell'IFO negli Stati membri della Comunità selezionati nel 1993. Calcoli della Commissione europea 1994.

42. Da tale tabella emerge chiaramente che l'esigenza di una siffatta protezione è relativamente grande nelle imprese. In media il 39% delle imprese interpellate qualificano il proprio interesse come "forte", 32% come "medio" e soltanto il 20% come "esiguo". Se si considerano i risultati dell'inchiesta in riferimento alla dimensione delle imprese, si riscontra che le imprese che occupano fino a 500 dipendenti manifestano il maggior interesse per tale protezione, mentre l'interesse delle imprese che occupano più di 1000 è un po' meno forte.
43. Da detto sondaggio risulta altresì che gli inventori desiderano - indipendentemente dai loro attuali sbocchi nel mercato interno - mantenere quanto meno aperta la possibilità di ampliare i propri mercati e sono quindi in gran parte interessati a che vi sia una protezione del modello d'utilità nella Comunità.

B. I CAMBIAMENTI CHE INCIDONO SUI CICLI DI PRODUZIONE, SUI TEMPI DI COMMERCIALIZZAZIONE E SULLA DURATA DELLE INVENZIONI

44. Nel prossimo futuro si prevedono degli sviluppi importanti. Questi renderanno ancora più necessaria l'elaborazione di forme di protezione flessibili, come la tutela offerta dal modello d'utilità. I cicli di produzione divengono più brevi nel mondo intero. Ciò significa che il periodo di tempo che separa l'invenzione, la commercializzazione e la prossima generazione del prodotto si stanno accorciando. È quindi necessario che la protezione possa essere conseguita rapidamente, ma non è più indispensabile che essa abbia lunga durata, salvo in alcuni settori industriali come la farmaceutica.

In Giappone tale fenomeno presenta un andamento particolare. Secondo un'inchiesta dell'Istituto giapponese della proprietà intellettuale¹² la messa in commercio delle invenzioni protette da modello d'utilità inizia in tale paese fra il deposito e la pubblicazione della domanda non esaminata. Negli Stati Uniti, secondo un'inchiesta svolta dall'Ufficio americano dei brevetti¹³ si tende verso un avvicendamento più rapido delle nuove invenzioni, eccezion fatta per i carburanti, gli alimenti, la chimica e la farmaceutica. Attualmente la vita media delle invenzioni non supera i 6 anni.

45. Se si esamina l'abbreviarsi dei cicli di produzione e della durata media vita media delle invenzioni in riferimento ai settori dell'industria che si sono avvalsi massicciamente del modello d'utilità (ad es. industria della

¹² Questionario relativo alla protezione giuridica dei risultati di R & S, Istituto giapponese per la proprietà intellettuale, 1991.

¹³ Business Week, Science & Technology, 3 agosto 1992, CHI research INC.

costruzione delle macchine, elettrica ed automobilistica), si constata che in questi settori vi è una forte tendenza verso l'accorciamento dei cicli di produzione e della durata di vita delle invenzioni. Il rilascio del brevetto europeo richiede in media quattro anni. Vista la durata di vita media delle invenzioni tecniche, è da ritenersi che a fianco del brevetto si svilupperà, in futuro, una tutela conseguibile rapidamente per le invenzioni che hanno durata di vita breve. Il modello d'utilità è lo strumento più adatto a tale esigenza.

C. CAMBIAMENTI NELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

46. Le attività di ricerca e sviluppo costituiscono un elemento centrale della ricerca economica. Ciò nonostante da uno studio realizzato presso imprese e inventori indipendenti, nell'ambito della summenzionata inchiesta generale dell'istituto IFO, emerge che le spese di R & S subiranno pochi cambiamenti, soprattutto nei settori industriali che fanno ampio uso di tecnologia e nelle grandi imprese. In particolare, nella costruzione delle macchine, nell'industria dei trasporti, nell'elettrotecnica e nella meccanica di precisione, nonché nell'ottica e nella tecnologia medica, un numero compreso fra il 50 ed il 58 % delle persone interpellate ritiene che le spese di R & S non subiranno alcuna modifica. Si deve in ogni caso tenere presente che l'invariabilità delle spese rappresenta comunque un elemento positivo se si considerano gli enormi sforzi compiuti per ridurre i costi in tutti i settori dell'attività imprenditoriale.
47. Vi sono tuttavia possibilità d'aumento delle spese di R&S, ad esempio presso i produttori specializzati nelle tecniche dell'imballaggio e del trasporto, nell'industria del legno e del mobile nonché presso i produttori di apparecchi domestici. Le invenzioni tecniche che ne derivano rendono necessaria l'introduzione di una tutela adeguata. Tale tendenza depone parimenti a favore di un futuro aumento dell'importanza del modello d'utilità.

PARTE QUARTA: **MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROPOSTA**

A. FUNZIONAMENTO DEL MODELLO D'UTILITÀ

48. Il modello d'utilità è un diritto registrato che conferisce una protezione esclusiva per le invenzioni tecniche. Esso si differenzia pertanto dai disegni e modelli che proteggono la forma esterna dell'oggetto e non l'invenzione su cui questo è basato. Come le invenzioni tutelate da brevetto, anche le invenzioni tecniche devono presentare il carattere della novità ed un certo grado di inventiva. Il grado d'inventiva richiesto è generalmente diverso da quello prescritto per il brevetto. Inoltre, diversamente dal brevetto, il modello d'utilità viene rilasciato senza un preventivo esame della novità e del grado d'inventiva. Tale diritto di protezione può quindi essere ottenuto più rapidamente e a minor costo, ma offre una minor sicurezza giuridica.

Tuttavia, come ha dichiarato il Parlamento europeo¹⁴, " il difetto di sicurezza giuridica inerente alla protezione conferita dal modello d'utilità non deve essere considerata come un ostacolo all'introduzione di tale sistema nel diritto comunitario in quanto i vantaggi della protezione stessa prevalgono sui suoi inconvenienti".

49. Attualmente la tutela del modello d'utilità esiste solo a livello nazionale. Gli ordinamenti di tre Stati membri (Regno Unito, Lussemburgo, Svezia) non conoscono il sistema della protezione conferita dal modello d'utilità. Gli altri Stati membri, che prevedono una siffatta tutela, applicano sistemi di protezione diversi tra loro, che recano peraltro denominazioni differenti: modello d'utilità, certificato d'utilità, brevetto di sei anni, brevetto di breve durata, brevetto minore e certificato di modello d'utilità. Tutti questi sistemi, pur nella loro diversità, completano il diritto dei brevetti tutelando le invenzioni tecniche. Ognuno di essi inoltre mira a rafforzare la capacità inventiva delle imprese.
50. Tale diversità di sistemi nazionali non si concilia con l'obiettivo di rendere più agevole la libera circolazione delle merci e garantire una concorrenza non falsata nel mercato interno. Essa non consente inoltre di stimolare l'attività inventiva delle imprese europee. Un'attività inventiva intensa colloca le imprese in una posizione tecnologicamente

¹⁴ Rapporto sul Libro verde presentato dalla Commissione relativamente alla protezione conferita dal modello d'utilità nel mercato interno, documento PE 214.304/def. del 26.06.1996.

vantaggiosa e rappresenta quindi un elemento importante per la competitività delle imprese stesse.

51. La tutela del modello d'utilità ha peraltro formato oggetto di notevole interesse nella Comunità. Questo sistema di protezione è stato introdotto negli ultimi anni in cinque Stati membri della Comunità (Irlanda, Danimarca, Grecia, Austria e Finlandia) sicché esiste ormai in dodici dei quindici Stati membri.
52. La presente proposta mira ad armonizzare le norme essenziali che disciplinano l'oggetto della protezione, le condizioni del suo ottenimento, la sua latitudine e la sua durata. Essa non istituisce un deposito unico né un organo appositamente incaricato del rilascio dei modelli d'utilità a livello comunitario; implica invece che gli Stati membri che non conoscono il sistema della protezione conferita dal modello d'utilità debbano introdurlo nel loro diritto nazionale.

Va sottolineato che il requisito secondo cui l'invenzione deve essere presentato in forma tridimensionale, prescritto da taluni sistemi nazionali di protezione (ad es. Finlandia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna), non è stato recepito nella presente proposta in quanto non corrisponde più alle attuali esigenze. La direttiva stessa esclude poi espressamente dalla protezione la materia biologica, le sostanze chimiche e farmaceutiche e le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici.

53. In virtù dell'armonizzazione chi richiede il modello d'utilità avrà la certezza di incontrare un diritto di protezione equivalente in tutti gli Stati membri e non dovrà più confrontarsi con un gran numero di legislazioni differenti. Quando domanda la protezione in un altro Stato membro, egli conoscerà pertanto le essenziali condizioni d'ottenimento e la latitudine della protezione. Tale strumento consentirà di ridurre i costi, di semplificare la domanda di protezione negli altri Stati membri e, conseguentemente, di stimolare l'innovazione.
54. Al fine di limitare l'incertezza giuridica connessa al rilascio di un numero troppo elevato di titoli senza preventivo esame della novità e del grado d'inventiva, la presente proposta stabilisce una serie di esclusioni dalla protezione, riguardanti in particolare la materia biologica, le sostanze o i procedimenti chimici nonché i programmi per elaboratori elettronici. Essa prevede inoltre la limitazione della durata della tutela e la stesura di un rapporto di ricerca su istanza del depositante o - qualora gli Stati membri lo prescrivano - in caso di azione giudiziaria intesa a far valere i diritti conferiti dal modello d'utilità. Infine essa non esclude che gli Stati membri possano esigere il

pagamento di una tassa di importo più elevato all'atto del rinnovo del diritto di protezione.

B. BASE GIURIDICA

55. Il mantenimento in vigore di sistemi nazionali di tutela del modello d'utilità può pregiudicare la libera circolazione delle merci, creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno e falsare pertanto le condizioni di concorrenza. Il ravvicinamento delle essenziali norme nazionali che disciplinano il modello d'utilità consentirà di rendere più trasparente il funzionamento del mercato interno, di promuovere l'innovazione ed il progresso tecnico su scala comunitaria e di favorire gli scambi intracomunitari delle merci.
56. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali corrisponde altresì all'interesse degli ambienti economici, in particolare dell'industria, che si sono dichiarati per lo più favorevoli ad un'armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla tutela del modello d'utilità, che includesse l'introduzione di un sistema di protezione negli Stati membri che non ne fossero dotati.
57. La Commissione propone di scegliere l'articolo 100A del trattato CE come base giuridica della presente proposta. Tale scelta corrisponde del resto a quella operata in altre direttive riguardanti il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel campo della proprietà intellettuale ed industriale¹⁵. La pertinenza di tale base giuridica è stata peraltro più volte ribadita dalla Corte di giustizia¹⁶.

¹⁵ Cfr. ad es. Prima direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU n. L 040 del 11.2.1989 p. 1), direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU n. L 290 del 24.11.1993 p.9) e direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati GU n. L 077 del 27.3.1996 p. 20, ecc.

¹⁶ Cfr. parere 1/94, competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, 15.11.1994, Racc. 1994, p. I-5267 e causa C-350/92, Regno di Spagna/Consiglio, 13.07.1995, Racc. p. I-1985.

PARTE QUINTA: ESAME DELLE DISPOSIZIONI

58. I sistemi nazionali di tutela del modello d'utilità stabiliscono disposizioni ispirate al diritto nazionale dei brevetti per invenzioni industriali, che corrispondono alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo. Per ragioni di coerenza, un certo numero d'articoli contenuti nella presente proposta si informano parimenti alle correlative disposizioni della convenzione sul brevetto europeo.

Articolo 1

59. La nozione di modello d'utilità deve essere chiaramente definita in riferimento alle varie nozioni in uso negli Stati membri. È peraltro opportuno precisare che le denominazioni riportate per il Belgio ed i Paesi Bassi non sono ufficiali ma risultano dagli atti preparatori delle leggi. Tale definizione consentirà agli Stati membri di sapere con precisione quali siano le disposizioni nazionali interessate dalla presente direttiva.

Articolo 2

60. Tale articolo determina l'oggetto della proposta. Questa mira a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri riguardanti la tutela del modello d'utilità. Ciò significa che gli Stati membri che non conoscono il sistema della tutela del modello d'utilità dovranno introdurlo conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

61. Tale articolo definisce le invenzioni tutelabili attraverso il modello d'utilità. Sono tutelabili le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non si considerano invenzioni le scoperte nonché le teorie scientifiche ed i metodi matematici, le creazioni estetiche, i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività economiche nonché le presentazioni di informazioni.

Articolo 4

62. Tale articolo enuncia le esclusioni dalla tutela del modello d'utilità. Oltre a prevedere la deroga classica all'ordine pubblico ed al buon costume, esso esclude le invenzioni riguardanti la materia biologica, quelle riguardanti le sostanze o i procedimenti chimici o farmaceutici nonché le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici. L'esclusione delle invenzioni biologiche, chimiche e farmaceutiche è giustificata dal fatto che

tali materie, sostanze o procedimenti richiedono una lunga elaborazione prima di poter messi in commercio e devono quindi beneficiare della protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali ed avente durata maggiore rispetto al modello d'utilità. La complessità di tali settori si concilia poi difficilmente con titoli di protezione non esaminati sotto il profilo della novità e del grado d'inventiva. L'esclusione delle invenzioni che implicano programmi per elaboratori è dovuta alla circostanza che tali invenzioni sono attualmente protette o attraverso il brevetto per invenzioni industriali (invenzioni connesse al software) o attraverso il diritto d'autore (programmi per elaboratori in quanto tali).

Articolo 5

63. Tale articolo definisce la nozione di novità. Un'invenzione si considera nuova quando non è compresa nello stato della tecnica. L'invenzione nuova deve essere valutata in riferimento allo stato universale della tecnica (novità assoluta), alla stregua di quanto stabilisce la maggior parte dei sistemi nazionali di tutela del modello d'utilità. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di modello d'utilità attraverso descrizioni orali o scritte, l'utilizzo o qualsiasi altro mezzo. Si considera rientrante nello stato della tecnica il contenuto di domande di modelli d'utilità così come sono state depositate, che abbiano una data anteriore a quella della domanda di modello d'utilità in questione e che abbiano dato luogo a pubblicazione in data pari o posteriore.

Articolo 6

64. Tale articolo definisce la nozione di attività inventiva ai sensi della presente direttiva. Si considera che l'invenzione implichi un'attività inventiva quando, nella domanda di modello d'utilità, il depositante indichi chiaramente ed in modo probante che essa presenta rispetto allo stato della tecnica un'efficacia particolare, quale una comodità d'applicazione o d'uso, o un vantaggio pratico o industriale. Con tale formulazione si intende rispecchiare la diversità delle situazioni previste nei diversi sistemi nazionali e ravvisate nella prassi, che in modo generale presuppongono un grado d'inventiva differente da quello richiesto ai fini del brevetto per invenzioni industriali. Può pertanto trattarsi, ad esempio, di un'invenzione che consenta di risolvere un problema tecnico oppure che attenga all'efficacia o alla comodità d'uso di un prodotto e determini una maggiore utilità dovuta all'impiego più efficace o comodo del medesimo.

Articolo 7

65. Tale articolo precisa il significato dei termini "invenzione atta ad avere un'applicazione industriale". Si tratta delle invenzioni relative ad oggetti fabbricati in qualsiasi genere d'industria, ivi compresa l'agricoltura. Non si considerano come invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale né i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale stesso.

Articolo 8

66. Il paragrafo 1 di tale articolo indica i requisiti della domanda di modello d'utilità. Il paragrafo 2 dispone che la domanda comporta il pagamento di una tassa di deposito e, eventualmente, di una tassa di ricerca. Il pagamento di quest'ultima è dovuto unicamente qualora venga redatto un rapporto di ricerca su richiesta del depositante. Tale articolo non osta alla facoltà degli Stati membri di disporre che il pagamento delle tasse alla fine del primo periodo di validità rappresenti un importo sufficientemente elevato per indurre i titolari ad astenersi dal mantenere in vigore i propri titoli quando non abbiano più valore commerciale.

Articolo 9

67. Tale articolo riguarda la data di deposito della domanda di modello d'utilità. La data di deposito del modello d'utilità è la data in cui il richiedente ha presentato i documenti contenenti un'indicazione chiara da cui risulti che esso richiede il modello d'utilità, le indicazioni che consentono di identificare il richiedente, la descrizione ed una o più rivendicazioni.

Articolo 10

68. Tale articolo dispone che la domanda di modello d'utilità deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, tale designazione deve essere corredata da una dichiarazione sull'origine dell'acquisto del diritto al modello d'utilità.

Articolo 11

69. Tale articolo sull'unità dell'invenzione stabilisce che la domanda di modello d'utilità deve riguardare una sola invenzione o una pluralità d'invenzioni connesse tra loro in modo tale da formare un solo concetto inventivo generale.

Articolo 12

70. Tale articolo sulla descrizione dell'invenzione prevede che l'invenzione descritta nella domanda di modello d'utilità deve essere sufficientemente chiara e completa affinché una persona esperta possa attuarla.

Articolo 13

71. Tale articolo stabilisce che le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta e che devono essere chiare e precise e fondarsi sulla descrizione. Esso dispone inoltre che il numero delle rivendicazioni deve essere limitato allo strettamente necessario, tenuto conto della natura dell'invenzione. Tale precetto consente di limitare l'ambito della protezione, in modo da compensare l'assenza dell'esame preventivo.

Articolo 14

72. Tale articolo riguardante il riassunto dispone che questo svolge unicamente fini d'informazione tecnica e non può essere preso in considerazione per altri fini, come, ad esempio, la valutazione della latitudine della protezione richiesta.

Articolo 15

73. Tale articolo sull'esame della forma prevede che questo si limiti ai requisiti formali di cui agli articoli 8 e 10 della presente direttiva, e non riguardi la novità, l'attività inventiva o l'applicazione formale dell'invenzione.

Articolo 16

74. Tale articolo sul rapporto di ricerca stabilisce che questo rapporto viene redatto unicamente su richiesta del depositante e che il compito di redigerlo può essere affidato, dall'autorità presso la quale è stata depositata la domanda, a qualsiasi autorità giudicata competente. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che il rapporto di ricerca sia obbligatorio in caso di azione giudiziaria intesa a far valere i diritti conferiti dal modello d'utilità.

Articolo 17

75. Tale articolo sul diritto di priorità si ispira all'articolo 4, paragrafi A e C, della convenzione dell'Unione di Parigi. Chi ha regolarmente depositato in uno degli Stati membri aderenti alla convenzione di Parigi una domanda di modello d'utilità o di brevetto per invenzioni industriali e del diritto di

priorità, durante dodici mesi dal deposito della prima domanda, per depositare una domanda di modello d'utilità negli altri Stati membri.

Articolo 18

76. Tale articolo consente al depositante una domanda di brevetto per invenzioni, in pendenza di procedimento e durante un periodo limitato, di depositare nello stesso Stato membro, in aggiunta o in sostituzione alla sua domanda di brevetto industriali, una domanda di modello d'utilità. Questa facoltà deve tuttavia essere esclusa ove sia stata rivendicata una priorità per la domanda di brevetto. In materia si applicano le disposizioni generali sul diritto di priorità.

Articolo 19

77. Diversamente da quanto previsto in materia di brevetti per invenzioni industriali, aventi durata ventennale, la durata del modello d'utilità è fissata nella misura di sei anni dalla data di deposito della domanda. Essa può essere prorogata per due periodi successivi di due anni e non può superare il termine massimo di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. Trattasi di una differenza notevole rispetto al brevetto per invenzioni industriali, che discende dalla breve durata di vita delle invenzioni tecniche e dal loro diverso grado di inventiva.

Articolo 20

78. I paragrafi 1 e 2 riguardano i diritti conferiti dal modello d'utilità ove l'oggetto della protezione sia costituito da un prodotto o da un procedimento. Le disposizioni proposte si informano all'articolo 28, paragrafo 1 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che attengono al commercio (ADPIC), concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 3 riguarda le limitazioni degli effetti del modello d'utilità e si ispirano alle disposizioni dell'articolo 27, lettere a e b, della convenzione sul brevetto comunitario. Il paragrafo 4, modellato sull'articolo 28, paragrafo 2 dell'accordo ADPIC, dispone che il titolare del modello d'utilità ha il diritto di cederlo, di trasmetterlo in via successoria e di concludere contratti di licenza. Il paragrafo 5 è allineato all'articolo 30 dell'accordo ADPIC. Esso stabilisce che gli Stati membri possono stabilire deroghe limitate ai diritti esclusivi conferiti dal modello d'utilità, purché non incidano in modo ingiustificato sul normale sfruttamento del modello d'utilità e non rechino un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare del medesimo, tenuto conto degli interessi dei terzi. Infine il paragrafo 6 prevede che qualora la legislazione di uno Stato membro consenta utilizzazioni diverse da quelle autorizzate in forza del paragrafo 5, che non richiedano l'autorizzazione del

titolare del diritto (ad esempio in ipotesi di licenze obbligatorie), di debbano osservare le disposizioni vigenti per analoghe utilizzazioni in materia di brevetti per invenzioni industriali. Si tratta di rendere applicabili per analogia ai modelli di utilità le disposizioni dell'accordo ADPIC.

Articolo 21

79. Tale articolo sull'esaurimento comunitario dei diritti recepisce, nel paragrafo 1, il principio contenuto nell'articolo 28 della convenzione sul brevetto comunitario. I diritti conferiti dal modello d'utilità non si estendono agli atti riguardanti il prodotto oggetto del modello d'utilità stesso dopo che il prodotto sia stato messo in commercio nella Comunità dal titolare del diritto o con il suo consenso. Il titolare, mettendo in commercio nella Comunità il prodotto protetto, ha potuto trarre profitto dalle condizioni economiche garantite dall'esclusiva e ha in tal modo esaurito diritti di protezione paralleli negli altri Stati membri. Per eliminare qualsiasi ambiguità, il paragrafo 2 stabilisce che il principio dell'esaurimento internazionale deve essere escluso, il che significa che i diritti conferiti dal modello d'utilità si estendono agli atti, relativi al prodotto oggetto della protezione, dopo che il prodotto stesso sia stato messo in commercio fuori della Comunità dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Articolo 22

80. Il paragrafo 1 di tale articolo sul cumulo della protezione dispone che una medesima invenzione possa formare oggetto, simultaneamente o successivamente, di una domanda di brevetto per invenzione industriale e di una domanda di modello d'utilità. Tale cumulo della protezione assume interesse particolare quando l'utente intende ottenere una tutela provvisoria sino al rilascio del brevetto per invenzione industriale, e non abbia la certezza che il grado d'inventiva sia sufficiente per il brevetto, oppure quando egli desidera essere particolarmente protetto attraverso due sistemi differenti per la stessa invenzione. Tuttavia, affinché il titolare dei diritti non si trovi in una posizione di forza eccessiva, gli Stati membri hanno facoltà di stabilire che un modello d'utilità già rilasciato sia da considerarsi inefficace qualora sia stato rilasciato e pubblicato un brevetto per invenzioni industriali relativamente alla stessa invenzione (paragrafo 2). Qualora non si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri devono quanto meno provvedere affinché il titolare non possa, in caso di violazione dei propri diritti, avviare procedimenti successivi in forza dei due distinti sistemi di protezione (paragrafo 3). Tale disposizione è intesa a vietare la presentazione di ricorsi successivi affinché il titolare dei diritti, in caso di esito infruttuoso del procedimento avviato per il brevetto per invenzioni

industriali, non possa avvalersi del modello d'utilità per iniziare un nuovo procedimento e viceversa.

Articolo 23

81. Tale articolo sull'estinzione del modello d'utilità si ispira alle disposizioni dell'articolo 50 della convenzione sul brevetto comunitario. Il modello d'utilità si estingue quando termina la durata prestabilita, quando il titolare rinuncia al modello di utilità stesso o quando le tasse di deposito ed eventualmente di ricerca non vengono versate in tempo utile.

Articolo 24

82. Tale articolo sulle cause di nullità del modello d'utilità si informa alle disposizioni dell'articolo 56 della convenzione sul brevetto comunitario. La domanda di utilità può essere fondata esclusivamente sui seguenti motivi: l'oggetto del modello non è tutelabile, il modello d'utilità non descrive l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla; l'oggetto del modello d'utilità si estende oltre il contenuto della domanda quale è stata depositata; la protezione conferita è stata estesa.

Articolo 25

83. Il recepimento della presente direttiva nei diritti nazionali deve avvenire entro il 31 dicembre 1999. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione. Essi determinano le modalità del riferimento alla presente direttiva che dovrà essere inserito nelle disposizioni adottate o accompagnare tali disposizioni all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate in materia.

Articolo 26

84. Tale articolo stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, in conformità all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato CE

Articolo 27

85. Tale articolo dispone che gli Stati membri, ivi compresi quelli che non conoscono il sistema della tutela del modello d'utilità, siano destinatari della presente direttiva.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

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

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che il trattato obbliga la Comunità e gli Stati membri a provvedere affinché siano assicurate le condizioni necessarie per la competitività dell'industria comunitaria, e in particolare a favorire uno sfruttamento migliore delle potenzialità industriali delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico;

considerando il ruolo importante svolto attualmente dalle invenzioni tecniche, che rendono disponibili prodotti più avanzati, di miglior qualità ed aventi un'efficacia particolare, come la comodità d'applicazione o d'uso, oppure un vantaggio pratico o industriale rispetto allo stato della tecnica;

considerando che le divergenze nelle legislazioni degli Stati membri nel campo dei modelli d'utilità fanno sì che le stesse invenzioni non siano protette, o non siano protette nello stesso modo e per la stessa durata, in tutta la Comunità, e contrastano pertanto con i criteri di un mercato unico e privo di ostacoli; che è quindi necessario ravvicinare, ai fini dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, le legislazioni degli Stati membri in tale materia;

considerando che è indispensabile, nel presente contesto, mettere in atto tutti gli strumenti idonei ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria nel settore della ricerca e dello sviluppo;

considerando che le piccole e medie imprese svolgono un ruolo strategico per l'innovazione e per una risposta rapida alle esigenze del mercato;

considerando che è necessario mettere a disposizione delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, e dei ricercatori uno strumento poco costoso, rapido, e di facile valutazione ed applicazione;

considerando che la tutela conferita mediante il modello di utilità appare più adatta di quella attribuita attraverso il brevetto per invenzioni industriali per proteggere le invenzioni tecniche che presentano un grado di inventiva specifico;

considerando che è utile tutelare adeguatamente le invenzioni tecniche in tutta la Comunità;

considerando che in base al principio di proporzionalità è sufficiente ravvicinare le disposizioni nazionali che incidono nel modo più diretto sul funzionamento del mercato interno;

considerando che la realizzazione degli obiettivi perseguiti attraverso il ravvicinamento presuppone che l'acquisizione ed il mantenimento del diritto sul modello d'utilità registrato siano, in linea di principio, sottoposti alle medesime condizioni in tutti gli Stati membri; che a tal fine è opportuno stabilire un elenco tassativo delle condizioni cui l'invenzione tecnica deve rispondere per poter essere protetta attraverso un modello d'utilità;

considerando che tali condizioni sono in gran parte affini a quelle poste per la protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali; che l'attività inventiva necessaria deve tuttavia essere differente a causa della natura particolare delle invenzioni tecniche tutelabili attraverso i modelli d'utilità;

considerando che la tutela del modello d'utilità deve riguardare sia i prodotti che i procedimenti;

considerando che è opportuno eccettuare dalla tutela del modello d'utilità non solo le invenzioni solitamente escluse dalla brevettabilità ma anche le invenzioni relative a sostanze o procedimenti chimici o farmaceutici, in conseguenza delle particolari esigenze dei settori industriali interessati, nonché le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici;

considerando che la domanda di modello d'utilità deve rispondere a requisiti affini a quelli prescritti per i brevetti per invenzioni industriali; che essa deve tuttavia essere assoggettata soltanto ad una verifica formale, senza un previo esame della novità e del grado d'inventiva; che il modello d'utilità non deve formare oggetto di un rapporto di ricerca, se non su richiesta del depositante;

considerando che, per rendere possibile il buon funzionamento del mercato interno e garantire condizioni di concorrenza non falsate, è indispensabile provvedere a che i modelli d'utilità registrati fruiscono d'ora in poi della stessa protezione nella legislazione di tutti gli Stati membri ed abbiano una durata di protezione identica; che tale durata non può comunque essere superiore a 10 anni;

considerando che è necessario precisare la natura e la latitudine dei diritti conferiti dal modello d'utilità; che il principio dell'esaurimento comunitario dei diritti deve essere ribadito in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, mentre deve essere espressamente escluso il principio dell'esaurimento internazionale;

considerando che è altresì opportuno disciplinare il cumulo della protezione conferita dal brevetto per invenzioni industriali e dal modello d'utilità, nonché l'estinzione e la nullità del modello d'utilità stesso;

considerando che tutti gli Stati membri della Comunità aderiscono alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; che la Comunità e tutti gli Stati membri sono vincolati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che attengono al commercio, concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per il commercio; che le disposizioni della presente direttiva devono essere in completa armonia con quelle della Convenzione di Parigi e del predetto accordo; che la presente direttiva non incide sugli altri obblighi degli Stati membri derivanti da tale Convenzione e da tale accordo;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I GENERALITÀ

Articolo 1 **Definizioni**

Per modello d'utilità s'intende, ai fini della presente direttiva, il diritto registrato che conferisce una protezione esclusiva per le invenzioni tecniche e che è riconosciuto negli Stati membri con le seguenti denominazioni:

Austria	:	Gebrauchsmuster
Belgio	:	Brevet de courte durée/Octrooi van koorte duur
Danimarca	:	Brugsmodel
Finlandia	:	Nyttighetsmodellagen
Francia	:	Certificat d'utilité
Germania	:	Gebrauchsmuster
Grecia	:	Πιστοποιητικό υποδείγματος(χρησιμότητας)
Irlanda	:	Short-term patent
Italia	:	Brevetto per modelli d'utilità
Paesi Bassi	:	Zesjarig octrooi
Portogallo	:	Modelo de utilidade
Spagna	:	Modelo de utilidad

Articolo 2

Oggetto

La presente direttiva è intesa a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la protezione delle invenzioni attraverso il modello d'utilità.

CAPO II

CAMPO D'APPLICAZIONE DEL MODELLO D'UTILITÀ

Articolo 3

Invenzioni tutelabili

1. I modelli d'utilità vengono rilasciati per le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non si considerano invenzioni ai sensi del paragrafo 1:
 - a) le scoperte nonché le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
 - b) le creazioni estetiche;
 - c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi e per attività economiche;
 - d) le presentazioni di informazioni.

Articolo 4

Esclusioni dalla protezione

I modelli d'utilità non vengono rilasciati per

- a) le invenzioni la cui attuazione sia contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto d'essere vietata, in tutti gli Stati membri ovvero in uno o taluni di essi, da una disposizione di legge o regolamentare;
- b) le invenzioni riguardanti la materia biologica;
- c) le invenzioni riguardanti sostanze o procedimenti chimici o farmaceutici;
- d) le invenzioni implicanti programmi per elaboratori elettronici.

Articolo 5
Novità

1. L'invenzione si considera nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di modello d'utilità mediante una descrizione scritta o orale, l'utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.
3. Si considera altresì compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di modelli di utilità, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel paragrafo 2 e che siano state pubblicate a tale data o in data posteriore.

Articolo 6
Attività inventiva

Ai sensi della presente direttiva, un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se nella domanda di modello d'utilità il depositante indica in modo chiaro e probante che essa presenta, rispetto allo stato della tecnica,

- a) un'efficacia particolare, quale la comodità d'applicazione o d'uso, oppure
- b) un vantaggio pratico o industriale.

Articolo 7
Applicazione industriale

1. Un'invenzione si considera atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o usato in qualsiasi genere d'industria, ivi compresa l'agricoltura.
2. Non si considerano come invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale ai sensi del paragrafo 1 i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

CAPO III

DOMANDA DI MODELLO D'UTILITÀ

Articolo 8
Requisiti della domanda

1. La domanda di modello d'utilità deve contenere:

- a) la richiesta di rilascio del modello d'utilità
 - b) la descrizione dell'invenzione
 - c) una o più rivendicazioni;
 - d) se del caso, i disegni cui fanno riferimento la descrizione o le rivendicazioni;
 - e) un sunto.
2. La domanda di modello d'utilità dà luogo al versamento di una tassa di deposito e, se del caso, di una tassa di ricerca.

Articolo 9
Data di deposito

La data di deposito della domanda di modello d'utilità è costituita dalla data in cui il richiedente ha presentato i documenti recanti:

- a) un'indicazione da cui risulti la richiesta di rilascio del modello d'utilità;
- b) le indicazioni che consentono di identificare il richiedente;
- c) la descrizione nonché una o più rivendicazioni.

Articolo 10
Designazione dell'inventore

La domanda di modello d'utilità deve contenere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non è l'inventore o l'unico inventore, tale designazione deve essere corredata da una dichiarazione indicante l'origine dell'acquisizione del diritto al modello d'utilità.

Articolo 11
Unità dell'invenzione

La domanda di modello d'utilità deve riguardare una sola invenzione, o una pluralità d'invenzioni tra loro collegate in modo tale da formare un solo concetto inventivo generale.

Articolo 12
Descrizione dell'invenzione

L'invenzione deve essere descritta nella domanda di modello di utilità in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta possa attuarla.

Articolo 13
Rivendicazioni

1. Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
2. Il numero delle rivendicazioni deve essere limitato a quanto è strettamente necessario, tenuto conto della natura dell'invenzione.

Articolo 14
Sunto

Il sunto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica. Esso non può essere preso in considerazione per alcun altro scopo e, in particolare, per la valutazione dell'estensione della tutela richiesta e l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 15
Esame della regolarità formale

1. L'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda di modello d'utilità esamina se la domanda presenta i requisiti formali di cui agli 8 e 10 e verifica se contiene la descrizione ed il sunto.
2. Se non può essere riconosciuta una data di deposito, l'autorità competente invita il richiedente a sanare, nei modi e termini da essa stabiliti, le irregolarità constatate. Se queste irregolarità non sono sanate in tempo utile, la domanda non può essere trattata come domanda di modello d'utilità.
3. L'autorità competente menzionata nel paragrafo 1 non effettua l'esame dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 16
Rapporto di ricerca

1. Se alla domanda di modello d'utilità è stata riconosciuta una data di deposito e se la domanda stessa non si considera ritirata, l'autorità competente presso la quale è stata depositata redige, su richiesta del depositante, un rapporto di ricerca vertente sullo stato della tecnica e basato sulle rivendicazioni, tenendo debitamente conto della descrizione e degli eventuali disegni.
2. L'autorità competente presso la quale la domanda è stata depositata può affidare il compito di redigere il rapporto di ricerca a qualsiasi autorità che essa ritenga competente a tal fine.

3. Una volta redatto, il rapporto è notificato al richiedente; esso deve essere corredato delle copie di tutti i documenti citati.

4. Nelle disposizioni che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati membri possono prescrivere che il rapporto di ricerca sia obbligatorio per le azioni giudiziarie intese a far valere i diritti conferiti dal modello d'utilità.

Articolo 17

Diritto di priorità

1. Chi ha regolarmente depositato domanda di modello d'utilità o di brevetto per invenzioni in o per uno Stato membro aderente alla convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, o il suo avente causa, fruisce, ai fini del deposito di una domanda di modello d'utilità per la stessa invenzione in uno o più Stati membri, di un diritto di priorità durante dodici mesi decorrenti dal deposito della prima domanda.

2. È riconosciuto come idoneo a far sorgere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare in forza della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stato effettuato ovvero in forza di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare s'intende qualsiasi deposito sufficiente a determinare la data in cui la domanda è stata depositata nello Stato membro di cui trattasi, indipendentemente dall'esito della stessa.

Articolo 18

Priorità interna

1. Chi ha regolarmente depositato una domanda di brevetto per invenzioni fruisce di un diritto di priorità di 12 mesi ai fini del deposito di una domanda di modello d'utilità per la stessa invenzione, salvo che sia già stata rivendicata una priorità per la domanda di brevetto per invenzioni.

2. Si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

CAPO IV

EFFETTI DEL MODELLO D'UTILITÀ

Articolo 19

Durata della protezione

1. Il modello d'utilità dura sei anni dalla data di deposito della domanda.

2. Sei mesi prima della scadenza del termine indicato nel paragrafo 1, il titolare può presentare all'autorità competente una domanda di proroga del modello d'utilità per un periodo di due anni.

3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, il titolare può presentare una seconda ed ultima domanda di proroga della tutela per un periodo non superiore a due anni.

4. In nessun caso la tutela del modello d'utilità può avere durata superiore a 10 anni dalla data di deposito della domanda.

Articolo 20 **Diritti conferiti**

1. Ove abbia per oggetto un prodotto, il modello d'utilità conferisce al titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, in mancanza del proprio consenso, di fabbricare, utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare a tali fini il prodotto stesso.

2. Ove abbia per oggetto un procedimento, il modello d'utilità conferisce al titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, in mancanza del proprio consenso, di utilizzare il procedimento nonché di utilizzare, offrire in vendita, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto mediante il procedimento stesso.

3. I diritti conferiti dal modello d'utilità a norma dei paragrafi 1 e 2 non si estendono:

- a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
- b) agli atti compiuti a titolo sperimentale che riguardano l'oggetto tutelato

4. Il titolare ha diritto di cedere il modello d'utilità, di trasmetterlo in via successoria e di concludere contratti di licenza.

5. Gli Stati membri possono disporre deroghe limitate ai diritti esclusivi conferiti dal modello d'utilità, purché esse non incidano in modo ingiustificato sul normale sfruttamento del modello d'utilità e non rechino pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi del titolare del modello d'utilità, tenuto conto degli interessi dei terzi.

6. Ove la legislazione di uno Stato membro consenta utilizzazioni dell'oggetto del modello d'utilità diverse da quelle ammesse in forza del paragrafo 5, che non richiedano il consenso del titolare del diritto, in particolare l'utilizzazione da parte di pubblici poteri o di terzi da questi autorizzati, si osservano le norme vigenti per analoghe utilizzazioni in materia di brevetti per invenzioni industriali.

Articolo 21 **Esaurimento comunitario dei diritti**

1. I diritti conferiti dal modello d'utilità non si estendono agli atti relativi al prodotto oggetto del modello d'utilità dopo che il prodotto stesso sia stato messo in commercio nella Comunità dal titolare del diritto o con il suo consenso.

2. Per contro i diritti conferiti dal modello d'utilità si estendono agli atti relativi al prodotto oggetto del modello d'utilità dopo che il prodotto stesso sia stato messo in commercio fuori della Comunità dal titolare del diritto o con il suo consenso.

CAPO V CUMOLO DELLA PROTEZIONE, ESTINZIONE E NULLITÀ

Articolo 22 **Cumulo della protezione**

1. Una stessa invenzione può formare oggetto, simultaneamente o successivamente, di una domanda di brevetto per invenzioni e di una domanda di modello d'utilità.
2. Gli Stati membri possono disporre che il modello d'utilità già rilasciato sia da considerarsi privo di effetti qualora sia stato rilasciato e pubblicato un brevetto per invenzioni riguardante la stessa invenzione.
3. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 2 provvedono affinché, in caso di lesione dei suoi diritti, il titolare non possa avviare procedimenti successivi in forza dei due distinti regimi giuridici di protezione.

Articolo 23 **Estinzione**

Il modello d'utilità di estingue:

- a) al termine del periodo di cui all'articolo 19;
- b) qualora il titolare rinunci al modello d'utilità;
- c) se le tasse di cui all'articolo 8, paragrafo 2 non sono state pagate in tempo utile.

Articolo 24 **Nullità**

1. La domanda di declaratoria di nullità del modello d'utilità può essere fondata unicamente sui seguenti motivi:
 - a) l'oggetto del modello d'utilità non è tutelabile ai sensi degli articoli da 3 a 7;

b) il modello d'utilità non descrive l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) l'oggetto del modello d'utilità si estende oltre il contenuto della domanda di modello d'utilità così come è stata depositata;

d) la protezione conferita da modello d'utilità è stata estesa.

2. Se i motivi di nullità colpiscono solo parzialmente il modello d'utilità, la nullità è dichiarata nella forma di una corrispondente limitazione del modello d'utilità stesso. La limitazione può assumere la forma di una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

TITOLO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici delle invenzioni attraverso il modello d'utilità.

DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento mira a favorire la competitività delle imprese, in particolare delle PMI, ed a promuovere l'innovazione attraverso il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri sulla tutela del modello d'utilità nonché attraverso l'introduzione di una siffatta tutela negli Stati membri in cui essa non esiste.

Il provvedimento non ha implicazioni finanziarie per il bilancio della Comunità.

**GLI EFFETTI DELLA PROPOSTA
SULLE IMPRESE
(in particolare sulle P.M.I)**

1. PERCHÉ È NECESSARIO UN INTERVENTO LEGISLATIVO COMUNITARIO?

Per armonizzare a livello comunitario le disposizioni degli Stati membri relative ai modelli d'utilità e introdurre una normativa in materia negli Stati membri in cui ancora non esiste, perseguendo i seguenti obbiettivi:

- a) migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti risultanti dalle piccole invenzioni tecniche garantendone la libera circolazione;
- b) prevenire le distorsioni della concorrenza con cui devono confrontarsi attualmente le imprese che perseguono l'innovazione;
- c) garantire che tutte le imprese e tutti gli inventori indipendenti possano fruire di una protezione migliore per le loro invenzioni tecniche mediante il del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia;
- d) aumentare la competitività delle industrie europee sostenendo la ricerca europea.

2. QUALI SARANNO I SETTORI INTERESSATI

In linea di principio la proposta di direttiva interesserà tutti i settori industriali. Tuttavia, secondo le inchieste realizzate presso gli operatori, i settori maggiormente interessati saranno quelli delle costruzioni meccaniche, dell'industria elettrotecnica, della meccanica di precisione, dell'ottica nonché della costruzione. automobilistica. La proposta per contro non interesserà alcuni settori, come le industrie chimiche e farmaceutiche, che hanno presentato una richiesta in tal senso.

Le PMI saranno particolarmente interessati dalla presente proposta, specialmente quelle che fanno ricorso all'innovazione tecnica.

3. CHE COSA DOVRANNO FARE LE IMPRESE PER CONFORMARSI AL PROVVEDIMENTO ?

La tutela del modello d'utilità sarà conferita alle imprese che ne faranno domanda, sempre che siano soddisfatte tutte le prescritte condizioni. Qualsiasi domanda di modello d'utilità deve essere depositata presso le autorità competenti (nella pratica gli uffici nazionali di brevetto). Essa

implica il pagamento di una tassa di deposito il cui importo dovrà essere fissato dalle autorità degli Stati membri.

4. QUALI SONO I PROBILI EFFETTI ECONOMICI DEL PROVVEDIMENTO?

a) Sull'occupazione

L'armonizzazione delle norme nazionali che disciplinano la tutela del modello d'utilità costituirà per le imprese un incentivo per mantenere costanti, se non per aumentare, gli investimenti in ricerca e sviluppo. Essa concorrerà a definire un quadro giuridico adeguato per la tutela dell'innovazione in generale e in particolare delle invenzioni tecniche, ed avrà quindi un effetto positivo sull'occupazione, segnatamente nel settore della ricerca.

b) Sull'investimento e la creazione di nuove imprese

L'armonizzazione della tutela del modello d'utilità dovrebbe quindi accrescere notevolmente la fiducia delle imprese nel recupero degli importi spesi e le stimolerà ad investire. Posto che il brevetto per invenzioni è il miglior strumento per promuovere la ricerca, appare chiaro che il modello d'utilità, il quale ne costituisce il complemento per le piccole invenzioni tecniche, verrà considerato un incentivo per la ricerca nell'industria.

c) Sulla competitività delle imprese

L'armonizzazione farà sì che specialmente le PMI e gli inventori indipendenti non saranno più costretti a confrontarsi con sistemi di tutela diversi da Stato membro a Stato membro e potranno quindi limitare il ricorso a consulenti nel campo della proprietà industriale o giuridici. Ciò permetterà di risolvere questioni amministrative e finanziarie spesso insormontabili. La capacità inventiva delle imprese potrà esprimersi liberamente, il che rafforzerà la posizione concorrenziale delle medesime sia a livello interno che a livello internazionale.

5. LA PROPOSTA CONTIENE ELEMENTI RELATIVI ALLA PARTICOLARE SITUAZIONE DELLE P.M.I.?

I provvedimenti contenuti nella proposta sono destinati in particolare modo alle PMI, con lo scopo di aumentarne la competitività attraverso la riduzione dei costi attinenti alla tutela delle invenzioni e di promuovere l'innovazione tecnica a livello di PMI.

6. CONSULTAZIONI

La Commissione ha redatto e diffuso nel luglio del 1995 un Libro verde sulla tutela del modello d'utilità nel mercato interno¹⁷. Essa ha ricevuto quasi 90 risposte provenienti da tutti gli ambienti interessati. Il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale hanno anch'essi avuto l'occasione di presentare osservazioni al riguardo¹⁸. Inoltre la Commissione ha svolto un'audizione delle organizzazioni professionali europee il 23 settembre 1996 ed una riunione con gli esperti degli Stati membri della Comunità il 4 novembre successivo per raccogliere i rispettivi pareri in materia.

¹⁷ Documento COM(95)370 def. del 19.7.1995.

¹⁸ PE: documento PE214:304/def. del 26.06.1996; CES: documento CES 1372/95 del 26.2.1996.

ISSN 0254-1505

COM(97) 691 def.

DOCUMENTI

IT

01 05 06 10

N. di catalogo : CB-CO-97-715-IT-C

ISBN 92-78-29151-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo