

WORLD TRADE ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED
IP/N/1/ITA/L/1
7 June 1996
(96-2158)

**Council for Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights**

Original: French/
français/
francés

MAIN DEDICATED INTELLECTUAL PROPERTY LAWS AND REGULATIONS
NOTIFIED UNDER ARTICLE 63.2 OF THE AGREEMENT

Italy

The present document reproduces¹ the Law of 21 February 1989, No. 70, as notified by Italy under Article 63.2 of the Agreement (see document IP/N/1/ITA/1).

**Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce**

PRINCIPALES LOIS ET REGLEMENTATIONS CONSACREES A
LA PROPRIETE INTELLECTUELLE NOTIFIEES AU TITRE
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD

Italie

Le présent document contient le texte de la Loi du 21 février 1989, n° 70, notifiée par l'Italie au titre de l'article 63:2 de l'Accord (voir le document IP/N/1/ITA/1).

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intellectual relacionados con el Comercio**

PRINCIPALES LEYES Y REGLAMENTOS DEDICADOS A LA PROPIEDAD
INTELLECTUAL NOTIFICADOS EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 2
DEL ARTÍCULO 63 DEL ACUERDO

Italia

En el presente documento se reproduce¹ la Ley 70 de 21 de febrero de 1989, notificada por Italia en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo (véase el documento IP/N/1/ITA/1).

¹French only/Français seulement/en francés solamente.

ITALIE

**Dispositions sur la protection juridique
des topographies de produits semi-conducteurs
(Loi N° 70 du 21 février 1989)***

TABLE DES MATIÈRES**

	<i>Articles</i>
Définitions	1 ^{er}
Objet de la protection	2
Titulaires	3
Contenu des droits	4
Reconnaissance des droits	5
Durée de la protection	6
Demande d'enregistrement	7
Premier acte d'exploitation commerciale	8
Dispositions administratives	9
Dépôt de la demande d'enregistrement	10
Examen de la demande d'enregistrement	11
Refus de l'enregistrement	12
Commission des recours	13
Régime des taxes	14
Inscriptions	15
Mention de réserve	16
Actes de contrefaçon	17
Réparation du dommage et indemnité équitable	18
Acquisition de bonne foi de produits contrefaits	19
Action en contrefaçon	20
Mesures conservatoires	21
Nullité de l'enregistrement	22
Dispositions dans l'intérêt de la défense militaire ou pour cause d'utilité publique	23
Revendication de la propriété de l'enregistrement	24
Couverture financière	25

* *Titre italien:* Legge 21 febbraio 1989, n. 70. Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori.

Entrée en vigueur: 18 mars 1989.

Source: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana du 3 mars 1989, p. 3 et suiv.

Note: pour le Règlement d'exécution de la Loi N° 70 du 21 février 1989 sur la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (Décret N° 122 du 11 janvier 1991), voir les *Lois et traités de propriété industrielle*, ITALIE – Texte 1-010.

** Ajoutée par l'OMPI.

Définitions

1. — 1. On entend par «produit semi-conducteur» la forme finale ou intermédiaire de tout produit
- a) consistant dans un ensemble comportant une couche de matériau semi-conducteur;

b) constitué d'une ou de plusieurs couches de matières conductrices, isolantes ou semi-conductrices, disposées conformément à une configuration tridimensionnelle prédéterminée;

c) destiné à remplir, exclusivement ou non, une fonction électronique.

2. On entend par «topographie» d'un produit semi-conducteur une série d'images liées entre elles, quelle que soit la manière dont elles sont fixées ou codées,

a) représentant la configuration tridimensionnelle des couches qui composent un produit semi-conducteur;

b) dans laquelle chaque image reproduit le dessin ou une partie du dessin d'une surface du produit semi-conducteur à n'importe quel stade de sa fabrication.

3. On entend par «exploitation commerciale» la vente, la location, le crédit-bail ou toute autre méthode de distribution commerciale, ou une offre faite aux fins précitées. Toutefois, aux fins de l'article 4.5 et des articles 5, 6, 7.1 et 3 et 18.2 et 3, l'«exploitation commerciale» n'inclut pas l'exploitation dans des conditions de confidentialité pour autant qu'aucune distribution ultérieure aux tiers n'a lieu, sauf lorsque l'exploitation de la topographie s'effectue dans des conditions de confidentialité requises par une mesure considérée comme nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre.

Objet de la protection

2. — 1. Peuvent faire l'objet de droits exclusifs les topographies résultant de l'effort intellectuel créatif de leur auteur qui ne sont pas courantes ou banales dans le secteur industriel des produits semi-conducteurs.

2. Peuvent faire l'objet de droits exclusifs même les topographies résultant de la combinaison d'éléments courants ou banals, à condition que la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, remplisse les conditions prévues à l'alinéa 1.

3. La protection accordée aux topographies de produits semi-conducteurs ne s'étend pas aux concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées qui sont incorporés dans les topographies.

Titulaires

3. — 1. Les droits exclusifs visés à l'article 2 sont accordés aux créateurs et à leurs ayants cause.

2. Si la topographie a été créée dans le cadre de l'emploi salarié du créateur, le droit à la protection est accordé, sauf dispositions contraires du contrat de travail, à l'employeur du créateur.

3. Si la topographie a été créée au titre d'un contrat autre qu'un contrat de travail, le droit à la protection est accordé, sauf dispositions contraires du contrat, à la partie qui a commandé la topographie.

Contenu des droits

4. — 1. Les droits exclusifs visés à l'article 2 consistent dans le droit

a) de reproduire la topographie en totalité ou en partie de quelque manière ou forme que ce soit;

b) d'exploiter commercialement, de détenir ou distribuer à des fins de commercialisation ou d'importer une topographie ou un produit semi-conducteur dans lequel la topographie est incorporée.

2. Les droits visés à l'alinéa 1 sont aliénables et transmissibles.

3. Les droits exclusifs visés à l'alinéa 1 ne s'étendent pas à la reproduction à titre privé, à titre d'expérimentation, aux fins d'enseignement, d'analyse ou d'évaluation de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques incorporés dans la topographie.

4. Les droits exclusifs ne peuvent pas être exercés à l'égard de topographies créées par des tiers à partir d'une analyse ou évaluation effectuée conformément à l'alinéa 3, même si ces topographies remplissent les conditions de l'article 2.

5. Les droits visés à l'alinéa 1.b) s'épuisent, à l'égard du produit semi-conducteur ou de la topographie, par la première exploitation commerciale dans le monde faite par le titulaire ou avec son consentement.

Reconnaissance des droits

5. — 1. Les droits exclusifs visés à l'article 4 sont reconnus :

a) lorsque la topographie remplit les conditions de l'article 2;

b) lorsque la topographie est enregistrée en Italie ou, si la topographie a déjà fait l'objet d'une exploitation commerciale préalable où que ce soit dans le monde, si l'enregistrement est effectué dans le délai prévu à l'article 7;

c) lorsque le propriétaire de la topographie est, au moment de la première exploitation commerciale ou du dépôt de la demande d'enregistrement,

- 1) une personne physique ou morale italienne ou d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou qui a sa résidence ou un établissement industriel ou commercial stable sur le territoire de l'un desdits Etats;
- 2) une personne physique ou morale qui est un ressortissant d'un autre Etat partie à une convention régissant la protection des topographies à laquelle l'Italie a aussi adhéré;
- 3) une personne physique ou morale d'un autre Etat auquel l'Italie, en l'absence de convention internationale bilatérale pour la protection des topographies, accorde le traitement national sur la base de la réciprocité, si la protection accordée par la loi de l'autre Etat aux personnes physiques ou morales italiennes est analogue à la protection prévue par la présente loi.

Durée de la protection

6. — 1. Les droits exclusifs visés à l'article 4 s'éteignent 10 ans après la première des dates suivantes :

a) la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie ou le produit semi-conducteur dans lequel elle est incorporée a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde;

b) la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande d'enregistrement a été déposée régulièrement.

Demande d'enregistrement

7. — 1. Les topographies sont protégées à condition que leur enregistrement ait été demandé en Italie dans un délai de deux ans à compter de leur première exploitation commerciale où que ce soit dans le monde.

2. La protection est accordée aux topographies dont l'exploitation commerciale a commencé au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi à condition que la demande d'enregistrement soit déposée dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

3. Le droit de demander l'enregistrement s'éteint à l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle la topographie est fixée ou codée pour la

première fois si elle n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde au cours de ce délai.

4. Pour l'Office central des brevets, le déposant est présumé avoir droit à l'enregistrement et être habilité à exercer ce droit.

Premier acte d'exploitation commerciale

8. — 1. La date du premier acte d'exploitation commerciale au sens de l'article 1.3 doit être précisée dans une déclaration écrite appropriée.

Dispositions administratives

9. — 1. L'Office central des brevets fournit les services se rapportant à la matière régie par la présente loi et vérifie si les conditions de l'article 2 sont remplies.

2. Les dispositions d'exécution de la présente loi sont édictées par décret du Ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Dépôt de la demande d'enregistrement

10. — 1. L'article 91 du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939¹ et l'article 93 du même décret modifié par le décret du Président de la République N° 338 du 22 juin 1979 sont applicables au dépôt des demandes d'enregistrement.

2. La demande d'enregistrement doit être accompagnée des dessins et pièces nécessaires pour identifier la topographie et pour vérifier si les conditions de l'article 2 sont remplies.

3. Les dessins et pièces joints à la demande sont publiés dès le jour de l'enregistrement. Toutefois, le déposant peut demander que la publication de ces dessins et pièces soit différée jusqu'à la première exploitation commerciale de la topographie, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de l'enregistrement.

4. La divulgation de matériel de ce genre est autorisée, sur ordonnance de l'autorité judiciaire compé-

¹ Loi sur les brevets d'invention; voir les *Lois et traités de propriété industrielle*. ITALIE — Texte 2-001.

tente, aux parties à un litige ayant pour objet la validité ou la violation des droits exclusifs visés aux articles 2 et 4.

Examen de la demande d'enregistrement

11. — 1. L'Office central des brevets, après s'être assuré de la régularité formelle de la demande et du fait que les conditions de la présente loi sont remplies, procède à l'enregistrement de la topographie et remet immédiatement un certificat d'enregistrement à l'intéressé.

2. Le règlement d'exécution visé à l'article 9 prévoit les indications qui doivent être reportées dans le registre des topographies et sur le certificat d'enregistrement, ainsi que la procédure d'enregistrement et la procédure de recours auprès de la commission mentionnée à l'article 13.

Refus de l'enregistrement

12. — 1. La décision de l'Office central des brevets concluant au rejet total ou partiel de la demande d'enregistrement est communiquée au déposant, qui peut recourir contre cette décision, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la communication, auprès de la commission mentionnée à l'article 13.

Commission des recours

13. — 1. Le recours, au sens et aux fins du décret du Président de la République N° 1199 du 24 novembre 1971, formé devant la commission des recours mentionnée à l'article 71 du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939, est admis contre les décisions prises par l'Office central des brevets dans le domaine régi par la présente loi.

2. Le dernier alinéa de l'article 71 dudit décret royal N° 1127 de 1939, ajouté par l'article 17 de la loi N° 60 du 14 février 1987, est remplacé par ce qui suit :

...²

Régime des taxes

14. — 1. Le N° 90^{ter} suivant est ajouté après le N° 90^{bis} de l'article VIII du barème des taxes annexé au

² Modification incorporée au texte de la Loi sur les brevets d'invention (voir la note 1 ci-dessus).

décret du Président de la République N° 641 du 26 octobre 1972 et de ses modifications et mises à jour successives :

<i>Actes soumis au paiement de taxes</i>	<i>Montant des taxes</i>	<i>Mode de paiement</i>
90 ^{ter} . Certificats d'enregistrement de topographies de produits semi-conducteurs:		
1) examen d'une demande d'enregistrement	600.000	ordinaire
2) enregistrement	500.000	ordinaire
3) inscription d'un acte de transmission ou de constitution de droits de garantie	50.000	ordinaire

Les dispositions reportées des notes relatives au N° 90 précédent sont applicables par analogie.

La taxe mentionnée au point 1) doit être versée avant le dépôt de la demande et comprend la demande d'enregistrement, le pouvoir, le cas échéant, et l'examen de la demande; en cas de rejet ou de retrait de la demande, cette taxe n'est pas remboursable.

La taxe mentionnée au point 2) doit être versée, sur invitation de l'Office central des brevets, avant la décision d'enregistrement, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande. Si la taxe n'a pas été versée à l'expiration de ce délai, l'Office rejette la demande.

Inscriptions

15. — 1. Les dispositions du titre VII du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939 concernant les inscriptions s'appliquent à la matière régie par la présente loi.

2. La constitution et la modification des droits sur des topographies de produits semi-conducteurs intervenues avant le dépôt de la demande d'enregistrement sont opposables aux tiers à compter de leur date, à condition que celle-ci soit certaine.

Mention de réserve

16. — 1. La topographie, le produit semi-conducteur et son contenant peuvent porter une mention constituée

- a) du signe T inscrit dans un cercle;
- b) de la date de la première exploitation commerciale de la topographie;
- c) du nom, de la dénomination ou du sigle du titulaire du droit sur la topographie.

2. Cette mention constitue une preuve de l'enregistrement de la topographie, de la revendication de la propriété de la topographie ou de l'intention de demander l'enregistrement dans le délai prévu à l'article 7.

3. La mention ne peut pas être reportée sur les produits pour lesquels la demande d'enregistrement n'a pas été déposée dans les conditions de l'article 7 ou a été définitivement refusée.

Actes de contrefaçon

17. — 1. L'accomplissement de l'un des actes suivants sans le consentement du titulaire, même par un intermédiaire, constitue un acte de contrefaçon et de violation des droits exclusifs visés aux articles 2 et 4 :

- a) la reproduction de la topographie de quelque manière et par quelque moyen que ce soit;
- b) la fixation par quelque moyen que ce soit de la topographie dans un produit semi-conducteur;
- c) l'utilisation, l'importation et la détention aux fins de la commercialisation, ainsi que la commercialisation ou la distribution du produit semi-conducteur dans lequel est fixée la topographie.

Réparation du dommage et indemnité équitable

18. — 1. Toute personne qui, après l'enregistrement de la topographie ou après un avertissement donné par le déposant de la demande d'enregistrement, si celle-ci a été acceptée, accomplit un acte mentionné à l'article 17 est tenue de réparer le dommage causé au titulaire des droits exclusifs sur la topographie.

2. La personne qui a accompli un acte visé à l'alinéa 1 dans l'intervalle entre le premier acte d'exploitation commerciale du produit semi-conducteur portant une mention de réserve et l'enregistrement de la topographie est seulement tenue de verser une indemnité équitable au titulaire de la topographie enregistrée.

3. Si un acte mentionné aux lettres a) et b) de l'article 17 est accompli après le premier acte d'exploitation commerciale d'un produit semi-conducteur ne portant pas de mention de réserve, le titulaire de la topographie enregistrée a droit à une rémunération équitable et l'auteur de la contrefaçon a le droit d'obtenir à des conditions équitables une licence pour continuer d'exploiter la topographie dans les limites de l'usage qu'il en faisait avant l'enregistrement de celle-ci. Si le titulaire de l'enregistrement refuse d'accorder une licence contractuelle, les articles 54^{quater}, 54^{quinqies} et 54^{sexies} du décret N° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles.

Acquisition de bonne foi de produits contrefaits

19. — 1. Ne constitue pas un acte de contrefaçon l'importation, la distribution, la commercialisation ou l'utilisation de produits semi-conducteurs contrefaits effectuée sans savoir, ou sans avoir une raison valide de connaître, l'existence des droits exclusifs visés à l'article 4.

2. Dans le cas visé à l'alinéa 1, la poursuite de l'activité entreprise est autorisée dans les limites des contrats déjà conclus et des stocks existants, mais le titulaire des droits exclusifs a le droit d'obtenir une indemnité équitable. A défaut d'accord entre les parties sur le montant et les modalités du paiement de l'indemnité, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 50 du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent.

Action en contrefaçon

20. — 1. L'action en contrefaçon pour obtenir la réparation du dommage ou une indemnité équitable ne peut être intentée avant l'enregistrement et ne peut être fondée que sur des actes accomplis au cours des trois années précédant l'introduction de l'action.

2. Les dispositions des articles 74 à 89 du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent dans la mesure où ils sont compatibles en matière de protection des droits découlant de topographies.

3. Les sanctions administratives, respectivement de deux à 20 millions de liras et d'un à 10 millions de liras, s'appliquent aux actes visés aux articles 88 et 89 dudit décret royal N° 1127 de 1939.

4. Les instruments, appareils et autres accessoires contenant des produits semi-conducteurs et faisant partie de la construction ou du fonctionnement d'engins de locomotion terrestre, de navires, d'engins spatiaux ou d'engins de locomotion aérienne qui pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire, dans les eaux ou dans l'espace aérien italien ne peuvent pas faire l'objet d'actions en contrefaçon ni de mesures conservatoires.

Mesures conservatoires

21. — 1. Les droits exclusifs sur les topographies enregistrées et sur les produits semi-conducteurs peuvent être protégés par les mesures prévues au chapitre III du titre premier du livre IV du Code de procédure civile.

Nullité de l'enregistrement

22. — 1. La demande tendant à obtenir la déclaration judiciaire de la nullité de l'enregistrement de la topographie peut être présentée en tout temps et par tout intéressé si l'une des conditions des articles 2, 5.c), 7, 8 et 10 a été omise, n'a pas été remplie ou s'il n'existe absolument aucune certitude au sujet de l'une de ces conditions.

2. La décision concluant à la nullité de l'enregistrement est inscrite au registre des topographies.

Dispositions dans l'intérêt de la défense militaire ou pour cause d'utilité publique

23. — 1. Les dispositions des articles suivants du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent aux topographies et aux produits semi-conducteurs dans lesquels elles sont incorporées, dans la mesure où elles sont compatibles :

a) les articles 10, 10^{bis} et 11. La sanction administrative prévue dans ce dernier article est fixée au montant d'un à 10 millions de liras;

b) les articles 60, 61, 62, 63, 64 et 65.

Revendication de la propriété de l'enregistrement

24. — 1. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 27^{bis} du décret royal N° 1127 du 29 juin 1939 s'appliquent aux actions en revendication de la propriété d'une topographie.

Couverture financière

25. — 1. Les frais découlant de l'application de la présente loi, estimés à 60 millions de liras par année pour l'activité menée par l'Office central des brevets et à 85 millions de liras par année pour le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article 13, sont couverts par prélèvement sur les recettes mentionnées à l'article 14.

2. Le Ministre du trésor est autorisé à apporter, par décret, les modifications appropriées au bilan.

La présente loi, munie du sceau de l'Etat, est insérée dans le Recueil officiel des actes normatifs de la République italienne. Il est fait obligation à tous de l'observer et de la faire observer comme loi de l'Etat.