

LA TUTELA DELLE TOPOGRAFIE A SEMICONDUTTORE IN ITALIA

Come è noto, la tutela delle topografie a semiconduttore mediante registrazione è una pratica molto poco diffusa in Italia. In particolare, ad oltre trent'anni dalla promulgazione della legge del 21 febbraio 1989 recante norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori (seguita dal relativo decreto di attuazione, pubblicato l'11 aprile 1991), è evidente come questa privativa, che originariamente si pensava potesse incontrare i favori della nascente industria dei semiconduttori, abbia in realtà riscontrato scarso successo. I motivi di tale insuccesso sono probabilmente imputabili ad alcune peculiarità delle topografie stesse e della tutela legale ad esse attribuita, come delineato brevemente qui di seguito.

In Italia la tutela giuridica delle topografie a semiconduttore è disciplinata dagli Artt.86-97 del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30). In particolare, una topografia di un prodotto a semiconduttori è formata da una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, i quali rappresentano lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone il prodotto a semiconduttori, e in cui ciascuna immagine riproduce almeno parte di una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. Inoltre, affinché una topografia possa beneficiare della tutela, essa deve risultare dallo sforzo intellettuale creativo del suo autore e deve essere non comune o familiare nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttore; è comunque previsto che possano costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché tale combinazione risulti non comune o familiare nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttore.

Ciò premesso, la tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttore non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche e informazioni codificate, incorporati nelle topografie. Infatti, il legislatore ha voluto proteggere solo la forma del circuito o dispositivo integrato realizzato tramite il prodotto a semiconduttore, indipendentemente dalle tecniche usate per rappresentarlo o per realizzare i vari strati del prodotto a semiconduttori e, inoltre, indipendentemente dalla funzione tecnica svolta dal circuito o dispositivo integrato. In aggiunta, i diritti esclusivi conferiti dalla legge all'avente diritto consistono nella facoltà di riprodurre la topografia in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, e di sfruttare commercialmente, detenere, o distribuire a scopo di commercializzazione, o importare la topografia o il prodotto a semiconduttori su cui è fissata la topografia; la legge specifica, altresì, che è considerata contraffazione la fissazione, comunque effettuata, della topografia di un prodotto a semiconduttori e l'utilizzazione del prodotto a semiconduttori.

Alla luce di quanto sopra, è evidente come la tutela fornita alla struttura di un prodotto a semiconduttori (intesa come successione ordinata di strati di materiale, almeno uno di tali strati essendo formato da un materiale semiconduttore) sia poco attrattiva per l'industria dei semiconduttori, soprattutto se confrontata con la tutela che può essere ottenuta mediante deposito di una corrispondente domanda di brevetto, attraverso la quale è possibile ottenere un ambito di tutela che copre la funzione tecnica svolta dal prodotto a

semiconduttori e, se del caso, il processo di fabbricazione. Inoltre, anche senza ricorrere a confronti con altri tipi di privative, occorre considerare che la legge stabilisce rilevanti limitazioni alla tutela ottenibile mediante registrazione di una topografia a semiconduttore.

In particolare, non sono protette dalla legge le riproduzioni in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di analizzare, valutare, o insegnare i concetti, i processi, i sistemi o le tecniche incorporate nella topografia; inoltre, i diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata nei summenzionati ambiti, qualora tali topografie rispondano ai requisiti di proteggibilità. Conseguentemente, il cosiddetto "reverse engineering" è legale e può essere impiegato per progettare una topografia che "aggiri" l'ambito di tutela ottenibile mediante registrazione.

Esistono inoltre ostacoli all'ottenimento della tutela mediante registrazione di una topografia a semiconduttore, come spiegato qui di seguito. A tal proposito, occorre ricordare come la legge subordini il riconoscimento dei diritti al fatto che la registrazione avvenga entro due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale (ovunque nel mondo) o entro quindici anni dalla fissazione o codificazione della topografia a semiconduttore, se non vi è stato un precedente sfruttamento commerciale (termine puramente teorico, vista la rapida obsolescenza a cui sono soggetti i prodotti in questo campo tecnico). I diritti terminano dopo dieci anni dalla prima delle seguenti due date: la fine dell'anno in cui si è verificato il primo sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo; la fine dell'anno in cui è stata presentata, nella forma prevista, la domanda di registrazione. Inoltre, la topografia, il prodotto a semiconduttori e il suo involucro esterno possono recare una menzione, la quale prova l'avvenuta registrazione della topografia, ovvero la rivendicazione della titolarità sulla topografia o l'intenzione di chiedere la registrazione entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale.

Ciò premesso, a differenza dalla protezione brevettuale, la legge prevede che non costituiscano atti di contraffazione l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione di prodotti a semiconduttori contraffatti, effettuati senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere l'esistenza dei diritti esclusivi. In tal caso, è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.

Inoltre, qualora la riproduzione o la fissazione della topografia, oppure l'importazione, la distribuzione, la commercializzazione o l'utilizzazione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia avvengano tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semiconduttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata. Invece, qualora la riproduzione o la fissazione della topografia siano avvenute dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto a un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata.

In pratica, le limitazioni dei diritti nella fase intercorrente fra il primo sfruttamento commerciale e la registrazione e nel caso di buona fede del contraffattore, unite alle ben più rilevanti limitazioni relative all'ambito di tutela ottenibile mediante la registrazione e ai costi eccessivamente elevati rispetto alla protezione conferita,



hanno concorso a creare un clima di “sfiducia” nei confronti di questo tipo di privativa. La registrazione di una topografia a semiconduttore mantiene invece una sua utilità essenzialmente nei malaugurati casi in cui, a causa di una predivulgazione, non sia stato possibile depositare una domanda di brevetto atta a proteggere un circuito elettronico implementato in un prodotto a semiconduttori; in tal caso, la successiva registrazione della relativa topografia rappresenta un’ultima possibilità di ottenere una protezione – sia pur molto specifica – del trovato.

Pietro Spalla

