

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 878-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE BERNARDINETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

col **Ministro degli Affari Esteri**

col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1965

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, il cui oggetto riguarda l'istituzione delle licenze obbligatorie sui brevetti industriali, costituisce una novità nel nostro ordinamento giuridico.

La materia relativa ai brevetti per invenzioni industriali è regolata, come è risaputo, dal regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. In detta legge è strettamente disciplinato il diritto dell'inventore, in modo che l'inventore stesso rimane sempre l'autonomo ed indisturbato padrone della sua invenzione, anche se l'attuazione di essa potrebbe seriamente influire sull'andamento economico del Paese. I tempi odierni richiedevano e richiedono un aggiornamento delle norme che regolano la materia, e soprattutto postulano, proprio nel momento attuale, la possibilità che altri, al di fuori dell'inventore, possa sfruttare l'invenzione stessa, ed inserirsi perciò nel processo produttivo della Nazione, giovandosi della novità dell'invenzione, dei sistemi e metodi nuovi creati, al servizio della collettività.

Una tale esigenza è stata da parecchio avvertita, non solo nel campo interno, ma soprattutto in campo internazionale. In quest'ultimo infatti l'esigenza di un aggiornamento della materia legislativa in tal senso è stata avvertita nell'ambito dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sorta dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo del 1883. Le conferenze internazionali che si sono tenute nell'ambito di detta Unione, come quella dell'Aja del 6 dicembre del 1925, stabilirono, quarant'anni or sono, che la decadenza dal brevetto per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione non poteva essere dichiarata, salvo il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non fosse stata sufficiente ad eliminare gli abusi derivanti dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti con il brevetto. La Convenzione che scaturì da questa Conferenza dell'Aja del 6 dicembre 1925 fu ratificata con regio decreto-legge 10 gennaio 1926, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2701.

Con la successiva Conferenza di Londra del 2 giugno 1934 — tenuta sempre nell'ambito

dell'Unione internazionale della protezione della proprietà industriale sorta dalla Convenzione di Parigi del 1883 — si ribadì il principio, che fu ugualmente recepito nel nostro ordinamento giuridico con la ratifica della Convenzione che ne scaturì a mezzo della legge 15 dicembre 1954, n. 1322.

Anche nel campo interno l'esigenza di un adeguamento delle norme che regolavano la materia nella direzione dell'istituzione delle licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali si faceva sempre più strada, nonostante le naturali ed inevitabili opposizioni da parte degli interessati. La necessità infatti di attuare un'invenzione nel territorio dello Stato, quando questa fosse stata utile all'economia del Paese, poneva sempre il Governo nella doverosa convinzione di dover provvedere in materia. Così pure la necessità di mantenere e migliorare nella nostra economia quell'impulso atto a tenere fronte alla dinamica moderna del settore contribuiva vieppiù alla concreta maturazione di questa convinzione, ormai resa indilazionabile dalla forza degli eventi. In tal senso urgeva poi il fatto che non si poteva non tener conto di mantenere il livello occupazionale in posizioni di sempre maggiore ricettività della mano d'opera disoccupata. Ed infine non si poteva non tener conto della necessità di dover provvedere ad eliminare gli abusi di uno strano monopolio, che era direttamente connesso con l'impostazione del decreto originario del 29 giugno 1939, n. 1127.

Di qui l'urgenza di un provvedimento legislativo, che il Governo ha predisposto con il disegno di legge in esame.

Già in precedenza il Governo aveva predisposto un altro disegno di legge di tale genere (atto del Senato n. 1117 - III Legislatura); ma il disegno di legge decadde per la fine della legislatura.

Per quanto detto sopra, l'attuale disegno di legge, proponendosi lo scopo di istituire le licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali, deve prendere le mosse dalla modifica dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Naturalmente, prima della modifica dell'articolo 54, è giocoforza rivedere e modificare l'articolo 52 della stes-

sa legge, il quale statuisce il contenuto ed i limiti del diritto conseguente al brevetto industriale. Le previste modifiche degli altri e successivi articoli del richiamato decreto del 1939, n. 1127 riguardano soltanto le conseguenziali e necessarie modifiche formali o di rito, in relazione alle modifiche sostanziali relative agli articoli 52 e 54 della predetta legge.

Come è risaputo, il vecchio articolo 52 del decreto 29 giugno 1939, n. 1127, statuiva che l'invenzione doveva essere attuata nel territorio dello Stato in modo da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Una dizione di questo genere non può certo ritenersi allineata alla dinamica dei tempi moderni. Bisognava perciò trovare una nuova formula che non solo per la completezza delle diverse ipotesi, ma soprattutto per una nuova impostazione di principio, avesse tenuto conto di una più vasta concezione di indole pratica e dell'aspetto sociale dell'invenzione stessa. Di modo che l'attuale formulazione che si propone con il disegno di legge in esame per la modifica dell'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve, senz'altro, ritenersi più rispondente all'attuale situazione economica e sociale del Paese. Nella proposta modifica infatti viene dichiarato che l'invenzione industriale deve essere attuata nel territorio dello Stato in modo da evitare che possano essere impediti o rendersi difficili sia il soddisfacimento della domanda del prodotto brevettato, che l'esportazione del prodotto brevettato od ottenuto col procedimento brevettato, nonchè l'attuazione di altre invenzioni brevettate di notevole importanza per l'economia del Paese, che siano subordinate alla utilizzazione delle invenzioni brevettate, e l'esercizio, nel territorio dello Stato, di attività economiche diverse da quelle alle quali si riferisce l'attuazione dell'invenzione quando tali attività importino l'impiego e la disposizione dei prodotti ottenuti od ottenibili con le invenzioni o l'utilizzazione anche parziale del procedimento brevettato.

Si evince chiaramente perciò che la preoccupazione principale è stata quella di tener presente, più che l'aspetto individualistico e soggettivistico dell'inventore, l'interesse ge-

nerale dell'economia del Paese e l'utilità della collettività.

Con la proposta modifica dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si affronta l'istituzione della licenza obbligatoria sui brevetti per le invenzioni industriali. Si tratta di una vera novità nel nostro ordinamento giuridico. E ciò è stato già ben chiaramente detto in precedenza.

Il vecchio articolo 54 del regio decreto del 1939 statuiva la decadenza del brevetto nel caso che l'invenzione non fosse stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione fosse stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso non aveva luogo la decadenza se l'invenzione fosse dipesa da cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui il brevetto apparteneva. La mancanza comunque di mezzi finanziari non era compresa fra queste ultime cause. Si trattava perciò di un carattere veramente sanzionatorio della norma che regolava la decadenza del brevetto secondo il decreto del 1939. Ora, con la nuova formulazione proposta all'articolo 2 dell'attuale disegno di legge, si prescinde da questo carattere sanzionatorio, e si stabilisce invece che, trascorsi 4 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, o tre anni da quella della concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata nella misura o con le modalità previste all'articolo 52 ovvero se, anche successivamente, l'attuazione è stata sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta o modificata rispetto alla misura e alle modalità predette, qualunque interessato che non sia contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutata la concessione di usare la sua invenzione, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza od insufficienza dell'attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, non comprendendosi peraltro tra le predette circostanze, la mancanza di mezzi finanziari.

In tal modo perciò sorge il nuovo istituto della concessione di licenza obbligatoria sui brevetti per invenzioni industriali.

La concessione delle licenze obbligatorie per lo sfruttamento dei brevetti di invenzioni industriali fa sorgere nel concessionario un diritto soggettivo di sfruttamento, ma un diritto non esclusivo, giacchè non è precluso lo sfruttamento dell'invenzione stessa da parte del titolare del brevetto, e non trasferibile se non con il consenso del titolare.

Al concessionario della licenza per lo sfruttamento delle invenzioni industriali fa obbligo il pagamento di un congruo compenso a favore del titolare del brevetto, congruo compenso che deve essere stabilito di comune accordo tra le parti interessate, tenendo conto di tutte le cause giustificatrici del diritto alla licenza. Ove le parti convenzano di deferire la determinazione del compenso ad un arbitratore, nel caso di mancato accordo nella designazione di tale arbitratore, le parti possono ricorrere al Presidente del Tribunale di Roma per la nomina dell'arbitratore stesso. Il compenso deve essere pagato entro i primi tre mesi dell'anno solare, e la mancata corresponsione del compenso fa decadere l'interessato dal diritto della licenza obbligatoria.

Gli articoli successivi prevedono le procedure e le modalità per l'inoltro della domanda tendente ad ottenere la concessione di una licenza obbligatoria e la concessione della licenza stessa. Come risulta all'articolo 3 del disegno di legge in esame, la domanda deve essere inoltrata all'Ufficio centrale dei brevetti, il quale Ufficio, entro 30 giorni, è tenuto a comunicare al titolare del brevetto la domanda stessa per le opportune ed eventuali osservazioni e richieste. Il titolare della licenza ha a sua disposizione altri 30 giorni per fare le sue comunicazioni, osservazioni e richieste. Se, al termine di questi 30 giorni, il titolare della concessione della licenza non si è opposto, la licenza obbligatoria viene concessa. Se invece vi è opposizione, viene interessata immediatamente l'autorità giudiziaria.

Sempre tenendo conto dell'importanza che può avere nell'economia nazionale lo sfruttamento di un'invenzione industriale, è prevista anche la concessione di una licenza provvisoria da parte del Ministero del-

l'industria e commercio in pendenza di giudizio davanti all'autorità giudiziaria, e ciò ad iniziativa non solo dell'autorità amministrativa, ma anche su eventuale richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

A questo punto corre al relatore l'obbligo di richiamare l'identico istituto previsto dal disegno di legge n. 692, d'iniziativa governativa, ed avente per oggetto la tutela delle novità vegetali, disegno di legge all'esame dell'Assemblea del Senato. Il predetto disegno di legge n. 692 istituisce, per coloro che abbiano intenzione di sfruttare la novità vegetale brevettata, la concessione di una licenza speciale per l'uso non esclusivo dell'invenzione stessa per le sole novità vegetali utilizzabili nel settore dell'alimentazione umana e del bestiame. Lo stesso disegno di legge a cui si fa riferimento prevede però l'istituzione di una Commissione con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste per l'esame delle domande di concessione di licenza speciale. La predetta Commissione è chiamata a determinare anche il congruo compenso, nel solo caso del mancato accordo tra le parti.

L'attuale disegno di legge, che ha per oggetto la concessione di licenze obbligatorie per lo sfruttamento delle invenzioni industriali, non prevede la costituzione di alcuna Commissione per l'esame delle domande di concessioni di licenza di sfruttamento di invenzioni industriali e, pertanto, la determinazione del congruo compenso da liquidarsi all'inventore tutelato dal brevetto non è mai trasferita alla competenza di alcun organo esterno alle parti. Naturalmente tutto questo è in relazione alla dinamica che maggiormente informa ed accompagna l'attività industriale di fronte alla naturale e, vorremmo quasi dire, proverbiale lentezza del settore agricolo. Senza poi dimenticare che per il settore agricolo l'istituzione della concessione del brevetto sulle novità vegetali è una vera novità del nostro ordinamento giuridico — novità che, seppure spinta da altrettante urgenze di impegni internazionali, tuttavia aveva sempre trovato delle opposizioni nel campo interno — novità che, comunque, postulava una maggiore pruden-

za nella concessione di licenze per lo sfruttamento delle invenzioni da parte di coloro che avevano interesse e volontà di attuare una invenzione nel campo agricolo.

Nella discussione che si è avuta presso la 9^a Commissione permanente del Senato

del disegno di legge in questione si è arrivati alla conclusione di ritenere opportuno e necessario varare il disegno di legge stesso; sicchè se ne propone l'approvazione in Assemblea.

BERNARDINETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« L'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in modo da evitare che possono essere impediti o rendersi difficili:

1) il soddisfacimento della domanda del prodotto brevettato od ottenuto col procedimento brevettato, ovvero;

2) l'esportazione del prodotto brevettato od ottenuto col procedimento brevettato, ovvero;

3) l'attuazione di altre invenzioni brevettate, di notevole importanza per l'economia del Paese, che siano subordinate alla utilizzazione d'invenzioni brevettate;

4) l'esercizio, nel territorio dello Stato, di attività economiche diverse da quelle alle quali si riferisce l'attuazione dell'invenzione quando tali attività importino l'impiego e la disposizione dei prodotti ottenuti od ottenibili con l'invenzione, o l'utilizzazione, anche parziale, del procedimento brevettato.

Le invenzioni riguardanti oggetti che, per la prima volta, figurano in un'esposizione o fiera a carattere nazionale o internazionale, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate dal giorno della presentazione al pubblico degli oggetti stessi fino al giorno della chiusura della manifestazione, purchè siano stati esposti per almeno dieci giorni o, in caso di manifestazione di più breve durata, per tutto il periodo di essa ».

Art. 2.

L'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi quattro anni dalla data di deposito della domanda di brevetto o tre anni da quella di concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata

nella misura o con le modalità previste all'articolo 52 ovvero se, anche successivamente, l'attuazione stessa è stata sospesa per oltre tre anni o è stata ridotta o modificata rispetto alla misura o alle modalità predette, qualunque interessato che non sia contrafattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione d'usare la sua invenzione, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza od insufficienza d'attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa.

La mancanza di mezzi finanziari non è compresa tra le circostanze indicate nel comma precedente.

La licenza per il motivo considerato all'articolo 52, n. 3, può essere chiesta soltanto dal titolare del brevetto decorrente da data posteriore e dai suoi aventi causa. Può essere chiesta, viceversa, dal titolare del brevetto decorrente da data anteriore o dai suoi aventi causa se la relativa invenzione presenti importanza prevalente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare ed a quelle tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 di questo decreto ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 54-bis. — La licenza di cui al precedente articolo non dà diritto all'uso esclusivo dell'invenzione nè preclude l'attuazione dell'invenzione stessa al titolare del brevetto ed ai suoi aventi causa. Se è data per il motivo indicato dall'articolo 52, n. 2, la licenza dà diritto all'uso dell'invenzione limitatamente alla produzione di cose da esportare.

La licenza ha effetto per la rimanente durata del brevetto, e non è trasferibile se non con il consenso del titolare del brevetto o congiuntamente alla cessione dell'azienda del licenziatario.

Il licenziatario è tenuto a pagare al titolare del brevetto, entro i primi tre mesi dell'anno solare, un congruo compenso.

Per la determinazione della misura del compenso deve tenersi conto delle cause giustificatrici del diritto alla licenza.

Alla licenza obbligatoria si estendono le condizioni più vantaggiose che, successivamente ad essa, il titolare del brevetto conceda ad altro licenziatario.

Se non è corrisposto il compenso, il licenziatario decade dal suo diritto senza pregiudizio dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto per l'attuazione già fatta.

Art. 54-ter. — Se le parti convengono di deferire la determinazione del compenso a un arbitratore, in caso di mancato accordo nella designazione, la stessa può essere fatta dal Presidente del tribunale di Roma su richiesta di una delle parti.

Art. 54-quater. — Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'articolo 54 deve farne istanza all'Ufficio centrale brevetti, modelli e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare del brevetto ed a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti od annotati.

Nell'istanza debbono essere specificati il fatto costitutivo del diritto alla licenza e la misura e le modalità dell'indennità offerta.

L'istanza deve essere accompagnata dalla prova del pagamento delle tasse prescritte.

Entro trenta giorni dal ricevimento della notizia dell'istanza, il titolare del brevetto o tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti od annotati possono contestare l'esistenza del diritto del richiedente ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità del compenso. L'opposizione deve essere motivata.

Art. 54-quinquies. — L'Ufficio dà pronta comunicazione all'istante mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista all'ultimo comma dell'articolo precedente e dei suoi motivi.

Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, se l'opposizione è diretta a contestare il diritto alla licenza,

colui che l'ha chiesta deve chiamare in giudizio l'opponente.

Art. 54-sexies. — Se non è fatta opposizione nel termine previsto nel quarto comma dell'articolo 54-quater o se l'opposizione non è motivata, il Ministro per l'industria e il commercio, con suo decreto, accorda la licenza.

La licenza è accordata anche nel caso in cui non sono accettate le misure e le modalità del compenso. Può altresì, essere rilasciata in via provvisoria nonostante l'opposizione, quando sussistano motivi d'urgenza, e subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia.

In tali casi il Ministro determina la misura e le modalità del compenso e della garanzia su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 71.

Il decreto del Ministro è comunicato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e può essere impugnato innanzi al giudice competente entro 30 giorni dalla comunicazione predetta.

In pendenza dell'impugnazione il licenziatario è tenuto all'osservanza delle condizioni stabilite nella licenza.

Art. 54-septies. — Fuori dell'ipotesi del rilascio della licenza in via provvisoria, previsto dall'articolo 54-sexies, comma secondo, durante il giudizio sulla contestazione del diritto alla licenza, questa non può essere rilasciata fino a quando non sia emessa sentenza passata in giudicato; ma il giudice può autorizzare il Ministro a rilasciare la licenza in via provvisoria.

La domanda è rigettata se non contiene l'offerta dell'indennità e, dove sia necessario, delle modalità del suo pagamento, ovvero se non è stata accompagnata dalla prova del pagamento delle tasse prescritte.

Se nel termine indicato dal secondo comma dell'articolo 54-quinquies l'interessato non propone l'azione giudiziale ivi prevista, il Ministro ne rigetta la domanda ».

Art. 4.

All'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

« 3) per il perdurare della mancata e insufficiente attuazione dell'invenzione, ai sen-

si di questo decreto, trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria ».

Art. 5.

All'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente comma:

« Deve essere trascritto anche il decreto che accorda la licenza obbligatoria ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 77-bis:

« Il titolare di una licenza, anche se a titolo non esclusivo, può esercitare ogni azione a tutela del brevetto spettante al titolare, ma deve chiamare in giudizio il titolare stesso ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 78 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente articolo 78-bis:

« L'azione di accertamento del diritto alla licenza obbligatoria, l'impugnazione dei provvedimenti del Ministro indicati all'articolo

54-sexies e l'azione di decadenza dal diritto alla licenza obbligatoria, si propongono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 75. Allo stesso tribunale si può proporre istanza per la sospensione dell'efficacia della licenza provvisoria, prevista nello stesso articolo 54-sexies; l'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore od al Presidente del Collegio, che provvedono ai sensi dell'articolo 351 del Codice di procedura civile.

Per la decisione di merito sul diritto alla licenza, il giudice può chiedere il parere del Ministro per l'industria ed il commercio e, quando la licenza è stata domandata per il motivo indicato nell'articolo 52, n. 2), anche il parere del Ministro del commercio con l'estero ».

Art. 8.

Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti voci:

« 1) per la domanda di licenza obbligatoria su brevetto principale o completivo, lire 60.000;

2) per la concessione della licenza obbligatoria, lire 180.000.

La licenza obbligatoria è soggetta per ciascun anno di durata alla tassa di concessione governative di lire 20.000 ».