SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 221-A-bis)

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI MARELLI, CERABONA, VALENZI, BUSONI, BARDELLINI, IORIO, BONAFINI, MASCIALE, SPEZZANO, RODA, SCOTTI e RONZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 14 settembre 1962

Disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito del mandato ricevuto dalla 9ª Commissione permanente si è ritenuto necessario stendere la presente relazione suppletiva ai fini di una migliore illustrazione, sia pure sommaria, del disegno di legge riguardante talune disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali, di iniziativa dei senatori Montagnani Marelli ed altri.

A prescindere dalle considerazioni già svolte nella precedente relazione, (stampato n. 221-A), devesi osservare che i principi informatori del disegno di legge, e particolarmente l'introduzione dopo nove anni di un sistema, previsto dall'articolo 37, di utilizzazione dell'invenzione da parte di chi vi abbia interesse mediante una licenza accordata senza nessuna indagine sulla pubblica utilità della licenza stessa, costituiscono una grave menomazione del diritto di esclusiva del titolare del brevetto.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

A ben considerare i termini della questione, il limite di nove anni può apparire assolutamente arbitrario.

Lo sviluppo della tecnica industriale ha imposto, infatti, che le nuove invenzioni nel maggior numero dei casi più che essere il trovato della genialità del singolo inventore sono l'effetto di uno studio organizzato, per cui si rende necessaria la creazione di uffici studi specializzati enormemente costosi. Inoltre, l'utilizzazione delle nuove invenzioni può richiedere l'applicazione di capitali assai ingenti per il cui ammortizzamento è necessario prevedere un congruo periodo di tempo, assicurando al titolare l'esclusiva.

Ciò risponde non tanto ad esigenze privatistiche, ma alla necessità di incoraggiare nel nostro Paese, come avviene in ogni Paese industrialmente progredito, lo sviluppo della ricerca industriale.

Il principio di licenze speciali può essere giustificato, infatti, soltanto da motivi di pubblica utilità, così come è stato previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa n. 246, concernente la tutela delle novità vegetali, ed in quello, sempre di iniziativa governativa, n. 1717, concernente l'istituzione di licenze obbligatorie, in esecuzione di trattati internazionali ratificati.

L'utilizzazione di un brevetto da parte di terzi, mediante il pagamento di un compenso, decorso il termine di nove anni, rappresenta, secondo i giuristi, una specie di pubblico dominio pagante, sistema questo in contrasto con la tradizione giuridica italiana brevettistica e con i principi accolti dalle legislazioni estere.

Peraltro, dai proponenti, ed è strano, nessuna norma è prevista circa la licenza obbligatoria, la cui introduzione nella legislazione vigente, come è noto, deriva dalla Convenzione di Parigi, ratificata dall'Italia nell'ultima stesura avvenuta a Lisbona il 31 ottobre 1958.

Va, infine notato che dal punto di vista dell'organizzazione, il disegno di legge appare difettoso in quanto prevede un servizio per l'esame della novità, che non è inquadrato nell'Ufficio nazionale dei brevetti, la cui autonomia e la cui importanza va valutata non soltanto in relazione alla legislazione nazionale esistente, ma agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ed alla necessità di assicurare all'Italia una rappresentanza nell'Unione internazionale della proprietà industriale derivata dalla richiamata Convenzione di Parigi.

Da ultimo, devesi rilevare ancora che il disegno di legge prescinde da ogni esame del problema finanziario in quanto non indica i mezzi di copertura per le nuove spese derivanti dall'esame della novità.

Per concludere queste brevi considerazioni, manca una definizione del cosidetto *reddito di licenza per il quale viene introdotta*, con il disegno di legge in esame, una nuova imposta che, a prima vista appare, non potendosi altrimenti definire, una duplicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Per le considerazioni esposte, e richiamando quanto già fatto presente nella precedente relazione, la 9ª Commissione esprime parere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Oggetto del brevetto, condizioni ed effetti del rilascio.

Art. 1.

Si rilasciano brevetti d'invenzione per le invenzioni nuove utilizzabili in campo industriale o agricolo. Essi sono rilasciati senza garanzia dello Stato.

Art. 2.

Si considera invenzione nuova:

1) un prodotto avente carattere assolutamente nuovo e con effetti nuovi collegato ad un risultato industriale;

2) un nuovo mezzo, metodo o processo per ottenere un risultato o un prodotto;

3) un nuovo mezzo, metodo o processo e la sostanza nuova con esso ottenuta, purchè questa possa formare oggetto di brevetto ai sensi di questa legge;

4) mezzi, metodi, processi o prodotti conosciuti i quali attraverso la loro nuova diversa applicazione industriale, diano un risultato non prevedibile e affatto diverso da quello ottenuto precedentemente;

5) le nuove varietà vegetali, comunque ottenute, purchè non comprese in gruppi di piante che si propagano per seme ed i processi impiegati per la loro produzione in quanto permettono di ottenere, in modo costante, sulla base della descrizione datane dall'inventore, una varietà vegetale determinata con carattere di stabilità.

Art. 3.

Non possono essere brevettate:

1) le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria alle leggi o ai buoni costumi;

2) le invenzioni di medicinali e le invenzioni di procedimenti per la fabbricazione di medicinali;

3) le invenzioni di commestibili, di foraggi e di bevande.

Art. 4.

I brevetti riguardanti i paragrafi 1 e 3 dell'articolo 2 dànno la presunzione che ogni prodotto della composizione e della caratteristica brevettate, sia attuato — fino a prova contraria — in violazione di detti brevetti.

Art. 5.

Un prodotto nuovo o una sostanza nuova coperti da brevetto ed i mezzi per ottenerli cadono in dominio pubblico, limitatamente a questo uso, se hanno successivamente applicazioni medicinali.

Art. 6.

È considerata nuova l'invenzione che, anteriormente al deposito della domanda di brevetto:

a) non è stata divulgata nel territorio dello Stato ed all'estero in modo da renderne possibile l'esecuzione a persona esperta;

b) non è stata esposta in pubblicazioni, per mezzo di scritti o d'immagini, in modo da rendere possibile l'esecuzione a persona esperta.

Non è opponibile all'inventore od al suo avente causa la divulgazione dell'invenzione avvenuta nei sei mesi precedenti il deposito della domanda di brevetto, quando la divulgazione dipenda da uno dei fatti previsti dal Codice penale accertati con sentenza passata in giudicato.

Sono fatte salve le disposizioni relative alla priorità derivante da un deposito anteriore e dall'esposizione dell'invenzione.

Art. 7.

Il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, al suo avente causa o al terzo cui l'invenzione appartiene per altri titoli.

Se più persone hanno fatto un'invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune.

Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

Art. 8.

Durante la procedura davanti al Servizio esame preventivo è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda all'Ufficio della proprietà industriale.

Art. 9.

Il depositante deve, prima della pubblicazione della domanda di brevetto, designare in modo esatto e per iscritto l'inventore all'Ufficio della proprietà industriale.

La persona designata dal depositante è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione di rilascio del brevetto e nell'esposto d'invenzione.

Il secondo capoverso è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l'inventore è lui e non la persona designata dal depositante.

Art. 10.

La menzione prevista nell'articolo 9, secondo capoverso, è omessa se l'inventore designato dal depositante vi rinuncia.

La rinuncia anticipata dell'inventore ad essere menzionato come tale non ha effetto.

Art. 11.

Quando l'invenzione industriale è fatta in esecuzione ed in adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, con l'obbligo della citazione al momento del deposito, del nome dell'autore.

A questi spetta una equa compartecipazione agli utili derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.

Se non è prevista o stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta in esecuzione o in adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono in parti eguali all'inventore e al datore di lavoro.

Art. 12.

Qualora non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto e per la facoltà di chiedere od acquistare brevetti all'estero per la medesima invenzione, nonchè per ottenere una licenza d'uso non esclusivo.

L'inventore che presenti domanda di brevetto deve comunicare al datore di lavoro copia della domanda di brevetto entro trenta giorni dal deposito della stessa; il datore di lavoro può esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione.

I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui al presente articolo si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Art. 13.

Agli effetti degli articoli precedenti si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro tre mesi da quando l'inventore ha cessato il rapporto di lavoro da una azienda privata o Amministrazione pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa rientra.

Art. 14.

Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l'invenzione professionalmente e di ricevere in pagamento il corrispettivo dovutogli dai cessionari.

Oltre all'uso e all'esecuzione dell'invenzione, l'utilizzazione comprende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla e divulgarla.

I diritti di brevetto per nuove varietà vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere e d'introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione delle varietà brevettate.

Art. 15.

Lo sfruttamento del brevetto per invenzione industriale la cui attuazione implichi quella d'invenzioni protette da precedenti brevetti ancora in vigore viene regolato dall'articolo 36.

Per le varietà vegetali ottenute per mutazione gemmaria di una varietà brevettata i diritti derivanti dal brevetto della nuova varietà appartengono a colui che l'ha individuata e prodotta.

Art. 16.

I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, debbono essere muniti del segno del brevetto consistente nella indicazione degli estremi del brevetto.

Il titolare del brevetto può esigere che i cessionari muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbricati o l'imballaggio dei medesimi.

Art. 17.

Chiunque può richiedere precisazioni inerenti al brevetto a chi ha messo in circolazione i documenti commerciali, gli annunci di ogni genere, i prodotti o le merci con la indicazione relativa all'esistenza della protezione.

Art. 18.

Chi non ha il domicilio in Italia, deve, per domandare il rilascio di un brevetto e invocare i diritti che derivano dal brevetto, avere un mandatario domiciliato in Italia.

Il mandatario rappresenta il depositante o il titolare del brevetto nelle procedure promosse conformemente alla presente legge davanti all'autorità amministrativa e al giudice, sono riservate le disposizioni concernenti l'esercizio dell'avvocatura.

Art. 19.

La durata del brevetto è stabilita in diciotto anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Questa durata è stabilita per i brevetti richiesti a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 20.

Il brevetto si estingue:

a) se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all'Ufficio della proprietà industriale;

b) se una tassa annuale non è pagata entro sei mesi dalla scadenza.

CAPO II

Diritto di priorità.

Art. 21.

I cittadini degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, che hanno regolarmente depositato, in uno Stato dell'Unione che non sia l'Italia, una domanda di brevetto d'invenzione industriale, fruiscono durante 12 mesi a partire dal primo deposito, di un diritto di priorità per il deposito in Italia di una domanda di brevetto per le stesse invenzioni.

Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti dopo il primo deposito.

Durante il termine sopra previsto non può essere acquistato alcun diritto di cessione.

Art. 22.

Sono parificati ai cittadini degli Stati dell'Unione i cittadini di altri Stati, che hanno il loro domicilio oppure un'azienda industriale o commerciale, in uno degli Stati dell'Unione, come pure i cittadini di Stati che, sebbene non facciano parte dell'Unione, concedono la reciprocità all'Italia.

Chi ha acquistato il diritto del primo depositante di depositare una domanda di brevetto per la stessa invenzione in Italia può invocare il diritto di priorità, anche se non è cittadino o non è parificato ai cittadini di uno degli Stati dell'Unione.

Se il primo deposito all'estero, il deposito in Italia o ambedue questi depositi sono stati fatti da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l'avente diritto può invocare la priorità derivata dal primo deposito.

Art. 23.

Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all'Ufficio della proprietà industriale, nel termine di tre mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, dichiarazione scritta indicante la data e lo Stato del primo deposito.

Il depositante deve presentare, entro il termine di sei mesi a decorrere dal deposito della domanda, copie dei documenti tecnici allegati al primo deposito; egli presenta in pari tempo attestazione in duplice esemplare rilasciata dall'autorità che ha ricevuto il deposito, circa la concordanza delle copie con i documenti originali, come pure circa la data del deposito.

Se l'uno o l'altro di questi termini non è osservato, il diritto alla priorità si estingue.

Art. 24.

Il deposito all'estero invocato dal depositante si presume essere il primo che sia stato fatto sul territorio dell'Unione internazionale.

Art. 25.

I cittadini degli Stati dell'Unione che hanno esposto le loro invenzioni in Italia o in un altro Stato dell'Unione, a un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta, fruiscono durante sei mesi dal giorno d'apertura dell'esposizione, di un diritto di priorità per il deposito in Italia di una domanda di brevetto per le stesse invenzioni.

Questo diritto consiste in ciò che non sono opponibili al deposito i fatti sopravvenuti dopo il giorno in cui l'oggetto del deposito è giunto sul posto dell'esposizione.

Durante il termine sopra previsto non può essere acquistato alcun diritto di cessione.

Art. 26.

Chi intende rivendicare un diritto di priorità secondo l'articolo 25 deve presentare all'Ufficio della proprietà industriale, entro il termine di tre mesi a contare dal deposito della domanda di brevetto, dichiarazione

scritta indicante il nome e la sede dell'esposizione; se siffatto termine non è osservato, il diritto alla priorità si estingue.

A domanda dell'esaminatore, il depositante deve provare l'esattezza della sua dichiarazione.

Art. 27.

Tra più invenzioni riguardanti identici oggetti consegnati per l'esposizione nello stesso giorno, la priorità spetta all'invenzione per la quale è stata depositata prima la domanda di brevetto.

Art. 28.

Gli articoli 23 e 25 sono applicabili per analogia alla priorità derivante da una esposizione.

CAPO III

Modificazioni e restrizioni.

Art. 29.

A domanda, il Servizio esame preventivo rigetta la domanda di brevetto:

1) se non ricorrono gli elementi essenziali di cui all'articolo 1;

2) se l'invenzione non può essere brevettata secondo l'articolo 3;

3) se l'invenzione non è descritta, nell'esposto d'invenzione, in modo che possa essere attuata da persona esperta;

4) se la rivendicazione, anche con lo aiuto della descrizione, non definisce chiaramente l'invenzione;

5) se per la stessa invenzione è stato rilasciato un brevetto valido, in seguito ad un deposito anteriore o ad un deposito che fruisce di una priorità anteriore;

6) se il titolare del brevetto non è nè l'inventore nè il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento della priorità derivata da un deposito all'estero, senza che sia stato tuttavia ottenuto il brevetto estero, il titolare del brevetto può essere tenuto a specificare i motivi per cui il brevetto estero non è stato rilasciato e a presentare i relativi mezzi di prova.

Art. 30.

Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell'invenzione il brevetto viene limitato in conformità.

Art. 31.

L'introduzione in Italia del prodotto brevettato non costituisce attuazione di brevetto.

Art. 32.

L'azione per nullità può essere promossa da chiunque vi abbia interesse davanti all'Ufficio competente del Servizio esame preventivo.

Art. 33.

Nell'interesse della difesa militare del Paese si procede alla espropriazione totale o parziale del brevetto.

L'espropriato ha diritto ad una indennità che sarà fissata secondo le norme vigenti.

Art. 34.

Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte.

Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azione per violazione del brevetto.

Per trasferire un brevetto non è necessaria l'iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un'iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto.

I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.

Art. 35.

Il depositante o il titolare del brevetto possono autorizzare terzi alla utilizzazione della invenzione secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

Art. 36.

Il titolare di un brevetto la cui attuazione è subordinata alla utilizzazione di invenzione brevettata ha diritto alla concessione di una licenza nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione; tuttavia questo diritto può essere fatto valere soltanto dopo trascorsi tre anni dalla data ufficiale di registrazione del primo brevetto.

Il titolare del primo brevetto ha diritto alla reciprocità nella concessione da parte del titolare del secondo brevetto.

CAPO IV

Concessione di sfruttamento.

Art. 37.

Dopo nove anni dalla data di concessione di un brevetto per invenzione industriale, chiunque vi abbia interesse può ottenere la concessione della licenza per l'utilizzazione dell'invenzione.

La licenza è accordata al richiedente che abbia capacità tecnica ed economica adeguata al programma finanziario tecnico e commerciale esposto nella domanda di licenza.

La concessione della licenza obbligatoria è condizionata al versamento da parte del richiedente di una cauzione adeguata alla importanza dell'invenzione ed alla capacità economica del richiedente stesso.

Art. 38.

La domanda si propone al Presidente della Corte d'appello con ricorso contenente l'esposizione del programma finanziario, tecnico e commerciale che il richiedente intende svolgere e con uno studio riflettente l'importanza del brevetto alla luce dell'attuazione fattane e dello sfruttamento avvenuto fino al momento della domanda.

Il Presidente fissa con decreto il giorno della comparizione davanti a sè del richiedente e del titolare del brevetto, nonchè il termine per la notifica del ricorso e del decreto al titolare del brevetto.

Art. 39.

Le parti debbono comparire personalmente davanti al Presidente. Se il ricorrente non si presenta, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il titolare del brevetto il Presidente procede in sua assenza.

Art. 40.

Il Presidente procura di accordare le parti.

Se le parti si accordano il Presidente fa redigere processo verbale dell'intervenuto accordo.

Se il titolare del brevetto non compare o l'accordo non riesce il Presidente fissa con termine per la notifica del ricorso e del decreto al titolare del brevetto.

ordinanza le condizioni di concessione della licenza.

Art. 41.

L'ordinanza di concessione della licenza deve contenere:

l'estensione e la durata della licenza;

la percentuale del congruo compenso da conteggiarsi sul prezzo del prodotto fabbricato o sul fatturato e che il licenziatario è tenuto a pagare al titolare del brevetto alle scadenze annuali.

Art. 42.

L'ordinanza può essere impugnata con reclamo al Collegio nel termine perentorio di 30 giorni dall'atto della notifica.

Il reclamo si propone con ricorso al Presidente il quale con decreto in calce al ricorso fissa la data di comparizione delle parti innanzi al Collegio.

Copia del reclamo e del decreto sono notificate all'altra parte.

Art. 43.

Il ricorso si propone davanti all'Autorità giudiziaria del domicilio del titolare del brevetto.

Qualora il titolare del brevetto non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, il ricorso è proposto davanti all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il richiedente ha domicilio o residenza.

Qualora nè il richiedente nè il titolare abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l'Autorità giudiziaria di Roma.

L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza.

Art. 44.

Il licenziatario deve svolgere il programma di lavori entro i termini stabiliti, comunicare mensilmente al titolare del brevetto con lettera raccomandata lo stato di avanzamento dei lavori di attuazione, i dati statistici inerenti alla produzione ed i dati contabili inerenti al prezzo di vendita ed al fatturato, nonchè permettere in qualunque momento il controllo da parte del titolare del brevetto.

Art. 45.

Il titolare del brevetto deve concedere a titolo gratuito, limitatamente al periodo di attuazione, la collaborazione tecnica al licenziatario del brevetto.

Art. 46.

Ogni triennio sia il titolare del brevetto, sia il licenziatario possono richiedere alla Autorità giudiziaria che la ha fissata, la revisione della percentuale del compenso di cui all'articolo 41.

Il richiedente dovrà fornire la prova dei motivi addotti a ragione della sua richiesta.

La procedura per l'esame della richiesta di revisione è quella indicata nell'articolo 43 e seguenti.

Art. 47.

Il licenziatario del brevetto può chiedere altri rinnovi della licenza fino a coprire la validità della durata del brevetto, sempre che abbia attuato il programma finanziario, tecnico e commerciale del periodo scaduto.

Art. 48.

Il licenziatario decade dalla licenza se:

non attua l'invenzione entro un anno dalla data di scadenza del programma stabilito;

sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;

non svolge esattamente il programma di produzione;

sospende la produzione per un periodo superiore ai 30 giorni salvo casi di forza maggiore o persiste nella sospensione nonostante diffida;

non corrisponde nei termini i diritti stabiliti a proprio carico.

La decadenza comporta la perdita della cauzione.

Art. 49.

Le disposizioni dall'articolo 36 all'articolo 44 non si applicano ai brevetti espropriati per interesse militare.

CAPO V

Tasse e termini di pagamento.

Art. 50.

Per ogni brevetto è riscossa, al momento del deposito della domanda, una tassa di deposito (di lire 13.000).

Art. 51.

Per ogni brevetto deve essere pagata annualmente a contare dall'inizio del terzo anno dopo la data di deposito della domanda una tassa esigibile anticipatamente, e cioè:

L.	per	il	3°	anno
L.	»	»	4°	»
L.	»	»	5°	»
L.	»	»	6°	»
L.	»	»	7°	»
L.	»	»	8°	»
L.	»	»	9°	»
L.	»	»	10°	»
L.	»	»	11°	»
L.	»	»	12°	»
L.	»	»	13°	»
L.	»	»	14°	»
L.	»	»	15°	»
L.	»	»	16°	»
L.	»	»	17°	»
L.	»	»	18°	»

Le tasse annuali scadono il giorno corrispondente a quello del deposito della domanda e devono essere pagate entro i quattro mesi successivi alla scadenza.

Se al momento del rilascio del brevetto sono già scadute le tasse annuali queste possono ancora essere pagate entro i tre mesi successivi alla data ufficiale di registrazione del brevetto.

Art. 52.

I depositanti ed i titolari di brevetto che provano di trovarsi in stato d'indigenza possono ottenere la proroga per il pagamento di metà della tassa di deposito, per il pagamento della tassa di pubblicazione e per quello delle tasse annuali da versare dal terzo all'ottavo anno.

Il titolare del brevetto che, dopo lo spirare dell'ottavo anno vuole conservare il suo brevetto, deve pagare oltre alla tassa annuale anticipata:

all'inizio del nono anno, la prima metà della terza tassa annuale;

all'inizio del decimo anno, la seconda metà della terza tassa annuale;

all'inizio dell'undicesimo anno, la prima metà della quarta tassa annuale;

all'inizio del dodicesimo anno, la seconda metà della quarta tassa annuale;

all'inizio del tredicesimo anno, la totalità della quinta tassa annuale;

all'inizio del quattordicesimo anno, la totalità della sesta tassa annuale;

all'inizio del quindicesimo anno, la totalità della settima tassa annuale;

all'inizio del sedicesimo anno, la totalità dell'ottava tassa annuale.

È inoltre stabilito che la residua parte della tassa di deposito e la tassa di pubblicazione devono essere pagate entro il nono anno.

Art. 53.

La rinuncia al brevetto o la dichiarazione di nullità non esimono dal pagamento delle tasse maturate sino al momento della cancellazione.

CAPO VI

Reintegrazione nello stato anteriore.

Art. 54.

Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a contare dallo spirare del termine non osservato, all'autorità presso la quale l'atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l'atto omesso deve essere eseguito.

La reintegrazione non è ammessa nei seguenti casi:

a) secondo comma del presente articolo (termine per domandare la reintegrazione);

b) articolo 82 (termine per presentare opposizione).

Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l'atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile.

Se la reintegrazione ha per conseguenza che debbano essere ripetute la pubblicazione della domanda di brevetto e la procedura di opposizione, al richiedente è assegnato, nella decisione che lo reintegra nello stato anteriore, un termine di trenta giorni per garantire il pagamento delle spese che ne risulteranno per l'Ufficio e per la controparte; la reintegrazione si caduca se le garanzie non sono fornite in tempo utile.

Art. 55.

Il brevetto non è opponibile a chi nel periodo di cui al precedente articolo, abbia utilizzato l'invenzione professionalmente in buona fede o ha fatto a questo scopo speciali preparativi.

Colui che invoca un diritto fondato su questo fatto deve versare al titolare del brevetto un'adeguata indennità, con effetto a decorrere dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore.

In caso di contestazione, il giudice decide circa l'esistenza e l'estensione dei diritti fatti valere dal terzo e fissa l'importo della indennità prevista più sopra.

TITOLO II

RILASCIO DEL BREVETTO

CAPO I

Domanda di brevetto.

Art. 56.

Chi vuole ottenere un brevetto d'invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l'Ufficio della proprietà industriale che annota la domanda nell'apposito Registro. La domanda di brevetto consta di un atto di richiesta inteso ad ottenere il rilascio del brevetto e di una descrizione dell'invenzione.

Contemporaneamente deve essere pagata la tassa di deposito; se la domanda di brevetto è accompagnata da una richiesta di proroga sufficientemente motivata deve essere pagata solo la metà di questa tassa.

L'Ufficio della proprietà industriale, eseguite le pratiche amministrative, inoltra la domanda al Servizio esame preventivo.

Art. 57.

La descrizione dell'invenzione deve contenere tutti gli elementi che ne consentano agevolmente l'attuazione.

Per le varietà vegetali debbono anche essere posti in evidenza nella descrizione gli elementi per raggiungere il risultato oggetto del brevetto; deve essere altresì in-

dicato il nome che alla varietà vegetale è stato attribuito dall'inventore.

Per ogni brevetto il depositante deve formulare una o più rivendicazioni per definire e limitare l'invenzione. Sono parte integrante della descrizione i disegni quotati necessari alla sua intelligenza, se trattasi di parti meccaniche e gli schemi elettrici se trattasi di invenzioni catalogabili nelle sezioni *G*, *H* della classificazione internazionale dei brevetti firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

Art. 58.

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione. Se la domanda comprende più invenzioni, l'esaminatore assegna al richiedente un congruo termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, per limitare la domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare nello stesso termine, per le rimanenti invenzioni, distinte domande.

Art. 59.

Data del deposito è considerato il momento in cui sono stati depositati i documenti richiesti dall'articolo 56 ed è stata pagata la tassa prescritta.

Per gl'invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla posta italiana a destinazione dell'Ufficio della proprietà industriale.

Art. 60.

Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una prima domanda comprendente più invenzioni riceve come data di deposito quella della domanda iniziale se, al momento del deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa e se la domanda iniziale non è ancora stata oggetto di un decisione definitiva; in caso contrario essa riceve come data di deposito quella in cui è stata presentata.

Art. 61.

Prima che il brevetto sia pubblicato e dopo l'esame da parte dell'esaminatore, il depositante può presentare altre richieste in luogo di quelle respinte.

CAPO II

Organizzazione del Servizio esame preventivo.

Art. 62.

L'esame preventivo è introdotto allo scopo di controllare i requisiti di novità intrinseca ed estrinseca, di realtà e di industrialità di una invenzione.

Art. 63.

Il Governo è autorizzato a trattare un accordo con il Governo dell'Aja per permettere all'istituendo Servizio esame preventivo di consultare gli atti, gli incarti, le delibere e l'archivio brevettuale del già esistente Ufficio olandese per l'esame preventivo.

Art. 64.

Il Servizio esame preventivo comprende:

a) le sottosezioni esaminanti per l'esame formale e di merito della domanda di brevetto e per il conferimento del brevetto;

b) le sezioni brevetti per giudicare i ricorsi del richiedente del brevetto alle delibere dell'esaminatore;

c) le divisioni d'opposizione per statuire:

1) sulle opposizioni posteriori alla pubblicazione del brevetto, presentate dai terzi contro le decisioni dell'esaminatore e della sezione brevetti;

2) sulle richieste di annullamento di brevetto;

d) le divisioni riunite per statuire sulle decisioni di massima da prendere o prese dalle sezioni brevetti o da una delle divisioni d'opposizione.

Art. 65.

Le incombenze delle sottosezioni vengono sbrigate da un membro tecnico che esercita le sue funzioni come esaminatore unico; egli deve avere una particolare formazione tecnica.

Gli esaminatori non possono esercitare una funzione nelle divisioni d'opposizione e i membri tecnici delle divisioni d'opposizione non possono avere funzioni nel conferimento del brevetto.

Art. 66.

Le sezioni brevetti comprendono giuristi e tecnici.

Esse devono essere composte per prendere le loro decisioni, che sono esecutive, di almeno tre membri di cui due membri tecnici ed un membro giurista, non computando l'esaminatore.

Funge da Presidente della sezione il più anziano.

Art. 67.

Il Ministro di grazia e giustizia può dare la facoltà al Presidente del Servizio esame preventivo di deferire all'esaminatore gli affari che non presentano giuridicamente o tecnicamente difficoltà e che sarebbero di competenza delle sezioni brevetti.

Art. 68.

Le divisioni d'opposizione esprimono le loro decisioni con due membri giuristi e due membri tecnici.

Il membro più anziano funge da Presidente.

Art. 69.

Le divisioni d'opposizione entro i limiti della loro competenza sono indipendenti e unicamente sottoposte alla presente legge.

Art. 70.

I Presidenti delle divisioni d'opposizione formano le Divisioni riunite; si riuniscono ogni volta che si intenda impartire una direttiva giurisprudenziale o quando una divisione intende derogare ad una decisione di massima presa consuetudinariamente o da un'altra divisione d'opposizione.

Queste decisioni sono vincolanti e sono valide se presenti almeno due terzi dei componenti.

Art. 71.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina il Presidente del Servizio esame preventivo.

Art. 72.

Si accede alle altre cariche del Servizio per concorso.

Come membro tecnico possono concorrere i professori ordinari d'Università o di scuola superiore tecnica, o i liberi docenti con almeno cinque anni di applicazione, i direttori di istituto di ricerca statale.

Potranno partecipare al primo concorso per membro tecnico i funzionari che effettuano attualmente la concessione dei brevetti.

Come membro giurista a vita può concorrere solo colui che è magistrato di Corte d'appello o di cassazione.

Art. 73.

L'organizzazione delle sottosezioni degli esaminatori, delle sezioni brevetti e delle divisioni d'opposizione spetta al Presidente del Servizio preventivo.

Come pure gli spettano le decisioni nella regolazione di opposizione e l'imposizione delle tasse di gestione.

CAPO III

Esame di merito.

Art. 74.

La domanda di brevetto di cui agli articoli 1 e 2 è vagliata da un esaminatore. Se l'esaminatore reputa che non vi siano gli estremi per il rilascio del brevetto o che il depositante non ha diritto al rilascio del brevetto conformemente all'articolo 7, ne fa avvertito il depositante con indicazione dei motivi e gli assegna un termine per rispondere.

Se l'esaminatore reputa che la domanda di brevetto non corrisponde ad altre prescrizioni della legge assegna al depositante un termine per correggere le manchevolezze.

Art. 75.

Se non vengono corrette in tempo utile le manchevolezze di cui all'articolo precedente l'esaminatore respinge la domanda.

Art. 76.

Se l'esaminatore respinge *in toto* le rivendicazioni contenute nel brevetto perchè contrarie al disposto dell'articolo 2 la domanda è respinta; il richiedente non può presentare posteriormente altra domanda per la stessa invenzione anche con rivendicazioni modificate.

La sottosezione dell'esaminatore presenterà a chiunque ne faccia richiesta i documenti completi di questa procedura di esame.

Art. 77.

Il richiedente del brevetto può fare ricorso, ad eccezione di quanto disposto nell'articolo 76, alla sezione brevetti contro le delibere dell'esaminatore entro un mese, presentando motivata opposizione e adempiendo al pagamento della tassa d'opposizione.

Art. 78.

Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo e la domanda è conforme alle prescrizioni, o se sono stati superati i motivi di ricorso del richiedente, l'esaminatore o la sezione brevetti ordina la pubblicazione della domanda e ordina il pagamento della tassa di pubblicazione.

In mancanza del pagamento della tassa di pubblicazione, trascorsi due mesi, la domanda sarà considerata ritirata.

Art. 79.

La pubblicazione della domanda di brevetto deve riprodurre il contenuto essenziale della invenzione con i disegni relativi.

Presso il Servizio esame preventivo sono esposti, affinchè ognuno possa prenderne visione e richiederne copia dietro pagamento fino allo spirare del termine di opposizione, oltre alla domanda di brevetto l'elenco delle pubblicazioni — scritti o immagini — contrapposte dall'esaminatore, gli atti d'istruttoria d'esame e, se è il caso, i documenti giustificativi della priorità.

Art. 80.

Con la pubblicazione della domanda di brevetto si determina la protezione provvisoria sull'invenzione contro l'utilizzazione non autorizzata.

Art. 81.

A domanda del depositante la pubblicazione può essere differita di 6 mesi al massimo a contare dalla data in cui è stato redatto l'ordine.

Art. 82.

Ognuno può, nei quattro mesi che seguono la pubblicazione, opporsi al rilascio del brevetto, fondandosi solo sul fatto che l'invenzione non può essere brevettata secondo gli articoli da 1 a 3 e da 5 a 7.

Art. 83.

L'opposizione di cui all'articolo precedente deve essere presentata per iscritto alla divisione d'opposizione e in copia alla sottosezione dell'esaminatore; deve indicare in modo completo i fatti sui quali è fondata l'opposizione, come pure i mezzi di prova.

La divisione d'opposizione inviterà l'esaminatore, il richiedente del brevetto e l'opponente e, se richiesti, saranno presentati i mezzi di prova.

La decisione relativa al rilascio del brevetto è ad essa deferita.

Art. 84.

Se, a seguito dell'opposizione, le rivendicazioni subiscono modifica, deve procedersi nuovamente alla pubblicazione ed al giudizio di opposizione.

Le spese sono a carico dell'interessato.

Art. 85.

Se non è fatta l'opposizione di cui all'articolo 82 il Servizio esame preventivo rilascia il brevetto precisando nel titolo del brevetto la data della pubblicazione e la data del rilascio con la menzione: « Servizio esame preventivo ».

Art. 86.

La divisione d'opposizione fissa liberamente nella decisione relativa al rilascio del brevetto o in seguito al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell'opposizione, in quale misura le spese debbano essere messe a carico degli interessati.

Art. 87.

I procedimenti di fabbricazione di sostanze mediante trasformazione del nucleo atomico ed i brevetti nucleari vengono esaminati e rilasciati con i disposti dell'articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, della legge istitutiva della Comunità dell'energia atomica.

TITOLO III

TRASCRIZIONI ED ANNOTAZIONI

Art. 88.

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio della proprietà industriale:

1) i contratti di concessione di sfruttamento e gli importi delle *redevances* maturate;

2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, la titolarietà dei diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali.

3) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali di godimento oppure diritti personali per non meno di tre anni o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo articolo 92 concernenti i brevetti anzidetti;

4) gli atti di divisione, di conferimento in società o in associazione o di assegnazione in sede di liquidazione, di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

5) l'atto di rinuncia al brevetto;

6) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti;

7) i verbali di sequestro, di pignoramento, di aggiudicazione in seguito a vendita forzata, di assegnazione;

8) il verbale di sospensione della vendita di brevetti pignorati per essere restituiti al debitore a norma del Codice di procedura civile;

9) le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza di un brevetto, ovvero che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte o annotate le domande tendenti ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo;

10) gli atti che provano l'avvenuta successione legittima o testamentaria e le sentenze relative;

11) gli atti e le cessioni secondo gli articoli da 17 a 23 della legge istitutiva della Comunità europea dell'energia atomica.

Art. 89.

Gli atti e le sentenze di cui all'articolo precedente, qualora si riferiscono a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel Registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel Registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 90.

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Il Presidente dell'Ufficio della proprietà industriale regolerà il modo e la forma ed altresì la tassa, per la trascrizione.

Art. 91.

Gli atti e le sentenze di cui al precedente articolo 88, tranne gli atti e le sentenze indicati ai nn. 6 e 10, finchè non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto.

Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, è preferito chi ha per primo trascritto il suo titolo d'acquisto.

La trascrizione del verbale di pignoramento, finchè dura l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione o di assegnazione, purchè avvenga entro tre mesi dalla data dell'aggiudicazione stessa o dell'assegnazione.

Gli atti che provano l'avvenuta successione legittima o testamentaria e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Art. 92.

I diritti di garanzia sui brevetti per invenzioni industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro.

Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia.

Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta per la trascrizione.

Art. 93.

Debbono essere annotati nel Registro dei brevetti:

1) la designazione delle persone alle quali sono attribuiti diritti sul brevetto ai sensi dell'articolo 9;

2) le licenze di sfruttamento e le variazioni relative, ai sensi degli articoli da 38 a 51;

3) le sentenze e le domande di cui al paragrafo 9 dell'articolo 88;

4) i mutamenti di nome ed i mutamenti di domicilio;

5) i rifiuti di priorità;

6) i pagamenti delle tasse annuali;

7) le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei brevetti;

8) tutti gli atti pei quali l'annotazione è prevista dal regolamento.

Per le annotazioni da effettuare ad istanza degli interessati, questi debbono presentare apposita domanda, in doppia copia, allegando i relativi documenti.

Nel regolamento sono stabilite le modalità per le annotazioni e le relative cancellazioni.

Art. 94.

Il titolare del brevetto sotto sua responsabilità deve comunicare all'Ufficio della proprietà industriale, che ne farà annotazione su apposito schedario, le condizioni delle licenze di sfruttamento concesse e semestralmente l'ammontare dei diritti di licenza introitati.

Art. 95.

Sono deferite ad una Commissione dei ricorsi in materia di proprietà industriale le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà industriale che respingono totalmente o parzialmente le domande di:

a) inserimento del nome dell'inventore nel Registro dei brevetti e nel brevetto;

b) integrazione o regolarizzazione anche tardiva del pagamento di una tassa o di agevolazioni in materia di tasse;

c) iscrizioni, trascrizioni e annotazioni ai sensi delle disposizioni degli articoli dall'88 al 92.

Art. 96.

I poteri previsti all'articolo 95 della presente legge sono esercitati dalla Commissione in carica fino alla sua nuova regolamentazione e relativa nomina dei componenti.

TITOLO IV

ISTITUZIONE DEL FONDO INCREMENTO SCIENTIFICO

Art. 97.

Con la presente legge viene imposta la tassa sul reddito di licenza i cui importi vengono dichiarati secondo la norma dell'articolo 98 e va a beneficio secondo la seguente ripartizione: 50 per cento all'Associazione nazionale inventori e il 50 per cento al Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 98.

La tassa sul reddito di licenza è progressiva e viene così fissata: sul reddito semestrale di licenza:

fino a L.	3.500.000	. . . . .		il	5‰
da »	3.500.001	a L.	6.000.000	»	6‰
da »	6.000.001	» »	8.000.000	»	7‰
da »	8.000.001	» »	10.000.000	»	8‰
da »	10.000.001	» »	12.000.000	»	9‰
da »	12.000.001	» »	14.000.000	»	10‰
da »	14.000.001	» »	16.000.000	»	11‰
da »	16.000.001	» »	18.000.000	»	13‰
da »	18.000.001	» »	22.000.000	»	15‰
oltre »	22.000.001	. . . . .		»	20‰

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 99.

I brevetti per invenzioni industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore

di questa legge sono soggetti, per quanto alle cause di nullità estranee all'esame preventivo, alle norme della legge anteriore.

Art. 100.

Le domande di brevetti e le domande per la trascrizione dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore di questa legge, sono trattate secondo le disposizioni in essa contenute.

Art. 101.

Resta abrogata, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, ogni altra disposizione di legge o di regolamento che sia contraria ad essa.