

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1717-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

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

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1961

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1962

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — In attesa dell'avvento auspicato del « brevetto europeo » per il quale sono già in stato molto avanzato gli studi di revisione dell'intera materia in seno alla Comunità economica europea, si è reso ugualmente urgente e necessario provvedere in campo nazionale all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame e riguardante la istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali allo scopo di adempiere l'obbligazione internazionale contratta dall'Italia in esecuzione della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 revisionata, da ultimo, a Lisbona il 31 ottobre 1958.

Devesi premettere che il disegno di legge, così come è stato redatto nel testo ministeriale, è già superato dalla revisione alla Convenzione suddetta apportata appunto a Lisbona nel 1958. Infatti, in esso, si fa riferimento esclusivamente alla revisione precedente di Londra avvenuta il 2 giugno 1934 e nei confronti della quale l'Italia era ancora inadempiente per un complesso di circostanze compresa quella dello scioglimento di questa Assemblea per fine legislatura.

Ciò stante, la 9ª Commissione ritiene anzitutto di coordinare l'articolo 2 del disegno di legge in esame con l'articolo 5 del testo della Convenzione di Parigi. Infatti, il testo della Convenzione di Parigi, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958, contiene una notevole variante rispetto alle precedenti edizioni, proprio all'articolo 5 concernente l'istituto della licenza obbligatoria.

Tale variante riguarda precisamente il periodo di franchigia prima del quale non è consentita la concessione di licenza obbligatoria su invenzioni validamente brevettate, nel caso di mancata od insufficiente attuazione, da parte del titolare dei diritti di esclusiva, dell'invenzione stessa.

Detto periodo, stabilito univocamente in tre anni dalla data di concessione del brevetto, è stato, nel testo di Lisbona della Convenzione (articolo 5, n. 4) variato in quello di 4 anni dalla data di deposito della do-

manda di brevetto o di 3 anni da quella di concessione del brevetto stesso dovendosi applicare a seconda dei casi il termine più favorevole per il titolare del brevetto.

L'articolo 5 della Convenzione, nella traduzione italiana, recita infatti così: « La decadenza del brevetto non potrà essere prevista che per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare del brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita neppure sotto forma di concessione di una sub-licenza, che con la parte dell'impresa o dell'azienda che la utilizza ».

Conseguentemente l'articolo 2 del disegno di legge deve essere così modificato:

« 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, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi, se l'invenzione non è stata attuata eccetera ... ” ».

Restano fermi i principi che ispirano il disegno di legge in esame ed inalterata la sua struttura, così come sono stati messi nella giusta evidenza dalla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame. Gioverà qui sottolineare, come è già stato fatto rilevare nella detta relazione, che il provvedimento proposto alla nostra approvazione interpreta anche una sentita esigenza delle categorie produttrici del Paese e costituisce un notevole progresso rispetto all'attuale sistema.

Basta pensare che col sistema proposto nel disegno di legge sul quale siamo chiamati a deliberare, in luogo di prevedere per la mancata ed insufficiente attuazione della invenzione brevettata la decadenza del brevetto, si riconosce la nascita di un diritto soggettivo all'attuazione dell'invenzione in regime di licenza non esclusiva da parte di chiunque abbia interesse all'attuazione stessa.

Da rilevare l'importanza dell'articolo 1 del provvedimento che rappresenta una più chiara formulazione dell'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, allo scopo di eliminare dubbi ed errori di interpretazione e soprattutto vale a configurare, in maniera tassativa, i casi per i quali può concedersi la licenza obbligatoria.

Di nessuna particolare illustrazione dopo quella ministeriale hanno necessità le disposizioni contenute negli altri articoli riferendosi esse all'attuazione scrupolosa dei principi che hanno motivato l'adesione dell'Italia alla Convenzione avanti richiamata ed alla recente revisione effettuata a Lisbona per la quale sono in corso di approvazione gli strumenti di ratifica.

Comunico il parere espresso sul complesso del provvedimento della 5^a Commissione:

« La Commissione sottolinea che la sostituzione dell'Istituto delle licenze obbligato-

rie a quello delle decadenze, in caso di mancata o insufficiente attuazione della invenzione brevettata, anche in adempimento di un obbligo convenzionale internazionale (Convenzione di Parigi di Unione per la protezione della proprietà industriale) va inquadrata nell'esigenza di affermare un diritto della collettività all'attuazione delle invenzioni brevettate e di dare a questo diritto una adeguata tutela.

Ad una regolamentazione privatistica e negativa della protezione della proprietà industriale, che si esauriva in una pronuncia di decadenza dei diritti brevettuali non esercitati, si sostituisce infatti, una regolamentazione positiva e pubblicistica della stessa, che riconosce al titolare il diritto di esclusiva sui brevetti, ma riconosce alla collettività un diritto all'attuazione del brevetto, in caso di inazione del titolare, con il conferimento a terzi della licenza obbligatoria di attuazione dell'invenzione brevettata, contro pagamento al titolare di un compenso a titolo di indennità.

Si concorda su questa impostazione del provvedimento, corretta traduzione, nel settore della legislazione brevettuale, di una esigenza di tutela dell'interesse collettivo all'attuazione di tutte le iniziative volte ad assicurare migliori condizioni di vita ».

TURANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

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 di 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 la invenzione, o la utilizzazione, anche parziale, del procedimento brevettato.

Le invenzioni riguardanti oggetti che, per la prima volta, figurano in una 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 tre anni dalla concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attua-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

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

(Segue: *Testo del Governo*).

ta 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 contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione di usare la sua invenzione, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza od insufficienza di 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 indi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

da quella di concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi, 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 contraffattore, al quale il titolare del brevetto abbia rifiutato la concessione di usare la sua invenzione, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza od insufficienza di attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

cato 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 vuole 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.

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

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

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

Entro trenta giorni dal ricevimento della notizia della istanza, il titolare del brevetto e 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 allo 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 la 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-*ter*, 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 di 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 della impugnazione il licenziatario è tenuto all'osservanza delle condizioni stabilite nella licenza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

(Segue: *Testo del Governo*).

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 della 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 della invenzione, ai sensi 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 azio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

ne 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, la 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 governativa di lire 20.000 ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.