

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1717)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(COLOMBO)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(FANFANI)

col **Ministro degli Affari Esteri**
(SEJNI)

col **Ministro dell'Interno**
(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**
(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**
(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**
(ANDREOTTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**
(BOSCO)

col **Ministro dei Trasporti**
(SPATARO)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(RUMOR)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**
(MARTINELLI)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1961

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Nella precedente legislatura fu presentato al Senato della Repubblica un disegno di legge per la istituzione di licenze obbligatorie su brevetti per invenzioni industriali (Atti Senato numero 2235, seconda legislatura).

Il disegno di legge passò all'esame della Commissione industria, che apportò allo stesso alcune modifiche di ordine formale, ma non potette essere esaminato dall'Assemblea per il sopravvenuto scioglimento del Senato.

Il Governo intende ripresentare all'esame del Parlamento un nuovo disegno di legge, che costituisce l'adempimento di una obbligazione internazionale, oltre che una sentita esigenza delle categorie produttrici del Paese.

Infatti, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, statuisce, all'articolo 54, che « il brevetto per l'invenzione industriale decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione è stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso, non avrà luogo la decadenza se l'invenzione è stata effetto di cause indipendenti dalla volontà di colui o di coloro a cui il brevetto appartiene. La mancanza di mezzi finanziari non è compresa fra queste ultime cause ».

Questa soluzione è stata giudicata troppo rigorosa dai Governi dei Paesi aderenti alla Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale sorta dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883. Conseguentemente, in occasione di una delle periodiche Conferenze di revisione di detta Convenzione, e precisamente dalla Conferenza diplomatica dell'Aja del 6 novembre 1925 (il testo dell'Aja della Convenzione di Unione fu ratificato e reso esecutivo, in Italia, col regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701), fu stabilito che la decadenza del brevetto per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione a cui si riferisce non poteva essere dichiarata, salvo nel caso che la concessione di licenze

obbligatorie non fosse stata sufficiente ad eliminare gli abusi derivanti dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti col brevetto.

Tale obbligazione convenzionale, per essere operante sul piano interno, avrebbe dovuto dar luogo all'emanazione di apposito provvedimento legislativo istituente la licenza obbligatoria; ma per un complesso di circostanze, che sarebbe troppo lungo anche riassumere, tale lacuna del nostro ordinamento giuridico non è stata ancora colmata.

Detta situazione è divenuta ancora più spiacevole dopo che, con la legge 15 dicembre 1954, n. 1322, è stato ratificato il testo, riveduto a Londra il 2 giugno 1934, della più volte richiamata Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, testo nel quale è stata confermata la precedente decisione della Conferenza dell'Aja circa l'istituzione della licenza obbligatoria. Pertanto, qualsiasi ulteriore ritardo nell'adempiere un preciso obbligo convenzionale potrebbe creare delle difficoltà suscettibili di provocare una crisi nel seno della Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale. Non sono mancati, anche in epoca recente, cortesi sollecitazioni per i normali canali diplomatici, di Paesi firmatari della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, quali, ad esempio, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, per lo adempimento dell'obbligazione convenzionale in argomento.

D'altra parte, l'accluso disegno di legge, oltre che rappresentare l'adempimento di una obbligazione internazionale, costituisce altresì un notevole progresso rispetto all'attuale sistema, basato sull'articolo 54 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che colpisce, con la grave sanzione della decadenza del brevetto il solo caso di abuso nell'esercizio dei diritti di esclusiva costituito dalla mancata od insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata.

È fuori discussione che nel nostro Paese, ove si presenta in modo particolarmente pressante il problema della massima occupazione, vi è un interesse primordiale a che le invenzioni siano attuate nel territorio dello Stato, creando nuovi posti di lavoro.

A tale esigenza si ispira l'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che prescrive, appunto, che l'invenzione debba essere attuata nel territorio dello Stato in misura non gravemente sproporzionata ai bisogni del Paese e l'articolo 53 dello stesso decreto, che precisa come la importazione di prodotti fabbricati all'estero non costituisca attuazione dell'invenzione brevettata.

Peraltro l'attuale redazione di tale articolo è stata fonte di incertezze di interpretazione sulla identificazione dei casi concreti nei quali il comportamento del titolare del brevetto avrebbe potuto giustificare la grave sanzione della decadenza dai diritti di esclusiva derivanti dal brevetto stesso.

Se infatti, la forma più frequente che può assumere l'abuso nell'esercizio dell'esclusiva conferita dal brevetto è quella di impedire l'attuazione della invenzione brevettata sia allo scopo di poter importare dall'estero i prodotti tutelati dal brevetto in regime di esclusiva, sia per costituire uno sbarramento legale alla attuazione di nuovi procedimenti che potrebbero comportare la necessità di un aggiornamento di impianti industriali o la creazione di nuovi, è altrettanto vero che non è quello indicato il solo comportamento del titolare del brevetto che possa giustificare un sistema di licenze obbligatorie atto a contemperare i diritti del titolare stesso con le esigenze dell'economia del Paese. Del resto la stessa lettera dell'articolo 5 della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale nel testo riveduto a Londra il 2 giugno 1934, nel riconoscere esplicitamente ai diversi Paesi unionisti la facoltà di introdurre nei loro ordinamenti interni, le misure legislative necessarie per prevenire gli abusi derivanti dall'esercizio dei diritti esclusivi conferiti con il brevetto indica, a titolo esemplificativo, fra le forme che tale abuso può assumere, la mancanza di attuazione dell'invenzione brevettata. E che con l'istituto della licenza obbligatoria si possano correggere, pur restando nel quadro e nello spirito della Convenzione, abusi di monopolio in certo senso diversi anche se complementari, della

sola mancanza o insufficienza di attuazione della invenzione, lo provano le disposizioni contenute in materia di licenze obbligatorie nelle leggi speciali di alcuni Paesi facenti parte, sin dall'origine, dell'Unione internazionale sorta dalla più volte citata Convenzione di Parigi del 1883, quali la Gran Bretagna (legge 16 dicembre 1949) e la Svizzera (legge federale del 25 giugno 1953), leggi di cui non è stata mai posta in dubbio l'ortodossia convenzionale.

Per corrispondere alle segnalate esigenze ed in aderenza ai richiamati principi, nello unito disegno di legge si prevede la sostituzione dell'attuale testo dell'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con una nuova redazione che, in un certo senso, dovrebbe costituire una interpretazione autentica della precedente norma intesa a configurare i casi in base ai quali il comportamento del titolare di diritti di brevetto può legittimare la richiesta di licenza obbligatoria.

Una volta precisati i casi concreti che possono dar luogo alla concessione di licenze obbligatorie, si è conseguentemente modificato il testo dell'articolo 54 del citato decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per sostituire la sanzione della decadenza del brevetto, precedentemente prevista per i soli casi di mancata od insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata con l'istituto della licenza obbligatoria che, perduto il carattere esclusivamente sanzionatorio tipico del precedente sistema risponde, oltre che ad una precisa obbligazione convenzionale liberamente accettata, alla più ampia esigenza di un equo contemperamento dei diritti soggettivi del titolare del brevetto con principi di ordine anche morale, in forza dei quali delle invenzioni brevettate deve poter trarre vantaggio anche la collettività.

Sembrirebbe, a prima vista, che la sanzione della decadenza comminata dal vigente articolo 54 del decreto n. 1127, fosse più severa e radicale, e quindi più idonea al raggiungimento delle finalità sopra cennate, del sistema della licenza obbligatoria considerato nell'accluso disegno di legge; ma da un esame, anche superficiale, della questione si evince che il sistema della li-

cenza obbligatoria è più idoneo di quello della decadenza (che del resto non verrebbe completamente soppresso dall'ordinamento giuridico interno) per lo scopo pratico di costituire un efficace correttivo all'abuso eventuale dell'esercizio dei diritti di brevetto.

Infatti, col sistema in vigore la decadenza di un brevetto non può essere pronunciata in via amministrativa, ma deve essere dichiarata dalla competente autorità giudiziaria su iniziativa della parte che impugna la validità di un brevetto, alla quale incombe l'onere della prova (articoli 75 e 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Tale pronuncia è, pertanto, la risultante di regolare processo il che comporta, nella maggior parte dei casi, che l'eccezione di decadenza venga sollevata in via riconvenzionale, nei giudizi intentati per la contraffazione di brevetti di invenzione, poichè è molto difficile prospettare la possibilità di una domanda di decadenza in via principale quando l'invenzione non sia stata ancora attuata da parte dell'attore potendo dubitarsi della sussistenza dell'interesse ad agire da parte del medesimo.

Col sistema proposto nell'accluso disegno di legge, i principi in vigore vengono profondamente modificati in quanto in luogo di prevedere per la mancata ed insufficiente attuazione dell'invenzione brevettata, la decadenza dai diritti di brevetto, si riconosce la nascita di un vero e proprio diritto soggettivo all'attuazione dell'invenzione in regime di licenza non esclusiva da parte di chiunque abbia interesse all'attuazione stessa. Naturalmente al sorgere dei diritti soggettivi sopra cennati corrisponde un affievolimento del diritto di esclusiva connesso al brevetto, sul quale si istituisce una specie di pubblico dominio pagante.

A tale sostanziale modificazione dei principi che, sino ad ora, hanno regolato la decadenza del brevetto per difetto e per insufficienza di attuazione dell'invenzione brevettata con disposizioni, come quella del più volte richiamato articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, di esclusivo carattere sanzionatorio, occorre provvedere mediante l'adozione di procedure

semplici, non onerose e, soprattutto, rapide, che, fatte salve le necessarie garanzie poste a tutela dei diritti di esclusiva del titolare del brevetto contro pretese illegittime e temerarie di terzi, consentissero il riconoscimento del diritto soggettivo di chi abbia interesse all'attuazione dell'invenzione ricorrendo i casi previsti dalla legge.

Nei casi di particolare urgenza viene attribuito al Ministro il potere di concedere una licenza in via provvisoria, nonostante l'opposizione.

Tali i presupposti, i principi ed i criteri che hanno ispirato la redazione dell'accluso disegno di legge.

* * *

Con l'articolo 1 del provvedimento si è cercato, come si è rilevato in precedenza, anzitutto di dare una più chiara formulazione all'attuale testo dell'articolo 52 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, al fine di eliminare dubbi ed errori di interpretazione.

Nel testo proposto, riaffermato al primo comma che le invenzioni brevettate devono essere attuate nel territorio dello Stato, si precisano con un'elencazione di natura tassativa i casi per i quali può concedersi la licenza obbligatoria. Il semplice raffronto dei testi mostra chiaramente che il testo proposto costituisce un evidente progresso in relazione al vigente testo dell'articolo 52.

Infatti, mentre nel testo vigente si prescrive che l'invenzione deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, definizione che per la sua indeterminatezza ha dato luogo ad interpretazioni giurisprudenziali contraddittorie, la formula ora proposta con la nozione di soddisfacimento della domanda di un prodotto brevettato o ottenibile con procedimento brevettato sul mercato interno sembra corrispondere ad un chiaro concetto di natura economica e di entità determinabile.

Infine, per quanto l'ipotesi considerata al n. 2 dello stesso comma del testo proposto rientri certamente fra quelle previste nell'attuale articolo 52 del decreto n. 1127, in

quanto sotto il profilo economico i bisogni del Paese comprendono anche le esigenze di esportazione, va rilevato che la enunciazione espressa di tale principio costituisce un progresso non di natura esclusivamente redazionale.

Il n. 3 del primo comma non può essere compreso nell'attuale redazione dell'articolo 52 che enuncia le premesse unicamente per la decadenza del brevetto per mancanza o difetto di attuazione dell'invenzione brevettata. La nuova previsione legislativa risponde alle esigenze di favorire al massimo lo sviluppo tecnico ed il progresso industriale del Paese.

La disposizione in esame, che non si inquadra nel carattere sanzionatorio della licenza obbligatoria, ha la sua giustificazione nella necessità di un equo contemperamento dei diritti di esclusiva del brevetto con le legittime esigenze dello sviluppo industriale.

Per una razionale spiegazione della norma in esame, anche a voler prescindere da quanto era analogamente previsto all'articolo 47 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602 (decreto che, come è noto, non ebbe attuazione), occorre ricordare che, per l'articolo 5 del vigente regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'attuazione di una invenzione che implichi quella di altra protetta da precedente brevetto ancora in vigore, è subordinata al consenso del titolare di quest'ultimo. Quando venga a trovarsi in tale particolare situazione un'invenzione di notevole importanza per l'economia del Paese e la necessaria autorizzazione sia negata o subordinata a condizioni eccessivamente onerose, potrebbe attualmente soccorrere l'articolo 60 del decreto n. 1127 che prevede, tra l'altro, la espropriazione in uso, per i bisogni dello Stato, di invenzioni brevettate o in corso di brevettazione ove si riconoscessero motivi di pubblica utilità.

Con la disposizione del n. 3 in esame, ritenuto che il comportamento del titolare del brevetto non implica il diniego di autorizzazione o la subordinazione a condizioni eccessivamente onerose e che tale comportamento costituisce, quando vi concorra

l'interesse economico del Paese all'attuazione dell'invenzione dipendente, un evidente caso di abuso dei diritti di esclusiva derivanti dalla brevettazione, si è estesa l'applicabilità dell'istituto della licenza obbligatoria al caso considerato, con le particolari modalità previste all'articolo 2 del disegno di legge.

Il n. 4 del comma di cui trattasi prevede un caso assai vicino a quello considerato nel precedente n. 3: si tratta di provvedere per un particolare comportamento negativo del titolare di un brevetto di invenzione che, non ricorrendo l'ipotesi della notevole importanza per l'economia del Paese e fuori dell'ipotesi dell'articolo 5 del decreto n. 1127, ostacoli l'esercizio di una attività economica diversa da quella a cui si riferisce l'invenzione brevettata.

La disposizione in esame già nota all'ordinamento giuridico britannico costituisce, invece, un'autentica novità in quello italiano.

Sono evidenti le finalità della norma intesa a correggere, per mezzo della licenza obbligatoria, eventuali situazioni di monopolio dovute a particolari modalità di esercizio dei diritti di brevetto che, per essere in contrasto con gli interessi dell'economia del Paese, debbono ritenersi non consentibili. Alla disposizione in esame può anche in parte riconoscersi funzione interpretativa di quella enunciata al n. 1 del comma in esame, in quanto chiarisce che, nella nozione di domanda di prodotto brevettato od ottenuto col procedimento brevettato, rientrano anche esigenze di attività economica che, per essere diverse da quelle alle quali si riferisce l'attuazione dell'invenzione, potevano ritenersi non comprese nella norma.

Il capoverso dell'articolo riproduce, con variazioni puramente redazionali, la corrispondente norma del capoverso dell'articolo 52 attuale.

Nell'articolo 2 è formulato il nuovo testo che si propone per l'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con disposizioni di carattere assolutamente innovativo, pur lasciando inalterati i termini che, per essere già in armonia con quelli con-

venzionali, non avevano bisogno di essere modificati. L'articolo 5 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 stabilisce, infatti, in materia di licenza obbligatoria che « En tout cas, la concession d'une licence obligatoire ne pourra pas être demandée avant l'expiration de trois années à compter de la date de la délivrance du brevet, et cette licence ne pourra être accordée que si le breveté ne justifie pas d'excuses légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d'un brevet ne pourra être introduite avant l'expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire ». Si tratta di un periodo di franchigia convenzionalmente fissato che può essere, a discrezione dei Paesi aderenti, aumentato ma non ridotto. Tale periodo di attesa vale, pertanto, per tutte le ipotesi configurate all'articolo 52 per l'applicazione della licenza obbligatoria.

Di particolare rilievo, nell'articolo in esame, è la disposizione contenuta al terzo comma che, partendo dall'ipotesi enunciata al n. 3 dell'articolo 52, ammette la possibilità che la licenza obbligatoria possa, per le invenzioni cosiddette collegate di cui all'articolo 5 del decreto 29 giugno 1939, numero 1127, essere domandata dal titolare dell'invenzione relativa al brevetto di data precedente quando la relativa invenzione abbia importanza prevalente rispetto a quella posteriormente brevettata.

Tale principio era stato, del resto già previsto dall'articolo 47 del citato regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e ne sono evidenti l'equità e l'opportunità.

Le superiori esigenze della difesa militare del Paese escludono le invenzioni appartenenti all'Amministrazione militare e da questa poste sotto vincolo di segreto da ogni obbligo di attuazione. A tali categorie di invenzioni non poteva, pertanto, applicarsi l'istituto della licenza obbligatoria. A tale ovvio principio è ispirato l'ultimo comma dell'articolo in esame.

L'articolo 3 comprende delle disposizioni che si è ritenuto opportuno formulare in sei articoli che andranno aggiunti all'articolo 54 di nuova redazione, del regio decreto 29 giugno 1939.

Nel primo di tali articoli (articolo 54-bis) sono contenute importanti disposizioni con le quali si stabilisce:

a) che la licenza obbligatoria non è mai concessa a titolo esclusivo;

b) che la concessione della licenza obbligatoria non preclude al titolare del brevetto ed ai suoi aventi causa l'attuazione dell'invenzione brevettata, il che è un'ulteriore conferma del carattere non radicalmente sanzionatorio del nuovo istituto giuridico. Si è, inoltre, chiarito che la licenza obbligatoria, quando è concessa in relazione all'esigenza di alimentare una corrente di esportazione del prodotto brevettato o ottenuto col procedimento brevettato, sarà limitata all'uso dell'invenzione per i soli bisogni dell'esportazione, con la ovvia conseguenza che ogni diverso comportamento del licenziatario costituirebbe atto di contraffazione.

Altro importante principio enunciato nell'articolo in esame è la natura di possesso personale dei diritti che la licenza obbligatoria attribuisce al licenziatario, con la conseguente sua intrasferibilità senza il consenso del titolare del brevetto, salvo che non lo sia a causa di cessione dell'azienda del licenziatario.

Fondamentale è il principio che la licenza obbligatoria è a titolo oneroso, cioè comporta per il licenziatario l'obbligo del pagamento al titolare del brevetto di un corrispettivo che viene qualificato indennità, in quanto tale corrispettivo può anche essere inferiore al compenso che sarebbe corrisposto al licenziatario nel caso di concessione di una licenza convenzionale.

Al riguardo va rilevato che la licenza obbligatoria in alcuni casi sostituisce la decadenza ed in altri ha carattere sanzionatorio in relazione alla insufficiente attuazione dell'invenzione.

Infine, essa è a titolo non esclusivo e pertanto la posizione del licenziatario titolare di una licenza obbligatoria differisce notevolmente da quella del titolare di una licenza convenzionale.

Per la determinazione dell'indennità, seguendo gli emendamenti adottati dalla Commissione del Senato, si è preferito ricorrere al criterio di un congruo compenso, dato che la diversità delle situazioni in relazione alle diverse categorie di invenzioni rendeva arbitrario qualunque sistema di predeterminazione del compenso.

Con l'articolo 54-ter viene previsto che nel caso che le parti intendano deferire ad un arbitro la risoluzione della controversia circa la misura del compenso, la nomina dell'arbitro, nel caso di mancato accordo tra le parti, sia di competenza del Presidente del Tribunale di Roma. La detta competenza di carattere funzionale si spiega con il fatto che la controversia relativa alla determinazione del compenso è accessoria rispetto al procedimento amministrativo per la concessione della licenza obbligatoria, di competenza esclusiva dell'Ufficio centrale brevetti, che ha sede in Roma.

Di nessuna particolare illustrazione hanno necessità le altre disposizioni contenute negli articoli 54-quater, *quinquies sexies* e *septies*.

Va rilevata una facoltà del Ministro di concedere la licenza in via provvisoria quando sussistono motivi di urgenza e subordi-

atamente alla prestazione di idonee garanzie. Con la detta norma viene tolta la possibilità di giudizi defatigatori diretti soltanto allo scopo di rendere non attuabile il diritto alla licenza obbligatoria.

Di particolare rilevanza la norma dell'articolo 4 che, in aderenza con le facoltà riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, mantiene la decadenza del brevetto per mancata attuazione nei casi in cui la misura della licenza obbligatoria non fosse sufficiente a reprimere gli abusi nell'esercizio dei diritti di esclusiva.

La disposizione in esame potrà risultare particolarmente utile nei casi in cui fraudolenti accordi fra titolare del brevetto e licenziatario risultassero posti in essere per frustrare gli scopi che il provvedimento si propone.

Di nessuna illustrazione abbisogna l'articolo 5; con l'articolo 6 del disegno di legge si fissa il principio di ordine generale, valido anche per i casi di licenze contrattuali, con il quale si riconosce, al licenziatario di diritti brevettuali, la figura di sostituto processuale del titolare del brevetto.

Anche per quanto riguarda gli articoli 7 ed 8 la chiarezza del testo rende superfluo ogni commento illustrativo.

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 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 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.

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 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.

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 misu-

ra 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.

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 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, 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 ».