

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BORGARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1961

Modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali » stabilisce all'articolo 16 una ragione di nullità dei brevetti distinta dalla mancanza di novità, definita — quest'ultima — dall'articolo 15 dello stesso decreto. In base all'articolo 16, se una stessa invenzione forma oggetto di due distinti brevetti, solo il brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore può essere valido.

Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deriva dal regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che non entrò mai in vigore, ma la cui attuazione in tempi successivi fu commessa al Governo mediante legge di delega, decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. L'articolo 18 del decreto del 1934, che corrisponde all'articolo 16 della vigente legge, conteneva la seguente statuizione: « Non possono costituire oggetto di privativa le invenzioni industriali che, ancorchè non divulgate, abbiano formato oggetto di valida privativa nazionale per invenzione indu-

striale o modello di utilità, per la quale sia già stato rilasciato attestato in seguito a domanda presentata in data anteriore ». Nell'attuazione da parte del Governo della parte del decreto del 1934, relativa ai brevetti, coll'emanazione del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il testo di quella norma è stato modificato in quanto si è omissa la parola « nazionale ».

Ora secondo la dizione dell'articolo 18 del decreto del 1934, l'esistenza di un brevetto estero avente per oggetto la stessa invenzione di un brevetto italiano, ma non ancora divulgato alla data di domanda del brevetto italiano, sarebbe rimasta senza conseguenza sulla validità di quest'ultimo. Si è discusso e si discute se l'omissione della parola « nazionale » nell'articolo 16 della vigente legge, significhi che fra i « validi brevetti », vanno ricompresi anche quelli stranieri; se comporti cioè una modificazione sostanziale nel sistema della legge, in tema di nullità di brevetti.

Si è anche discusso se, in questa ipotesi, il Governo non abbia ecceduto nell'intro-

durere una simile modifica, i poteri conferitigli con la legge delega.

Indipendentemente dalla risoluzione che la giurisprudenza può dare a questi problemi, si appalesa opportuno restituire al primo comma dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, un testo conforme — nella sostanza — al testo originario del decreto del 1934, ripristinando la parola « nazionale ». Infatti ove tale parola dovesse ritenersi implicita nell'attuale testo di legge, la modifica che qui si propone avrebbe solo la conseguenza, vantaggiosa, di eliminare ogni possibile controversia e contribuire alla certezza del diritto.

Se viceversa si ritenesse che l'omissione della parola « nazionale » abbia modificato il senso della norma facendo ricomprendere fra i validi brevetti cui essa fa riferimento, anche i brevetti stranieri, allora l'attuale testo dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, comporterebbe notevoli inconvenienti.

Anzitutto — e questo è già un argomento decisivo — esso renderebbe praticamente impossibile per i cittadini di Stati che non fanno parte della Convenzione d'Unione in materia di proprietà industriale, di ottenere validi brevetti in Italia. Numerosi Stati sono al di fuori della Convenzione: basti ricordare la maggioranza degli Stati sudamericani (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù e Uruguay), l'India, il Pakistan, l'U.R.S.S. Orbene, non è certamente pensabile che i cittadini di quegli Stati domandino brevetti per le loro invenzioni in Italia prima che nel Paese di origine: in taluni di essi ciò non è neanche permesso dalla legge, come non è permesso in Italia.

Pertanto essi, all'atto di depositare una domanda di brevetto in Italia, avranno già depositato domanda equivalente nel Paese d'origine, e non essendo questo aderente alla Convenzione d'Unione, non potranno fare valere diritti di priorità. Il brevetto in Italia — dunque — verrebbe rilasciato, ma sarebbe automaticamente nullo. Si verrebbe così a negare ai cittadini di un gruppo di Stati in cui oggi gli inventori italiani possono validamente brevettare i loro ritro-

vati, qualsiasi possibilità di proteggere le loro invenzioni in Italia: il che potrebbe provocare ritorsioni da parte di quegli Stati nei confronti di inventori italiani, e comunque creerebbe una sperequazione, ingiusta e certamente negativa nei confronti dei buoni rapporti internazionali e della cooperazione tecnica ed economica fra i vari Paesi.

L'attuale norma — sempre nell'ipotesi che l'espressione « valido brevetto » ricomprenda anche i brevetti stranieri — avrebbe anche conseguenze nocive all'interno nei confronti degli inventori italiani. È infatti naturale che una industria o un singolo inventore, nell'accingersi a studiare un determinato problema tecnico, svolga una ricerca dello stato della tecnica per vedere quali ritrovati siano stati già precedentemente divulgati; e si impegni nelle ricerche, con notevole dispendio di denaro e di attività, nella convinzione di potere poi validamente brevettare i ritrovati non divulgati a cui pervenisse. Ma se il brevetto potesse poi venire successivamente annullato per il solo fatto che al momento in cui viene domandato, era pendente, allo stato segreto, in un Paese straniero, un'analoga domanda di brevetto, egli verrebbe ad avere tutti i suoi sforzi sfruttati e a subire un notevole danno per una circostanza che egli era nella categorica impossibilità di conoscere e di controllare. Se invece la nullità viene comminata solo in caso di conflitto con altro brevetto italiano, quel pericolo viene estremamente ridotto, stando la rapidità con cui i brevetti italiani vengono concessi, mentre in numerosi Paesi esteri l'esame dura diversi anni in regime di segreto.

D'altra parte, l'estensione della norma dell'articolo 16 ai brevetti stranieri non presenta nessun beneficio per l'economia italiana. Se infatti non si può consentire che coesistano due privative per lo stesso oggetto con effetti nel territorio nazionale, non è invece in alcun modo dannoso che una invenzione brevettata in uno Stato straniero da una persona sia brevettata in Italia da una persona diversa, stante la territorialità dei brevetti per cui il brevetto concesso in uno Stato non conferisce al titolare

diritto alcuno fuori dei confini dello Stato concedente.

Se l'inventore straniero che abbia in ipotesi presentato per primo la sua domanda, vuole estenderla in Italia, lo può fare; ma se non lo fa, non vi è nessuna ragione per privare l'inventore italiano che indipendentemente pervenisse, magari pochi giorni dopo, allo stesso risultato, dei frutti della sua opera.

Infine è noto che essenziale per il progresso tecnico è che chi perviene ad un ritrovato sia stimolato a renderlo pubblico.

Uno dei più forti stimoli a pubblicare è la consapevolezza che se altri perviene successivamente allo stesso ritrovato e lo brevetta mentre il primo inventore lo ha tenuto segreto, il secondo inventore gode del diritto di privativa. Ciò è particolarmente rilevante se il primo inventore è straniero, perchè il brevetto gli impedirebbe di im-

portare in Italia prodotti brevettati o fabbricati coi procedimenti brevettati. Se il primo inventore potesse essere certo di potere in qualsiasi momento distruggere l'altrui privativa, vi sarebbe un forte stimolo a tenere le invenzioni segrete, soprattutto da parte di inventori stranieri, valendosi della lunga procedura di esame segreto nel Paese di origine.

Per tutte queste ragioni il testo della norma, quale contenuto del decreto del 1934, ove si ammetta che la sua modifica nella vigente legge abbia un significato sostanziale, si appalesa molto più conforme all'equità, all'interesse dell'economia e alla buona armonia dei rapporti internazionali, ed è inoltre in armonia colle norme vigenti nella quasi totalità degli Stati stranieri; onde si appalesa l'opportunità di una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il testo del primo comma dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, « Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali », è sostituito dal seguente:

« Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorchè non divulgate, che abbiano formato oggetto di valido brevetto nazionale concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore ».

Art. 2.

La presente legge si applica ai brevetti che non siano stati ancora dichiarati nulli per le ragioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con sentenza passata in giudicato.