

(Nn. 2235 e 1854-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE TURANI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (N. 2235)

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

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1957

E

Concessione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (N. 1854-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori MONTAGNANI, MOLINELLI, VALENZI, DE LUCA LUCA, RAVAGNAN,
RODA E BARDELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1^o FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza l'8 gennaio 1958

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge nn. 2235 e 1854 sulla istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali, nei due progetti, uno di iniziativa governativa, l'altro di iniziativa parlamentare, per via della evidente connessione di fatto esistente nel contenuto di essi, sono stati abbinati e vengono presentati all'esame dell'Assemblea, a seguito del deliberato adottato dalla Commissione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

È mio vivo desiderio premettere che non ho mancato di esaminare i disegni in discussione soprattutto sotto il profilo dell'esigenza di un equo temperamento dei diritti soggettivi del titolare del brevetto in relazione ai principi di ordine anche morale, in forza dei quali — delle invenzioni brevettate — deve poter trarre vantaggio anche la collettività.

Gli aspetti giuridici dei provvedimenti in esame possono ovviamente sfuggire alla mia personale competenza, ritengo, però, di poter affermare con assoluta certezza, che, in particolare, il Senato, concedendo la procedura di urgenza per il progetto di legge d'iniziativa parlamentare, ha esplicitamente riconosciuto la necessità di sovvenire al ritardato adempimento di un preciso obbligo convenzionale (mi riferisco a quello della Conferenza diplomatica dell'Aja del 6 novembre 1925, il cui testo fu ratificato e reso esecutivo, in Italia, con il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701) circa l'istituzione della licenza obbligatoria.

Ogni altra illazione in proposito è frutto soltanto di spirito polemico.

L'esame e la discussione mi sembra debbano naturalmente abbracciare e comprendere anche il disegno di legge di iniziativa governativa, il quale come meglio preciserò in avanti, accoglie nel suo progetto buona parte di quello di iniziativa parlamentare, in qualche caso, in misura ancor più rigorosa.

Come è stato già esaurientemente riferito nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame, la lunga carenza legislativa in argomento, ha conservato sino ad ora il sistema della decadenza dei brevetti per la loro man-

cata attuazione (articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), il quale ormai, nella legislazione di pressochè tutti gli Stati del mondo, come ho avuto modo di constatare dall'esame comparato delle varie disposizioni brevettuali, è stato mitigato dalla sanzione che, pur prevedendo la sopravvivenza dei diritti di brevetti, ha fatto perdere ad essa il carattere grave della decadenza, mediante l'istituto della licenza obbligatoria, che di per sè si è dimostrato sufficiente alla repressione di eventuali abusi.

Da queste premesse ho potuto riscontrare una sostanziale concordanza nei testi dei due disegni di legge n. 1854 e n. 2235, particolarmente sul principio fondamentale dell'istituto richiamato che, come credo di aver già accennato, consiste nel conciliare due esigenze apparentemente in contrasto tra loro, quali:

1) la necessità di pubblico interesse di evitare abusi nell'esercizio dei diritti esclusivi connessi al brevetto;

2) la salvaguardia dei diritti degli inventori, la cui mortificazione pregiudicherebbe gravemente il progresso della tecnica con effetti che sarebbe difficile valutare.

Scendendo ad un esame più particolareggiato, si riscontrano, peraltro, nel progetto d'iniziativa parlamentare, alcune disposizioni che appaiono in contrasto con i principi ai quali il provvedimento stesso si ispira e con le norme internazionalmente vigenti, compresi i Paesi ad economia collettivizzata.

Ad esempio, nell'articolo 1 di detto disegno di legge, viene a delinarsi una forma di protezione che non è certamente quella brevettuale.

Quando, infatti, venisse accolto il disposto che dopo un periodo di sei anni dalla concessione di un brevetto, chiunque vi abbia interesse possa chiedere una licenza obbligatoria, si verrebbe praticamente a limitare il diritto dell'inventore a soli sei anni.

Manca inoltre, in tale articolo, la logica premessa che in ogni legislazione dà origine alla licenza obbligatoria, cioè, l'esistenza di un abuso dei diritti di monopolio nella forma più comune, per mancata attuazione dell'invenzione brevettata.

D'altra parte, faccio osservare, che nel disegno di legge d'iniziativa governativa, il di-

ritto alla licenza obbligatoria, è persino riconosciuto dopo un periodo di franchigia ancor più breve (3 anni).

Peraltro, per alcuni casi particolari, quali quelli previsti ai numeri 3 e 4, sempre dell'articolo 1, il principio contenuto nel progetto di iniziativa parlamentare della licenza anche all'infuori della mancata attuazione, è integralmente accolto quando concorrono particolari situazioni di collegamento di invenzioni brevettate e di necessità di pubblico interesse.

Sulla redazione di tale articolo non mi sembra che possa esservi ulteriore motivo di divergenza o di incertezza di interpretazione, dopo quanto già messo in rilievo nella relazione ministeriale, tuttavia la Commissione ha ritenuto più opportuno, sempre per quanto concerne il disegno di legge presentato dal Governo, del quale raccomando all'Assemblea l'approvazione, giacchè ampiamente comprensivo di quello di iniziativa parlamentare, di sopprimere parte del primo comma ove è detto che: « ... a causa della insufficiente attuazione della stessa ovvero delle condizioni alle quali si consente o si intende di consentirne l'attuazione... » per trasferirne il concetto, al solo fine di migliorare la chiarezza e la logica comprensione, nel successivo articolo 2.

Con tale variante il testo dei due articoli risulta il seguente:

Art. 1. — « ... L'invenzione industriale che costituisce oggetto del brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in modo da evitare che possano essere impediti o rendersi difficili ... ».

Art. 2. — « ... 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 dall'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 o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o insufficienza di attuazione sia do-

vuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa ».

Mi sembra che questa parte del disegno di legge n. 2235, compresa nei numeri da 1 a 4 dell'articolo 1, sia la parte fondamentale del provvedimento, opportunamente sottolineata anche dalla relazione ministeriale.

Vorrei solo aggiungere, pertanto, per la maggiore chiarezza, che se, ad esempio, l'esigenza prevista al numero 2 dell'articolo 1, include anche l'estero nell'ambito di attuazione di una invenzione brevettuale, questa esigenza va riferita, senza alcun dubbio, a quei territori ove l'esportazione non fosse impedita da valido brevetto dello stesso oggetto ivi riconosciuto e protetto ed, in ogni caso, a correnti di esportazione la cui realizzabilità esista in concreto e non soltanto in astratto.

Così pure l'ipotesi configurata al numero 4 non può riferirsi a prodotti brevettati la cui disponibilità non sia sufficiente per alimentare attività economiche non concorrenziali (nn. 1 e 2 dell'articolo 1), ma, ovviamente, ad invenzioni di procedimenti da utilizzarsi fuori del campo concorrenziale del titolare del brevetto stesso.

Spesso, infatti, i procedimenti industriali moderni sono costituiti da specie di catene di singoli procedimenti, le cui maglie possono riguardare le più disparate attività.

Il comportamento monopolistico del titolare di un brevetto di procedimento che per essere comune ad altri relativi ad attività economiche completamente diverse (pur non costituendo invenzioni collegate, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, ma anzi essendone fuori) potrebbe praticamente impedire o rendere molto più oneroso l'esercizio di una attività economica che, essendo fuori dal campo concorrenziale del titolare di quest'ultimo brevetto, non potrebbe, in nessun caso, essere di pregiudizio ai suoi legittimi diritti.

Basta pensare ai procedimenti di sintesi chimica nel campo dei coloranti, procedimenti che rappresentano, molte volte, un passaggio obbligato per la fabbricazione di medicinali. Nella ipotesi configurata, un brevetto relativo ad una maglia della catena del processo chi-

mico, appartenente ad una azienda produttrice di coloranti, potrebbe gravemente compromettere, ove non soccorresse l'istituto della licenza obbligatoria, l'attività di un'industria quale quella farmaceutica, che non può certamente considerarsi concorrente della prima, ma che potrebbe pure avere bisogno di utilizzare, nel suo processo produttivo, quella tale maglia brevettata non accessibile per le vie contrattuali.

Rifacendomi, per ogni altra considerazione, alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in esame, richiamo ancora l'attenzione dei colleghi, sulla sostituzione della parola « tuttavia » che figura nell'articolo 2 penultimo comma, con « viceversa » che meglio sembra esprimere il concetto di opposizione che in tale comma si è voluto definire.

Vorrei ora particolarmente soffermarmi sulla norma dell'articolo 3 che riproduce, direi in maniera notevolmente aggravata, la disposizione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Nel disegno di legge governativo, riconosciuto come del resto era ovvio, il principio che la licenza obbligatoria, non potendo essere distruttiva dei diritti del titolare del brevetto, deve essere subordinata alla corresponsione di un indennizzo, si è ritenuto, come esplicitamente detto nel testo della relazione ministeriale, di adottare un sistema indubbiamente empirico, indicando dei massimali che, indipendentemente dalla questione di merito sulla equità della loro misura, costituiscono certamente un caso unico di regolamentazione per tutti i Paesi i quali, prima dell'Italia, hanno introdotto nelle loro legislazioni l'istituto della licenza obbligatoria, prevedendo indennizzi, che, in caso di mancato accordo tra le parti, sono lasciati alla determinazione del giudice o di arbitri.

Non desidero, in proposito, naturalmente sollevare una questione giuridica sui motivi che hanno indotto, sia il Governo che i proponenti del disegno di legge d'iniziativa parlamentare, a discostarsi — creando una vera e propria anomalia — dai criteri adottati non soltanto dai quarantaquattro Paesi aderenti all'Unione della Convenzione avanti richiamata, ma anche dalla legge italiana sui brevetti del 1934 (mai entrata in vigore per

i motivi a voi noti) e dalla proposta dell'apposita Commissione creata dal Ministero dell'Industria e commercio nel 1950 (dalla quale derivò il disegno di legge sulla licenza obbligatoria, predisposto dagli organi ministeriali, ritardato, oltre il prevedibile, nell'iter dell'approvazione, a causa delle varie crisi governative).

Sta di fatto, però, che la disposizione dell'articolo 3 sulla predeterminazione di limiti massimi al compenso per la concessione di licenze obbligatorie, ha creato notevoli ansietà e perplessità, in particolare tra gli inventori meno abbienti, delle quali, oltre a rendermene interprete avanti agli onorevoli senatori, per dovere morale e sociale, non posso obiettivamente disconoscere la fondatezza.

A me sembra, infatti, che la proposta predeterminazione di un limite massimo al compenso per la concessione di licenze obbligatorie, contenuta, in misura diversa, nel progetto di legge governativo ed in quello d'iniziativa parlamentare, sia praticamente inattuabile (pur volendo considerare, come traspare dalla relazione ministeriale che la licenza obbligatoria in alcuni casi sostituisce la decadenza ed in altri ha carattere di sanzione in relazione alla insufficiente attuazione dell'invenzione), per il conseguente livellamento che ne deriverebbe di tutte le invenzioni, le quali, per loro natura, comportano la determinazione di compensi quanto mai vari, e di tutte le situazioni brevettuali, e cioè, della licenza obbligatoria per mancata attuazione e di quella — del tutto dissociata e diversa — per ragioni di pubblico interesse, anche di un brevetto pienamente attuato.

Questa è la considerazione che sorge spontanea secondo gli intendimenti che ho premesso, circa la necessità di conciliare il pubblico interesse con la salvaguardia dei diritti degli inventori.

Sarebbe troppo lungo riferire sulle indagini ed osservazioni statistiche relative alle varie gamme di brevetti. Bisogna riconoscere che ci troviamo davanti ad una varietà troppo estesa per poter predeterminare un compenso o, sia pure, chiamiamolo, un indennizzo, in sede di approvazione del disegno di legge sulla concessione di licenze obbligatorie dei brevetti stessi.

La Commissione quindi ha sostituito ai massimali fissati la più generica dizione — che meglio sembra rispondere alla logica ed alla equità — di « congruo compenso ».

Con ciò si risolve tutto il problema intorno al quale molto si è discusso.

D'altra parte non dimentichiamo che anche la Costituzione della Repubblica italiana, all'articolo 42, considerando l'espropriazione per motivi di interesse generale (il caso potrebbe verificarsi anche per un determinato brevetto industriale), non prestabilisce alcun massimo per la determinazione dell'indennizzo. E qui si tratta di un principio di carattere generale dal quale non possiamo discostarci nel disegno di legge in esame.

In materia, anche il Codice sovietico del lavoro (articolo 4, comma secondo, lettere *e, f*), prevede che la misura delle indennità da corrispondere al titolare del brevetto, venga fissata dall'apposito Comitato delle invenzioni presso il Consiglio del lavoro. Niente prede-terminazione quindi in tutti gli Stati del mon-

do e per questo, ritengo, l'Assemblea potrà trovarsi d'accordo sulla modifica proposta.

Per quanto riguarda le norme procedurali indicate negli articoli da 2 a 7 del progetto d'iniziativa parlamentare, il quale affida alla Magistratura l'intera procedura di concessione della licenza, faccio osservare che il testo degli articoli corrispondenti del disegno di legge n. 2235, da 3 a 7, regola, con meccanismo ancora più agile e soprattutto meno costoso, la concessione di licenze obbligatorie affidandola al Ministero competente ed agli organi amministrativi, pur riservando al magistrato l'accertamento dei casi contestati e prevedendo anche, sotto certe condizioni, il rilascio con carattere di urgenza, di licenze provvisorie da parte del Ministro.

Penso quindi che anche sotto questo riguardo il testo del disegno di legge governativo, con gli emendamenti apportati dalla Commissione, sia senz'altro da preferire.

TURANI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEI SENATORI MONTAGNANI ED ALTRI
(1854)

Art. 1.

Dopo sei 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 sulla domanda di licenza.

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

Art. 2.

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. 3.

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.

DISEGNO DI LEGGE

DEL GOVERNO
(2235)

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 a causa della insufficiente attuazione della stessa ovvero delle condizioni alle quali si consente o si intende consentirne l'attuazione possano essere impedito 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 o 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

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

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 possano essere impediti o rendersi difficili:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

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

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Montagnani ed altri.* — N. 1854).

Art. 4.

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 ordinanza le condizioni di concessione della licenza.

Art. 5.

L'ordinanza di concessione della licenza deve contenere:

l'estensione e la durata della licenza;

la percentuale del compenso, non inferiore allo 0,50 per cento e non superiore al cinque per cento da conteggiarsi sul prezzo del prodotto fabbricato e che il licenziatario deve pagare al titolare del brevetto alle scadenze annuali.

Art. 6.

L'ordinanza può essere impugnata con reclamo al Collegio nel termine perentorio di trenta 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. 7.

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.

(Segue: *Disegno di legge governativo.* — N. 2235).

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, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o 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 o dai suoi aventi causa. Può essere chiesta, tuttavia, 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 od 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 e ai suoi aventi causa. Se è data per il motivo indicato all'articolo 52, n. 2, la licenza dà diritto all'uso dell'invenzione limitatamente alla produzione di cose da esportare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

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 o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, ha diritto ad una licenza per l'uso dell'invenzione, salvo che la mancanza o insufficienza di attuazione sia dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa.

Identico.

La licenza per il motivo considerato all'articolo 52, n. 3, può essere chiesta soltanto dal titolare del brevetto decorrente da data posteriore o 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.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Montagnani ed altri.* — N. 1854).

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. 8.

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 costi analitici di produzione, i dati statistici inerenti alla produzione ed i dati contabili inerenti al fatturato, nonchè permettere in qualunque momento il controllo da parte del titolare del brevetto.

Art. 9.

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

Art. 10.

Ogni triennio sia il titolare del brevetto, sia il licenziatario possono richiedere alla Autorità giudiziaria che lo ha fissato, la revisione della percentuale del compenso di cui all'articolo 5.

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 7 e seguenti.

Art. 11.

Il licenziatario del brevetto può chiedere altri rinnovi della licenza fino a coprire la va-

(Segue: *Disegno di legge governativo.* — N. 2235).

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 mesi dell'anno solare, una indennità non superiore all'1 e mezzo per cento dei ricavi netti conseguiti nell'anno precedente in relazione all'utilizzazione dell'invenzione brevettata. Se l'invenzione riguarda un procedimento, la percentuale predetta non può superare il 0,50 per cento.

Per la determinazione delle misura dell'indennità 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 corrisposta l'indennità, il licenziatario decade dal suo diritto senza pregiudizio dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto per l'attuazione già fatta ».

Art. 54-ter.

« La determinazione del ricavo, di cui all'articolo precedente, può essere fatta da un arbitratore designato dalle stesse parti.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'arbitratore, lo stesso viene nominato dal Presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 75, 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*).

Identico.

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

Identico.

Identico.

Identico.

« La determinazione del congruo compenso di cui all'articolo precedente, può essere fatta da un arbitratore designato dalle stesse parti.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge dei senatori Montagnani ed altri.* — N. 1854).

lità della durata del brevetto, sempre che abbia attuato il programma finanziario, tecnico e commerciale del periodo scaduto.

Art. 12.

Il licenziatario decade 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 trenta 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. 13.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento per l'applicazione di questa legge.

(Segue: *Disegno di legge governativo.* — N. 2235).

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-quinques.

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

Entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, se l'opposizione è diretta a contestare il diritto alla licenza, colui che l'ha chiesta deve chiamare in giudizio l'opponente ».

Art. 54-sexies.

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

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

In tali casi il Ministro determina la misura e le modalità dell'indennità 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 alla osservanza delle condizioni stabilite nella licenza ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge governativo.* — N. 2235).

Art. 54-septies.

« Se è stato contestato il diritto alla licenza, il Ministro, qualora non abbia fatto uso della facoltà di cui al precedente articolo 54-*sexies* per il rilascio della licenza in via provvisoria, ne sospende il rilascio fino a quando l'opposizione non sia decisa con sentenza passata in giudicato, o il giudice non ne consenta provvisoriamente il rilascio.

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'istanza 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 o insufficiente attuazione dell'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 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge governativo*. — N. 2235).

Art. 7.

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

« L'azione di accertamento del diritto alla licenza obbligatoria, l'opposizione ai provvedimenti del Ministro indicati all'articolo 54-*series* 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 nel citato articolo 54-*series*, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 351 Codice di procedura civile.

Per la decisione di merito sul diritto alla licenza, il giudice può chiedere il parere del Ministro dell'industria e del commercio e, quando la licenza è stata domandata per un 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 | L. | 30.000 |
| 2) per la concessione della licenza obbligatoria | L. | 50.000 |

La licenza obbligatoria è soggetta per ciascun anno di durata alla tassa di concessione governativa di lire 5.000 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione).

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.