

(N. 1654)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio
(CORTESE)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
(SEGNI)

col Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

col Ministro dell'Interno
(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro della Difesa
(TAVIANI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(ROSSI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1956

Durata dei brevetti per invenzioni industriali

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli senatori. L'articolo 20 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, contenente disposizioni sulle privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio, adeguando la legislazione italiana in materia di proprietà industriale alle più progredite legislazioni straniere, elevò a diciotto anni, decorrenti dalla data della domanda, la durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali.

Come è noto, la disciplina legislativa prevista dal regio decreto del 1934 non entrò mai in vigore perchè subordinata alla emanazione di un regolamento, mai pubblicato.

Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ritornò alle disposizioni della legge sarda del 1855, per cui ancora oggi, in Italia, il termine di durata dei brevetti è quello previsto da una legge sorta in condizioni di sviluppo dell'industria assolutamente diverse da quelle attuali.

La continua evoluzione della tecnica, la complessità sempre maggiore dei procedimenti attraverso i quali si ottengono i prodotti industriali nuovi, esigono per le invenzioni di una certa importanza un lungo periodo di studio e di sperimentazione per la necessaria messa a punto e per la realizzazione, su scala industriale, degli impianti che richiedono investimenti di capitali assai ingenti.

Se è vero, come unanimamente la dottrina riconosce, che la protezione del diritto di esclusiva per le nuove invenzioni industriali è uno dei mezzi per assicurare il progresso dell'industria, ne deriva che il periodo di tempo di durata dell'esclusiva deve essere tale da consentire un ammortamento degli impianti in un tempo ragionevole, in modo da evitare incidenze troppo forti sul costo di produzione.

Va ricordato che le più progredite legislazioni estere fissano tutte un periodo più lungo di quello previsto dalla legge italiana e molte di esse, anzichè far decorrere il termine di validità della esclusiva dalla data di deposito della domanda, come avviene nella legislazione italiana, fanno decorrere tale termine dalla data di concessione del brevetto; il che, praticamente, tenuto conto che dalla domanda alla concessione intercorre un periodo di circa tre anni, porta ad allungare ancora la durata della esclusiva.

Riportiamo, perchè possano essere tenuti presenti, i termini di durata in vigore negli Stati industrialmente più progrediti:

Stati Uniti d'America, anni 17 dalla concessione del brevetto;

Inghilterra, anni 16 dal deposito della completa specificazione, con possibilità di proroga fino a 26 anni;

Francia, anni 20 dal deposito della domanda;

Belgio, anni 20 dal deposito della domanda;

Svizzera, anni 18 dal deposito della domanda;

Germania Occidentale, anni 18 dal deposito della domanda;

Austria, anni 18 dalla pubblicazione della domanda;

Brasile, anni 15 dalla concessione del brevetto, prorogabili a 20;

Canada, anni 17 dalla concessione del brevetto;

Danimarca, anni 17 dal deposito della domanda;

Norvegia, anni 17 dal deposito della domanda;

Svezia, anni 17 dal deposito della domanda;

Spagna, anni 20 dal deposito della domanda;

Giappone, anni 15 dal deposito della domanda, prorogabili a 25;

Australia, anni 16 dalla concessione del brevetto, prorogabili fino a 26;

India, anni 16 dalla concessione del brevetto, prorogabili fino a 26;

Sud Africa, anni 16 dal deposito della completa specificazione con possibilità di proroga fino a 27 anni.

La suesposta elencazione dimostra chiaramente come la legislazione vigente crei una situazione di inferiorità per l'industria italiana e la necessità che la legislazione del nostro Paese si allinei con la legislazione dei più importanti Paesi esteri.

È ben nota l'importanza, nel campo della proprietà industriale, della uniformità delle legislazioni in epoca in cui il commercio internazionale diviene sempre più intenso.

Il Governo italiano, in occasione dei prossimi congressi internazionali per la revisione delle convenzioni internazionali, si riserva di pro-

spettare l'opportunità che per tutti i Paesi aderenti all'unione della proprietà industriale sia accolto un termine di durata unico per il brevetto di invenzione.

Ma in sede di diritto interno non è possibile più oltre procrastinare il problema adeguando il termine di validità di durata dei brevetti senza compromettere gravemente la posizione dell'industria italiana, sulla quale graverebbero, per le invenzioni industriali più importanti, costi di ammodernamento superiori a quelli delle concorrenti industrie straniere.

Tale esigenza, avvertita dal legislatore nel 1934, è stata successivamente condivisa da tutte le commissioni di studio per la riforma della proprietà industriale.

L'esigenza, peraltro, non è limitata ai brevetti che saranno concessi dopo l'approvazione da parte del Parlamento del provvedimento legislativo, ma anche soprattutto per i brevetti in corso. Infatti, per tali brevetti la permanenza del diritto di esclusiva all'estero impedisce la esportazione di prodotti italiani che sarebbero considerati, all'estero, eseguiti in contraffazione di validi brevetti.

Si determina quindi, una evidente condizione di inferiorità nella concorrenza di mercati internazionali. Nello stesso mercato interno i prodotti esteri, ancora protetti dall'esclusiva dell'invenzione nei Paesi di origine ma non in Italia, possono essere importati a prezzi notevolmente più bassi, perchè le condizioni di monopolio all'estero, con il costo degli impianti ammortizzabili in un più lungo periodo, costituisce una condizione particolarmente favorevole per la concorrenza dell'industria straniera all'industria italiana.

È pertanto indilazionabile la soluzione del problema legislativo, non soltanto per i brevetti successivi all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, ma anche per quelli in corso di validità.

Deve considerarsi che il prolungamento della durata dei brevetti coinvolge così gravi e notevoli interessi, che non può farsene dipendere l'attuazione dalla incertezza dell'iter legislativo: la certezza del diritto impone che sia fissata la data dalla quale si fa decorrere la modifica legislativa.

D'altra parte non può non tenersi conto dei legittimi interessi di coloro i quali, in vista della

scadenza dei brevetti, hanno iniziato seri preparativi per l'attuazione degli stessi purchè tali preparativi non costituiscano, per se stessi, atti di contraffazione giuridicamente illeciti

Tenendo conto delle esigenze prospettate, il disegno di legge ha cercato di risolvere, secondo un criterio di giustizia e di equità sociale, le particolari questioni di diritto transitorio.

Con l'articolo 1 del disegno di legge la durata dei brevetti per invenzioni industriali viene portata ad anni diciotto fermi restando gli effetti della concessione del brevetto e la sua decorrenza, stabiliti all'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che si è inteso modificare nella sola parte concernente la durata del brevetto.

Il capoverso dell'articolo in esame precisa che la maggiore durata di tre anni si applica ai brevetti che comunque risulteranno non scaduti alla data del 1° agosto 1956, con evidente riferimento anche ai brevetti che risulteranno ancora in vigore per effetto delle leggi 10 ottobre 1950, n. 842, e 20 ottobre 1951, n. 1183, o di accordi internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia, leggi ed accordi con i quali venne praticamente neutralizzato nel computo della durata il periodo durante il quale, per cause di forza maggiore, connesse con la congiuntura bellica, le invenzioni oggetto di determinati brevetti che non vennero utilizzati.

L'articolo 2, di evidente carattere transitorio, prende in considerazione le legittime aspettative di terzi che, in vista della possibilità di attuare liberamente invenzioni protette da brevetti che, in base alle norme al tempo in vigore, sarebbero scaduti in un periodo che si è ritenuto equo e rispondente alle esigenze di ordine pratico limitare alla data del 31 dicembre 1956, avessero fatto seri e notevoli preparativi.

Per evidenti esigenze di moralità legislativa si deve, peraltro, escludere la possibilità che, del suddetto beneficio, possano avvantaggiarsi contraffattori in quanto, da un atto illecito, non sorgono aspettative giuridicamente tutelabili.

L'articolo 3 condiziona la possibilità del terzo di buona fede di avvalersi del beneficio della licenza legale considerata nel precedente articolo, alla formalità di una dichiarazione da farsi all'Ufficio brevetti del Ministero industria e commercio ed al titolare del brevetto. La rela-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tiva brevità del termine e la sua perentorietà si giustificano con la necessità che sui titolari dei diritti esclusivi connessi al brevetto non si prolunghi uno stato di incertezza che potrebbe altrimenti pregiudicare il valore stesso del brevetto.

Anche la disposizione dell'articolo 4 è di carattere transitorio ed ha la finalità di evitare incertezze e contestazioni che, altrimenti, avrebbero potuto sorgere per i riflessi che il provvedimento, con il quale si aumenta la durata dei brevetti per invenzioni industriali, ha nel campo dei rapporti contrattuali eventualmente

preesistenti tra titolari del brevetto e licenziatari.

Le soluzioni adottate rispondono a criteri assolutamente equitativi e la possibilità, per le visioni dei canoni contrattuali, toglie ogni carattere di rigidità alla norma e la rende idonea a una giusta applicazione ai casi di specie che possono presentarsi in pratica.

L'articolo 5 integra la tabella A del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con le annualità di tassa per il maggior periodo di durata dei brevetti mantenendone il carattere di progressività che è tipico di tale tributo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La durata dei brevetti per invenzione industriale, prevista all'articolo 4, comma 3°, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è elevata ad anni 18.

La maggiore durata di anni 3 si applica anche alle domande di brevetto per invenzione industriale già depositate ed ai brevetti già concessi che, comunque, risultino in vigore il 1° agosto 1956.

Art. 2.

Coloro che, anteriormente al 1° agosto 1956 hanno effettuato seri e notevoli preparativi, non costituenti contraffazione, per la attuazione di invenzioni protette da brevetti che, in base alle disposizioni precedentemente in vigore, sarebbero scaduti entro il 31 dicembre 1956, possono ottenere una licenza per l'attuazione, a titolo non esclusivo, dell'invenzione.

La licenza è a titolo personale e non può essere ceduta se non congiuntamente all'azienda.

Art. 3.

Per avvalersi delle disposizioni del precedente articolo, gli interessati debbono, a pena di decadenza, farne dichiarazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

all'Ufficio centrale brevetti, presso il Ministero dell'industria e commercio, ed al titolare del brevetto.

Art. 4.

Le licenze contrattuali relative a brevetti in corso, per i quali si applicano le disposizioni della presente legge, qualora siano stipulate fino alla scadenza del brevetto, continuano ad avere efficacia sino alla nuova scadenza a condizione che venga corrisposto al titolare del brevetto un compenso proporzionale a quello fissato in precedenza fra le parti. Tuttavia le parti possono chiedere all'Autorità giudiziaria competente la revisione di detto compenso ove sia intervenuta una sostanziale modificazione dei presupposti di fatto. L'Autorità giudiziaria giudica secondo equità.

Art. 5.

Alla tabella A, allegata al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni; sono aggiunte le seguenti voci:

1) per mantenere in vigore il brevetto

per il 16° anno	L.	50.000
per il 17° anno	»	75.000
per il 18° anno	»	100.000

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.