(N. 434-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **308**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Industria e Commercio

col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 MARZO 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1954

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — La disciplina internazionale della proprietà industriale forma oggetto della Convenzione firmata a Parigi il 20 marzo 1893, che fu riveduta con successivi atti internazionali a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 e a Londra il 2 giugno 1934.

L'Italia fa parte, sin dall'origine, dell'Unione costituita con la detta Convenzione, e partecipò alla conferenza tenuta a Londra, come sopra, il 2 giugno 1934.

Le disposizioni concordate a Londra apportano alcune innovazioni delle quali giova segnalare le più importanti.

Nel nuovo testo del primo articolo il concetto di proprietà industriale ai sensi della Convenzione riceve una interpretazione autentica, poichè si chiarisce che essa si intende nella accezione più larga e si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma egualmente alle industrie agricole e estrattive, a tutti i prodotti fabbricati e naturali, per esempio, anche birra, fiori e farine, che non erano menzionati nella esemplificazione dei testi precedenti.

L'articolo 4 che regola il diritto di priorità conferisce allo stesso, nel nuovo testo, pienezza di efficacia. È noto in che consista tale diritto; colui, cioè, che ha depositato la domanda di brevetto in uno dei Paesi dell'Unione può effettuare, entro un termine determinato, analoga domanda negli altri Paesi, senza che possano pregiudicarlo fatti avvenuti nell'intervallo, specialmente quello del deposito di domande di brevetto da parte di altri.

Ora, mentre per il testo dell'Aja il diritto di priorità era esercitato sotto riserva dei diritti dei terzi, nel nuovo testo è detto che verificandosi la ipotesi di fatti avvenuti nell'intervallo, non potranno far nascere alcun diritto di terzi, nè alcun possesso personale.

Ma al tempo stesso è disposto che i diritti acquistati dai terzi, anteriormente alla domanda che serve di base al diritto di priorità, sono riservati in applicazione della legge interna dei vari Paesi dell'Unione.

Per l'attuazione poi del diritto di priorità è precisato nel nuovo testo, lettera *A*, alinea 2, che ad esso dà origine ogni deposito che abbia valore di un deposito nazionale regolare, non solo ai sensi della legge anteriore di ciascun Paese dell'Unione, ma anche ai sensi dei Trattati internazionali conclusi tra più Paesi dell'Unione.

Così pure nuova è la disposizione della lettera *H* dello stesso articolo, nella quale è contemplata la ipotesi che alcuni elementi della invenzione di cui si rivendichi la priorità non figurino tra le rivendicazioni formulate nella domanda al Paese di origine, ed è stabilito che la priorità non può essere rifiutata in tal caso, purchè l'insieme dei documenti di tale domanda riveli in modo preciso gli elementi suddetti.

L'articolo 4-*bis* regola la indipendenza dei brevetti; il nuovo testo precisa che nei diversi Paesi dell'Unione la durata dei brevetti ottenuti col beneficio della priorità, è uguale a quella che godrebbero se essi fossero domandati o rilasciati senza il beneficio della priorità.

Nuovo, infine, in tema di acquisto del diritto di priorità, è l'articolo 4-*ter*, in virtù del quale l'inventore ha sempre diritto che nel brevetto sia menzionato il suo nome, anche se il brevetto sia preso da un terzo.

Il testo dell'articolo 5, che contempla la decadenza del brevetto, reca alcune innovazioni.

È stabilito, cioè, che nessuna azione di decadenza o di revoca del brevetto può essere introdotta prima del termine di due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.

È da avvertire a tal proposito che nel timore di abusi per inazione nell'esercizio del diritto esclusivo conferito dal brevetto, fu riconosciuta la facoltà di sostituire al titolare del brevetto, che lo lasci per lungo tempo inutilizzato, altri che sia pronto a sfruttarlo, salvo obbligo di compenso al titolare, nel che si concreta l'accennato istituto della licenza obbligatoria.

Le disposizioni su riferite per i brevetti di invenzione valgono anche per i modelli di utilità; all'incontro la decadenza dall'articolo 5 è assolutamente esclusa per i disegni e i modelli industriali.

Sono infine contemplati nell'articolo 5 i marchi di fabbrica, per escludere che possa pregiudicare la validità della registrazione o la protezione già accordata, l'impiego del marchio sotto una forma che differisca da quella sotto la quale è stato registrato solo per elementi che non ne alterano il carattere distin-

tivo. Egualmente è dichiarato legittimo l'impiego simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o similari da più stabilimenti industriali considerati come comproprietari secondo la legge nazionale del Paese dove la protezione è reclamata.

L'articolo 6, in tema di marchi di fabbrica o di commercio, precisa, nel nuovo testo, che in caso di qualche differenza dal marchio protetto nel Paese di origine che peraltro non ne alteri il carattere distintivo, la registrazione nel Paese di importazione non può essere rifiutata.

È poi espressamente stabilito nel nuovo testo dell'articolo 6, accogliendo il principio della indipendenza dei marchi, che quando un marchio di fabbrica o di commercio sarà stato regolarmente registrato nel Paese di origine, e poi in uno o più altri Paesi dell'Unione, ciascuno di questi marchi nazionali sarà considerato, dalla data in cui sarà stato registrato, come indipendente dal marchio nel Paese di origine, a condizione, peraltro, che sia conforme alla legge interna del Paese di importazione.

L'articolo 6-*bis* in tema di concorrenza sleale precisa, nel nuovo testo, che l'obbligo di rifiutare o invalidare la registrazione dei marchi che costituiscono riproduzione di un marchio notoriamente conosciuto, ovvero imitazione suscettibile di creare confusione col medesimo, vale anche nel caso che la riproduzione o la imitazione siano riferiti a una parte soltanto del marchio, ove si tratti di parte essenziale.

Completamente nuovo è l'articolo 6-*quater* che detta le norme per la validità della cessione del marchio, qualora per la legge di un Paese dell'Unione tale validità sia subordinata alla condizione che sia trasferita l'impresa o lo stabilimento commerciale al quale il marchio appartiene. È stabilito, col detto articolo, che in tal caso è sufficiente per la validità della cessione che sia trasferito al cessionario la parte dell'impresa e dello stabilimento commerciale situata nel detto Paese, col diritto esclusivo di fabbricarvi o di vendervi i prodotti portanti il marchio ceduto.

L'articolo 7-*bis*, che tratta della protezione a favore dei marchi collettivi, affidando, nel nuovo testo, a ciascun Paese di poter rifiutare tale protezione se il marchio sia contrario all'interesse pubblico, tuttavia stabilisce che la protezione medesima non può essere negata a una collettività la cui esistenza non è contraria alla legge del Paese di origine, per il motivo che essa non sia stabilita nel Paese dove la protezione è chiesta o non sia costituita conformemente alla legislazione di detto Paese.

L'articolo 10, che concerne le false indicazioni di provenienza, nel far menzione delle parti interessate alla tutela coattiva della proprietà industriale (saisie), comprende in aggiunta nel nuovo testo anche le persone fisiche o morali stabilite nel Paese dove la falsa indicazione di provenienza è impiegata.

L'articolo 10-*bis*, che concerne la concorrenza sleale, nel nuovo testo esemplifica come atto di concorrenza sleale le affermazioni false, di natura tale da discreditare oltre che i prodotti, anche lo stabilimento e l'attività industriale o commerciale di un concorrente.

Queste, finora rilevate, sono le modifiche di contenuto essenziale, apportate alla Convenzione di Unione nella conferenza di Londra.

* * *

Nel confronto della Convenzione in esame con la legislazione interna in materia di proprietà industriale, i rilievi da fare sono due.

Il regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, disciplinò nell'articolo 45 l'istituto della licenza obbligatoria, di cui si è parlato in tema di brevetti a proposito dell'articolo 5 della Convenzione; orbene l'attuazione delle disposizioni del citato decreto fu differita a termini dell'articolo 2 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Si presenta, quindi, la opportunità che l'attuazione delle norme del ripetuto regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, abbia corso, per la uniformità della legislazione interna con il presente atto internazionale, che già nel testo riveduto all'Aja nel 1925, firmato dall'Italia, contemplava l'istituto suddetto della licenza obbligatoria.

In secondo luogo è da rilevare che una divergenza esiste fra la legislazione interna e l'Atto internazionale in esame, quanto alle norme che regolano la decadenza per mancata attuazione di disegni e modelli industriali.

Mentre infatti, come si è detto, l'articolo 5 della Convenzione esclude per i medesimi in modo assoluto la decadenza, il citato regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, commina la decadenza (articoli 65 e 73), come anche la commina il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

Dovrebbe il contrasto essere eliminato adeguandosi la legislazione interna alle norme convenzionali, sia pure che esso si presenti in verità attenuato dalla brevità di durata del termine della protezione secondo la legislazione interna (quattro anni a norma dell'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411).

* * *

Nella stessa data del 2 giugno 1934 l'Italia ha sottoscritto l'Accordo concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, Accordo destinato a sostituire quello originario di Madrid del 14 aprile 1891, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, e all'Aja il 6 novembre 1925.

Le modifiche del nuovo testo, rispetto a quello precedente dell'Aja, sono di contenuto formale e tecnico, fra le quali quelle dell'articolo 5 e dell'articolo 9-*ter*.

Il primo di detti articoli ha un nuovo alinea (6) col quale è disposto che l'invalidazione di un marchio internazionale non può essere pronunziata senza che il titolare di esso sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile.

L'articolo 9-*ter*, poi, è nuovo e disciplina la cessazione del marchio internazionale, ove avvenga per una parte soltanto dei prodotti registrati, o per una parte soltanto dei Paesi contrattanti.

Onorevoli senatori,

le innovazioni apportate sia alla Convenzione di Unione, sia all'Accordo di Madrid, costituiscono perfezionamento nella disciplina della protezione della proprietà industriale, e perciò la ratifica degli atti internazionali in esame merita l'approvazione del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

a) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;

b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.