

---

---

## CAPITOLO I.

### PREMESSA STORICA

La relazione fra brevetto e monopolio è così stretta che appare addirittura evidente come il brevetto possa rappresentare uno strumento formidabile per la creazione e la difesa di posizioni monopolistiche; ma proprio questa intima relazione fa sì che i due concetti finiscano talvolta per interferire, per sovrapporsi o comunque confondersi, determinando, in chi consideri questo tema, qualche pericolo di equivoco.

Da ciò la opportunità di affrontare sul piano giuridico l'accennato problema della relazione fra brevetto e monopolio per giungere, come si vedrà, alla conclusione, che può apparire ovvia, ma che tuttavia non è certo pacifica, secondo la quale il brevetto deve essere preso in considerazione dalla legislazione antimonopolistica, poiché, come ogni diritto dal quale discende una esclusiva, rappresenta uno strumento di monopolio.

Si è anzi ritenuto necessario considerare, e qui brevemente esporre, l'origine e lo sviluppo storico di questo problema; apparirà infatti chiaro come la fonte delle attuali perplessità sia da ricercarsi in vicende assai lontane nel tempo.

In breve, i primi brevetti si presentano come privilegi che attribuiscono all'inventore non tanto il potere di fare alcunché, che spetta normalmente già in base al diritto comune, quanto il potere di fare da solo, di escludere cioè qualunque altro da quelle attività che costituiscono l'oggetto della esclusiva.

Appunto questa distinzione fra *jus utendi et fruendi* e *jus prohibendi*, il primo spettante in sé, il secondo *ex privilegio*, spiega come, allora come oggi, si parlasse e si parli, a proposito dei brevetti, di monopolio.

Ecco dunque come sino dalle origini i concetti di brevetto (o privilegio di invenzione) e monopolio, sono indissolubilmente connessi.

E proprio perché le prime esclusive concesse agli inventori si presentavano come privilegi o monopoli, vennero prese in considerazione particolare dalle varie leggi che, succedendosi nel tempo, portarono, attraverso l'abolizione di privilegi e monopoli, alla formazione degli ordinamenti moderni, a cominciare dall'inglese *Statute of Monopolies* del 1623 che dichiarava nullo ogni monopolio o privilegio diretto ad attribuire ad un singolo il diritto esclusivo di acquistare, fare, lavorare, usare alcunché, escludendo tuttavia da tale sanzione i privilegi e patenti concessi per un tempo non superiore ai quattordici anni a favore del primo inventore che introduceva od esercitava nel regno quella che oggi diremmo una nuova invenzione (1).

Ed ancor prima gli stessi principî avevano informato in Inghilterra la decisione del caso dei Clothworkers di Ipswich (1615) nella quale, pure identificandosi l'esclusiva concessa all'inventore con un monopolio, contro i quali già si reagiva sulla base del *Common Law*, essa veniva (eccezionalmente) ritenuta valida, perché validi dovevano essere considerati i privilegi concessi *ad tempus* a chi avesse importato nel regno una nuova invenzione ed un nuovo commercio o avesse fatto una nuova scoperta (2).

La stessa impostazione, consistente nell'inquadrare il privilegio, o brevetto, o patente concesso all'inventore nella categoria dei monopoli, mettendone tuttavia in luce la eccezionalità e quindi la liceità, si trova già in un autore dell'epoca, il Coke (3).

Un certo interesse per la nostra indagine presenta poi in Francia un atto legislativo di Luigi XV del 1762: si riferisce espressamente ai privilegi commerciali destinati a ricompensare gli inventori, i quali tuttavia, si rileva, possono portare molti danni all'industria ed al lavoro creando delle forme di monopolio illimitato nel tempo, ereditario e spesso quindi attribuito a persone non capaci di sfruttarlo. E per eliminare tali inconvenienti si provvede con questa legge a fissare un limite di tempo a tali privilegi, ad imporre una sorta di attuazione delle invenzioni ed a stabilire un rozzo sistema di pubblicità (4).

---

(1) Si vedano FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano 1960, parte generale, vol. I, pag. 370 e segg.; BURKE INLOW, *The patent grant*, estratto dai Johns Hopkins University Studies in: *Historical and Political Science*, serie LXVII (1949) n. 2, pag. 181 e segg.

(2) Sul punto si vedano oltre a FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit., vol. I, pag. 554 e segg., FOX, *Monopolies and Patent*, Toronto 1947, pag. 89.

(3) COKE, *Institutes of the Laws of England*, Londra 1642, n. 181 e 184.

(4) FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit., vol. I, pag. 377; RENOARD, *Traité des brevets d'invention*, 3a ed., Parigi 1865, pagg. 72-73.

Ma la nostra attenzione viene richiamata dagli eventi che seguirono alla rivoluzione francese.

Dal 4 al 5 agosto 1789 l'Assemblea nazionale abolì le corporazioni e tutto il sistema di privilegi che con esse si coordinava, ma i diritti di esclusiva accordati agli inventori ebbero un trattamento eccezionale e furono fatti salvi della successiva legge 7 gennaio 1791, relativa « *aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété aux auteurs* », il cui articolo 17 (norma transitoria) disponeva: « *N'entend l'Assemblée nationale porter aucune atteinte aux privilèges exclusifs ci devant accordés pour inventions et découvertes, lorsque toutes les formes légales auront été observées pour ces privilèges, lesquels auront leur plein effet* » (5).

Non interessa per la nostra indagine considerare la disciplina posta da questa importantissima legge, né importa in modo particolare richiamare l'attenzione sul passaggio dal termine privilegio (che si trova ancora nell'art. 17 citato) alla qualificazione dominicale del diritto dell'inventore, che può considerarsi il frutto di un'esigenza politica o psicologica piuttosto che il risultato di una diversa impostazione dogmatica (6).

Si noti come la struttura dell'istituto risultante da tale legge non corrisponde poi a quella del diritto di proprietà, ma presenta tutti i caratteri che sono propri delle legislazioni moderne, così che il problema della qualificazione del diritto attribuito dal brevetto si presenta, per quella come per le leggi successive, negli stessi termini.

Quello che interessa e sembra risulti in modo assai nitido, è che il diritto di esclusiva dell'inventore, che trae origine dai monopoli, patenti, brevetti o privilegi, soppressi con la rivoluzione (precisamente il 4-5 agosto 1789), è fatto tuttavia salvo dalla legge 7 gennaio 1791, che pur riconoscendone l'origine (vedi articolo 17 più sopra richiamato), lo aggancia, per così dire, ai diritti della personalità ed al diritto di proprietà che la rivoluzione aveva riconosciuto e valorizzato come garanzia della libertà dell'individuo. E per concludere questa incompleta sintesi delle origini storiche e delle prime soluzioni del nostro problema, del rapporto cioè fra monopolio e brevetto, ci si limita a richiamare ancora l'attenzione sulla legge piemontese 12 marzo 1855, n. 782, che diviene poi, in seguito all'estensione alla Lombardia, la legge 30 ottobre

---

(5) FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit., vol. I, pagg. 382 e segg.; RENOARD, *Traité des brevets d'invention*, cit., pagg. 88 e segg.

(6) ROTONDI, *Diritto industriale*, Milano 1941, pagg. 132-133; FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit., vol. I, pagg. 283-284.

1859, n. 3731, che, con l'unificazione dell'Italia, regolò la materia delle invenzioni fino al 1940 quando entrò in vigore il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, oggi vigente.

Più in particolare, merita di essere ricordata la relazione Scialoja al relativo progetto di legge nella quale, con ricchezza di argomenti e singolare modernità di impostazione, viene considerato il rapporto fra privilegio e diritto di esclusiva e fra diritto di esclusiva e monopolio, affermandosi che « certamente una privativa sottrae per alcun tempo alla concorrenza dei produttori, sia il nuovo prodotto, sia il nuovo mezzo o il nuovo modo di produrre che costituiscono la invenzione industriale cui essa riguarda; e sotto questo aspetto può affermarsi che le privative sono monopoli »; ma, d'altra parte, si mette in luce la opportunità di dare un incentivo e quindi una ricompensa all'inventore, ricompensa che non può venire data (secondo lo Scialoja che tuttavia affronta anche questo problema) che attraverso l'attribuzione di una esclusiva limitata nel tempo (7).

Da questa indagine introduttiva risulta dunque come l'esclusiva attribuita dal brevetto per invenzione industriale si ricolleggi nella sua origine storica, oltre che nella sua funzione economica e struttura giuridica, ai privilegi ed al monopolio, ma come l'istituto qui considerato abbia poi superate le diverse leggi che progressivamente hanno abolito le vecchie strutture economiche e giuridiche ponendo in essere un sistema che potremmo dire più genericamente liberistico, e quindi fondato, sul piano economico, sulla libertà di concorrenza, superamento che è avvenuto in considerazione del particolare fondamento di tale monopolio, fondamento che ne giustificò la eccezionale sopravvivenza.

---

(7) Relazione Scialoja alla legge 1855-1859 sulle privative industriali, in: *Riv. dir. ind.*, 1957, I, 358 e segg., in particolare parte generale, paragrafo III.

---

---

## CAPITOLO II

### OSSERVAZIONI GENERALI

Questa premessa storica è stata necessaria perché nelle vicende storiche accennate si può trovare l'origine di una particolare impostazione, che rimane, ancor oggi, più o meno inconsciamente, come un motivo di perplessità o di equivoco nella posizione del nostro problema.

Sembra infatti potersi dire che, se pure non è dubbio che il brevetto attribuisca al titolare un monopolio, si tratta tuttavia di un monopolio giustificato dall'apporto creativo dell'inventore (per rimanere nel campo delle invenzioni industriali), di un monopolio « buono », di un monopolio comunque concesso e garantito dal diritto; e che quindi sarebbe contraddittorio colpire o limitare per altro verso (cioè attraverso la legislazione antimonopolistica) ciò che il diritto riconosce all'inventore con le norme sui brevetti per invenzione industriale ed, in genere, a tutela della proprietà industriale, e con concessione del brevetto.

Ma l'evolversi della realtà economico-sociale ha tuttavia impedito che la problematica posta dalla relazione brevetto-monopolio si cristallizzasse in questi termini.

La moderna legislazione e la giurisprudenza *antitrust* non potevano infatti trascurare la carica monopolistica propria dei brevetti, delle licenze, delle convenzioni che ne fanno oggetto e di fronte ad essa si riproponeva quindi in modo insopprimibile il problema del rapporto brevetto-monopolio.

Una ricchissima letteratura si è formata intorno a questo fenomeno e da essa è stato posto chiaramente in luce come « i nostri istituti rilevano che nel momento genetico del monopolio, per vero, esso può essere la conseguenza di accordi consortili o di tipo consortile, di messa in comunione di brevetti o di scambi di essi, di licenze, di partecipazioni al loro sfruttamento ecc. e la dottrina, specialmente americana, ha effi-

cacemente messo in rilievo, più volte, gli abusi cui può dare luogo l'impiego di questi strumenti, da un lato attraverso la moltiplicazione dei brevetti richiesti, la proliferazione loro, l'incetta da parte di grandi imprese di brevetti relativi al loro ramo di attività, la lunghezza, difficoltà, costo dei processi in materia di brevetti...; dall'altro attraverso i già segnalati scambi di brevetti, loro conferimento in consorzio, patti di scambio gratuito di licenze sugli attuali e futuri brevetti ecc.» (1).

Pur senza pretesa di completezza, sembra dunque utile, a questo punto esporre in rapida sintesi lo stato del problema nei diversi ordinamenti, con riferimento alla legislazione, giurisprudenza e letteratura.

---

(1) FRANCESCHELLI, *Trattato*, cit., Vol. II, pagg. 520 e 529.

---

---

### CAPITOLO III.

#### GLI ORDINAMENTI ANGLOSASSONI

##### A) STATI UNITI D'AMERICA.

Prendiamo in considerazione per primi gli *Stati Uniti d'America*, perché in questo paese praticamente è nata la legislazione *antitrust* e quindi i principî fissati in questo ordinamento hanno costituito la base delle successive esperienze negli altri Stati.

Inoltre non è da trascurare il fatto che la particolare struttura dell'ordinamento giuridico americano fa sì che il massimo risalto venga dato alla giurisprudenza e che quindi si pervenga ad una ricca raccolta ed analisi di casi; il carattere casistico quindi del « materiale » americano attribuisce a questa relevantissima esperienza una portata ed un interesse che si estendono certamente fino a noi.

Convieni prendere le mosse dalla Costituzione (U.S. Const., Art. I, Sec. 8, Cl. 8) che riconosce per un tempo limitato agli inventori il diritto di esclusiva sulle loro invenzioni, al fine « *to promote the progress of science and useful arts* ».

La funzione del brevetto, così fissata nella stessa Costituzione, ha una grande importanza poiché, come diremo, l'impostazione di fondo della giurisprudenza americana è nel senso di colpire ogni abuso del brevetto in senso monopolistico.

Possiamo notare come si sia richiamata l'attenzione (1) anche sul problema del brevetto invalido che può costituire indirettamente una limitazione alla libertà di concorrenza e può quindi porre delle que-

---

(1) *Report of the Attorney General's National Committee to Study the Antitrust Laws* - Washington 1955, pag. 223.

stioni anche sotto il profilo *antitrust*; problema questo che potrebbe presentare in Italia una grandissima importanza dato il nostro sistema di concessione dei brevetti che non prevede alcun esame preventivo sulla loro validità, al contrario di quanto avviene, per esempio, proprio negli U.S.A.

Tornando alla funzione del brevetto, presa in considerazione dalla giurisprudenza americana (2), si nota come gli effetti propri della brevettazione siano quelli di assicurare la libera concorrenza promuovendo l'attività inventiva, la divulgazione delle invenzioni allo scadere della privativa, gli investimenti e l'assunzione dei rilevanti rischi che impone la ricerca scientifica; così che l'istituto brevettuale non può certo essere considerato come uno strumento di monopolio in sé. La legislazione *antitrust* interverrà, come per ogni altro diritto che attribuisce una esclusiva, quando di questo strumento si abusi in funzione monopolistica.

Considerando il momento dell'acquisto del diritto di esclusiva, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che « *the mere accumulation of patents, no matter how many, is not in and of itself illegal* » (3); ma se nella presentazione della domanda di brevetto vi è stato abuso o se si prova che la loro moltiplicazione fa parte di un piano di monopolizzazione, interviene lo Sherman Act (legge *antitrust* U.S.A. del 1890): « *Decision must turn on whether or not the patent privilege has been misused. Although in a non-patent case exclusion, unlawful achievement, and abuse of monopoly power many not need to be proved, elements of such conduct are necessary in a patent case before Section 2 may be invoked* » (4).

Neppure quando si procede all'acquisto di brevetti da altri titolari si viola in sé alcun principio antimonopolistico, a meno che ciò non sia parte di un piano preordinato.

Tuttavia, sempre dal punto di vista antimonopolistico, l'acquisto a titolo derivativo (*by purchase*) deve essere considerato con maggiore attenzione dell'acquisto a titolo originario (*by grant*) e l'acquisto da un

---

(2) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co. 243 U.S. 502, 510-511 (1917); Kendall v. Winsor, 21 How. 322, 327-329 (U.S. 1858); Pennock v. Dialogue, 2 Pet. 19 (U.S. 1829); Picard v. United Aircraft Corporation, 128 F. 2d 632, 642-643 (2d. Cir. 1942).

(3) Automatic Radio Mfg. Co., Inc. v. Hazeltine Research, Inc., 339 U.S. 827, 834 (1950).

(4) United States v. General Electric Co. (Carboloy), 80 F. Supp. 989, 1015 (S.D.N.Y. 1948). Si vedano inoltre United States v. Aluminium Co. of America, 148 F. 416, 431 (2d Cir. 1945); United States v. United Shoe Machinery Corp., 110 F. Supp. 295, 342 (D. Mass. 1953).



concorrente deve poi essere esaminato più rigidamente che l'acquisto da un inventore indipendente (5).

La giurisprudenza americana ha messo in luce, a questo proposito, alcuni principi assai interessanti: si dovrà così considerare la natura, il numero, il valore dei brevetti acquistati in relazione ai procedimenti ed ai prodotti concorrenti brevettati e non brevettati; si dovrà pure vedere se l'acquisto ha lo scopo ed il probabile effetto di risolvere un conflitto fra brevetti (6); o se l'inventore utilizza l'invenzione od ha la possibilità di usarla in relazione alla possibilità di sfruttamento dell'acquirente (7).

La giurisprudenza americana prende poi in considerazione certe convenzioni, collegate con la concessione di licenze, in virtù delle quali il licenziatario deve a sua volta trasferire o concedere in licenza a colui dal quale ha ricevuto la licenza (che possiamo chiamare principale) ogni brevetto da lui conseguito per invenzioni che attengano allo stesso procedimento od al prodotto brevettato (*Grant back covenants*).

Tali convenzioni sono state più di una volta considerate come strumenti utilizzati in un più largo disegno monopolistico (8).

Un cenno particolare merita poi il diverso problema del non uso dell'invenzione brevettata.

È infatti interessante richiamare l'attenzione sulla portata monopolistica riconosciuta dalla giurisprudenza americana a questo comportamento omissivo, al comportamento cioè del titolare del brevetto che non utilizza la propria invenzione, né direttamente né concedendo a terzi licenze di utilizzazione.

In relazione alla portata *antitrust* del non uso, le Corti hanno distinto il caso in cui ricorra una ragionevole giustificazione, da quello in

---

(5) *United States v. United States Gypsum Co.*, 333 U.S. 364 (1948); *Stewart-Warner Corp. v. Staley* 42 F. Supp. 140 (W.D. Pa. 1941); *Hartford-Empire Co. v. United States* 323 U.S. 386 (1945); *United States v. Vehicular Parking Ltd.*, 54 F. Supp. 828 (D. Del. 1944); *United States v. Besser Mfg. Co.* 96 F. Supp. 304 (E.D. Mich. 1951); *Besser Mfg. Co. v. United States*, E.D. Mich. 1951); *Besser Mfg. Co. v. United States*, 343, U.S. 444 (1952).

(6) *United States v. United Shoe Machinery Co.*, 247 U.S. 32 (1918); *United States v. United Shoe Machinery Corp.* 110 F. Supp. 295 (D. Mass. 1953); *United States v. Masonite Corp.* 316 U.S. 265 (1942).

(7) *United States v. United Shoe Machinery Co.*, 247, U.S. 32 (1918); *United States v. United Shoe Machinery Co.*, 110 F. Supp. 295 (D. Mass. 1953); *United States v. American Tobacco Co.*, 221 U.S. 106 (1911).

(8) *United States v. General Electric Co.*, 115 F. Supp. 835, 847 (D.N.J. 1953); *United States v. Aluminium Co. of America* 91 F. Supp. 333, 409-410 (S.D.N.Y. 1950); *Hartford Empire Co. v. United States* 323, U.S. 386 (1945); *United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co.*, 118 F. Supp. 41, 151, 154, 158, 224-225 (D. Del. 1953).

cui vi sia l'intento di limitare la concorrenza; per esempio, accordi reciproci di non uso dei brevetti sono considerati come strumenti anticoncorrenziali in sé e per sé; contratti, accordi o *conspiracies* per il non uso di invenzioni brevettate al fine di bloccare nuove tecniche, in sé e per sé, sono ritenuti « violazioni della legge *antitrust* » (9); quando invece vi sia una concentrazione di brevetti in un singolo titolare la decisione di non usare i brevetti e di non concedere licenze può configurare un caso di monopolizzazione o di intento di monopolizzazione, e cade quindi sotto la Scherman Act, Section 2, in quanto vi sia un intento evidente di monopolizzazione (10).

L'interesse particolare di questo problema deriva per noi dal fatto che la nostra legge prevede per antichissima tradizione (che risale ai privilegi veneti del Rinascimento) l'istituto della decadenza del brevetto per non uso (artt. 52, 53, 54, regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127), disciplina che dovrà essere tuttavia parzialmente modificata per adattare il nostro ordinamento alla Convenzione di Unione nel Testo di Londra da noi ratificato che esclude la possibilità per gli Stati aderenti di fare capo alla decadenza del brevetto, se non quando riesca insufficiente la concessione di una licenza obbligatoria.

Collegandoci a quello che si è visto essere l'orientamento americano, possiamo quindi osservare, proprio in relazione a tale evoluzione della nostra disciplina e riportando le parole dell'Ascarelli (11), che il « problema di una migliore disciplina dell'attuazione è quello di perseguire uno scopo antimonopolistico – data la concentrazione dei diritti di invenzione nelle mani dei grandi complessi –, evitando però che la disciplina si traduca in onere per l'inventore privo di mezzi (ciò che potrebbe risolversi proprio in accentuazione di poteri monopolistici). All'uopo deve non dimenticarsi che la licenza obbligatoria in questa ipotesi è la conseguenza della mancanza o insufficienza di attuazione, sì che una adeguazione dei canoni a quelli del libero mercato potrebbe renderla praticamente inoperante e allora far venir meno ogni sanzione nei confronti della mancata attuazione (ché la stessa decadenza non potrebbe poi essere pronunciata se non dopo due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria) ».

---

(9) *Blount Mfg. Co. v. Yale & Towne Mfg. Co.*, 166 Fed. 555 (C.C. Mass. 1909); *Hartford-Empire Co. v. United States*, 323 U.S. 386, 431 (1945).

(10) *United States v. Aluminium Co. of America*, 91 Supp. 333, 386 (S.D.N.Y. 1950); *United States v. General Electric Co.*, 80 F. Supp. 989, 1015 (S.D.N.Y. 1948).

(11) ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3a ed., Milano 1960, pagg. 622-623.

« Può d'altra parte osservarsi come la sostituzione della licenza obbligatoria alla decadenza (facendo venir meno l'interesse degli imprenditori nell'attendere la caduta in dominio pubblico dell'invenzione, in seguito all'impossibilità dell'inventore di attuarlo per mancanza di mezzi) e quand'anche, come sopra accennato, con canoni inferiori a quelli di mercato pur sempre offra indirettamente, in paragone con la situazione oggi vigente, una maggior tutela a quell'inventore che trovi nella difficoltà finanziaria un ostacolo all'attuazione ».

Seguitando questa nostra rapida sintesi della giurisprudenza americana dobbiamo considerare l'istituto della licenza.

La semplice concessione di una licenza su un brevetto non pone certamente problemi *antitrust*; i problemi sorgono invece quando la concessione della licenza contiene delle limitazioni o delle condizioni particolari.

Tra queste possiamo ricordare la imposizione di prezzo, le limitazioni relative all'uso, alla quantità od al territorio, le *tying clauses*, i collegamenti fra licenze e le limitazioni alla vendita del prodotto brevettato.

L'imposizione di prezzo di vendita del prodotto da parte del titolare del brevetto si trova ammessa nel caso General Electric del 1926 (12), dove la General Electric aveva concessa una licenza alla Westinghouse per la produzione e la vendita di lampade brevettate al prezzo fissato dalla stessa General Electric per le proprie vendite; la Corte ritenne ragionevole che il titolare del brevetto dicesse al licenziatario: « *Yes, you may make and sell articles under my patent but not as to destroy the profit that I wish to obtain by making and selling them myself* ».

Però il concedente la licenza (cioè il titolare del brevetto) non potrà fissare il prezzo di un prodotto non brevettato risultante dal procedimento o dalla macchina brevettata, od il prezzo di un prodotto solo in parte coperto da brevetto (13); né potrà fissare il prezzo del componente non brevettato di un composto brevettato (14); ed infine secondo

---

(12) United States v. General Electric Co., 272 U.S. 476 (1926); si vedano inoltre United States v. United States Gypsum Co., 333 U.S. 364 (1948); United States v. Masonite Corp. 316 U.S. 265 (1942); United States v. Line Material Co. 333 U.S. 287 (1948); Westinghouse Electric Corp. v. Bulldog Elec. Prod. Co. 179 F. 2d, 139 (4th Cir. 1953); Ronson Patents Corp. v. Sparklets Devices, Inc. 112 F. Supp. 676 (E.D. Mo. 1953).

(13) Barber Colman Co. v. National Tool Co. 136 F. 2d 339 (6th Cir. 1943); Cummer Graham Co. v. Straight Side Basket Corp., 142 F. 2d 646 (5th Cir. 1944); American Equip. Co. v. Tuthill Bild'g Mat'l Co. 69 F. 2d 406 (7th Cir. 1934).

(14) United States v. United States Gypsum Co. 333 U.S. 364, 384-385 (1948).

le circostanze l'imposizione di prezzo di un prodotto brevettato può essere colpita dalla legge *antitrust* quando di fatto falsa la concorrenza rispetto a prodotti non brevettati (15).

Del resto non manca una tendenza più severa di quella che si esprime nel caso General Electric secondo la quale qualsiasi clausola di prezzo imposto dovrebbe cadere sotto la legislazione *antitrust* (16).

Una diversa ipotesi, sempre in relazione alle limitazioni particolari connesse con la concessione di una licenza, è quella della licenza di produzione od uso dell'oggetto brevettato limitatamente ad un certo campo o per un quantitativo determinato o per un certo territorio.

Il problema della liceità di tali clausole appare dibattuto e si conclude anzi per la illiceità quando l'esclusione si estende, per esempio, al di fuori del territorio degli U.S.A. in riferimento ai quali solamente è concessa l'esclusiva fondata su un brevetto americano (17); si veda anche nel senso della liceità quando le limitazioni attengano al territorio degli Stati Uniti (18).

Le *tying clauses* obbligano in generale il licenziatario ad acquistare dal titolare del brevetto cose non brevettabili o comunque estranee all'ambito di esclusiva garantito dal brevetto sul quale la licenza è concessa.

Dal punto di vista della legislazione *antitrust* tali clausole, collegate ad un contratto di licenza su brevetto, meritano, secondo alcuni, lo stesso trattamento che avrebbero se fossero collegate a qualsiasi altro contratto (19), ma tale opinione non è pacifica e la giurisprudenza della Corte Suprema è nel senso di ritenere che ogni *tying clause*, in quanto collegata ad una licenza e quindi tale da legare altri prodotti a quello che è già fonte di una posizione di monopolio (brevettuale) estendendo quindi l'ambito di quest'ultima, debba cadere sotto le sanzioni *antitrust* (20).

Una fattispecie che può in qualche modo essere accostata a questa delle *tying clauses*, è quella che viene indicata come *package licensing*.

---

(15) United States v. United States Gypsum Co. 333 U.S. 364, 384-395 (1948).

(16) Si veda *Report of the Attorney General's National Committee to Study the Antitrust Laws* Washington 1955, pagg. 235-236.

(17) United States v. National Lead Co. 332 U.S. 319 (1947).

(18) Brownell v. Ketcham Wire & Mfg. Co., 211 F. 2d, 121, 128 (9th Cir. 1954).

(19) Si veda *Report of the Attorney General's National Committee to Study the Antitrust Laws*, cit., pag. 238.

(20) United States v. Colombia Steel Co. 334 U.S. 495, 522 (1948); Times Picayune Pub. Co. v. United States, 345 U.S. 594, 601 (1953); International Salt Co., Inc., v. United States, 332 U.S. 392, 396 (1947).

Consiste nel collegamento fra licenze di diversi brevetti, per cui il titolare non concede che l'intero « pacchetto » di licenze.

Contratti di questo tipo possono essere usati per costringere il licenziatario ad accettare una licenza od un intero gruppo di licenze come condizione per l'acquisto della licenza su un dato brevetto.

La Corte Suprema ha condannato queste pratiche dirette ad estendere allo sfruttamento di altre invenzioni il potere attribuito dal monopolio su una data invenzione (21).

Una diversa serie di casi considerati dalla giurisprudenza americana riguarda le limitazioni di utilizzazione o di vendita; più in particolare si ritengono illecite le limitazioni circa la ulteriore limitazione o vendita di un prodotto brevettato venduto dal titolare ad un terzo: si ritiene infatti che il titolare del brevetto non possa imporre all'acquirente del prodotto ulteriori limitazioni (ad eccezione evidentemente del cosiddetto godimento per moltiplicazione, cioè della riproduzione) al godimento del bene (22).

Non mancano tuttavia casi nei quali la Corte ha ritenuto tali limitazioni giustificate (23).

Non si deve infatti mai trascurare il carattere dell'ordinamento americano, molto sensibile e duttile alle diverse sfumature dei singoli casi.

Un'altra serie di casi è infine presa in considerazione sotto il profilo *antitrust* quando è lo stesso titolare del brevetto che contrattualmente limita la propria libertà di iniziativa economica.

Si tratta di casi nei quali si esce dall'ambito della funzione propria del brevetto e questi contratti vengono quindi valutati caso per caso (24).

La casistica proposta dalla giurisprudenza americana comprende poi delle ipotesi nelle quali l'aspetto illecito si rinviene nel particolare

---

(21) *Ethyl Gasoline Corp. v. United States* 309, U.S. 436, 459 (1940); si veda anche il caso *United States v. Paramount Pictures Inc.*, 334 U.S. 131, 138, 157 (1948) nel quale si è analogamente colpito il cosiddetto *block booking*.

(22) *Boston Store of Chicago v. American Graphophone Corp.* 246 U.S. 8 (1918); *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.* 243 U.S. 502 (1917); *International Business Machines v. United States*, 298 U.S. 131 (1936); *Carbice Corp. of America v. American Patents Devel Corp.* 283 U.S. 27 (1931).

(23) *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*, 305 U.S. 124 (1938); *Skee Ball Company v. Cohen* 286 Fed. 275 (E.D.N.Y. 1922); *Waring v. WDAS Broadcasting Station, Inc.*, 327 Pa. 433 (1937). Cfr. *RCA Mfg. Co. v. Whiteman*, 114 F., 2d 86 (2d Cir. 1940); cfr. *pure Cream Top Bottle Corp. v. Bales* 62 F. 2d T 14 (10th Cir. 1933).

(24) *McKullough v. Kammerer Corp.*, 166 F. 2d 759 (9th Cir. 1948); *United States v. Besser Mfg. Co.*, 96 F. Supp. 304 (E.D. Mich. 1951, aff'd 343 U.S. 444 (1952)).

collegamento fra licenze concesse a diversi soggetti con clausole che limitano orizzontalmente la concorrenza fra i licenziatari (25).

Fra i diversi tipi debbono essere ricordati i cosiddetti *Cross License Agreements* che interferiscono con la legislazione *antitrust*, sia come limitazioni illegali alla concessione di licenze od allo sfruttamento di brevetti, sia come accordi orizzontali che limitano la concorrenza (26).

Si parla anche di *patent pool* o meglio *patent interchange* che possono definirsi come quei contratti che importano il conferimento in comune dei diritti derivanti da più brevetti ed attribuiscono ad uno o più fra i titolari, oppure ad un ente distinto da loro, la facoltà di concedere licenze relativamente ai brevetti conferiti (*pooled*).

Questo tipo di rapporto può essere giustificato da effettive esigenze pratiche; per esempio, quando un gruppo di brevetti è tecnicamente interdipendente, ma può determinare una illegittima limitazione della concorrenza od una vera e propria monopolizzazione quando sia realizzato con uno scopo illecito o con abuso.

Si ha qui una ricchissima serie di casi e di ipotesi che in questa sede non è possibile, né sarebbe utile considerare; il principio è sempre lo stesso; il brevetto non può essere usato come strumento per estendere il monopolio al di là dell'ambito giustificato dalla sua funzione (27).

Proseguendo in questa indagine della imponente casistica americana sul tema che ci interessa, vediamo che vengono prese in considerazione anche le azioni a difesa del brevetto.

È ovvio che in sé una o più azioni di contraffazione non costituiscono se non l'esercizio del diritto di esclusiva, ma non mancano delle

---

(25) *United States v. United States Gypsum Co.* 333 U.S. 364 (1948); *United States v. Line Material Co.* 333 U.S. 297 (1948); *United States v. Masonite Corp.* 316 U.S. 265 (1942).

(26) *United States v. Line Material Co.*, 333 U.S. 287 (1948).

(27) *Hartford-Empire v. United States* 323 U.S. 386 (1945); *United States v. National Lead Co.*, 332 U.S. 319 (1947); *Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States* 226 U.S. 20 (1912); *United States v. New Wrinkle, Inc.*, 342 371 (1952); *United States v. General Electric (Carboloy)*, 80 F. Supp. 989, 1015 (S.D.N.Y. 1948); *Cutter Laboratories v. Lyophile Cryochem Corp.*, 179 F. 2d 80, 83 (9th Cir. 1949); *Hartford-Empire Co. v. United States* 323 U.S. 386, 406 (1945); *United States v. National Lead Co.*, 63 F. Supp. 513 (S.D.N.Y. 1945), aff'd 332 U.S. 319 (1947); *United States v. Vehicular Parking, Ltd.* 54 F. Supp. 828, 834 (D. Del. 1944); *United States v. General Electric*, 82 F. Supp. 753, 847 (D.N.J. 1949); *Lynch v. Magnavox*, 94 F. 2d 883 (9th Cir. 1938); *United States v. General Instrument Corp.*, 87 F. Supp. 157, 191 (D.N.J. 1949); *United States v. Besser Mfg. Co.*, 96 F. Supp. 304 (E.D. Mich. 1951) aff'd 343 U.S. 444 (1952); *United States v. General Electric Co. (Carboloy)* 80 F. Supp. 898, 1015 (S.D.N.Y. 1948); *United States v. New Wrinkle, Inc.* 342 U.S. 371 (1952).

ipotesi nelle quali la giurisprudenza americana ha considerato tali azioni come facenti parte di un piano generale di limitazione della concorrenza o di monopolizzazione (28).

Concludendo, prendiamo finalmente in considerazione la dottrina più generale dell'abuso del brevetto, principio che rappresenta sostanzialmente la sintesi dello sviluppo della giurisprudenza americana sul nostro tema e che possiamo così riassumere: al titolare del brevetto non può essere consentito di esorbitare dall'ambito del monopolio conferito dalla legge con la concessione del brevetto per ottenere una limitazione della concorrenza rispetto ad altri beni non protetti dal brevetto stesso (29).

In dottrina e in giurisprudenza si discute ancora sulla configurabilità delle leggi *antitrust* nel semplice fatto dell'abuso del brevetto che verrebbe, secondo alcuni, colpito solamente dalla legge sui brevetti.

Non si esclude tuttavia che in una data ipotesi si abbia violazione di entrambe le leggi (*antitrust* e brevetti), ma quando però, secondo alcuni (30), si rientri nella fattispecie prevista dallo Sherman Act o dal Clayton Act.

Quindi, se ogni violazione sulla legge sui brevetti non costituisce abuso (*misuse*) del monopolio legale e quindi violazione delle leggi *antitrust*, tuttavia dalla giurisprudenza e dagli autori si ammette che dall'abuso del brevetto possa configurare una violazione sotto il profilo *antitrust* quando ne ricorrano i presupposti fissati dalle leggi speciali.

Il brevetto va trattato come ogni altro diritto che garantisca un'esclusiva e la legge *antitrust* ha i propri criteri di repressione che si applicano ai brevetti così come gli altri diritti.

Prima di chiudere questa indagine dei diversi orientamenti americani, dobbiamo riferire su una polemica in corso attualmente negli Stati Uniti (31).

---

(28) Lynch v. Magnavox Co., 94 F. 2d 883 (9th Cir. 1938); Ronson Patents Corp. v. Sparklets Devices, 112 F. Supp. 676, 686 (E.D. Mo. 1953); Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co. 198 F. 2d 416 (10th Cir. 1952).

(29) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917); Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931); Leitch Mfg. Co. v. Barber Co. 302 U.S. 458 (1938); B.B. Chemical Co. v. Ellis, 314 U.S. 495 (1942); Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co. 314 U.S. 488 (1942); Mercoïd Corp. v. Mid. Continent Investment Co., 320 U.S. 661 (1944).

(30) *Report of the Attorney General's National Committee to Study the Antitrust Laws*, cit., pag. 254.

(31) CARTER, « Is our patent law out of date? », in: *The Reporter* del 18 gennaio 1962, pagg. 36 e segg.; vedi anche « Crisi della legge sulle private industriali negli Stati Uniti », in: *Riv. dir. civ.*, 1962, II, 306.

Il problema si pone in relazione agli ingentissimi investimenti dello Stato nella ricerca scientifica, investimenti la maggior parte dei quali (il 60 %) va ad imprese private.

La Atomic Energy Commission (A.E.C.), che compie una parte cospicua di tali investimenti, si riserva il diritto di brevettare le invenzioni compiute in seguito a ricerche da essa finanziate facendo poi beneficiare tutta l'industria dei brevetti così conseguiti.

Il Defense Department invece lascia alle imprese private finanziate il diritto di chiedere ed ottenere il brevetto riservando a sé solamente un diritto di licenza.

Si discute dunque ora fra i due sistemi (per esempio in relazione all'adozione di uno dei due da parte della N.A.S.A.), osservandosi che è assurdo favorire la formazione di grandissimi ed importantissimi monopoli brevettuali col pubblico denaro.

Così come l'imprenditore fa proprio il diritto al brevetto sulle invenzioni dei dipendenti da lui finanziate, non si vede perché lo Stato non debba fare altrettanto nei confronti dell'industria privata.

Come si vede, il problema del monopolio brevettuale si pone così in termini del tutto nuovi, e può essere interessante notare che negli stessi termini il problema è affrontato proprio dalla legge russa alla quale pure accenneremo al termine di questa rassegna (32).

---

(32) Si vedano in materia: LADAS, *The International Protection of Industrial Property*, Harvard Univ. 1930; HAMILTON, *Patents and Free Enterprise*, T.N.E.C., Monograph No. 31, Washington 1941; WOOD, *Patents and Antitrust Law*, New York 1942; BRONSON, *Cartels and International Patent Agreements. A Bibliography*, Washington 1943; ELLIS, *Patent Assignment and Licenses*, Cincinnati 1943; FROST, *Legal Incidents of Non Use of Patented Inventions Reconsidered*, in: 14 *Washington Law Rev.* 273 (1946); OPPENHEIM, *Cases on Federal Antitrust Laws*, St. Paul, Minn. 1948; FOX, *Monopolies and Patents*, Toronto 1947; SCHNELLER, *The New Antitrust Illegality Per Se: Forestalling and Patent Misuse*, in: 50 *Col. Law Rev.* 170 (1950); STOCKING, and WATKINS, *Monopoly and Free Enterprise*, New York 1951; PENROSE, *The Economics of the International Patent System, 1951; Patent Abuses and Antitrust; the Per Se Rule*, in: *Harv. Law Rev.* 626 (1951); FERRARI, « La nuova legge sui brevetti negli U.S.A. », in: *Riv. dir. comm.*, 1954, 139; ZANELLI, « Guida bibliografica della disciplina antitrust negli Stati Uniti ed in campo internazionale », in: *Riv. dir. ind.*, 1956, I, 232 e segg., in particolare 241-242; *Report of The Attorney General's National Committee to Study the Antitrust Laws*, Washington 1955; BERNINI, « Breve analisi storica e comparativistica della legislazione antitrust negli U.S.A. », *Dir. ec.*, 1958, 1289 e segg.; BERNINI, *La tutela della libera concorrenza ed i monopoli*, Vol. I (*Common Law e legislazione antitrust statunitense*), Milano 1960; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, Milano 1960.



## B) REGNO UNITO.

Passando all'Europa dobbiamo considerare per primo l'ordinamento inglese.

Un cenno solo per ricordare che, se la disciplina antimonopolistica fa parte della tradizione inglese (33), i primi atti legislativi in senso moderno li troviamo nel *Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control) Act, 1948*, *Monopolies and Restrictive Practices Commission Act, 1953*, *Restrictive Trade Practices Act, 1956*.

Per il nostro scopo è sufficiente però notare come il *Restrictive Trade Practices Act* del 1956 esclude dall'applicazione delle norme contro i monopoli e le pratiche restrittive le materie altrimenti regolate in via specifica da leggi particolari, e fra questi i brevetti disciplinati dal *Patent Act* del 1949.

Dobbiamo quindi considerare esclusivamente la disciplina particolare posta dal *Patent Act*.

Tornando tuttavia per un momento ai principi, possiamo notare come i primi monopoli per invenzioni industriali furono concessi per favorire la introduzione di nuove industrie e la realizzazione e applicazione di nuovi trovati e che già dallo *Statute of Monopolies* venne annullato ogni privilegio che fosse contrario alla libertà di commercio ed in genere all'interesse pubblico (34).

Successivamente l'orientamento della giurisprudenza divenne meno severo (35) ed anche quando la legge del 1883 stabilì nella sezione 22 alcuni casi di licenza obbligatoria in ipotesi di abuso (non uso) non si ebbero che scarse applicazioni di tale disciplina (36).

La successiva legge del 1902 introdusse accanto alla licenza obbligatoria la revoca stessa del brevetto quando la prima sanzione apparisse inadeguata; la legislazione inglese si sviluppò in seguito sempre su questa traccia nei successivi *Acts* del 1907, del 1919, del 1928 e del 1932 sui quali riteniamo tuttavia inutile soffermarci.

---

(33) TERREL & SHELLEY, *On the Law of Patents* 10<sup>a</sup> ed., Londra 1961, pag. 2 e 3; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit., vol. I, pag. 589 e seg.; BERNINI, *La tutela della libera concorrenza ed i monopoli*, Vol. I, pag. 63 e seg.

(34) *Hatschek's Patents*, 26 R.P.C. 228; HULME E. W., 13 L.Q.R. 313; 33 *ibid.* 71.

(35) *Badische Anilin und Soda Fabrik v. W.G. Thompson, Ltd. and Others*, 21 R.P.C. 473.

(36) *Continental Gas Gluhlicht, ecc., Petition*, 15 R.P.C., 727; *Levenstein's Petition*, 15 R.P.C. 732; *Hulton and Bleakley's Petition*, 15 R.P.C. 749; *Bartlett's Patent*, 16 R.P.C. 641, GORDON, J. W., *Compulsory Licenses*, London 1899.

L'attenzione deve infatti essere portata sul *Patent Act* del 1949 che prevede licenze obbligatorie, *Licence of Right*, o addirittura la revoca del brevetto in ipotesi che possiamo definire di abuso o di contrarietà dell'esclusiva al pubblico interesse.

Il diritto di ottenere una licenza obbligatoria (o gli altri provvedimenti quando ne ricorrano le ipotesi) si ha in due casi principali: *a*) quando vi è stata una insufficiente utilizzazione od un comportamento abusivo da parte del titolare (sezione 37); *b*) quando l'invenzione riguarda alimenti o medicinali o strumenti chirurgici o comunque curativi (sezione 41).

Più in particolare, la sezione 37 prevede la concessione di una licenza obbligatoria: *a*) quando una invenzione brevettata che potrebbe essere attuata commercialmente nel Regno Unito, non lo è o non lo è con l'ampiezza che sarebbe ragionevole; *b*) quando la domanda del bene brevettato non è soddisfatta in termini ragionevoli nel Regno Unito o lo è attraverso le importazioni dall'estero; *c*) quando l'attuazione su basi commerciali del Regno Unito del bene brevettato è limitata od intralciata dalla importazione dall'estero del bene stesso; *d*) quando, per il rifiuto del titolare del brevetto di concedere licenze o di concederle in termini ragionevoli, il mercato di esportazione del bene brevettato prodotto nel Regno Unito non è rifornito, la produzione o la produzione sufficiente nel Regno Unito di una qualsiasi altra invenzione brevettata che dia un sostanziale contributo ad un ramo della tecnica è impedita o intralciata, lo stabilimento o lo sviluppo di attività commerciali o industriali nel Regno Unito sono ingiustamente (*unfairly*) pregiudicati; *e*) quando per le condizioni imposte dal titolare del brevetto per la concessione di licenze o per la vendita, il noleggio, la concessione dell'uso del prodotto o del procedimento brevettato, la produzione, l'uso o lo smercio di beni non coperti da brevetto, lo stabilimento o lo sviluppo di attività commerciali o industriali nel Regno Unito è ingiustamente pregiudicato.

Possiamo dunque osservare come la legge inglese ponga dei limiti alla esclusiva garantita dal brevetto in funzione di interessi più generali.

Un cenno solo merita la norma (sezione 41) che consente la concessione di licenze obbligatorie quando il brevetto ha per oggetto medicinali ecc. Presso di noi il problema è risolto radicalmente con la statuzione della non brevettabilità dei prodotti medicinali e dei processi per la loro produzione (art. 14 regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127). Non è il caso di riferire tutte le vicende che hanno per lungo tempo attirata l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza sul problema della brevettabilità dei medicinali; ogni questione appare oggi definita dalla sentenza 26 gennaio 1957 della Corte costituzionale che ha respinto la eccezione di incostituzionalità dell'art. 14 del regio decreto citato.

Anziché imporre la concessione di licenze obbligatorie il nostro ordinamento esclude addirittura la concessione del brevetto; non si pone quindi in tal caso alcun problema di monopolio brevettuale, né quindi di abuso mancando il presupposto stesso; potrà essere tuttavia utile avere presente l'esempio inglese solamente nell'ipotesi di una riforma della nostra legge.

Assai più importante è la disciplina stabilita dalla sezione 37 del *Patent Act* che riguarda una ipotesi di abuso prevista anch'essa dal nostro ordinamento: come si è già accennato in relazione alla giurisprudenza americana sul *non use of patented inventions*, gli artt. 52, 53, 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, stabiliscono che l'invenzione oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese e che l'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione; in caso di mancata attuazione entro tre anni dalla concessione o di sospensione dell'attuazione per tre anni, il brevetto decade, salvo che l'inazione sia stata effetto di cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto, precisandosi tuttavia che la mancanza di mezzi finanziari non è compresa fra queste ultime.

Da un paragone fra la legislazione inglese e le nostre norme, risulta però come la normativa inglese sia assai più ampia. Infatti, possiamo considerare, che, anche se non analoghe, sono almeno corrispondenti alla nostra normativa, le lettere *a*), *b*), *c*), della sezione 37 (2) del *Patent Act* (riportate più sopra). Tuttavia le lettere *i*), *e*), riguardano certamente diverse ipotesi e vanno al di là della semplice esigenza di attuazione della invenzione: la licenza obbligatoria potrà infatti essere concessa secondo l'ordinamento inglese anche in relazione ad esigenze di esportazione, alla opportunità di non limitare senza ragione la produzione di altri beni comunque estranei alla privativa concessa dal brevetto in questione, alla necessità di non ostacolare ingiustamente (*unfairly*) lo stabilimento o lo sviluppo di nuove attività nello Stato. Inoltre, non si deve trascurare che la sezione 57 del *Patent Act* stabilisce la invalidità di una serie di limitazioni apposte ai contratti di vendita dei beni brevettati ed ai contratti di licenza; anche queste norme mirano ad evitare forme di abuso dell'esclusiva.

Più in particolare ogni condizione apposta ad un contratto di vendita di beni brevettati o di beni prodotti con un procedimento brevettato o ad un contratto di licenza o simili, sarà nulla nei limiti in cui imponga all'acquirente od al licenziatario di acquistare dal venditore o dal titolare del brevetto altri articoli oltre quello brevettato od ottenuto

con procedimento brevettato, oppure proibisca di acquistare da terzi un diverso bene.

E sarà pure nullo ogni contratto in quanto proibisca all'acquirente od al licenziatario di usare articoli, brevettati o no, che non siano forniti dallo stesso venditore o concedente la licenza, o limiti il diritto dell'acquirente o del licenziatario di usare tali beni o procedimenti (37).

Per la nostra indagine è infine fondamentale la disposizione di cui alla sezione 40 (3) (4) del *Patent Act*: quando in base al *Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control) Act*, la Commissione presenta al Parlamento un rapporto sull'esistenza di pratiche monopolistiche e viene accertata la loro esistenza, se fra i beni in questione ve ne sono alcuni brevettati od ottenuti con procedimenti brevettati, l'autorità competente secondo il *Monopolies Act* può chiedere al *Comptroller* un ordine di cancellazione di ogni condizione restrittiva contenuta in un contratto di licenza o addirittura le *licences of right* dei brevetti in questione.

Prima di concludere questa esposizione della regolamentazione inglese sembra utile tuttavia ancora accennare ad un aspetto interessante di quella disciplina, cioè alle sanzioni previste dalla sezione 65 del *Patent Act* contro le minacce infondate di azione di contraffazione: anche qui si trova in sostanza la repressione di una fra le più insidiose forme di abuso del monopolio brevettuale (ed analoga posizione si è trovata anche nella giurisprudenza americana).

Ogni persona titolare o meno di un brevetto, che con circolare, comunicati od altrimenti minaccia altri di agire per contraffazione di brevetto, può essere citata in giudizio da chi sia danneggiato (non solamente quindi da chi è stato minacciato); e se non dimostra il fondamento della propria minacciata azione, il querelante può ottenere una dichiarazione dalla quale risulti che la minaccia era ingiustificata, una *injunction* inibitoria ed il risarcimento dei danni (38).

---

(37) *Sarason v. Frenay*, 31 R.P.C. 252, 330; *Huntoon Co. v. Kolynos, Inc.*, 47 R.P.C. 403; *Tool Metal Manufacturing Co. Ltd. v. Tungsten Electric Co. Ltd.* 72 R.P.C. 209 at p. 218; *Colbourne Engineering Co. Ltd's Appn.* 72, R.P.C. 169; *Cooperative Union, Ltd's Appn.*, 50 R.P.C. 161 at pp. 164, 165.

(38) Sui problemi relativi al Regno Unito, si vedano in particolare: MEINHARDT, *Inventions Patents and Monopoly*, 2a ed., Londra 1950; TIMBERG, « Restrictive Business Practice. Comparative Legislation and the Problems that lie ahead, in: *American Journal of Comparative Law*, 1953, 445 e seg.; AUTORI VARI, *Antitrust Laws, A Comparative Symposium*, Londra 1956; WILBERFORCE, CAMPBELL, ELLES, *Restrictive Trade Practices and Monopolies*, Londra 1957; GRUNDFELD, « Antitrust Law in Britain since the Act of 1956 », in: *American Journal of Comparative Law*, 1957, 439 e seg.; TERREL & SHELLEY, *On Patent*, Londra 1961; oltre ai già citati BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*.

---

---

CAPITOLO IV.

GLI ORDINAMENTI EUROPEI

Fin qui abbiamo considerato gli ordinamenti anglosassoni che in questa materia debbono a ragione avere una posizione di preminenza; dobbiamo ora studiare gli ordinamenti europei.

C) REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA.

L'indagine sull'atteggiamento dei diversi ordinamenti nei confronti degli aspetti monopolistici delle privative industriali ci conduce dunque a considerare la situazione tedesca.

Un qualche interesse può presentare anche qui lo svolgimento storico del problema considerato, al quale accenniamo brevemente riportando le parole del Bartholomeyczik (1):

« Nella sentenza del 4 febbraio 1897 (RGZ 38, 155 ss.) il *Reichsgericht* tedesco statui che l'accordo contrattuale di un cartello di prezzi non è nullo in quanto lesivo del principio della libertà industriale. La libertà contrattuale aveva ricevuto la priorità rispetto alla libertà industriale. Questa era la regola; solo eccezionalmente l'accordo di cartello poteva essere ritenuto nullo in quanto negozio contrario al buon costume (paragrafo 138 BGB), oppure dar luogo in base al paragrafo 826 BGB ad un'azione di risarcimento in quanto avesse causato ad altri un danno preordinato. Così nella economia e nella giurisprudenza tedesca aveva inizio una evoluzione che doveva fare della Germania il « classico paese dei cartelli ». Fino alla prima guerra mondiale la libertà contrattuale di

---

(1) « La legge tedesca contro le limitazioni alla concorrenza », in: *Riv. società*, 1958, 971.

una impresa nella determinazione dei prezzi e delle condizioni negoziali incontrava il solo limite della contrarietà al buon costume (paragrafi 138, 826 BGB).

La teoria economica classico-liberale, alla quale era ispirata tale giurisprudenza, considerava la libertà economica a tal punto esclusiva di una « armonia prestabilita », che la fondamentale libertà di azione economica (comprendente la libertà industriale, la libertà di proprietà e di associazione, la libertà di localizzazione di un'impresa, la libertà di concorrenza, la libertà contrattuale – intesa questa sia come libertà di stringere contratti, sia come libertà di rifiutare di aderirvi (RGZ 133,391) – e la libertà dei cittadini di deferire le loro controversie al giudizio di arbitri) si estendeva fino alla libertà del singolo di escludere la libertà degli altri ed altre libertà. In questa esasperazione del concetto di libertà, una libertà distruggeva le altre; in particolare, la libertà di contratto annullava la libertà di concorrenza.

La giurisprudenza tedesca seguì una via diversa dalla giurisprudenza americana *antitrust*. Diversamente da questa, non trovò avanti a sé nell'epoca della crescente industrializzazione, un sistema di filosofia economica che proteggesse la libertà dell'uno di fronte alla libertà dell'altro. Né si rifece alla filosofia morale di Kant, che la libertà di ciascuno considerava limitata dalle uguali libertà degli altri e che pertanto ammetteva la libertà soltanto come uguale per tutti ».

Questa la situazione in sintesi fino al termine della prima guerra mondiale; poi la così detta *Kartellverordnung* del 1923 creò una prima regolamentazione dei cartelli attuando il principio dell'abuso (*Missbrauchsprinzip*); il controllo sui cartelli si rafforzò nella *Kartellnotverordnung* del 1930 e nella *Marktaufsichtsverordnung* del 1942 che autorizzava il Ministro dell'economia a procedere contro l'abusivo sfruttamento di posizioni monopolistiche.

Dopo l'occupazione della Germania, al termine della seconda guerra mondiale, le potenze occupanti emanarono delle ordinanze di « decartellizzazione » improntate al modello americano: tali erano le ordinanze dei governi militari americano (n. 56), inglese (n. 78) e francese (n. 96), tutte nel 1947.

I cartelli furono dichiarati illegali indipendentemente dal loro scopo e dalla loro forma, attuandosi così il cosiddetto principio del divieto (*Verbotsprinzip*). Cessato nel 1955 il regime di occupazione e venute meno le ordinanze citate, venne preparato un progetto di legge che condusse, dopo un *iter* legislativo fra i più lunghi, alla legge oggi vigente: *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) del 27 luglio 1957, entrata in vigore il 1° gennaio 1958.

Questa legge costituisce sostanzialmente un compromesso fra il principio dell'abuso ed il principio del divieto; ogni giudizio su di essa nel suo complesso sarebbe tuttavia estraneo al nostro scopo e perciò ci limiteremo a considerare la parte relativa ai brevetti, rinviando per una più completa indagine agli autori citati nella nota bibliografica al termine di questa breve trattazione.

Dobbiamo premettere che, secondo la giurisprudenza tedesca, il titolare del brevetto, pure riconoscendosi che gode del diritto esclusivo di produrre, mettere in commercio, offrire, sfruttare o cedere ad altri l'oggetto tutelato, e quindi di un diritto assoluto ed esclusivo, non ha, per ciò solo, una posizione economica di monopolio; tuttavia egli potrebbe diventare un monopolista attraverso lo sfruttamento del suo brevetto, sia limitando la libertà commerciale altrui oltre l'ambito proprio della esclusiva brevettuale, sia quando con l'oggetto brevettato si crei un particolare mercato esclusivo.

Sono appunto queste fattispecie quelle prese in considerazione della legislazione antimonopolistica tedesca.

Consideriamo dunque il paragrafo 20 della citata GWB: il principio sancito è quello dell'inefficacia di ogni limitazione contrattuale imposta dal titolare del brevetto oltre il contenuto del diritto di privativa:

(1) I contratti di cessione o di licenza di brevetti per invenzione, modelli ecc. sono inefficaci in quanto impongano al cessionario od al licenziatario limiti che vadano oltre il contenuto del diritto di esclusiva; non sono però estranee al contenuto della privativa le limitazioni relative al modo, all'estensione, alla quantità, al luogo, al tempo dell'attuazione.

(2) Tale principio non si applica tuttavia alle limitazioni giustificate dall'interesse dell'inventore in relazione ad esigenze tecniche; all'obbligo del cessionario o del licenziatario di fissare un certo prezzo per l'oggetto brevettato; all'obbligo del cessionario o del licenziatario di comunicare e di mettere a disposizione del cedente eventuali perfezionamenti del trovato, sempre che lo stesso obbligo faccia capo al cedente; alle obbligazioni del cessionario o del licenziatario di non attaccare il diritto di esclusiva; alle obbligazioni del cessionario o del licenziatario che siano estranee all'ambito della GWB.

E sempre che tali obblighi non superino la durata del brevetto acquistato o sul quale è stata concessa la licenza.

(3) È inoltre previsto che gli organi preposti ai cartelli (*Kartellbehörde*) possano su richiesta autorizzare la stipulazione di altri contratti di acquisto ed uso del brevetto compresi nel divieto di cui al

punto (2) quando non venga limitata in modo ingiusto la libertà economica e quando non si abbia pregiudizio ai sensi della stessa GWB.

Il paragrafo 21 estende per analogia le norme di cui al paragrafo 20 ai contratti che abbiano per oggetto scoperte, invenzioni non brevettate ecc.

Infine (paragrafo 22, *Abs.* 3, n. 1) quando il cessionario ed il licenziatario creino all'oggetto protetto e limitatamente ad esso, un particolare mercato monopolistico, e di questa posizione di monopolio si avvalgano per abusi di prezzo, sono soggetti al controllo sull'abuso da parte del *Bundeskartellamt* contro le imprese dominanti il mercato (2).

#### D) FRANCIA.

Per la Francia dobbiamo rifarci alla *Ordonnance* 30 giugno 1945 completata dal decreto n. 53/704 del 9 agosto 1953 e modificata dal decreto n. 58/595 del 24 giugno 1958.

Non è questa la sede per un esame completo di tale normativa; sembra invece utile richiamare l'attenzione sull'art. 37 che dichiara illecito il rifiuto di: «soddisfare, nella misura delle proprie disponibilità e in condizioni conformi agli usi commerciali, alla domanda di acquisto di prodotti o di prestazione di servizi, quando esse non presentino alcun carattere di anormalità, siano fatte da richiedenti in buona fede e la vendita dei prodotti o la prestazione di servizi non sia proibita da leggi o da regolamenti della pubblica autorità; la pratica abituale di condizioni discriminatorie di vendita; la pratica abituale di maggiorazioni discriminatorie di prezzo che non siano giustificate da corrispondenti aumenti dei prezzi di costo della fornitura o del servizio; i prezzi imposti, salvo che non sia concessa una particolare autorizzazione ministeriale, limitata nel tempo, e giustificata o dalla novità del prodotto o del servizio, o dalla esclusiva derivante dall'esistenza di un brevetto d'invenzione, di una licenza di sfruttamento di esso, di un modello, o dalle esigenze di una lista di oneri che importino garanzia di qualità

---

(2) Per la dottrina tedesca, in particolare sulla nuova legge, si vedano, LANGEN, *Das Kartellgesetz, ein Kommentar*, 2<sup>a</sup> ed., 1958; RASCH, *Wettbewerbsbeschränkungen, Kartell-und-Monopolrecht*, Kommentar zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Berlin 1957; MÜLLER, HENNEBERG e SCHWARTZ, *Gemeinschaftskommentar*, Colonia 1958; BARTHOLOMEYCZIK, «La legge tedesca contro le limitazioni della concorrenza (GWB)», in: *Riv. società* 1958, pag. 971 e seg.; oltre ai già citati: BERNINI, *La tutela della libera concorrenza ed i monopoli*, vol. II (*Comunità Europee e legislazione degli Stati membri*), pag. 226 e seg.; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, vol. II, pag. 581 e seg.



e specificazione della confezione, o d'una campagna pubblicitaria di lancio ».

Per il nostro scopo particolare interessa mettere in luce che i divieti elencati possono colpire pratiche poste in essere dal titolare di privativa industriale della quale vengono così a colpire l'abuso; per quanto attiene tuttavia al primo caso, cioè al rifiuto ingiustificato di vendere, si ritiene dalla dottrina e dalla giurisprudenza che le esclusive di vendita ne siano escluse, rientrando esse negli usi commerciali cui la norma fa riferimento.

Così l'esclusiva derivante da brevetto è espressamente richiamata nell'ultimo caso come una delle condizioni nelle quali può essere concessa una particolare autorizzazione ministeriale che consente l'imposizione del prezzo (3).

#### E) BELGIO.

Un cenno meritano anche Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo.

La legge belga contro l'abuso di potere economico del 27 maggio 1960 accoglie il principio dell'abuso.

La definizione di potenza economica è desumibile dall'articolo 1 della legge anzidetta: è il potere di esercitare sul territorio dello Stato ... una influenza preponderante sull'approvvigionamento di merci e di capitali, sul prezzo o sulla qualità di una merce o di un servizio...; dall'art. 2 si desume poi che si ha abuso quando i soggetti detentori della su definita potenza economica ledono l'interesse generale mediante pratiche che falsano o restringono il normale giuoco della concorrenza.

Sembra dunque evidente che una tale normativa può trovare largo campo di applicazione in tema di proprietà industriale (4).

---

(3) Più ampi riferimenti alla situazione francese, si possono trovare in MAZEAUD, *Le régime juridique des ententes industrielles et commerciales en France*, Parigi 1928; TCHERNOFF, *Ententes économiques et financières*, Parigi 1933; PLAISANT e LASSIER, « Les ententes industrielles sous forme de Sociétés ou d'Associations », in: *Juris-Classeur des Sociétés*, 1955, 178, I, 12; TOULEMON, « Le décret-loi du 9 août 1953 relatif au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle au commerciale », in: *Revue trim. dr. comm.*, 1954, 269 e segg.; PLAISANT e LASSIER, « Le décret-loi n. 58845 du 24 juin 1958 modifiant certaines dispositions de l'Ordonnance n. 45-7483 du 30 juin 1945 relatif au maintien de la libre concurrence », in: *Revue internat. propr. industr. artist.*, 1959, 78 e segg. a p. 80; oltre ai già citati BERNINI, *La tutela della libera concorrenza ed i monopoli*, vol. II, pag. 213 e seg., e FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, vol. II, pag. 603 e seg.

(4) Si veda sul tema MARMOL, *La protection contre les abus de puissance économiques en droit belge. Génèse et commentaire de la loi du 27 mai 1960*, Liège 1960; e BERNINI, *La libera concorrenza e i monopoli*, Vol. II, pag. 270 e seg.

## F) PAESI BASSI.

Anche la legge olandese sulla concorrenza economica del 28 giugno 1956, entrata in vigore il 14 novembre 1958, accoglie il principio dell'abuso, cosicché le varie forme di restrizione della concorrenza non sono mai considerate di per sé illecite.

È tuttavia stabilito un obbligo di notificazione per tutte le intese, obbligo dal quale in casi particolari le autorità competenti possono però dispensare.

Quando una intesa sia contraria al pubblico interesse può essere dichiarata non vincolante; così nei confronti di imprese dominanti la cui attività contrasti col pubblico interesse si hanno diverse possibilità di intervento; senza scendere in particolari possiamo osservare, come già per la legge belga, che la normativa in questione potrà trovare applicazione anche in tema di proprietà industriale (5).

## G) LUSSEMBURGO.

Per quanto attiene al Lussemburgo dobbiamo infine osservare come questo Stato non possieda ancora una legislazione in materia.

## H) COMUNITÀ EUROPEE.

Una indagine particolare, sempre limitata tuttavia al problema oggetto del presente studio, meritano le convenzioni internazionali istitutive delle Comunità Europee.

Entriamo così in contatto con una disciplina che non ci interessa solamente da un punto di vista comparativistico, ma che sotto diversi aspetti ci tocca già direttamente.

Come è stato osservato (6), « Una delle basi, anzi forse quella essenziale, su cui poggiano i sei paesi del Mercato comune e tutto il mondo occidentale è il principio della libertà sia nella politica e nell'economia sia negli altri settori pubblici e privati della convivenza umana. La storia insegna però che per conservare la libertà non basta

---

(5) Si veda il testo in italiano della legge olandese in *Riv. società* 1961, 692, con osservazioni di PAPPALARDO, e inoltre BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, vol. II, pag. 262 e seg.

(6) Relazione Deringer: risoluzione votata dall'Assemblea parlamentare europea sul progetto di regolamento esecutivo degli art. 85 e 86 del Trattato della C.E.E.; vedila in *Riv. società* 1961, 1121, in particolare pag 1124.

difenderla dagli attentati esterni, ma occorre anche che coloro che la detengono non ne abusino. Ciò vale per la libertà politica come per quella economica e culturale. Per quanto riguarda la libertà economica l'abuso consistente per esempio nella formazione di concentrazioni e monopoli che potrebbe mettere in pericolo o annullare la libertà stessa.

Un principio fondamentale del nostro sistema giuridico e una premessa imprescindibile della libertà economica è la libertà contrattuale, postulata nelle leggi del nostro diritto civile e commerciale. Ciò importa la libertà del singolo di decidere l'opportunità, la data, l'altra parte e il tenore degli eventuali contratti che egli intende stipulare. Ma tale libertà è salva — se non giuridicamente, certo economicamente — solo fintantoché esiste un perfetto equilibrio tra gli eventuali futuri firmatari di un contratto, vale a dire finché ciascuno di essi avrà piena libertà di scelta, compresa anche la possibilità di scegliere un nuovo *partner* o sottoscrivere un diverso contratto. Qualora questo equilibrio venga infranto per l'uso indiscriminato della libertà contrattuale, fino a determinare la formazione di monopoli privati o collettivi, si ha come conseguenza l'effettiva perdita della libertà contrattuale e quindi della libertà economica. Per questo la libertà contrattuale sarà effettivamente mantenuta solo nella misura in cui la concorrenza potrà garantire la libertà di decisione. Si riconosce pertanto unanimemente che la libertà di concorrenza è parte integrante della libertà in generale, oltre che indispensabile premessa per il funzionamento del Mercato comune».

Ecco dunque che i principi che possiamo sinteticamente indicare come antimonopolistici, vengono ad informare anche la Comunità Europea e trovano espressione negli articoli 85 e seguenti del Trattato.

Può essere, anzi, interessante ricordare che lo spunto per l'introduzione di tali principi viene da oltre oceano: è infatti nella Carta dell'Avana (testo discusso in una conferenza internazionale dal novembre 1947 al marzo 1948, ma non entrato in vigore) che rinveniamo la norma che contiene già in sé le direttive fondamentali delle successive convenzioni europee in tema di libertà di concorrenza.

L'art. 46 della citata Carta dell'Avana stabiliva infatti che:

(1) « Ogni Stato membro prenderà misure appropriate e coopererà con l'Organizzazione (Internazionale del Commercio) al fine di impedire, da parte di imprese commerciali sia private sia pubbliche, pratiche commerciali che, nel commercio internazionale, siano restrittive della concorrenza, limitino l'accesso ai mercati o favoriscano il controllo monopolistico, in ogni caso in cui tali pratiche producano effetti nocivi allo sviluppo della produzione e del commercio o interferiscano con la possibilità di raggiungere alcun altro degli obiettivi indicati nell'art. 1.

(2) Al fine di permettere all'Organizzazione di constatare in un caso di specie se una pratica produce o è sul punto di produrre un effetto indicato al paragrafo 1, gli Stati membri convengono che ... i reclami relativi a una qualsiasi delle pratiche di cui al successivo paragrafo 3 formeranno oggetto d'inchiesta ... qualora ...:

b) la pratica in questione sia il fatto di una o più imprese commerciali, private o pubbliche, o d'una combinazione, di un accordo, o di qualunque altra intesa (*arrangement*) fra tali imprese;

c) imprese commerciali esercitino singolarmente o collettivamente il controllo del commercio tra un certo numero di paesi, in uno o più prodotti.

(3) Le pratiche di cui al paragrafo 2 sono le seguenti:

a) la fissazione di prezzi, termini o condizioni da osservare nel trattare con altri, l'acquisto, la vendita o la locazione di qualsiasi prodotto;

b) l'esclusione di imprese da, l'attribuzione ad esse di, e la ripartizione fra esse di, un mercato territoriale o un campo d'attività commerciale, o la ripartizione della clientela;

c) la discriminazione contro imprese determinate;

d) la limitazione nella produzione o la fissazione di contingenti di produzione;

e) l'impedire per via di accordi il miglioramento o la messa in opera di procedimenti tecnici o di invenzioni brevettate o no;

f) l'estensione dell'uso dei diritti nascenti da brevetti, marchi, diritti d'autore, accordati da uno degli Stati membri, a materie che, secondo la legge e i regolamenti di quello Stato, non rientrano nell'ambito di essi, oppure a prodotti, o a condizioni di produzione, utilizzazione o vendita, che, del pari, non sono oggetto di essi;

g) tutte le pratiche analoghe che siano per essere dall'organizzazione qualificate come pratiche restrittive degli affari (*restrictive business practices*) ».

Trascuriamo tuttavia di seguire le vicende di tale (mancato) accordo e dei richiami che le norme in esso contenute hanno poi avuti in altre convenzioni internazionali (G.A.T.T., I.T.O.) per considerare qui solamente, con particolare riferimento alla proprietà industriale, i trattati istitutivi delle Comunità Europee, e cioè:

a) il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), stipulato a Parigi il 18 aprile 1951, ratificato dall'Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766, ed entrato in vigore il 23 luglio 1952;

b) il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A. o EURATOM) stipulato in Roma il 24 marzo 1957, ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958;

c) il trattato che istituisce la Comunità economica europea (C.E.E.), pure stipulato in Roma il 25 marzo 1957, pure ratificato dall'Italia con la stessa legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato ratificato il trattato precedente, ed entrato, come l'altro, in vigore il 1° gennaio 1958.

Anche in questi trattati si trovano delle norme che considerano in funzione antimonopolistica gli istituti propri del diritto industriale; è di esse che dobbiamo rendere conto.

a) Nel trattato istitutivo della C.E.C.A. troviamo un solo cenno nell'art. 55, paragrafo 3, ove si legge che l'Alta Autorità emette pareri in materia di scambi di brevetti e rilascio di licenze di utilizzazione.

b) Il trattato istitutivo dell'EURATOM comprende invece una serie di norme assai importanti; esse sono l'espressione di una disciplina del tutto speciale che comprime considerevolmente, data la peculiarità della materia, i diritti di esclusiva su brevetti, modelli, domande di brevetto, cosiddetti titoli di protezione temporanea, ecc. che abbiano attinenza al campo nucleare.

Gli articoli 12 e seguenti disciplinano la concessione di licenze obbligatorie non esclusive su brevetti dei quali sia titolare la Comunità a favore di enti in grado di sfruttare le invenzioni che ne formano l'oggetto; e disciplinano pure forme di licenza concesse a trattativa privata, con procedimento arbitrale o di ufficio, quando i brevetti relativi non appartengano alla Comunità.

Si tratta, come si è accennato, di una disciplina del tutto particolare nella quale all'interesse dell'inventore è posposto l'interesse all'immediata ed efficace utilizzazione dei trovati.

c) Interessantissimi sono i problemi posti dalla C.E.E.

Fra le « regole di concorrenza » si trovano i notissimi articoli 85 e 86 che trascriviamo per comodità del lettore:

#### ART. 85.

« (1) Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restrin-

gere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico e gli investimenti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

(2) Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

(3) Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese;

- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazione d'imprese, e

- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ».

#### ART. 86.

« È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi ».

È sorto tuttavia il dubbio se tali norme si applichino alle intese ed all'abuso di una posizione monopolistica, fondata su brevetti, licenze ecc. Il problema deriva dall'art. 36 del trattato che pure riportiamo per esteso:

ART. 36.

« Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

Si è infatti ritenuto (7) che l'art. 36 riservi alle legislazioni nazionali sui brevetti, modelli e marchi, la disciplina di questi istituti, escludendo quindi l'applicazione diretta della normativa prevista dal trattato ed in particolare degli artt. 85 e 86; solamente per quanto attiene alle modalità di esercizio dei cosiddetti diritti di proprietà industriale non espressamente regolate dalle legislazioni nazionali, in altre parole quando il titolare del brevetto persegue sulla base del diritto comune vantaggi estranei all'esclusiva accordatagli dalle leggi speciali, potrà trovare applicazione (sempre secondo l'autore citato) l'art. 90 del trattato che prevede un intervento del diritto interno eventualmente provocato da decisioni o direttive rivolte dalla Commissione agli Stati.

Più che una approfondita indagine di questa tesi, interessa ripetere l'affermazione che gli articoli 85 e 86 non sono mai applicabili tali e quali alle convenzioni od all'esercizio di diritti relativi a brevetti, modelli, marchi, e richiamare l'attenzione sul fatto che questa conclu-

---

(7) In particolare dal GOTZEN, « La propriété industrielle et les articles 36 e 90 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne », in: *Rev. trim. dr. comm.*, 1958, pag. 261.

sione trova un pur lontano fondamento in quell'equivoco (o almeno da noi ritenuto tale) al quale da principio si accennava.

Ritorna infatti nel Gotzen, ma anche in altri autori che pure ne combattono la tesi, l'idea che la legislazione sulla proprietà industriale e i diritti di esclusiva che essa consacra non sono e non sono mai stati altro che il risultato di un compromesso tra libertà di commercio ed industria, già garantite dal diritto comune, e l'indispensabile incoraggiamento di certe attività particolarmente utili alla società e che il monopolio stesso e quindi il diritto di esclusiva rispetto al titolare del brevetto, nonché la possibilità di godimento concessa al titolare di una licenza, derivano dalla essenza stessa della proprietà industriale, la quale non potrà quindi essere soppressa in vista di un diverso interesse generale (quello di libertà di concorrenza o antimonopolistico) (8).

Comunque sia, e diremo poi come il problema generale del rapporto brevetto-monopolio debba a nostro avviso essere posto, la tesi del Gotzen non ha avuto seguito e gli autori che si sono occupati del problema concludono tutti, sia pure con qualche diversa sfumatura, nel senso di ritenere applicabili ai monopoli fondati sui brevetti, gli artt. 85 e 86 del trattato.

Nulla giustifica infatti l'interpretazione dell'art. 36 data dal Gotzen; l'art. 36, come risulta dal suo contesto, si limita ad escludere le norme interne sulla proprietà industriale dall'obbligo imposto agli Stati di non porre o mantenere restrizioni all'importazione e all'esportazione, sempre che tali norme non creino discriminazioni e non mascherino restrizioni al commercio fra Stati; non si tratta insomma di una riserva a favore degli ordinamenti dei singoli Stati di tutta la materia considerata dal diritto industriale, ma di una semplice eccezione agli articoli 30-34 del trattato stesso.

---

(8) GOTZEN, « Proprietà industriale e mercato comune », in: *Riv. dir. comm.* 1958, I, 253-255; ma anche FINNIS, « La propriété industrielle et le Marché commun », in: *Rev. du Marché Commun*, 1959, pag. 16; DESBOIS, « La propriété industrielle et le Marché Commun », in: *Les problèmes juridiques et économiques du Marché Commun*, Paris, 1960, pag. 199; DRAETTA, « La proprietà industriale nel quadro della Comunità economica europea », in: *Riv. dir. civ.*, 1962 II, pag. 306, 308, 316; un cenno in tal senso anche nel FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit., vol. I, pag. 662, che sembra aderire alla tesi del Gotzen osservando che l'art. 36 della C.E.E. si limita a preservare il contenuto monopolistico e quindi restrittivo delle norme relative ai brevetti marchi e modelli.

Si veda pure, sempre per un cenno in tale senso, la relazione sulla consultazione richiesta all'Assemblea parlamentare europea dal Consiglio della C.E.E. in merito al progetto di regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 pubblicato in *Riv società* 1961, pag. 1120 e seg., in particolare pag. 1160, n. 101.



Un'ulteriore conferma dell'applicazione delle regole di concorrenza (articoli 85 e 86 in particolare) nel campo della cosiddetta proprietà industriale, può oggi desumersi, se non andiamo errati, dal regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 approvato dalla Commissione ed entrato in vigore il 13 marzo 1962 (vedi *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, n. 13 del 21 febbraio 1962).

L'articolo 4, paragrafo 2, n. 2, prende infatti in considerazione (al fine di escludere l'obbligo di notificare alla Commissione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui all'art. 85, paragrafo 1 del trattato...), quegli accordi, decisioni, pratiche concordate, alle quali partecipino soltanto due imprese ed abbiano unicamente per effetto « di imporre all'acquirente o all'utilizzatore dei diritti relativi alla proprietà industriale, e in particolare di brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali o marchi, limitazione all'esercizio di tali diritti oppure di imporre al beneficiario di contratti di cessione o di concessione di procedimenti di fabbricazione o di cognizioni relative all'utilizzazione o all'applicazione di tecniche industriali, limitazioni all'utilizzazione di questi procedimenti o cognizioni ».

Tale disciplina particolare si giustifica solo in quanto le regole di concorrenza del trattato debbano di norma applicarsi agli istituti da noi considerati.

Si può dunque concludere che anche nell'ordinamento delle Comunità europee la cosiddetta proprietà industriale è presa in considerazione come strumento di monopolio ed in tale senso sottoposta alle regole di concorrenza (9).

---

(9) Sui problemi relativi alla proprietà industriale nel quadro della Comunità economica europea si vedano: BEIER, « Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen im Gemeinsamen Markt », in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, Auslands- und internat. Teil, 1959, pag. 277; BODENHAUSEN, « Der EWG-Vertrag und der gewerbliche Rechtsschutz », ivi, 1958, pag. 218; BODENHAUSEN, « Het EEG - Vertrag en de industriële eigendom », in: *Soc. Econ. Werg. Zwolle* 1958, pag. 4; BOUJU, « Marché Commun et brevets d'invention », in: *L'usine nouvelle*, 1958, pag. 19; DAM-EVERY-HOLZÄUSER, « Industrial Property Rights in the European Economic Community », in: *Industrial Property Quarterly*, 1959, pag. 30; DESBOIS, « La propriété industrielle et le Marché Commun », in: *Les Problèmes juridiques et économiques du Marché Commun*, Paris 1960, pag. 199; FINNIS, « La propriété industrielle et le Marché Commun », in: *Revue du Marché Commun*, 1959, pag. 15; FRAYNE, *Trademarks in the European Community*, Proceedings of the 1960 Institute on legal aspects of the European Community, Washington, 1960, pag. 168; FROSCHMAIER, « Patents, trade marks and licences within the Community », in: *Legal Problems of the European Economic Community and the European Free Trade Association* (International and Comparative Law Quarterly Supplementary publication), 1961, pag. 58; GOTZEN, « Proprietà industriale e Mercato comune », in: *Riv. dir. comm.* 1958, I, 253 (traduzione dal francese); GOTZEN, « La propriété industrielle et les

## I) SVIZZERA.

Dopo aver esaminata la legislazione delle Comunità europee e degli Stati membri, ci sembra utile accennare ancora, brevemente, alla situazione della Svizzera.

Questo Stato, come è noto, non ha ancora oggi una legge sui cartelli.

Vi fu una iniziativa costituzionale intesa a proibire i cartelli, ma un referendum popolare ha respinto tale progetto; tuttavia il problema non può essere eluso ed in data 18 settembre 1961 il Consiglio Federale Svizzero ha sottoposto all'Assemblea Federale un nuovo progetto di legge sui cartelli e le organizzazioni analoghe (10).

Restando fermi al nostro tema, osserviamo come l'art. 22, n. 2, del progetto dispone: « *Son réservées les dispositions fédérales sur la concurrence déloyale, la protection industrielle et le droit d'auteur, ainsi que les prescriptions de droit public qui dérogent à la présente loi* »; nella relazione a tale progetto si legge infatti che: « *La loi sur les cartels ne s'applique pas aux monopoles qui résultent exclusivement de la protection juridique de la propriété intellectuelle (brevets, marques de fabrique, échantillons et modèles protégés; droit d'auteur). Si le législateur veut protéger la propriété industrielle, il ne faut pas que cette protection soit contrecarrée par une autre loi. Il appartient à la législation*

---

articles 36 et 90 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne », in: *Rev. trim. dr. comm.* 1958, pag. 261; LADAS, « Der gewerbliche Rechtsschutz im Gemeinsamen Markt aus amerikanischer Sicht », in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands. und internat. Teil*, 1960, pag. 389, 485, 551 (1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> parte); LELIJ, « Euromarkt en industriële eigendom », in: *Octroi en Merk*, Vooburg, 1957, pag. 183, e 1958, pag. 1; MOSER v. FILSECK, « Markenschutz und Europamarkt », in: *Der Markenartikel*, 1958, pag. 647; SPENGLER, « Die Behandlung des gewerblichen Rechtsschutzes im Rahmen des EWG-Vertrages », in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands. und internat. Teil*, 1958, pag. 321; VAN DER HAGEN, « La répercussion du Traité du Marché Commun sur les brevets », in: *Les aspects juridiques du Marché Commun*, Liège 1958, pag. 85; WOHLFART-EVERLING-GLAESNER-SPRUNG, *Die EWG-Kommentar zum Vertrag*, Berlin-Frankfurt a.M. 1960, pagg. 99, 100, 240, 303; VON DER GROEBEN, « Wettbewerbspolitik in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », in: *Wirtschaft und Wettbewerb*, 1961, pag. 373, 396 e tradotto col titolo « La politica della concorrenza nella C.E.E. », in: *Supplemento al bollettino della C.E.E.* 1961 n. 7-8; OUDEMANS-KOOIJ-WOLTERBEEK, « Droits de propriété industrielle et règles de concurrence dans le Traité de Rome », in: *La propriété industrielle*, 1960, pag. 28; PLAISANT, *La propriété industrielle et le traité C.E.E.*, Europe-laine n. 2 luglio 1960, pagg. 28-30; NOBILI e ROSSI, « La disciplina dei brevetti nel trattato istitutivo dell'Euratom », in: *Riv. econ. intern. fonti di energia*, 1957, pag. 479, e seg.; BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, cit. in particolare vol. II; FRANCESCHELLI, *Trattato di diritto industriale*, cit. Vol. I, pag. 626 e seg.; e da ultimo DRAETTA, « La proprietà industriale nel quadro della Comunità economica europea », in: *Riv. dir. civ.* 1962, II, 306.

(10) Riportato in *Riv. società*, 1961, 861.

*sur la protection de la propriété industrielle de prévoir elle-même les dispositions voulues pour combattre les abus en la matière. La loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention contient un certain nombre de dispositions de ce genre, notamment sur l'octroi obligatoire de brevets (art. 36 à 40). Cette réglementation exclut toute mesure complémentaire prise en vertu de la loi sur les cartels; elle vise aussi l'utilisation collective d'un droit protégé. Il peut arriver cependant qu'un droit protégé soit, pour limiter la concurrence, utilisé d'une manière qui dépasse la portée légitime de la protection. On peut concevoir qu'un cartel de titulaires de brevets parvienne à imposer un prix déterminé grâce au grand nombre de brevets dont il dispose. En pareil cas, la loi sur les cartels sera applicable.*

*Il n'est pas possible d'établir une séparation nette entre ces deux régimes. Néanmoins, les dispositions finales de la loi sur les cartels (art. 22, 2° al.) réservent la législation sur la protection industrielle et le droit d'auteur et attestent ainsi la nécessité d'une démarcation objective. Elles réservent par la même occasion la loi fédérale sur la concurrence déloyale, qui protège un autre bien juridique que la loi sur les cartels mais qui, suivant les circonstances, peut entrer en concurrence avec elle ».*

Si sente dunque anche qui la eco di quella impostazione alla quale si è più volte accennato, impostazione che ritiene di dover sottrarre alla disciplina antimonopolistica i monopoli brevettuali in quanto monopoli leciti, in quanto espressamente previsti dal diritto.

Tuttavia, come pure risulta dalla stessa relazione più su richiamata, il problema di una possibile utilizzazione dello strumento brevettuale al di là della sua funzione, in altre parole, il problema dell'abuso, è sentito anche dal legislatore svizzero, che sembra però tendenzialmente portato a risolverlo attraverso la stessa legge sui brevetti.

Da un punto di vista pratico (e potremmo aggiungere anche dogmatico) è ovviamente del tutto indifferente che le norme contro l'abuso degli istituti qui considerati siano poste da una o dall'altra legge; l'importante è che il fenomeno sia disciplinato.

E per vero possiamo notare come la legge svizzera sui brevetti (legge federale 25 giugno 1954) contenga una serie di norme interessanti.

L'art. 36 della legge citata stabilisce che quando una invenzione rappresenta un notevole progresso tecnico e conduce a risultati diversi rispetto ad una precedente invenzione brevettata, e per l'attuazione della seconda invenzione si rende necessario utilizzare l'invenzione precedente, il titolare del brevetto più vecchio deve concedere al titolare del brevetto relativo all'invenzione più recente (detta invenzione dipendente) una

licenza; in mancanza di accordo fra le parti la licenza può essere concessa dal giudice.

Come si è visto, una norma analoga si trova nella legislazione inglese; il nostro ordinamento è invece assai più rigido, in quanto l'art. 5 della nostra legge sui brevetti per invenzioni industriali dispone che « Il brevetto per invenzione industriale la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi ». Lo stesso principio si trova nell'art. 2587 del codice civile.

Gli articoli 37 e 38 della legge svizzera prevedono poi le ipotesi della licenza obbligatoria e della decadenza in caso di mancata attuazione del trovato nel territorio della Confederazione senza motivi seri che giustifichino tale omissione che dovrà avere la durata rispettivamente di tre anni dalla registrazione del brevetto o di due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria quando non siano tuttavia soddisfatti i bisogni del mercato interno.

Come già si è accennato a proposito di altri ordinamenti, è questa della licenza obbligatoria e della decadenza per mancata attuazione una forma di prevenzione dell'abuso: in tal senso si veda anche la stessa Convenzione di Unione sulla proprietà industriale nel testo di Londra del 1934, art. 5, comma 2°, in cui si legge che ciascuno dei paesi dell'Unione avrà la facoltà di prendere le misure necessarie per prevenire gli abusi che potranno risultare dall'esercizio di diritti esclusivi conferiti dal brevetto, per esempio il difetto di attuazione.

L'art. 40 della legge svizzera prevede poi una licenza giudiziale (obbligatoria) nell'interesse pubblico che può essere data indipendentemente dall'attuazione o non attuazione del brevetto.

L'ordinamento svizzero prevede dunque parecchie norme, in particolare la licenza obbligatoria a favore del titolare di invenzione dipendente (art. 36) che possono considerarsi come dirette a prevenire l'abuso della esclusiva brevettuale; manca tuttavia un principio di carattere generale in tale senso e neanche il progetto di legge del 1961 sembra diretto a risolvere i numerosi problemi qui considerati (11).

---

(11) PEDRAZZINI, « Brevetti industriali e limitazioni della concorrenza », in: *Zeitschrift für schweizerisches Recht* 1959, fasc. 1, pag. 125.

---

---

## CAPITOLO V.

### L'ORDINAMENTO DELL'U.R.S.S.

A conclusione di questa rassegna dei diversi ordinamenti vogliamo dare qualche cenno circa un sistema che certamente si differenzia assai da quelli fin qui considerati; intendiamo riferirci infatti alla legge dell'Unione Sovietica sulle scoperte, invenzioni e proposte di razionalizzazione del 24 aprile 1959.

Senza indugiare nel richiamare le numerose particolarità della disciplina, è essenziale metterne in luce il punto caratteristico.

L'inventore ha di fronte a sé due possibilità: chiedere il cosiddetto *certificato di autore*, oppure chiedere un vero e proprio *brevetto*. In ogni caso gli è riconosciuta la paternità dell'invenzione.

Dal punto di vista economico, nel primo caso (per la procedura relativa si vedano gli artt. 30 e segg.) l'inventore non ha il diritto di esclusiva; lo sfruttamento della sua invenzione è attribuito allo Stato (art. 6) ed egli riceverà una retribuzione ed altri vantaggi economici (art. 72 e segg.).

Nel caso abbia invece preferito brevettare l'invenzione (con la procedura di cui agli artt. 47 e segg.), l'inventore o i suoi aventi causa (art. 47-*a*) acquistano un vero e proprio diritto di esclusiva allo sfruttamento dell'invenzione (art. 4, art. 48-*c*). Tale diritto ha una durata di 15 anni, può essere ceduto e possono essere date licenze.

Tuttavia l'art. 48, lettera *g*), della legge citata stabilisce: « Nei casi nei quali l'invenzione è di speciale importanza per lo Stato, ma non si raggiunge un accordo fra il Ministero, il Dipartimento, il Consiglio della economia ed il Comitato esecutivo dei *Soviet* costituito dai rappresentanti dei lavoratori ed il proprietario del brevetto in relazione al trasferimento dello stesso, il permesso di usare questa inven-

zione (licenza) può essere dato all'ente interessato dal Consiglio dei Ministri che dovrà stabilire l'ammontare della remunerazione per il titolare del brevetto»; e l'articolo 49 dispone:

« Un certificato di autore e non un brevetto saranno rilasciati nei seguenti casi:

a) se l'invenzione è fatta in occasione del lavoro svolto dall'inventore presso un'impresa di Stato, in una impresa pubblica o cooperativa o in relazione ad un incarico conferitogli da tali enti;

b) se l'inventore ha ricevuto aiuti materiali dallo Stato, da una impresa di Stato o cooperativa, da una impresa pubblica, al fine di realizzare la propria invenzione ».

Se si considera la struttura del sistema sovietico, si può comprendere come sia estremamente raro il caso di un'invenzione compiuta al di fuori di una impresa od istituto pubblico e comunque senza l'intervento dello Stato e quindi possibile oggetto di esclusiva.

Interessante infine è la norma di cui all'art. 52 della legge che risolve un problema assai importante in tema di brevetti ed al quale abbiamo già ripetutamente accennato: « Se un brevetto è stato rilasciato per l'invenzione principale, un brevetto completivo o un certificato di autore completivo saranno rilasciati per l'invenzione di perfezionamento a scelta del richiedente. L'utilizzazione dell'invenzione dipendente sarà permessa soltanto con l'accordo del titolare del brevetto dell'invenzione principale, eccetto nei casi che sono previsti nell'art. 48, lettera g), della presente legge.

Nell'ultimo caso la remunerazione alla persona che ha ricevuto un certificato di autore completivo sarà pagata secondo le norme generali, ma non prima che il diritto di utilizzare l'invenzione principale sia passato allo Stato.

Il brevetto completivo sarà rilasciato per un periodo uguale a quello per cui il brevetto principale ha effetto » (1).

Al termine di questa indagine sulla legislazione dei diversi Paesi, ci pare utile segnalare il luogo di pubblicazione in Italia delle diverse leggi:

*Codice della proprietà industriale e del diritto di autore*, a cura di BONASI BENUCCI e FABIANI, Milano 1960;

---

(1) Intorno alla legge russa sulle invenzioni si vedano KATZAROV, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht der UdSSR und der Volkdemokratien Europas*, Weinheim, 1960; *Soviet Patent and Trade Mark Law, Report of a United Kingdom delegation to the Soviet Union*, Londra 1960; SENA, « Considerazioni intorno alla disciplina delle invenzioni nell'Unione Sovietica », in: *Riv. dir. ind.* 1964, I, pag. 133.

---

« Legislazione antimonopolistica straniera (Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania) », in: *Riv. società* 1958, 1045;

« Legge belga contro l'abuso di potenza economica » (con commento di G. MINERVINI), in: *Riv. società* 1961, 326;

« Legge olandese sulla concorrenza economica » (con commento di PAPPALARDO), in: *Riv. società* 1961, 692;

« Legge sovietica sulle scoperte, invenzioni e proposte di razionalizzazione del 24 aprile 1959 » (con commento di SENA), in: *Riv. dir. ind.* 1964, I, 138;

Progetto svizzero di legge sui cartelli », in: *Riv. società* 1961, 861.

---

---

## CAPITOLO VI.

### L'ORDINAMENTO ITALIANO: LEGGE SUI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI E PROGETTI DI LEGGE A TUTELA DELLA LIBERTA DI CONCORRENZA

· Sin qui si è visto come indubitabilmente, sia dalle origine storiche, sia dal paragone con gli ordinamenti stranieri, debba desumersi la necessità di un'attenta considerazione dei riflessi monopolistici della esclusiva attribuita dal brevetto.

Si tratta, in altre parole, di determinare la posizione che rispetto al nostro ordinamento ha il problema dei limiti del monopolio brevettuale.

Dato il carattere di questa indagine, è essenziale richiamare l'attenzione sui diversi problemi, pur senza pretendere di dire l'ultima parola in merito; si tratta cioè di fare il punto circa le questioni trattate.

Un primo profilo sotto il quale l'istituto del brevetto può apparire (indirettamente) come uno strumento ingiustificato di monopolio, si rivela considerando il nostro sistema di concessione caratterizzato dalla mancanza di un esame preventivo sulla validità del brevetto.

Da ciò la possibilità che una gran parte dei nostri brevetti non abbiano i requisiti che giustificano l'esclusiva attribuita e quindi la possibilità che si crei una posizione di favore fondata sulla presunzione di validità del brevetto, sulla possibilità di ottenere descrizione e sequestri, senza che ne ricorrano i presupposti sostanziali voluti dalla legge.

La possibilità che spetta a chiunque (ed anche al Pubblico Ministero) di fare dichiarare la nullità di un brevetto, non elimina l'inconveniente, poiché la minaccia di un'azione, una diffida, o addirittura l'esecuzione di un provvedimento cautelare, determinano infatti la più parte dei concorrenti a riconoscere la (non giustificata) esclusiva, senza che il Pubblico Ministero intervenga mai di sua iniziativa per promuovere un'azione di nullità.



Come si è accennato, il problema è stato rilevato anche per l'ordinamento degli U.S.A., dove pure il brevetto viene concesso dopo un severo esame preventivo; ed il *Patent Act* inglese, nella sua sezione 65, prevede severe sanzioni per chi minacci azioni in tema di brevetti che si dovessero poi rivelare infondate.

Senza insistere oltre, possiamo sottolineare come questo rappresenti per noi, con riferimento al problema del rapporto brevetto-monopolio, uno degli aspetti più delicati anche se meno considerati.

Un altro aspetto sul quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, aspetto in relazione al quale il nostro ordinamento non sembra tenere nel debito conto le esigenze del progresso tecnico, è quello delle cosiddette invenzioni dipendenti disciplinate dall'art. 2587 del codice civile e dall'art. 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127: come si è visto, mentre i più progrediti ordinamenti stranieri prevedono una sorta di licenza obbligatoria, la nostra legge finisce per bloccare un'invenzione che spesso rappresenta un importante progresso tecnico rispetto alla precedente. Anche questo è un punto nel quale il monopolio brevettuale potrebbe non apparire più giustificato.

Il problema del non uso è già stato considerato: la nostra legge dovrà adeguarsi alla Convenzione di Unione nel testo di Londra introducendo il sistema della licenza obbligatoria.

Senza approfondire questi pur interessanti argomenti, dobbiamo ora passare ad un diverso problema; dobbiamo cioè accennare alle possibili applicazioni al monopolio brevettuale della legge (oggi ancora allo stato di progetto di legge) sulla tutela di libertà di concorrenza.

Come è noto, è stata ormai da alcuni anni presentata tutta una serie di progetti di legge diretti a disciplinare il fenomeno della concorrenza, a garantire, come anche si dice, la libertà di concorrenza.

Fra i numerosi progetti ricordiamo:

1) uno presentato alla Camera nella seduta del 13 luglio 1950 (disegno di legge n. 1463) ad opera dei Ministri Togni e Piccioni col titolo « Disposizioni per la vigilanza sulle intese consortili » (1), poi decaduto con lo scioglimento delle Camere nel 1953;

2) un altro presentato alla Camera dei Deputati il 16 marzo 1955 (disegno di legge n. 1521) dai deputati Malagodi e Bozzi, col titolo di « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato » (2);

---

(1) Su di esso v. ASCARELLI, « Sul progetto di legge antitrust », in: *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1950, 742 e seg. e poi in: *Studi in tema di società*, Milano 1952, pag. 421 e seg.

(2) Su di esso v. VISENTINI, « Un progetto di legge antitrust », in: *Riv. dir. civ.* 1955, 358 e seg., che riporta il testo del progetto in appendice.

ma anche questa proposta è poi decaduta per la fine della legislatura senza essere stata discussa;

3) un progetto elaborato a seguito del convegno sul monopolio organizzato dagli « Amici del Mondo » in Roma nel marzo 1955 dall'Ascarelli e presentato in Parlamento dal deputato Villabruna (3);

4) un altro progetto d'iniziativa parlamentare, presentato alla Camera dei Deputati il 12 marzo 1959 ad opera dei deputati Malagodi, Bozzi, Cortese, Alpino, col titolo « Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato »;

5) un quinto progetto ad iniziativa del deputato Carcaterra, presentato alla Camera dei Deputati il 3 maggio 1959 col titolo « Norme sulla libertà dell'iniziativa economica e sulla concorrenza » (4);

6) progetto di iniziativa dei deputati Lombardi e La Malfa presentato il 12 settembre 1958;

7) progetto ad iniziativa dei deputati Foschini, Cavaliere ed altri presentato il 18 novembre 1959;

8) progetto ad iniziativa dei deputati Amendola, Failla ed altri presentato il 15 gennaio 1960 (5).

La nostra attenzione sarà tuttavia accentrata sul disegno di legge (dovuto al Ministro per l'industria e commercio Colombo) sulla libertà di concorrenza (6).

(3) Esso è pubblicato in: *Riv. società* 1956, 600 e segg. - e commentato dal MESSINEO, « Due disegni di legge in tema di società », in: *Riv. società* 1956, 644 e segg.; i lavori del convegno « Amici del Mondo » sono stati pubblicati in un volume dal Laterza (Bari 1955); a cura di E. SCALFARI, col titolo *La lotta contro i monopoli*.

(4) Questi progetti sono pubblicati in: *Riv. dir. ind.* 1959, I, pagg. 189 e 200 con nota di G. GUGLIEMETTI.

(5) Pubblicati, gli ultimi tre, in: *Riv. dir. ind.* 1960, parte I, pag. 296, 301, 311.

(6) Tale disegno di legge è pubblicato in *Riv. dir. ind.* 1960, parte I, pag. 98 e segg. con la relazione ministeriale, il parere dato al Governo dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con osservazioni che su di esso ha presentato il prof. Remo Franceschelli. Su tutti questi progetti cfr. BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, vol. II, pag. 286-483.

Per una indagine sui diversi aspetti della introduzione di una legislazione antimonopolistica nel nostro ordinamento, oltre al citato parere del prof. Franceschelli, si vedano ASCARELLI, « Sul progetto di legge antitrust », in: *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1950, pag. 742 e in: *Studi in tema di società*, Milano 1952, pag. 421; Id., « Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società », in: *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1953, pag. 354, e in: *Saggi di diritto commerciale*, Milano 1955, pag. 273; Id., « Disciplina delle società per azioni e legge antimonopolistica », in: *Riv. trim. dir. e proc. civ.* 1955, pag. 273; Id., « La riforma delle società per azioni, la legislazione consortile e lo strumento fiscale », in: *La lotta contro i monopoli*, a cura di E. SCALFARI, Bari 1955, pag. 103; VISENTINI, « Un progetto di legge antitrust »,

La nostra indagine deve essere limitata alla rilevanza che in una tale legislazione verranno ad avere i monopoli fondati o costituiti dal brevetto e potrà eventualmente condurci anche a porre in luce esigenze di discipline non sufficientemente considerate al momento della formulazione dei progetti.

Dobbiamo ancora precisare che le nostre considerazioni si riferiscono al disegno di legge Colombo del quale, per comodità, riproduciamo qui i primi tre articoli e parte dell'art. 4, che interessano il nostro problema:

#### ART. 1.

« Sono vietate fra imprenditori intese che, mediante contratti, accordi, pratiche concordate o mediante clausole statutarie, disposizioni generali o regolamentari, o deliberazioni di consorzi o di associazioni di imprese, possano impedire, falsare o comunque limitare la concorrenza sul mercato interno.

In particolare sono vietate le intese che:

1) fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali;

---

in: *Riv. dir. civ.* 1955, pag. 358; SANTINI, « Le leggi antitrust », *ibid.*, 1957, II, pag. 663; VENTURI, « Intese industriali e controllo statale dei prezzi », in: *Riv. società* 1957, pag. 776; DI CAGNO, « La disciplina delle intese e delle concentrazioni industriali nel Trattato istitutivo della CECA », in: *Riv. dir. civ.* 1957, pag. 756; MINOLI, « Considerazioni sulle regole del trattato istitutivo della C.E.E. relative alla concorrenza », in: *Diritto dell'economia*, 1958, pag. 802; GUGLIELMETTI, « Introduzione allo studio delle restrizioni della concorrenza nel M.E.C. », in: *Riv. dir. ind.* 1958, I, pag. 73; BERNINI, « Breve analisi storica e comparativistica della legislazione antitrust degli Stati Uniti d'America », in: *Diritto dell'economia* 1958, pag. 1289; GRISOLI, « Misure antimonopolistiche e provvedimenti anticonsortili nella lotta contro i monopoli (L'esperienza inglese) », in: *Riv. dir. comm.* 1958, I, pag. 429; ASQUINI, MAZZEI, « La legislazione anticonsortile », in: *Rass. parlam.* giugno 1959, pag. 26, 34; BALLADORE PALLIERI, « Il MEC e la legislazione antimonopolistica », in: *Riv. Società*, 1959, pag. 1051; LOMBARDINI, « Note economiche sul problema del monopolio », in: *Riv. società* 1959, pag. 1060; GESSA, « Su alcuni orientamenti della dottrina giuridica italiana in tema di legge antitrust », in: *Rass. parlam.* 1960, pag. 338; MINOLI, DE VALLES, LEONI, BARGONI, « Considerazioni sullo schema di disegno di legge per la tutela della libertà di concorrenza », in: *Diritto dell'economia*, 1960, pag. 156, 180, 191, 209; LIGI, « Osservazioni sul disegno di legge governativo per la tutela della libertà di concorrenza », in: *Riv. dir. civ.* 1960, II, pag. 74; VIRO, « La tutela della concorrenza ed il controllo del monopolio nell'economia italiana », in: *Riv. int. sc. soc.* 1960, fasc. gennaio-febbraio; LOMBARDINI, « La legge antimonopolistica nel quadro di una politica di sviluppo economico », in: *Riv. intern. sc. soc.* 1960, fasc. cit.; MENGONI, « Note al progetto governativo di legge per la tutela della libertà di concorrenza », in: *Riv. società* 1960, 458; MINERVINI, « La tutela della libertà di concorrenza », in: *Riv. società* 1961; BERNINI, *La tutela della libera concorrenza e i monopoli*, vol. II, pag. 236 e seg.

2) limitano o controllano la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

3) ripartiscono i mercati o le fonti di approvvigionamento;

4) applicano, nei rapporti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni simili o equivalenti;

5) subordinano la conclusione di contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano nesso con i contratti stessi.

#### ART. 2.

È vietato alle imprese in posizione dominante di manovrare sul mercato di determinati beni o servizi il prezzo, le condizioni di fornitura o il flusso di approvvigionamenti in guisa da imporre ai consumatori o a determinate categorie di imprenditori oneri o restrizioni ingiustificati.

Si considera dominante la posizione delle imprese che non sono soggette, anche in virtù di collegamenti, intese o accordi, ad efficiente concorrenza sul mercato interno.

#### ART. 3.

Ai fini della presente legge non sono considerate di per se stesse intese gli atti di fusione di società o di concentrazione aziendale, i contratti anche con esclusiva, di agenzia, di somministrazione, di commissione, i contratti di cessione o di concessione di uso di brevetti industriali, salvo per questi ultimi che si tratti di contratti di licenza esclusiva reciproca o di contratti concernenti clausole aggiuntive che esplicino di per sé funzioni anticoncorrenziali.

#### ART. 4.

Tutte le intese che regolano l'attività produttiva e di mercato delle imprese che vi partecipano, anche se concluse verbalmente e anche se si tratta di pratiche concordate devono essere denunziate al Ministero per l'industria e il commercio nel termine di 30 giorni dalla loro conclusione ».

Collegando l'art. 1 con l'art. 3 del disegno di legge, possiamo giungere immediatamente ad una prima constatazione: il disegno di legge prende in considerazione espressamente « i contratti di cessione o di concessione di uso (licenza) di brevetti industriali »; tali contratti non sono però considerati costitutivi di « intese fra imprenditori » (cioè non sono vietati ai sensi dell'art. 1 in quanto « possano impedire, falsare, o

comunque limitare la concorrenza sul mercato interno ») poiché il legislatore riconosce ed ammette come connaturale con la loro essenza ed ancora prima con l'essenza del brevetto, una certa portata monopolistica.

Questa prima parte della normativa (che tratta in modo eccezionale i brevetti pur riconoscendone la funzione monopolistica) è in fondo l'espressione di quella opinione ricorrente, e da noi, come si è più volte detto, non condivisa, secondo la quale il brevetto deve avere, in tema di legislazione antimonopolistica, un trattamento eccezionale in quanto monopolio legale.

Ora non è che ogni contratto e cessione di brevetto od ogni contratto di licenza debba essere considerato come una intesa e quindi vietato, ma al contrario, a nostro avviso, la norma appare pleonastica, poiché un contratto di cessione di brevetto od una licenza d'uso non hanno alcuna ragione di essere considerati come una intesa che, mediante un contratto, impedisca, falsi o comunque limiti la concorrenza.

Il brevetto in sé limita la concorrenza rispetto all'oggetto brevettato, ma il trasferimento del brevetto da uno ad un altro imprenditore o la concessione di una licenza non hanno certamente l'effetto di dilatare l'ambito dell'esclusiva e quindi non hanno per effetto quello di limitare (ulteriormente rispetto alla esclusiva brevettuale) la concorrenza.

Non era quindi, sempre a nostro avviso, necessaria l'eccezione di cui all'articolo 3 poiché non ricorrono nei contratti considerati i presupposti per l'applicazione dell'articolo 1.

Del resto, come si è visto, il trattato istitutivo della C.E.E. non pone una normativa particolare per le invenzioni brevettate alle quali si applicano gli articoli 85 e 86.

Procedendo nell'analisi del disegno di legge Colombo, facciamo una seconda constatazione.

La cessione del brevetto o la concessione di una licenza non sono dunque di regola vietate (e non si vede, ripetiamo, come avrebbero potuto esserlo), ma sono invece vietati tali contratti quando sono « contratti di licenza esclusiva reciproca », o contengono « clausole aggiuntive che esplichino di per sé funzioni anticoncorrenziali », quando cioè contengono clausole che possano in se stesse essere ricomprese nella fattispecie di cui all'articolo 1.

L'espressione « che esplichino funzioni anticoncorrenziali » dell'articolo 3 deve, a nostro avviso, essere considerata corrispondente alla frase « possano impedire, falsare o comunque limitare la concorrenza sul mercato interno » di cui all'articolo 1.

In altre parole si può dunque interpretare questa seconda parte della normativa considerata, nel senso che sono vietati come intese i contratti

di trasferimento di brevetto o di concessione di licenza quando ad essi si aggiungano delle clausole che dilatano l'ambito del monopolio brevettuale, che vanno oltre la funzione propria della esclusiva attribuita dal brevetto o comunque hanno per effetto di impedire, falsare o limitare la concorrenza al di là di quella limitazione che è propria dell'istituto brevettuale.

Considerando poi l'elenco di cui all'articolo 1, si può osservare come ad esempio la fattispecie prevista col n. 5 cioè « la subordinazione dei contratti all'accettazione di prestazioni supplementari che per la loro natura o secondo gli usi commerciali non abbiano nesso con i contratti stessi », rappresenta una ipotesi di clausola aggiuntiva illecita in quanto collegata con un contratto di cessione o di licenza di brevetto.

Concludendo sui punti sin qui considerati sembra potersi dire che sono vietati i contratti di cessione di brevetto e di licenza in quanto i contratti stessi, con le loro diverse clausole, « esplichino funzioni anti-concorrenziali » (art. 3) cioè « possano impedire, falsare, o comunque limitare la concorrenza » (art. 1); è però necessario che tale effetto derivi dal contratto e non dal brevetto, che, in altre parole, le clausole contrattuali estendano l'esclusiva o comunque limitino la concorrenza oltre l'ambito del normale monopolio brevettuale.

Abbiamo anche considerato i due casi di contratti vietati: uno espressamente previsto dal disegno di legge, l'altro desumibile dall'art. 1, n. 5, dello stesso disegno di legge Colombo, e cioè il contratto di licenza esclusiva e reciproca ed il contratto di cessione o di licenza subordinato all'accettazione di prestazioni supplementari.

Dopo aver considerato gli articoli 1 e 3 del disegno di legge Colombo, dobbiamo passare all'articolo 2.

Il problema viene solitamente designato come quello dell'abuso di posizione dominante o di monopolio.

La norma definisce nel secondo comma il concetto di impresa in posizione dominante come quello dell'impresa che non sia soggetta « ad efficiente concorrenza sul mercato interno », definizione dunque assai ampia che riferisce il concetto di posizione dominante, e quindi il giudizio sulla sussistenza di una tale fattispecie, genericamente al mercato interno, ma che deve essere integrata dal 1° comma dal quale è dato desumere una precisazione nel senso di un riferimento al « mercato di determinati beni o servizi ».

Perciò il concetto di posizione dominante risulta quello della *impresa non soggetta ad efficiente concorrenza sul mercato interno di determinati beni o servizi*.

Il punto che in questa sede interessa e che non risulta sia stato espressamente rilevato ed approfondito fin'ora è dunque questo: rientra nella fattispecie così definita la posizione di un titolare di uno o più brevetti? Il problema ci riconduce alla relazione, considerata sul piano storico, economico, giuridico, fra brevetto e monopolio, e la risposta, dopo l'indagine sin qui condotta, non può essere che affermativa: il brevetto è uno strumento fra i più forti per la formazione e la difesa di posizioni monopolistiche; esso attribuisce direttamente una posizione di monopolio.

Resta ancora l'obiezione di fondo che deriva dalla considerazione che il brevetto è un monopolio legale e per ciò solo legittimo e quindi sottratto ad ogni disposizione antimonopolistica.

Sembra però che una tale obiezione non possa trovare accoglimento, poiché non tiene conto del carattere peculiare della normativa considerata, la quale non dichiara di per sé illegittima una tale posizione di esclusiva (nel che starebbe la contraddizione fra una norma che attribuisce il monopolio brevettuale ed una norma che lo dichiara illecito) ma si limita a impedire l'abuso.

È una normativa questa che presuppone il diritto (sarà diritto di proprietà su determinati beni, di esclusiva fondata su brevetto ecc.), limitandosi a porre dei limiti al suo esercizio; perciò nessuna contraddizione sussiste fra il riconoscimento di un diritto di esclusiva attribuito dal brevetto ed una sua limitazione in funzione di un divieto legale (7).

Si potrebbe ancora osservare che i beni od i procedimenti brevettati subiscono, per così dire, normalmente la concorrenza di beni o di procedimenti complementari, così che il titolare di un brevetto non si troverebbe per ciò solo in una posizione dominante o di monopolio.

L'osservazione potrebbe essere anche considerata esatta, quantunque la lettera dell'articolo 2 faccia riferimento al mercato di « determinati beni o servizi », ma è comunque una osservazione che non sposta il problema, poiché è pacifico che nel caso in cui il bene, procedimento o servizio può essere sostituito con altri beni, procedimenti o servizi complementari, il titolare del brevetto, se pure si trova in posizione dominante, non è tuttavia in grado di « manovrare sul mercato », come richiede lo stesso articolo 2.

---

(7) La definizione della normativa qui considerata come disciplinante un'ipotesi di abuso di diritto è messa in dubbio in dottrina, ma la questione riveste solamente carattere dogmatico; si veda MENGONI, *Note al progetto governativo di legge per la tutela della libertà di concorrenza*, cit., pagg. 475, 476, nota 31.

L'osservazione induce dunque soltanto a considerare che la semplice titolarità di un brevetto non pone in essere la fattispecie di cui al più volte citato articolo 2, il che è assolutamente pacifico.

Ma quando il titolare del brevetto « manovra sul mercato ... il prezzo, le condizioni di fornitura, il flusso degli approvvigionamenti, in guisa da imporre ai consumatori o a determinate categorie di imprenditori oneri o restrizioni *ingiustificati* » incorre nel divieto di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Conclusione dunque assai rilevante, perché viene a porre in essere un generale divieto di abuso in tema di privative industriali; conclusione del resto conforme alla tendenza constatata nei più importanti ordinamenti stranieri, ed alla interpretazione più comune del trattato della C.E.E. (8).

Consideriamo ancora l'articolo 4 del disegno di legge Colombo che prevede l'obbligo di denuncia al Ministero per l'industria e commercio di tutte le intese.

A questo proposito è stato esattamente osservato che soggette all'obbligo della denuncia non sono solamente le intese restrittive della concorrenza di cui all'articolo 1, ma « tutte le intese che regolano l'attività produttiva e di mercato delle imprese che vi partecipano » e più in particolare è stato proposto che modificando l'articolo 4 si precisi che l'obbligo concerne anche « ...i contratti di concessione o di cessione in uso di brevetti industriali, quando contengono clausole di esclusiva reciproca o altre clausole dirette a regolare l'attività economica delle parti » (9).

L'opportunità di una pubblicità dei contratti di licenza si rivela del resto essenziale anche in relazione ad una osservazione che verrà fatta nel corso ulteriore di questa indagine.

---

(8) Si è criticata - LIGI, « Osservazioni sul disegno di legge governativo per la tutela della libertà di concorrenza, in: *Riv. dir. civ.*, 1960, II, pag. 92; LEONI, « Considerazioni sullo schema di un disegno di legge per la tutela della libertà di concorrenza », in: *Diritto dell'economia* 1960, pag. 192 - la formulazione dell'articolo 2 sotto il profilo della scarsa precisione dei termini e per la omissione di una grave ipotesi di abuso, consistente nel creare ostacoli alla produzione, agli investimenti, allo sviluppo tecnico, ipotesi prevista invece dall'articolo 86 del trattato istitutivo della C.E.E.

Queste ipotesi di abuso si collegano facilmente alla esclusiva brevettuale, ma potranno essere anche comprese, a nostro avviso, nella più generica espressione dell'articolo 2 del disegno di legge considerato.

(9) MENGONI, *Note al progetto governativo di legge per la tutela della libertà di concorrenza*, cit., pag. 481.



---

---

## CAPITOLO VII.

### INDAGINI STATISTICHE

Fin qui attraverso una indagine storica, comparativistica ed ovviamente attraverso lo studio della nostra legislazione ed in particolare del disegno di legge contro le limitazioni della libertà di concorrenza, si è cercato di giungere ad una sicura conclusione sul piano tecnico-giuridico circa i rapporti fra brevetto e monopolio.

La conclusione, a nostro modesto avviso, di un certo rilievo, conduce a concentrare l'attenzione sul brevetto, poiché tale strumento giuridico, anziché essere affrancato di ogni disciplina antimonopolistica, ne deve essere uno degli oggetti principali, ponendo di per sé il titolare in una posizione di monopolio.

Questa premessa apre dunque la via a una indagine di fatto sulla prassi brevettuale, sulla concentrazione dei brevetti ed insomma su tutti quegli elementi che possono concretamente rappresentare la conformazione di questo particolare tipo di monopolio.

Lo studio, in verità assai laborioso, è stato condotto sul *Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi* - parte I - Invenzioni industriali, edito a Roma dall'Istituto poligrafico dello Stato per il Ministero dell'Industria e del Commercio - Ufficio centrale brevetti.

Si sono eseguiti due tipi di ricerca.

Una prima è stata diretta ad accertare la ripartizione dei brevetti concessi fra nazionali e stranieri negli anni 1946-1959.

Dalla tabella A, che ne è risultata, viene posto in luce un fenomeno di una certa importanza: il rapporto numerico fra brevetti stranieri e brevetti nazionali, che nei primi anni era a favore dei brevetti nazionali (nel 1946 fino al 1951) si inverte, così che negli ultimi anni il numero dei brevetti concessi a stranieri è nettamente superiore a quello di brevetti concessi a nazionali.



TABELLA A.

*Ripartizione tra nazionali e stranieri dei brevetti concessi.*

Brevetti	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952
Nazionali . . . . .	3.867	6.767	8.227	6.138	4.300	4.353	4.137
Stranieri . . . . .	631	4.933	6.743	4.162	2.600	3.047	4.463
IN TOTALE . . . . .	4.498	11.700	14.970	10.300	6.900	7.400	8.600
Brevetti	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
Nazionali . . . . .	5.754	8.792	13.467	6.298	6.950	5.627	4.917
Stranieri . . . . .	6.046	10.208	16.433	9.802	10.650	10.073	9.287
IN TOTALE . . . . .	11.800	19.000	29.900	16.100	17.600	15.700	14.204

Il fenomeno deve ritenersi ancora più accentuato (e considerevolmente) se si considera non solo il dato numerico, ma anche l'aspetto qualitativo.

I brevetti stranieri presuppongono la concessione all'estero del brevetto che viene poi depositato in Italia, concessione che avviene per molti Stati (Stati Uniti d'America, Germania, Paesi Bassi, in parte Regno Unito, che sono poi i principali « esportatori di brevetti ») dopo un severo esame preventivo; inoltre lo straniero titolare di un brevetto nel proprio Paese, è normalmente disposto ad affrontare le spese di deposito di brevetto nei diversi Stati esteri, e quindi in Italia, solo per i brevetti più sicuri ed importanti.

Si determina così per questi due motivi una selezione dei brevetti stranieri, mentre al contrario, fra quelli nazionali, si trova tutta una serie di brevetti non validi, perché il nostro ordinamento non prevede alcun esame preventivo sulla validità del brevetto, e comunque di scarso rilievo sul piano economico.

Riteniamo quindi di non andare errati affermando che se già sul piano puramente quantitativo la maggioranza dei brevetti depositati

negli ultimi anni appartiene a stranieri (e dalla tabella A risulta come le differenze siano tutt'altro che esigue), tale rapporto viene ad essere assai accentuato quando si consideri la validità e la importanza dei brevetti stessi.

In una frase, potremmo dunque dire che una larghissima maggioranza fra i brevetti cosiddetti « seri » appartiene, in Italia, a stranieri.

Questa constatazione ha una considerevole rilevanza pratica: non si deve infatti dimenticare che il brevetto deve essere attuato in Italia; l'importazione dall'estero del prodotto brevettato non costituisce attuazione (art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127).

Orbene, l'attuazione normalmente avviene attraverso la cessione del brevetto o la concessione di una licenza ad un imprenditore italiano, così che tali contratti rappresentano lo strumento normale di attuazione della maggiore, e più rilevante, parte dei nostri brevetti.

Una indagine che volesse dunque tener conto della ripartizione dei brevetti, che volesse determinarne la concentrazione, che volesse comunque accertare le conseguenze economiche della varia ripartizione dei più importanti brevetti per invenzione industriale, non può essere condotta se non attraverso l'individuazione delle imprese che utilizzano in Italia i diversi diritti di esclusiva, e quindi, per la maggior parte dei casi, attraverso la determinazione del cessionario del brevetto straniero o del concessionario della licenza su di esso fondata.

Si manifesta quindi una esigenza di pubblicità di questi contratti, sia perché ne siano note le parti, sia perché ne sia noto il contenuto; il problema del monopolio, in tema di brevetti, è infatti in gran parte legato alla struttura della complessa rete di contratti che ne disciplinano la utilizzazione.

Già a proposito del disegno di legge sulla libertà di concorrenza, si è rilevata l'opportunità di sancire l'obbligo della denuncia ai sensi dell'articolo 4 per tutti i contratti di cessione o di concessione in uso di brevetti industriali, quando contengano clausole di esclusiva reciproca o altre clausole dirette a regolare l'attività economica delle parti.

Si potrebbe forse andare oltre sancendo l'obbligo della pubblicità di ogni atto di cessione o di concessione di licenza su brevetti.

Lo spunto per una tale disciplina si può già trovare nella stessa legge sulle invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, art. 66) ove è stabilito che « Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti: 1) gli atti fra vivi a titolo oneroso o gratuito che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali; 2) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono

diritti personali o reali di godimento per non meno di tre anni, o diritti di garanzia costituiti ai sensi del successivo articolo 69, concernenti i brevetti anzidetti; 3) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti... ».

Si ritiene tuttavia che un contratto di cessione o di licenza, anche non trascritto, possa legittimare l'avente causa all'azione di contraffazione o possa giustificare l'attuazione del brevetto, attraverso una qualsiasi prova della esistenza del contratto.

La giurisprudenza ha argomentato dal fatto che l'articolo 68 del regio decreto ha citato la non opponibilità degli atti che trasferiscono in tutto o in parte diritti su brevetti, e che non siano trascritti presso l'Ufficio Centrale dei Brevetti unicamente « ai terzi che a qualunque titolo abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto », e dal fatto che il rapporto contrattuale fra il licenziante e il licenziatario assume di fronte ai terzi estranei la natura di una posizione di fatto dimostrabile con qualunque mezzo di prova, per concludere che questi non hanno veste per pretendere che l'affermato rapporto di licenza sia provato nei loro confronti con atto scritto avente data certa o addirittura attraverso la trascrizione.

In dottrina non è mancato chi ha sostenuto acutamente la necessità almeno della data certa (1).

In ogni modo la soluzione del nostro problema potrebbe trovarsi nell'imporre l'obbligo della trascrizione ai sensi dell'articolo 66 al fine di riconoscere la legittimazione all'attuazione del brevetto.

Una seconda ricerca è stata poi condotta per determinare la concentrazione dei brevetti; si è considerata una sola classe (tabella B) e si sono individuate le imprese che, per quella classe e nei diversi anni dal 1949 al 1958, hanno ottenuto il maggior numero di brevetti rispetto al totale della classe stessa.

Ne è risultato (confermando la constatazione più generale desunta dalla tabella A) che si tratta di società straniere.

Si è però constatato che la concentrazione non appare tale da avere di per sé un sicuro significato: sarebbe tuttavia necessaria una indagine qualitativa per determinare l'importanza dei diversi brevetti.

Sembrirebbe opportuno, ad avviso degli scriventi, che questo aspetto dell'indagine venisse collegato con le « indagini di settore » condotte nel quadro della presente inchiesta parlamentare, per determinare, caso per caso, se certe situazioni di mercato, condizioni della produzione e

---

(1) AMOROSO, « Prova della legittimazione all'attuazione dell'invenzione da parte del licenziatario », in: *Riv. dir. ind.* 1957, II, 180.

della distribuzione, caratteristiche economiche dei diversi settori produttivi, siano provocate dalla esistenza di uno o più brevetti.

Questo ulteriore aspetto dell'indagine si presenta ovviamente assai ampio e interessante.

TABELLA B.

*Imprese che hanno ottenuto il maggior numero di brevetti  
rispetto alla classe considerata.*

Elettrotecnica Classe IX - sezione H	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	Totale dieci anni
Bendix (U. S. A.) .	7	2	1	3	5	10	15	16	4	13	76
International Stan- dard (U. S. A.) . .	69	32	9	22	30	53	84	31	19	30	379
Philip's (Paesi Bassi)	65	39	27	49	94	140	224	97	86	82	903
Western (U. S. A.) .	14	10	4	8	23	31	66	28	17	23	224
Westinghouse (U. S. A.) . . . .	25	16	17	23	22	32	43	24	23	45	270
Altri titolari . . . .	801	529	610	652	989	1.524	2.678	1.462	1.497	1.257	11.999
<b>Totale brevetti concessi . . . .</b>	<b>981</b>	<b>628</b>	<b>668</b>	<b>757</b>	<b>1.163</b>	<b>1.790</b>	<b>3.110</b>	<b>1.658</b>	<b>1.646</b>	<b>1.450</b>	<b>13.851</b>

N. B. — La presente monografia è stata presentata alla Commissione d'inchiesta nel luglio 1962.

PAGINA BIANCA