

SENATO DELLA REPUBBLICA
III LEGISLATURA

(N. 259-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FENOALTEA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

col **Ministro delle Finanze**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1959

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957; b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio

ONOREVOLI SENATORI. — Dal 4 al 15 giugno 1957 si è tenuta a Nizza, su iniziativa del Governo della Repubblica francese, una Conferenza internazionale per la revisione e l'aggiornamento dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Tale Conferenza si colloca nella serie delle Conferenze di revisione previste dalla Convenzione stipulata a Parigi il 20 marzo 1883 (resa esecutiva in Italia con legge 7 luglio 1884, n. 2473), che per la prima volta poneva in essere un regime di protezione internazionale della cosiddetta proprietà industriale. Questa prima Convenzione concerneva i brevetti di invenzione, i modelli di utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, e le indicazioni di origine: disponeva altresì la repressione internazionale della concorrenza sleale. Gli Stati aderenti si costituivano in Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, istituivano un Ufficio internazionale con sede a Berna e convenivano di procedere a revisioni periodiche della Convenzione generale per introdurre le variazioni e gli aggiornamenti che via via fossero apparsi opportuni.

In esecuzione di tali intese, numerose Conferenze di aggiornamento ebbero luogo dopo di allora, sia generali sia particolari, cioè in quest'ultimo caso consacrate a uno o più tra i fatti giuridici elevati dalla Convenzione di Parigi a oggetto di protezione internazionale, costituendosi in tal modo Unioni ristrette rispetto alla Unione generale costituita con la Convenzione predetta.

Per quanto attiene in modo speciale alla protezione dei marchi di fabbrica o di commercio, conferenze di revisione ebbero luogo a Madrid nel 1891, a Bruxelles nel 1900, a Washington nel 1911, all'Aja nel 1925, a Londra nel 1934 e da ultimo, come si è detto, a Nizza nel 1957: il disegno di legge in esame ha appunto per oggetto la ratifica degli accordi stipulati al termine di questa ultima Conferenza.

Va rilevato che il nostro Paese, dopo aver ratificato, come si è detto sopra, la Con-

venzione generale di Parigi, ratificò anche, con legge 19 novembre 1894, n. 578, l'Accordo di Madrid del 1891 e, con legge 29 dicembre 1927, n. 2701, il testo risultante dalle citate revisioni del 1900, del 1911 e del 1925. A questo proposito va notato che il legislatore del 1927 rilevò come le leggi italiane apparissero antiquate rispetto alle Convenzioni internazionali, donde il pericolo che il cittadino italiano godesse in patria, per effetto delle leggi nazionali, di una protezione meno efficace di quella garantita allo straniero. E pertanto si provvide, con l'articolo 3 dell'accennata legge di ratifica del 1927, a statuire che tutti i benefici concessi per virtù di accordi internazionali agli stranieri in Italia dovessero intendersi senz'altro estesi ai cittadini italiani.

Alla esigenza già così implicitamente espressa di una riforma in senso moderno delle nostre leggi in materia di proprietà industriale si provvide con il regio decreto 14 settembre 1934, n. 1602, il quale però non entrò mai in vigore in difetto del relativo Regolamento, alla cui emanazione la entrata in vigore era subordinata.

Successivamente la materia disciplinata dall'or detto decreto venne riordinata e costituì l'oggetto di tre separati provvedimenti legislativi emanati dal Governo del tempo previa delega: il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti di invenzione, il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali e il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Frattanto su quest'ultima materia aveva avuto luogo in sede internazionale una ulteriore Conferenza di revisione a Londra nel 1934, ma il turbamento dei rapporti del nostro Paese con gli altri Stati, provocato dalla guerra di Etiopia, fece sì che i relativi accordi non venissero da noi ratificati nel termine convenzionale del 1° luglio 1938.

Tuttavia i principi adottati in sede internazionale vennero tenuti presenti sia nella elaborazione delle tre leggi ora citate, sia in quella del Codice civile entrato in vigore nel 1942: ma lo scoppio del conflitto mondiale aveva ormai reso impossibile la ratifica sia pure tardiva degli Accordi di Londra.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La fine della guerra determinò la necessità di ricondurre a normalità di rapporti internazionali anche nella materia che ne occupa, rapporti profondamente turbati dalla rottura della solidarietà tra gli Stati e dai provvedimenti eccezionali adottati da ciascuno di essi: e alla detta necessità corrispose l'Accordo concluso a Neuchâtel tra il nostro e altri Paesi in data 8 febbraio 1947, ratificato con legge 16 dicembre 1947, n. 1623: accordo che, ove in questa sede fosse pertinente un completo ed esauriente esame delle questioni di diritto internazionale esistenti al termine della guerra in materia di proprietà industriale, andrebbe considerato in rapporto alle statuizioni del Trattato di pace, a quelle contenute nelle norme emanate per reintegrare i diritti di proprietà industriale dei cittadini italiani lesi per effetto del conflitto, e a quelle infine degli accordi particolari stipulati via via con vari Paesi e intesi ad attuare il rigore del Trattato di pace predetto. Ma di ciò basti l'accento ai fini della presente relazione il cui oggetto è limitato al disegno di legge in esame, essendo sufficiente il rilievo che l'Accordo di Neuchâtel ha creato un diritto uniforme per ciò che riguarda la conservazione e il ripristino dei diritti di proprietà industriale colpiti dalla guerra e ha reso possibile la ripresa dei rapporti internazionali, nella materia, su una base comune.

Per il nostro Paese tale base comune, come risulta da quanto si è esposto, era costituita, nella specifica materia dei marchi d'impresa, dal testo dell'Aja del 1925, non essendo stato ratificato il testo di Londra del 1934 i cui principi però, come si è accennato, erano stati largamente accolti nella legislazione interna: sicchè ne risultava che i cittadini italiani godevano nei Paesi della Unione, per effetto della Convenzione dell'Aja del 1925, di una protezione minore di quella che i cittadini dei Paesi unionisti erano ammessi a godere in Italia in forza del principio di assimilazione per effetto delle nostre leggi nazionali, che avevano tenuto conto dei principi elaborati a Londra nel 1934.

Tale anomalia avrebbe potuto essere corretta dalla sollecita ratifica dei ripetuti Accordi di Londra del 1934, ma un disegno di legge all'uopo presentato il 26 agosto 1950 alla Camera dei deputati non ebbe la ventura di percorrere intero il suo iter nel corso della prima legislatura: e ripresentato il 27 ottobre 1953, soltanto l'anno seguente dava luogo alla ratifica finalmente disposta con legge 15 dicembre 1954, n. 1322, destinata ad avere effetto in sede internazionale, ai sensi delle relative pattuizioni, soltanto con il 15 luglio 1955, allorchè erano trascorsi ben oltre venti anni dalla stipulazione degli accordi ratificati: il che si sottolinea per dedurne la convenienza di provvedere invece con sollecitudine alla ratifica che è oggetto del disegno di legge in esame, onde meglio corrispondere alle aspettative dei Paesi contraenti (tra i quali il nostro occupa, nella materia, un posto rilevante) e degli operatori economici interessati.

* * *

Gli accordi di Nizza del 1957 costituiscono, più che revisione, vera e propria rifu-sione del testo precedentemente in vigore. L'Unione ristretta, infatti, sorta dall'Accordo di Madrid del 1891 per i marchi di fabbrica o di commercio era da tempo in crisi, come dimostrava l'esodo, verificatosi nel periodo tra le due guerre, di taluni Stati (Cuba, Brasile, Indie olandesi, Messico, Antille olandesi, Turchia) firmatari degli Accordi stessi: esodo dovuto in gran parte al fatto che il principio dell'automatismo, in forza del quale la registrazione di un marchio eseguita presso l'Ufficio internazionale di Berna produce di pieno diritto i suoi effetti in tutti i Paesi aderenti, costituisce grave onere per i Paesi « importatori » di marchi, costretti alla registrazione di migliaia di segni distintivi che, non usati nel Paese, possono però venire efficacemente opposti a coloro che in perfetta buona fede ne adottano di identici o simili. Il principio, infatti, del pieno automatismo, cioè della piena protezione di un marchio o di un brevetto in tutti i Paesi per effetto di una sola regi-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

strazione internazionale (principio che costituisce, in teoria, l'obiettivo da raggiungere) urta contro circostanze di fatto nel senso che alcuni Paesi sono « esportatori » e altri sono « importatori » di marchi o di brevetti in proporzioni differentissime, sicchè mentre taluni danno un forte contributo alla registrazione internazionale, altri tale contributo si limitano in maggiori o minori proporzioni a ricevere: dal che scaturiscono inconvenienti come quello cui si è accennato e che sono in taluni casi evidenti, quando si pensi, ad esempio, all'onere rilevante imposto ai Paesi più nettamente « importatori » dall'obbligo della verifica (in materia di brevetti d'invenzione) della novità del ritrovato e alle attrezzature tecniche e amministrative che ciò comporta, senza che vi corrisponda una effettiva utilizzazione della proprietà industriale registrata nè una corrispondente utilità presso gli altri Paesi.

Gli accordi di Nizza, dei quali ora si propone la ratifica, intendono eliminare gli inconvenienti sorti nell'applicazione degli accordi di Londra del 1934 e contengono quindi, nei confronti di quelli, numerose statuizioni nuove.

Tra queste vanno segnalate, trascurando le innovazioni puramente formali e le altre di minima importanza, le seguenti:

All'articolo 1: si dà atto espressamente della costituzione dell'Unione ristretta, già implicitamente esistente fra gli Stati aderenti agli Accordi particolari in materia di marchi.

Si introduce la protezione dei marchi di servizio, innovazione che va particolarmente sottolineata, importando la necessità di un adeguamento della nostra legge nazionale alla quale i marchi applicabili ai servizi (categoria in continua espansione) sono ancora ignoti.

Si è definito il Paese di origine del marchio, adottando il criterio già consacrato in materia di brevetti di invenzione.

All'articolo 3: si sono dettate norme per la precisa indicazione dei prodotti o servizi ai quali il marchio si riferisce, individua-

zione rimessa al titolare e ove questi non provveda all'Ufficio internazionale.

Si è provveduto, innovando, sulla data di decorrenza della registrazione internazionale: decorrenza che a tenore dell'articolo 4 dell'originaria Convenzione di Madrid aveva luogo a far tempo dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale, esponendo il titolare al danno dell'eventuale ritardo nel recapito della comunicazione all'Ufficio stesso ad opera dell'Amministrazione del suo Paese. L'innovazione fa invece decorrere la protezione dalla data della registrazione nazionale, a condizione tuttavia che la relativa comunicazione pervenga all'Ufficio internazionale entro i due mesi.

All'articolo 3-bis: si è convenuto, sia per eliminare le ragioni di dissenso sorte da parte di alcuni Paesi (come si è avanti accennato) sia per commisurare all'effettiva estensione geografica della protezione la spesa a carico del titolare, che ciascuno Stato contraente può riservarsi di ammettere un marchio di importazione alla protezione sul proprio territorio nel solo caso che il titolare ne faccia esplicita domanda.

All'articolo 5: si è svincolata la protezione internazionale dai limiti di efficacia posti dalle legislazioni nazionali quanto all'estensione della validità del marchio relativamente al numero dei prodotti o servizi da esso coperti.

All'articolo 6: mentre le precedenti disposizioni rendevano la protezione internazionale dipendente dalla validità nazionale, nel senso che non poteva essere invocata per un marchio che avesse perduto la tutela legale nel Paese di origine, il testo in esame sopprime tale dipendenza dopo il decorso di 5 anni nel senso che, spirato tale termine, le vicissitudini del marchio nel Paese di origine non influiscono sulla sua protezione internazionale. Si considera cessata nel quinquennio, e quindi influente negativamente sulla protezione internazionale, la protezione nazionale quando la relativa declaratoria

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche successiva tragga origine da una azione instaurata entro il quinquennio stesso.

All'articolo 8: si sono adottate misure di adeguamento monetario per quanto riguarda gli emolumenti cui va soggetta la registrazione internazionale, portandosi da 150 a 200 franchi svizzeri la tariffa per la prima registrazione e da 100 a 150 quella per le registrazioni successive, e si è istituito un supplemento di franchi svizzeri 25 per ogni classe oltre la terza alla quale sia assegnato il prodotto o servizio cui il marchio si riferisce, nonchè un supplemento complementare di franchi svizzeri 25 per ogni domanda specifica di protezione ai sensi del già cenato articolo 3-*bis* e per i fini che si sono specificati a proposito dell'articolo stesso.

Si è poi stabilito che le somme costituite dagli emolumenti supplementari saranno ripartite fra i vari Paesi in base a coefficienti di proporzionalità riferiti al numero dei marchi introdotti sotto tutela internazionale in ciascun Paese, e si sono infine concesse facilitazioni di pagamento ai titolari delle domande di registrazione.

All'articolo 9-quater: si è riconosciuta la possibilità che alcuni Paesi partecipanti alla Unione particolare convengano di unificare le rispettive legislazioni in materia di marchi, nel qual caso potranno istituire una Amministrazione comune e considerare come unico l'insieme dei loro territori ai fini dell'Accordo in esame (un esempio di convenzione particolare in materia di marchi, non però con le caratteristiche ora dette, è fornito dall'accordo italo-francese del 21 dicembre 1950, ratificato dal nostro Paese con

legge 26 dicembre 1951, n. 1717, ma non ancora ratificato dalla Francia).

All'articolo 10: è stato utilmente istituito un Comitato dei direttori degli Uffici nazionali della proprietà industriale, con funzioni consultive e con il compito di redigere il regolamento di esecuzione dell'Accordo, nonchè di statuire, purchè all'unanimità, circa l'ammontare degli emolumenti, onde si possa rapidamente provvedere nel caso di eventuali improvvise evenienze monetarie.

* * *

La Conferenza di Nizza ha infine approvato un Accordo sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, accordo di particolare utilità per la efficace protezione della proprietà dei marchi stessi.

Il testo di tale Accordo non richiede speciale commento salvo il rilievo già precedentemente espresso circa la necessità che si provveda in sede nazionale alla protezione dei marchi relativi a servizi, categoria ancora ignota alla nostra legislazione.

La già cennata disposizione del 1927, che estende di pieno diritto ai cittadini italiani ogni beneficio concesso agli stranieri da Accordi o Convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale, non appare sufficiente alla protezione dei cittadini in tema di titolarità di marchi riferiti a servizi ove manchi una definizione legislativa di questi ultimi ed una regolamentazione del relativo regime di tutela.

FENOALTEA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

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

a) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il

6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Nizza il 15 giugno 1957;

b) Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, al disposto degli articoli 12 e 7 degli Accordi stessi.