

# ITALY

## Interchange of Patent Rights and Technical Information for Defense Purposes

*Agreement signed at Rome October 3, 1952;  
Entered into force provisionally October 3, 1952, and definitively  
December 16, 1960.  
And exchanges of notes dated at Rome March 9 and October 27, 1959,  
and April 29 and August 2, 1960:  
Regarding procedures for filing classified patent applications.*

---

### AGREEMENT

on Arrangements Respecting Patents and Technical Information  
in Defense Programs

---

### ACCORDO

relativo ad intese sui brevetti e le informazioni tecniche  
nell'ambito dei programmi di difesa

## AGREEMENT

on Arrangements Respecting Patents and Technical Information  
in Defense Programs

The GOVERNMENT of the UNITED STATES of AMERICA and the GOVERNMENT of ITALY,

In keeping with the spirit and objectives of Article III of the North Atlantic Treaty signed at Washington on April 4, 1949; [1] and

Desiring generally to assist in the production of equipment and materials required for defense by facilitating and expediting the interchange of patent rights and technical information;

Agree as follows:

## Article I

The Contracting Governments recognize

(a) that when privately-owned patent rights and "technical information" (which for the purpose of this Agreement is defined as information originated by or peculiarly within the knowledge of the owner thereof and those in privity with him, which is not available to the public and is subject to protection as property under recognized legal principles) are used or provided in connection with production arrangements for the purpose of defense, the owners of such patent rights and technical information are entitled

(i) to prompt, just and effective compensation therefor; and

(ii) to be afforded, so far as practicable, an opportunity of protecting and preserving any rights they may have therein; and

(b) that if such patent rights and technical information provided or used for purposes of defense are used for purposes not related to defense, the owners thereof are entitled to due compensation therefor.

## Article II

Each Contracting Government shall designate a representative, assisted by an advisory staff, to meet with the representative and staff of the other to constitute a Technical Property Committee. It shall be the function of this Committee to consider such matters relating to the subject of this Agreement as may be brought before it by either Government, and, in addition,

(a) to make recommendations to the Contracting Governments concerning any question relating to patent rights and technical information which is affected by the defense program and is brought to its attention by either Government;

(b) to assist in the negotiation of agreements for the use of patent rights and technical information in the defense program;

<sup>1</sup> TIAS 1964; 63 Stat., pt. 2, p. 2242.

## ACCORDO

relativo ad intese sui brevetti e le informazioni tecniche  
nell'ambito dei programmi di difesa

Il GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA ed il GOVERNO ITALIANO,

In armonia con lo spirito e gli obbiettivi dell'art. III del Trattato Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949; e

Desiderando in linea generale di prestarsi assistenza nella produzione degli equipaggiamenti e dei materiali necessari per la difesa, col facilitare e rendere più spedito lo scambio dei brevetti e delle informazioni tecniche;

Concordano quanto segue:

## Art. 1

I Governi contraenti riconoscono:

a) che quando brevetti ed «informazioni tecniche» di proprietà privata (che agli effetti del presente Accordo si intende comprendano: informazioni derivanti direttamente dal, o rientranti in modo speciale nella conoscenza del, proprietario o di coloro che hanno con lui relazione legale, le quali non siano già di dominio pubblico e siano protette come proprietà in base a riconosciuti principi di legge) sono usati o messi a disposizione, in relazione ad intese di produzione per scopi di difesa, i proprietari di tali brevetti ed informazioni tecniche hanno diritto

(i) ad un compenso immediato, equo ed effettivo; e

(ii) ad usufruire, per quanto possibile, dei mezzi atti a proteggere e preservare ogni loro diritto; e

b) che se tali brevetti ed informazioni tecniche, messi a disposizione od usati per scopi di difesa, vengono usati per scopi non attinenti alla difesa, i proprietari hanno diritto al dovuto compenso.

## Art. 2

Ogni Governo contraente designerà un rappresentante, assistito da un gruppo di consiglieri, che si riunirà col rappresentante ed i consiglieri dell'altro, in modo da costituire un «Comitato per la Proprietà tecnica». Sarà compito di questo Comitato di prendere in esame ogni questione relativa a quanto forma oggetto del presente Accordo, che gli sarà sottoposta da uno dei due Governi ed inoltre

a) di fare raccomandazioni ai Governi contraenti su ogni questione relativa ai brevetti ed alle informazioni tecniche che sia collegata con il programma di difesa e che gli venga sottoposta da uno dei due Governi;

b) di prestare la sua assistenza in occasione della negoziazione di accordi per l'uso dei brevetti e delle informazioni tecniche nell'ambito del programma di difesa;

(c) to take note of pertinent agreements for the use of patent rights and technical information in the defense program, and, where necessary, obtain the views of the two Governments on the acceptability of such agreements;

(d) to encourage projects, and facilitate the use of patent rights and technical information in projects, for technical collaboration undertaken by the armed services of either Government;

(e) to arrange for the procurement of, and to make recommendations respecting payment for, licenses and indemnities covering inventions in appropriate cases arising in the defense program; and

(f) to keep under review all questions concerning the use, for the purposes of the defense program, of all inventions which are, or hereafter come, within the provisions of Article V.

### Article III

Each Government shall, whenever practicable without undue limitation of, or impediment to, defense production, facilitate the use of patent rights and encourage the flow and use for defense purposes of privately-owned technical information -

(a) through the medium of any existing commercial relationships between the owners of such patent rights and technical information and persons or business establishments in the country where the patent or information is to be used; and

(b) in the absence of such existing relationships, through the creation by such owners of such commercial relationships;

provided that such arrangements shall not conflict with security requirements, and provided further that the terms of all such arrangements shall be subject to the law of either country as may be appropriate.

### Article IV

When for defense purposes, technical information is supplied by one Contracting Government to the other for information purposes only, and such fact is so specified at the time of the supply, the latter Government shall treat the information as disclosed in confidence and use its best endeavors to ensure that the information is not dealt with in any manner likely to prejudice the rights of the owner thereof to obtain patent or other like statutory protection therefor.

### Article V

Each Government will adopt procedures to assure that when one Government owns an interest in an invention, which invention is used by the other Government for defense purposes, such use will, to the extent that no liability to private owners with established interests in such inventions would be incurred, be without cost to such other Government.

c) di prendere nota degli accordi in merito all'uso dei brevetti e delle informazioni tecniche nell'ambito del programma di difesa e, ove necessario, ottenere il parere dei due Governi per stabilire se tali accordi possano essere da loro accettati;

d) di incoraggiare progetti e facilitare l'uso dei brevetti ed informazioni tecniche in progetti per la collaborazione tecnica intrapresi dalle forze armate dei due Paesi;

e) di predisporre quanto necessario per la messa a disposizione delle licenze e delle indennità a copertura delle invenzioni e di fare raccomandazioni relative al pagamento di esse, nei casi in cui ciò si rivelasse necessario nell'ambito del programma di difesa;

f) di tenere in evidenza tutte le questioni relative all'uso, nel quadro del programma di difesa, di tutte le invenzioni che rientrano o rientreranno nel disposto dell'art. 5.

#### Art. 3

Ciascun Governo faciliterà l'uso dei brevetti ed incoraggerà la circolazione e l'uso per scopi di difesa delle informazioni tecniche di proprietà privata quando ciò sia attuabile senza provocare limitazioni od impedimenti alla produzione per la difesa:

a) attraverso i normali tramiti commerciali esistenti tra i proprietari di tali brevetti ed informazioni tecniche e le persone o le imprese commerciali nel Paese in cui il brevetto o l'informazione deve essere usata; e

b) in mancanza di tali tramiti, attraverso la creazione di essi da parte dei proprietari interessati;

purchè tali accordi non contrastino con le necessità di sicurezza e purchè le disposizioni di tutti questi accordi siano soggette alla legge di ambedue i Paesi, nel modo più appropriato.

#### Art. 4

Quando, per scopi di difesa, una informazione tecnica viene fornita da un Governo contraente all'altro a puro titolo informativo, e di ciò viene fatta espressa menzione al momento della trasmissione di tale informazione, questa sarà considerata dal Governo ricevente come comunicatagli in via confidenziale; tale Governo farà del suo meglio per assicurare che l'informazione sia usata in ogni caso in maniera da non pregiudicare i diritti del proprietario ad ottenere il brevetto o ogni altra protezione statutaria su di essa.

#### Art. 5

Ciascun Governo adotterà le misure necessarie per assicurare che, quando ad uno di essi appartenga un'interesse in una invenzione e questa invenzione sia usata dall'altro Governo per scopi di difesa, tale uso sarà gratuito per l'altro Governo se ed in quanto non incombano oneri a favore di proprietari privati i quali abbiano degli interessi riconosciuti in tali invenzioni.

## Article VI

Each Contracting Government agrees to accord any information made available to it or its nationals for the purpose of defense production the same degree of security protection as such information receives in the country from which it is transmitted. Patentable information transmitted for such purposes, but which is subject to security restrictions in the country of origin, shall be treated with no less security restrictions in the country to which transmitted. Information, the subject of a patent application held in secrecy in the country of origin, shall be accorded similar treatment when a corresponding patent application is filed in the other country.

## Article VII

Each Contracting Government shall supply to the other all necessary production information and other assistance required for the purposes of assessing payments and awards arising out of the operation of this Agreement.

## Article VIII

Nothing in this Agreement shall apply to patents, patent applications and technical information in the field of atomic energy which are restricted by the applicable laws of either Government.

## Article IX

The present Agreement shall enter into force provisionally on the date of signature and definitively [<sup>1</sup>] on the date of notification to the United States Government by the Italian Government of the fulfillment of its constitutional formalities.

This Agreement will terminate one year after the receipt of notification by either Government of the intention of the other to terminate it, but without prejudice to obligations and liabilities which have then accrued pursuant to the terms of this Agreement.

The terms of this Agreement may be reviewed at any time at the request of either Government.

DONE at Rome, in duplicate, in the English and Italian languages, both texts authentic, this 3d day of October, 1952.

For the GOVERNMENT  
OF THE UNITED STATES  
OF AMERICA

ELLSWORTH BUNKER

For the GOVERNMENT  
OF ITALY

PAOLO EMILIO TAVIANI.

<sup>1</sup> Dec. 16, 1960.



## Art. 6

Ciascun Governo consente ad accordare ad ogni informazione messa a sua diretta disposizione o a disposizione di suoi cittadini, per scopi di produzione per la difesa, lo stesso grado di sicura salvaguardia che tale informazione riceve nel Paese dal quale è stata trasmessa. Le informazioni brevettabili trasmesse per tali scopi, ma che siano soggette nel Paese di origine a restrizioni per assicurarne la segretezza, dovranno fruire di restrizioni di sicurezza corrispondenti nel Paese al quale sono state trasmesse.

Alle informazioni che sono oggetto di una richiesta di brevetto di carattere segreto nel Paese di origine dovrà essere accordato un trattamento analogo quando una richiesta di brevetto corrispondente viene depositata nell'altro Paese.

## Art. 7

Ciascun Governo contraente fornirà all'altro tutte le informazioni necessarie relative alla produzione ed ogni altra assistenza richiesta per i pagamenti connessi e gli indennizzi che si renderanno necessari a seguito della pratica applicazione di questo Accordo.

## Art. 8

Nessuna delle disposizioni di questo Accordo si applicherà ai brevetti, alle richieste di brevetti ed alle informazioni tecniche nel campo dell'energia atomica, quando essi siano sottoposti a segreto in base alle leggi vigenti in uno dei due Stati.

## Art. 9

Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente al momento della sua firma e definitivamente quando il Governo Italiano notificherà al Governo degli Stati Uniti l'adempimento delle proprie formalità costituzionali.

Esso cesserà di avere vigore dopo un anno dalla data in cui una delle parti contraenti avrà ricevuto dall'altra parte la notifica della sua intenzione di recedere dall'Accordo. Ciò tuttavia senza pregiudizio per gli obblighi e le responsabilità che saranno stati assunti in base alle disposizioni del presente Accordo.

I termini del presente Accordo potranno essere modificati in ogni tempo, su richiesta di uno dei due Governi.

FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue inglese ed italiana, i due testi facenti egualmente fede, il 3 ottobre 1952.

Per il GOVERNO  
ITALIANO

PAOLO EMILIO TAVIANI.

Per il GOVERNO  
DEGLI STATI UNITI  
D'AMERICA

ELLSWORTH BUNKER

*The American Ambassador to the Italian Minister for Foreign Affairs*

No. 1098

ROME, March 9, 1959

## EXCELLENCY:

I have the honor to refer to the Agreement on Arrangements Respecting Patents and Technical Information in Defense Programs between the Government of the United States of America and the Government of Italy which was signed in Rome on October 3, 1952,<sup>1</sup> and to the discussions between representatives of our two Governments regarding procedures for the reciprocal filing of classified patent applications under the terms of Article II and VI of this Agreement. I attach a copy of the procedures prepared during the course of these discussions and agreed to by those representatives.

I am now instructed to inform you that the enclosed procedures have been agreed to by the Government of the United States of America. I would appreciate it if you would confirm that they are also acceptable to your Government. Upon receipt of such confirmation, my Government will consider that these procedures shall thereafter govern the reciprocal filing of classified patent applications, in accordance with the terms of the aforesaid Agreement.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

JAMES DAVID ZELLERBACH

## Enclosures:

1. Copy of Procedures
2. Code of Federal Regulations  
Part 5 of Title 37, Para. 5.5.

His Excellency

GIUSEPPE PELLA,  
*Minister for Foreign Affairs,*  
*Rome.*

PROCEDURES FOR RECIPROCAL FILING OF CLASSIFIED  
PATENT APPLICATIONS IN THE UNITED STATES OF  
AMERICA AND ITALY

## 1. General

The following procedures are in implementation of Article VI of the Agreement on Arrangements Respecting Patents and Technical Information in Defense Programs between the Government of the United States of America and the Government of Italy which was signed and entered into force provisionally on October 3, 1952. The purpose of these procedures is to facilitate the filing of patent applications involving classified subject matter of defense interest, by inventors of one coun-

<sup>1</sup> *Ante*, p. 190.



try in the other country, and to guarantee adequate security in such other country for the inventions disclosed by such applications. These procedures are based upon the following understandings with respect to basic security requirements:

(a) Each Government has authority within its jurisdiction to impose secrecy on an invention of defense interest which it considers to involve classified subject matter.

(b) The authority of each Government, when acting as the originating Government, to impose, modify or remove secrecy orders shall be exercised only at the request, or with the concurrence, of national defense officials of that Government, or pursuant to criteria established by national defense agencies of that Government.

(c) Secrecy orders shall apply to the subject matter of the inventions concerned, and prohibit unauthorized disclosure of the same by all persons having access thereto.

(d) Adequate physical security arrangements shall be provided in all Government departments, including Patent Offices, handling inventions of defense interest and all persons in these departments and offices required to handle such inventions shall have been security cleared.

(e) Each Government shall take all possible steps to prevent unauthorized foreign filing of patent applications which may involve classified subject matter for defense interest.

(f) Permission for foreign filing of a patent application involving classified subject matter of defense interest shall remain discretionary with each Government.

(g) The recipient Government shall assign to the invention involved a classification corresponding to that given in the country of origin and shall take effective measures to provide security protection appropriate to such classification.

(h) Where patent applications covered by a secrecy order are handled by patent agents or attorneys in private practice, arrangements shall be made for the security clearance of these agents or attorneys and all of their employees prior to their handling such applications or information relating thereto, as well as for adequate physical security measures in their offices.

(i) When secrecy has been imposed on an invention in one country and the inventor has been given permission to apply for a patent in the other country, all communications regarding the classified aspects of the invention shall pass through diplomatic or other secure channels.

2. Applications Originating in the United States

The following provisions shall apply when, for defense purposes, a United States patent application has been placed in secrecy under the provisions of Title 35, United States Code, Section 181, [1] and the applicant wishes to file a corresponding application in Italy;

<sup>1</sup> 66 Stat. 805.

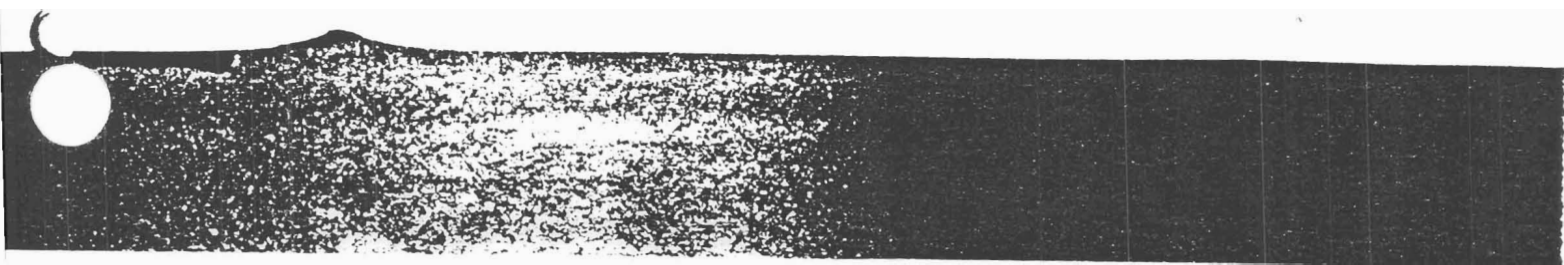
gements  
rograms  
and the  
. 1952, [1]  
Govern-  
classified  
of this  
ring the  
natives.  
cedures  
States of  
y are also  
ormation.  
hereafter  
s, in ac-

highest

ERBACH

CLASSIFIED  
STATES OF

VI of the  
nical In-  
he United  
signed and  
purpose of  
involving  
one coun-



(a) The applicant shall petition the United States Commissioner of Patents for modification of the secrecy order to permit filing in Italy. This petition will be prepared in conformance with paragraph 5.5 of Part 5, Title 37, Code of Federal Regulations, the provisions of which are incorporated herein by reference.

(b) Under Italian law a patent or patent application relating to defense is subject to compulsory surrender to the State. However, the Italian law also provides that in such cases the compulsory surrender may be confined to the right to use the invention involved for purposes of the State. It is agreed that, when a patent application is filed in Italy under these procedures, the Government of Italy will limit its powers of compulsory surrender under the above mentioned provisions of law to the right to use, for defense purposes only, the invention covered by such patent application.

(c) Permission to file a classified patent application in Italy is conditional upon the applicants agreeing to:

(1) Make the invention involved or any information relating thereto available to the Italian Government for purposes of defense;

(2) Waive any right to compensation for damage which might arise under the laws of Italy by virtue of the mere imposition of secrecy on his invention in Italy, but reserving any right of action for compensation provided by the laws of Italy for use by the Italian Government of the invention disclosed by the application.

(d) Upon obtaining permission to file in Italy, the applicant shall forward the documents for the foreign application to the defense agency which initiated the secrecy order.

(e) The defense agency shall transmit, through diplomatic channels, the documents received from the applicant to the appropriate section of the United States Embassy in Italy. The letter transmitting the documents to the United States Embassy in Italy shall indicate the security classification given to the application in the United States, state that the invention involved or information relating thereto has been made available to the Italian Government for purposes of defense, and state that the applicant has authorization to file a corresponding application in Italy under the provisions of Title 35, United States Code, Section 184. It shall also include instructions for the Embassy to inquire of appropriate Italian Ministry of Defense officials as to whether the Italian patent agent designated by the applicant is security cleared in accordance with the provisions of subparagraph 1 (h), *supra*.

(f) If the designated patent agent is not security cleared, the Italian Ministry of Defense shall so inform the appropriate section of the American Embassy, which shall forward such information to the United States defense agency which initiated the secrecy order. It shall then be necessary for the designated patent agent to become security cleared, if time permits, or for the patent applicant to select another patent agent and submit his name through the United States defense agency to the American Embassy in Italy.

(g) When a security cleared patent agent has been designated, the Embassy shall transmit the documents to him by personal delivery or in any other manner consistent with Italian security regulations.

(h) The Italian patent agent shall then file the application in the Italian Patent Office in Rome.

(i) The Italian Patent Office will take the necessary measures to keep the application and the documents enclosed with it in secrecy and, subject to the provisions of paragraph 5, will withhold the grant of a patent thereon for such period as secrecy is required by either Government.

(j) The applicant shall submit as soon as possible to the initiating agency the serial number and filing date of the Italian application.

3. Applications Originating in Italy

The following provisions shall apply when, for defense purposes, an Italian patent application involving classified subject matter of defense interest has been placed in secrecy under the provisions of Italian law, and the applicant wishes to file a corresponding application in the United States of America:

(a) The applicant shall send a written request to the Italian Minister of Defense asking permission to file such an application in the United States of America.

(b) Permission to file a classified patent application in the United States shall be conditional upon the applicants agreeing to:

(1) Make the invention involved or any information relating thereto available to the United States Government for purposes of defense;

(2) Waive any right to compensation for damage which might arise under the laws of the United States by virtue of the mere imposition of secrecy on his invention in the United States, but reserving any right of action for compensation provided by the laws of the United States for use by the United States Government of the invention disclosed by the application.

(c) Upon obtaining permission to file in the United States, the applicant shall forward to the Italian Ministry of Defense, three copies of the foreign patent application, all in conformance with Italian security regulations.

(d) The Italian Ministry of Defense shall transmit, through diplomatic channels, the documents received from the applicant, simultaneously, as follows:

(1) One copy to the appropriate service attache in the United States Embassy in Italy for use by the United States Government for defense purposes; and

(2) Two copies to the Military Attache at the Italian Embassy in the United States. The letter transmitting the documents to the Military Attache at the Italian Embassy in the United States shall

indicate the security classification given to the application or patent in Italy and state that the invention involved and information relating thereto has been made available to the United States Government for purposes of Defense, in accordance with provisions of Title 35, United States Code, Section 181-188 inclusive. It shall also include instructions for the Military Attache to inquire of the Secretary, Armed Services Patent Advisory Board, Patents Division, Office of the Judge Advocate General, Department of the Army, Washington 25, D.C., as to whether the American attorney or agent designated by the applicant is security cleared in accordance with the provisions of subparagraph 1 (h) supra.

(e) If the designated attorney or agent is not security cleared, the Secretary, Armed Services Patent Advisory Board, shall so inform the Military Attache, who shall forward such information to the Italian Ministry of Defense. It shall then be necessary for the designated attorney or agent to become security cleared, if time permits, or for the patent applicant to select another attorney or agent and submit his name through the Italian Military Attache to the Secretary of the Armed Services Patent Advisory Board.

(f) When a security cleared attorney or agent has been designated, the Italian Military Attache shall transmit the documents to him by personal delivery or in any other manner consistent with United States security regulations. The designated attorney or agent shall then file the application in the United States Patent Office and shall forward to the Secretary of the Armed Services Patent Advisory Board a copy of the application as filed, as well as a copy of the document issued by the Italian Government to the patent applicant permitting him to file in the United States.

(g) The Government of the United States shall then place the application in secrecy.

#### 4. Subsequent Correspondence Between Applicant and Foreign Patent Office.

(a) All subsequent correspondence of a classified nature between an applicant in either country and the patent office in the other country shall be through the same channels as outlined for the original application.

(b) Unclassified formal notification such as statements of fees, extensions of time limits, etc., may be sent by the patent offices directly to the applicant or his authorized representative without any special security arrangements.

#### 5. Removal of Secrecy

(a) A secrecy order shall be removed only on the request of the originating Government.

(b) The originating Government shall give the other Government six weeks' notice of its intention to remove secrecy and shall take into account, as far as possible, any representations made by the other Government during this period.

Oct. 3, 1952  
Mar. 9, Oct. 27, 1959  
Apr. 29, Aug. 2, 1960

6. Notification of Changes in Laws and Regulations

Each Government shall give the other Government prompt notice through the Technical Property Committee of any changes in its laws or regulations affecting these procedures.

CODE OF FEDERAL REGULATIONS

Part 5 of Title 37, Paragraph 5.5

Permit to Disclose or Modification of Secrecy Order

Consent to disclosure, or to the filing of an application abroad, as provided in 35 U.S.C. 182,<sup>[1]</sup> shall be made by a "permit" or "modification" of the secrecy order.

Petitions for a permit or modification must fully recite the reason or purpose for the proposed disclosure. Where any proposed disclosure is known to be cleared by a defense agency to receive classified information, adequate explanation of such clearance should be made in the petition including the name of the agency or department granting the clearance and the date and degree thereof. The petition must be filed in duplicate and be accompanied by one copy of the application or an order for the same, unless a showing is made that such a copy has already been furnished to the department or agency which caused the secrecy order to be issued.

In a petition for modification of a secrecy order to permit filing abroad, all countries in which it is proposed to file must be made known, as well as all attorneys, agents and others to whom the material will be consigned prior to being lodged in the foreign patent office. The petition should include a statement vouching for the loyalty and integrity of the proposed disclosees and where their clearance status in this or the foreign country is known all details should be given.

Consent to the disclosure of subject matter from one application under secrecy may be deemed to be consent to the disclosure of common subject matter in other applications under secrecy order so long as not taken out of context in a manner disclosing material beyond the modification granted in the first application.

The permit or modification may contain conditions and limitations.

*The Italian Minister of Foreign Affairs to the American Ambassador*

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

49/01070

ROMA, 27 ottobre 1959

SIGNOR AMBASCIATORE,

Mi onoro di riferirmi alla Sua lettera in data 9 marzo 1959 n. 1096, con la quale mi ha fatto pervenire il testo delle procedure redatte e

<sup>1</sup> 66 Stat. 806.



concordate tra i rappresentanti dei nostri due Governi, concernenti il reciproco deposito di domande di brevetto a carattere riservato in base agli artt. II e VI dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti relativo alle intese sui Brevetti e le Informazioni tecniche nell'ambito dei programmi di difesa, firmato il 3 ottobre 1952.

Nel prendere atto che le procedure allegate hanno avuto l'adesione del Governo degli Stati Uniti d'America, sono lieto di comunicarLe che ad esse aderisce anche il mio Governo.

Resta inteso che nel ricevere la presente comunicazione i due Governi considereranno operanti le disposizioni di cui al suddetto Accordo sulla regolamentazione delle procedure relative al reciproco deposito di domande di brevetto a carattere riservato.

Voglia accogliere, Signor Ambasciatore le espressioni della mia più alta considerazione.

PELLA

./ 1/Copia delle procedure

A Sua Eccellenza

Mr. JAMES DAVID ZELLERBACH

*Ambasciatore degli Stati Uniti d'America*

*Roma*

SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE AL RECIPROCO DEPOSITO DI DOMANDE DI BREVETTO A CARATTERE RISERVATO, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IN ITALIA.

I—Disposizioni generali

Le seguenti procedure attuano l'art. VI dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ad intese sui brevetti e le informazioni tecniche nell'ambito dei programmi di difesa entrato in vigore provvisoriamente il 3 ottobre 1952. Scopo di tali procedure è quello di facilitare il deposito da parte degli inventori di un Paese nell'altro Paese, di domande di brevetto che, riferendosi ad invenzioni interessanti la difesa, hanno carattere riservato, e che debbono, pertanto, avere in tale altro Paese, adeguate garanzie di sicurezza per le invenzioni descritte nelle domande stesse.

Tali procedure, regolate dalle presenti intese, debbono rispondere ai seguenti requisiti fondamentali di sicurezza:

a) ciascun governo ha facoltà, nella propria giurisdizione, di imporre il vincolo del segreto sulle invenzioni che si riferiscono a materia di carattere riservato e interessano la difesa;

b) la facoltà del Governo del Paese di origine della domanda di brevetto di imporre o di togliere il vincolo del segreto sarà esercitata solamente a richiesta o con l'accordo dei rappresentanti qualificati della difesa nazionale di tale Governo o in applicazione di criteri fissati dalle Amministrazioni della difesa di detto Governo;

TIAS 4603



c) il vincolo del segreto dovrà applicarsi alla materia attinente alle invenzioni e comprendere la proibizione della divulgazione dell'invenzione stessa da parte di chiunque ne possa venire a conoscenza;

d) idonei dispositivi di sicurezza saranno adottati negli uffici governativi, ivi compreso l'Ufficio Brevetti, che si occupano di invenzioni interessanti la difesa e tutte le persone addette a tali uffici e che tratteranno tali invenzioni dovranno essere state dichiarate idonee dal punto di vista delle norme di sicurezza;

e) ciascun governo adotterà tutti i provvedimenti necessari per prevenire il deposito all'estero non autorizzato di domande di brevetti che si riferiscano a materia di carattere riservato ed interessino la difesa;

f) l'autorizzazione per il deposito all'estero di una domanda di brevetto concernente materia di carattere riservato ed interessante la difesa rientra nei poteri discrezionali di ciascun Governo;

g) il Governo che riceve la domanda di brevetto deve assegnare alla relativa invenzione un grado di segretezza corrispondente a quello attribuito all'invenzione stessa, nel Paese di origine adottando efficaci misure affinché tale grado di segretezza venga assicurato in modo adeguato;

h) se domande di brevetto soggette al vincolo di segreto sono trattate da agenti di brevetto o da altri professionisti nell'esercizio della loro attività, saranno presi accordi per garantire l'idoneità, dal punto di vista della sicurezza, di tali agenti o professionisti e di tutti i loro impiegati prima ancora di affidarne loro la trattazione, come pure per assicurare che, nei loro uffici, esistano le opportune attrezzature di sicurezza;

i) quando in un Paese una invenzione è stata posta sotto il vincolo del segreto e l'inventore è stato autorizzato ad effettuarne il deposito nell'altro Paese, qualsiasi comunicazione concernente gli aspetti riservati dell'invenzione sarà trasmessa per il tramite diplomatico od altro sicuro canale.

## 2)—Domande di brevetto originarie degli Stati Uniti d'America

Se, per fini di difesa, una domanda di brevetto originaria degli Stati Uniti d'America è stata posta sotto il vincolo di segreto in applicazione del Titolo 35, Sezione 181 dello "United States Code", il richiedente che desideri depositare una corrispondente domanda di brevetto in Italia, deve attenersi alle disposizioni seguenti:

(a)—rivolgere una istanza al "Commissioner of Patents" degli Stati Uniti d'America intesa ad ottenere una modificazione del vincolo di segreto che gli consenta di depositare, in Italia, la domanda di brevetto. Tale istanza deve essere redatta in conformità del paragrafo 5.5 della Parte 5, Titolo 37 del "Code of Federal Regulations" le cui disposizioni sono qui allegate ai fini di consultazione.

(b)—La legge italiana dispone che un brevetto o una domanda di brevetto possa essere coattivamente ceduta allo Stato nell'interesse della difesa.

Essa dispone, altresì, che tale cessione obbligatoria possa venire limitata al diritto di uso dell'invenzione stessa per i bisogni dello Stato. Resta convenuto che, ove una domanda di brevetto venga depositata in Italia in base alla presente regolamentazione, il Governo italiano limiterà i suoi poteri, in materia di cessione obbligatoria ai sensi delle sopra richiamate disposizioni di legge, all'uso dell'invenzione oggetto della domanda di brevetto per i soli fini della difesa.

(c)—Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare in Italia il deposito di una domanda di brevetto il richiedente deve:

1—Dichiarare di mettere a disposizione del Governo Italiano per gli scopi di difesa l'invenzione ed ogni informazione ad essa relativa;

2—Rinunciare ad ogni diritto d'indennizzo per i danni che possano sorgere in applicazione delle leggi italiane per effetto della semplice imposizione del vincolo del segreto alla sua invenzione in Italia con riserva di ogni diritto ad azione per i compensi previsti dalle leggi italiane in conseguenza dell'uso da parte del Governo Italiano dell'invenzione comunicata mediante la domanda di brevetto.

(d)—Ottenuta l'autorizzazione per il deposito della domanda in Italia, il richiedente, invia i documenti necessari per il deposito all'estero all'Organo della Difesa che ha preso la iniziativa di sottoporre l'invenzione al vincolo del segreto.

(e)—L'Organo della Difesa provvederà successivamente a trasmettere, per via diplomatica, i documenti del richiedente alla competente sezione dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Nella lettera di trasmissione dei documenti all'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia sarà indicato il grado di segretezza assegnato all'invenzione negli Stati Uniti d'America, sarà dichiarato che l'invenzione o qualsiasi informazione ad essa relativa è stata messa a disposizione del Governo Italiano per scopi di difesa e indicherà che il richiedente ha ottenuto la autorizzazione a depositare una corrispondente domanda di brevetto in Italia in base alle disposizioni del Titolo 35, Sezione 184 dello "United States Code". La lettera di trasmissione comprenderà, inoltre, le istruzioni per l'Ambasciata che dovrà assumere informazioni, attraverso i funzionari del Ministero della Difesa italiano, circa l'idoneità, in relazione alle norme di sicurezza considerate sul paragrafo 1 h di cui sopra, dell'agente di brevetto designato dal richiedente.

(f)—Se l'agente di brevetto designato non è considerato idoneo sotto il profilo della sicurezza, il Ministro italiano della Difesa ne darà notizia alla competente sezione dell'Ambasciata americana, la quale ne informerà l'Organo americano di difesa che prese l'iniziativa di sottoporre l'invenzione al vincolo del segreto. Si renderà quindi necessario, per l'agente di brevetto designato, in quanto ve ne sia il tempo, di ottenere la dichiarazione di idoneità dal punto di vista della sicurezza, salvo che il richiedente non designi un altro agente di brevetti comunicandone il nome all'Ambasciata Americana in Italia per il tramite dell'Organo di difesa degli Stati Uniti.

(g)—Se l'agente di brevetti designato dal richiedente è considerato idoneo, dal punto di vista delle norme di sicurezza, l'Ambasciata gli

trasmetterà la documentazione ricevuta mediante consegna alla persona o con altri mezzi rispondenti alle disposizioni italiane in materia di sicurezza.

(h)—L'agente di brevetti italiano depositerà successivamente la domanda presso l'Ufficio brevetti di Roma.

(i)—L'Ufficio brevetti italiano adotterà le misure necessarie affinché la domanda di brevetto ed i documenti ad essa allegati vengano mantenuti segreti secondo le disposizioni specificate nel paragrafo 5, e sospenderà, in ordine alla suddetta domanda, la concessione del brevetto fino a quando l'uno o l'altro dei due Governi lo ritenga necessario.

(j)—Il richiedente comunicherà al più presto possibile all'Organo della Difesa che ha preso l'iniziativa di sottoporre l'invenzione al vincolo del segreto, la data e gli altri estremi concernenti il deposito, in Italia, delle domande di brevetto.

### 3—Domande di brevetto originarie dell'Italia

Se, per fini di difesa, una domanda di brevetto italiana concernente materia di carattere riservato interessante la difesa è stata posta sotto il vincolo di segreto in applicazione delle disposizioni di legge in vigore in Italia, il richiedente che desideri depositare una corrispondente domanda di brevetto negli Stati Uniti d'America, deve osservare la procedura seguente:

(a)—Rivolgere una formale istanza al Ministero italiano della Difesa, intesa ad ottenere l'autorizzazione a depositare tale domanda negli Stati Uniti d'America.

(b)—Per ottenere l'autorizzazione ad effettuare negli Stati Uniti il deposito di una domanda di brevetto sottoposta al vincolo del segreto il richiedente deve:

1—Dichiarare di mettere a disposizione del Governo degli Stati Uniti per gli scopi di difesa l'invenzione ed ogni informazione ad essa relativa.

2—Rinunciare ad ogni diritto d'indennizzo per i danni che possano sorgere in applicazione delle leggi degli Stati Uniti per effetto della semplice imposizione del vincolo del segreto alla sua invenzione negli S.U.A. con riserva di ogni diritto od azione per i compensi previsti dalle leggi degli S.U.A. in conseguenza dell'uso da parte del Governo degli S.U.A. dell'invenzione comunicata mediante la domanda di brevetto.

(c)—Ottenuto il consenso per il deposito della domanda negli Stati Uniti d'America, il richiedente curerà la consegna di tre esemplari dei documenti necessari per il deposito all'estero al Ministero italiano della Difesa, osservando le disposizioni sul segreto militare vigenti in Italia.

(d)—Il Ministero italiano della Difesa trasmetterà, simultaneamente, per via diplomatica i documenti ricevuti dal richiedente come segue:

1—Un esemplare all'addetto del competente servizio armato presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia per l'uso del Governo degli Stati Uniti per gli scopi di difesa;

2—Due esemplari all'Addetto Militare dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti. Nella lettera di trasmissione dei documenti all'Addetto Militare presso l'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti, sarà indicato il grado di segretezza assegnato all'invenzione in Italia, sarà dichiarato che l'invenzione e qualsiasi informazione ad essa relativa è stata messa a disposizione del Governo degli Stati Uniti per gli scopi di difesa in base alle disposizioni del Titolo 35, "United States Code", Sezione 181-188 inclusa. La lettera di trasmissione comprenderà, inoltre le istruzioni per l'addetto del competente servizio armato di assumere informazioni attraverso il Segretario dello "Armed Services Patent Advisory Board, Patents Division, Office of the Judge Advocate General, Department of the Army, Washington 25, D.C." circa l'idoneità in relazione alle norme di sicurezza considerate sul paragrafo 1 (h), di cui sopra, dell'agente di brevetti o del professionista designato dal richiedente.

(e)—Se il professionista designato non è considerato idoneo sotto il profilo della sicurezza, il Segretario dello "Armed Services Patent Advisory Board" ne darà notizia all'addetto del competente servizio armato, il quale ne informerà il Ministero italiano della difesa. Si renderà quindi necessario per il professionista designato, in quanto ve ne sia il tempo, di ottenere la dichiarazione di idoneità dal punto di vista della sicurezza, salvo che il richiedente non designi un altro professionista comunicandone il nome per il tramite dell'addetto del competente servizio armato al Segretario dello "Armed Services Patent Advisory Board".

(f)—Se l'agente di brevetti designato dal richiedente è considerato idoneo, dal punto di vista delle norme di sicurezza, l'Addetto Militare italiano gli trasmetterà la documentazione ricevuta mediante consegna alla persona o con altri mezzi rispondenti alle disposizioni italiane in materia di sicurezza. Il professionista designato depositerà, successivamente, la domanda presso lo "United States Patent Office" ed invierà al Segretario dello "Armed Services Patent Advisory Board" copia della domanda depositata, insieme ad un esemplare del documento rilasciato dal Governo Italiano con il quale è stato autorizzato ad effettuare il deposito negli Stati Uniti.

(g)—Il Governo degli Stati Uniti sottoporrà quindi la invenzione al vincolo del segreto.

4—Successiva corrispondenza fra il richiedente e l'Ufficio brevetti estero.

(a) Tutta la successiva corrispondenza di natura riservata che fosse scambiata fra il richiedente nell'uno o nell'altro Paese e l'Ufficio

Oct. 3, 1952  
Mar. 9, Oct. 27, 1959  
Apr. 29, Aug. 2, 1960

brevetti dell'altro Paese seguirà gli stessi canali specificati per l'originale della domanda di brevetto.

(b) Comunicazioni formali non riservate, come quelle relative a tasse, proroga di termini, ecc., potranno essere direttamente trasmesse dagli Uffici brevetti al richiedente o al suo rappresentante autorizzato senza speciali cautele di sicurezza.

5—Cessazione del vincolo del segreto

(a) Il vincolo del segreto sarà tolto solo a richiesta del Governo che lo ha originariamente imposto.

(b) Il suddetto Governo darà al Governo dell'altro Paese un preavviso di sei settimane circa la sua intenzione di togliere il vincolo del segreto tenendo presenti, per quanto possibile, i desideri espressi da tale altro Governo, nel periodo di preavviso.

6—Comunicazioni relative a modifiche di leggi e regolamenti

Ciascun Governo notificherà prontamente all'altro Governo, attraverso il Comitato della Proprietà Tecnica, qualsiasi modifica nelle sue leggi e regolamenti che possa in qualsiasi modo interferire sulle presenti procedura.

Translation

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  
49/01070

ROME, October 27, 1959

MR. AMBASSADOR:

I have the honor to refer to your letter No. 1096 of March 9, 1959, enclosing the text of the procedures prepared and agreed to by the representatives of our two Governments concerning the reciprocal filing of classified patent applications under Articles II and VI of the Agreement between Italy and the United States on Arrangements Respecting Patents and Technical Information in Defense Programs, signed on October 3, 1952.

Noting that the enclosed procedures [1] have been agreed to by the Government of the United States of America, I am happy to inform you that my Government also agrees to them.

It is understood that upon receipt of this communication the two Governments will consider operative the provisions of the aforesaid Agreement regulating procedures for the reciprocal filing of classified patent applications.

<sup>1</sup> For the English language text of the procedures, see *ante*, p. 196

Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

PELLA

Encl.: 1 Copy of Procedures [1]

His Excellency

JAMES DAVID ZELLERBACH,  
*Ambassador of the United States of America,*  
*Rome.*

*The American Chargé d'Affaires ad interim to the Italian Minister for  
Foreign Affairs*

No. 1233

ROME, April 29, 1960.

EXCELLENCY:

I have the honor to refer to the Agreement regarding Procedures for the Reciprocal Filing of Classified Patent Applications between the Government of the United States of America and the Government of Italy, effected by an exchange of notes signed in Rome on March 9, 1959 and October 27, 1959,<sup>[2]</sup> which implements the Agreement on Arrangements respecting Patents and Technical Information in Defense Programs between the Government of the United States of America and the Government of Italy signed in Rome on October 3, 1952.<sup>[3]</sup>

In a recent meeting of the Technical Property Committee established under Article II of the 1952 Agreement, the representatives of our two governments agreed to the following changes in the Agreement regarding Procedures for the Reciprocal Filing of Classified Patent Applications:

1. Delete paragraph 2(g) and 2(h) of the Procedures and substitute the following:

"2(g). When a security cleared patent agent has been designated, the Embassy shall transmit the documents to the appropriate service of the Italian Ministry of Defense which will notify the patent agent of the availability of the documents for processing."

"2(h). After completion of the necessary processing of the documents, under control of the appropriate service of the Ministry of Defense, the patent agent, in accordance with security regulations prescribed by the Ministry of Defense, then shall file the application in the Ufficio Centrale Brevetti del Ministero dell'Industria e del Commercio."

<sup>1</sup> For the English language text of the procedures, see *ante*, p. 196.

<sup>2</sup> *Ante*, p. 196.

<sup>3</sup> *Ante*, p. 190.



2. In paragraph 2(i) of the Procedures, delete "Italian Patent Office" and substitute "Ufficio Centrale Brevetti del Ministero dell'Industria e del Commercio".

I am now instructed to inform you that these amendments to the Procedures are acceptable to the Government of the United States of America. My Government shall consider these amendments to be in force upon the date of Your Excellency's Note in reply confirming that these amendments are also acceptable to your Government.

Please accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

OUTERBRIDGE HORSEY  
Charge d'Affaires a.i.

His Excellency  
ANTONIO SEGNI  
Minister for Foreign Affairs,  
Rome.

*The Italian Ministry for Foreign Affairs to the American Embassy*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

49/00252

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri si pregia riscontrare la Nota Verbale n. 1253 del 29 aprile 1960 concernente l'Accordo sulle procedure sul deposito delle domande di brevetto di carattere riservato intervenuto fra il Governo degli Stati Uniti e il Governo Italiano con scambio di note in Roma rispettivamente del 9 e del 27 ottobre 1959, a complemento dell'Accordo relativo alle invenzioni e alle informazioni tecniche interessanti la Difesa firmate a Roma il 3 ottobre 1952 e si pregia comunicare il suo pieno accordo in ordine agli emendamenti adottati dal Comitato della Proprietà Tecnica nella riunione del 29/29 marzo 1960, riportati nella stessa Nota Verbale.

Poichè codesta Ambasciata comunica che è frattanto intervenuta l'approvazione di tali emendamenti da parte del Governo degli Stati Uniti il Ministero degli Affari Esteri concorda nel considerare gli emendamenti stessi in vigore fra le parti a partire dalla data di ricezione della presente Nota Verbale.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata degli Stati Uniti i sensi della sua più alta considerazione.

2 Ago. 1960

ALL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI  
Roma

Minister for

29, 1960.

Procedures  
between  
the Govern-  
ment of Rome on  
the Agree-  
ment information  
United States  
on October

tee antab-  
nata 3 of  
the tree-  
C ed

substitute

been desig-  
appropriate  
the patent

ng of the  
Ministry  
regulations  
application  
stria e del

*Translation*

MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS

49/00252

## NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs takes the liberty of replying to note verbale No. 1253 of April 29, 1960 concerning the Agreement regarding Procedures for the Filing of Classified Patent Applications concluded between the Government of the United States and the Italian Government by an exchange of notes in Rome on October 9 and 27,<sup>1</sup> 1959, implementing the Agreement on Inventions and Technical Information relating to Defense signed in Rome on October 3, 1952, and wishes to signify its full agreement on the amendments adopted by the Technical Property Committee at the meeting of March 29, 1960, which are indicated in the aforesaid note verbale.

Since your Embassy states that, meanwhile, these amendments have been approved by the Government of the United States, the Ministry of Foreign Affairs agrees to consider the said amendments to be in force <sup>2</sup> between the parties from the date of receipt of the present note verbale.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of the United States the assurances of its highest consideration.

AUGUST 2, 1960

EMBASSY OF THE UNITED STATES,  
*Rome.*

---

<sup>1</sup> Should read "March 9 and October 27,"

<sup>2</sup> Aug. 3, 1960.