



**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**





La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

*..... A tutti gli associati,
in particolare ai Soci Fondatori
e a coloro che in oltre 43 anni
hanno contribuito allo sviluppo
di LES Italia.....*

La presente pubblicazione è stata realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza, pertanto le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Prefazioni

La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Nel lontano 2010, LES Italia, capitolo italiano della *Licensing Executives Society International*, promosse con il patrocinio dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e in occasione di uno dei primi IP Day, la pubblicazione di un volumetto prevalentemente divulgativo, ma non per questo meno privo di spessore intellettuale, dal titolo *Proprietà Intellettuale – Uno strumento per la crescita economica nel terzo Millennio*.

In occasione dell'*IP Day 2023*, LES Italia ha deciso di realizzare un'opera ben più impegnativa e articolata, pubblicando in cooperazione con NETVAL, network della ricerca pubblica e universitaria italiana, il presente volume sulla Proprietà Intellettuale (PI), che si pone nel solco di altre numerose pubblicazioni di LES Italia, realizzate nel corso degli anni, come per esempio i *Quaderni della Proprietà Industriale*.

Anche in ragione dei grandi cambiamenti che caratterizzano il momento di transizione sociale ed economica tra vecchi e nuovi modelli di sviluppo che stiamo vivendo, la presente pubblicazione è stata studiata e voluta come opera di largo respiro, che si avvicina, con taglio pratico ma con ampio approfondimento, specie su argomenti specifici, alle tematiche più attuali della PI. Questa pubblicazione è infatti di spessore scientifico e di approfondimento (anche per il numero di pagine che la compone) enormemente superiore al precedente volumetto che fu pensato, per altro, per fini completamente differenti: giovani e studenti, o tecnici progettisti, che non sapevano nulla di PI.

Viceversa, il presente volume vuole rivolgersi a chi, soprattutto nell'ambito della ricerca pubblica e universitaria e nella relativa attività di trasferimento tecnologico, già conosce, almeno in linea di massima, finalità, strumenti e possibilità della proprietà intellettuale, iniziativa tangibile della *mission* di LES Italia, diretta al costante sostegno alla, e divulgazione della, proprietà intellettuale, come strumento indispensabile per promuovere, in un mondo sempre più competitivo, non solo la crescita economica *tout court*, ma una crescita economica sostenibile, basata su tecnologie, valori e *business models* che siano rispettosi dell'ambiente senza dimenticare le problematiche sociali.

Impegno questo che, crediamo, sarà soprattutto utile per chi, come sopra accennato, è direttamente coinvolto nella ricerca pubblica e universitaria: ricercatori, TTO, *managers*, che prestano ogni giorno la loro opera in enti come CNR,

ENEA, NETVAL, IIT, IRCCS e molti altri allo scopo non solo di perseguire la ricerca di base, ma anche di travasare i risultati di quest'ultima in ricerca applicata, spesso con l'apporto di terze parti, pubbliche e private, che, grazie alle licenze e a forme più articolate di cooperazione, potranno tradurre i risultati della ricerca applicata in beni e servizi utili al progresso, non solo materiale, della società, fornendo agli enti di ricerca un ritorno economico che si potrà tradurre in sostegno alla ricerca di base, investimenti in nuovi progetti e, per le università, sostegno anche economico alla didattica, come capita da anni negli USA.

Ringrazio pertanto tutti quanti hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera, prima di tutto gli autori, che hanno dovuto e voluto affrontare le tematiche loro assegnate in un modo forse insolito, lavorando in cooperazione, il che ha prodotto un confronto proficuo e arricchente, i membri del Comitato Editoriale e i membri tutti del Comitato Esecutivo di LES Italia, per il loro instancabile e, a tratti, frenetico impegno e lavoro, e a tutti gli enti e organizzazioni che hanno appoggiato e contribuito a questa iniziativa, prima tra tutte NETVAL, con la quale LES Italia si propone di continuare e aumentare la collaborazione, con beneficio per tutti gli associati di entrambe le associazioni.

Ingegnere Rinaldo Plebani
PRESIDENTE DI LES ITALIA

La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

L'idea che ha dato origine a questa pubblicazione durante la mia precedente Presidenza LES è stata quella di fornire a giuristi di impresa, *designer* e titolari di marchi, *Technology Trasfer Officer* (TTO), *Young Spinner* e alle *start-up* innovative uno strumento che affronti con taglio pratico, sia nella parte generale ma soprattutto nella parte speciale, molti dei temi che caratterizzano il panorama attuale della proprietà industriale.

Da qui il mio desiderio di collaborare anche in quest'opera con NETVAL e il suo Presidente, Ingegnere Giuseppe Conti, nell'alveo di quell'Accordo di Cooperazione LES Italia-NETVAL che ho fortemente auspicato e che con lui abbiamo sottoscritto il 13 dicembre 2021, dando vita a una serie di importanti eventi e progetti comuni.

Un particolare cordiale ringraziamento va agli autori di questa pubblicazione, agli altri membri del Comitato Editoriale che hanno lavorato con impegno per il raggiungimento del risultato, al Presidente Plebani e al Comitato Esecutivo di LES Italia che ha sostenuto l'iniziativa.

Perché questo titolo?

Rispetto a una precedente fase industriale in cui sviluppo e progresso dovevano necessariamente condurre a un sistema produttivo e commerciale *just in time* diretto a offrire beni sempre più su larga scala, sempre più a prezzi inferiori e in modo sempre più veloce, è tempo oggi per pensare a una innovazione diversa, che persegua anche valori trasversali e verticali nell'ottica di un effettivo miglioramento della qualità della vita a livello globale.

In quello che qualche anno fa definivo il "Rinascimento della proprietà industriale" è giunto il momento di trovare il giusto equilibrio tra sviluppo imprenditoriale (logicamente e necessariamente volto al profitto) e miglioramento sociale, secondo almeno cinque aree di intervento prioritario: (i) sostentamento alimentare, (ii) sviluppo energetico e tutela delle risorse idriche, (iii) protezione della salute, (iv) mobilità e logistica nonché (v) pianificazione urbanistica secondo un modello inclusivo tra generazioni, professioni, arti e mestieri.

A ben vedere, non si tratta di un compromesso tra la ricerca del profitto e la tutela del sociale, ma di una nuova spinta economica secondo parametri 'diversi ma primigeni' che costituiscono la naturale evoluzione di un mondo imprenditoriale maturo. Un nuovo concetto di innovazione che chiamerei *Innovazione Sociale*.

Se riesco a sviluppare un vaccino che permette di garantire la salute degli abitanti del pianeta, non si tratta di abdicare alla logica del *return of investment*, ma di riposizionare gli obiettivi di investimento, innovazione e crescita non solo secondo la logica *du passé* di lavorare solo per massimizzare i profitti vendendo di più, vendendo più velocemente, vendendo a un prezzo più alto e a un costo più basso, ma di farlo secondo un obiettivo di sostenibilità a lungo raggio e in funzione di interessi collettivi che non sono un ostacolo al *business*, ma una nuova ragione di *business*.

Lo sviluppo dell'innovazione e la tutela della proprietà intellettuale sono caratterizzati da rilevanti costi fissi. La protezione della PI è costosa ma, una volta generata, il costo di produzione/riproduzione di quella PI è relativamente basso, addirittura risibile nel caso di prodotti quali, per esempio, il *software* o il *design* o la contraffazione del marchio.

Le forti barriere all'ingresso e la differenza tra gli alti costi iniziali necessari per sviluppare la proprietà intellettuale e i costi relativamente bassi generalmente associati alla riproduzione e all'utilizzo della proprietà intellettuale incoraggia la contraffazione, che sfrutta e trae vantaggio economico dall'uso della PI altrui senza il rischio di investimenti iniziali. La protezione della PI diventa quindi la chiave per incoraggiare gli investimenti nello sviluppo di tecnologie che forniscono benefici alla società, benefici peraltro difficilmente raggiungibili senza offrire la garanzia di tali protezioni a chi affronta il cammino della ricerca e dell'innovazione e a chi le finanzia.

Le leggi sui brevetti, sui modelli, sui *design* e sul diritto d'autore non sono un retaggio di antichi monopoli ostacolo alla crescita e all'innovazione, come invece certi nuovi anarchici vorrebbero far credere, ma un patto sociale ed economico tra l'inventore/autore e la collettività diretto a incentivare la creazione di nuova proprietà intellettuale e a favorire sempre nuovi investimenti: un patto semplice... un monopolio limitato nel tempo a fronte della divulgazione di un'invenzione, di un modello, di un *design*, di un'opera del diritto d'autore...

Ma non solo.

Altri nuovi parametri, correlati ai modelli tradizionali, si sono imposti negli ultimi anni e negli ultimi mesi, favorendo ulteriore innovazione e la condivisione di idee e risorse tecniche: *Open AI*, *Open Source*, licenze *Creative Commons* e *Open Innovation* tra industria, università e centri di ricerche. Nuovi parametri che pongono e impongono nuovi importanti interrogativi sul futuro della proprietà (intellettuale?).

Se per le *Computer Implemented Invention* abbiamo trovato una certa normazione a livello brevettuale, come dovremo comportarci con la musica, la moda, l'arte o la letteratura create dall'intelligenza artificiale? Dovrebbe essere necessaria una soglia minima di apporto artistico da parte di un essere umano affinché sia

riconosciuta la sussistenza di una proprietà (intellettuale)? Probabilmente sì, ma in capo a chi? All'autore del *software*, al proprietario della piattaforma di intelligenza artificiale, all'utilizzatore del... *ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer)* di *Open AI*?

Nuove applicazioni capaci di generare immagini partendo da una descrizione di parole (come *Stable Diffusion*, *Midjourney* e *DALL-E 2*) stanno rivoluzionando il modo di operare di *visual designer* e *video maker*, ponendo peraltro nuovi interrogativi su cosa debba essere ritenuto 'avere carattere creativo' o su quale sia il livello minimo artistico per poter affermare che una nuova opera diversa dall'originale da cui trae origine, sia stata creata (pensiamo alle recenti controversie giudiziarie relative ai *Non Fungible Token* e alle riproduzioni di foto, immagini di calciatori, opere d'arte o borse iconiche).

Un nuovo ecosistema affascinante ma impervio ha preso forma e i professionisti della proprietà intellettuale sono chiamati, anche più di prima, a dare il proprio contributo.

La condivisione delle idee (*knowledge sharing* e *knowledge transfer*, come ci si riferisce a livello internazionale) rimane comunque il seme dell'innovazione.

E le licenze, siano esse gratuite o a carattere oneroso, rimangono uno dei canali principali per il trasferimento della conoscenza e delle tecnologie dal momento primigenio della ricerca a quello dell'*impact*, ossia del beneficio alla società civile, perché generano, oltre che una sicurezza giuridica che crea nuova impresa, nuovi prodotti e servizi, nuovi processi, nuova ricerca e sviluppo e quindi nuova crescita economica.

L'esempio della tedesca *BioNTech*, una *start-up* di mRNA dell'Università di Friburgo che ha sviluppato uno dei più efficaci vaccini anti Covid-19, dimostra che il trasferimento di conoscenza e tecnologia non è più l'atto di un singolo ma un esercizio di squadra a livello globale, nel quale ogni *stakeholder* è determinante (la collaborazione con grandi partner industriali farmaceutici e altri centri di ricerca, il finanziamento pubblico ma anche privato di *Private Equity*, *Family Office* o *Venture Capital*).

In ossequio alla sua missione di *Advance the Business of Intellectual Property Globally* da oltre 50 anni *LES* assiste impresa e accademia nell'intera filiera dell'innovazione: la selezione delle invenzioni, l'analisi e la valutazione delle invenzioni, l'organizzazione di un sistema di protezione di proprietà intellettuale, la licenza della PI e la sua commercializzazione.

Pur nel rispetto assoluto della libertà e della indipendenza della ricerca universitaria, anche la missione tradizionale dei *Technology Transfer Office (TTO)* di garantire e commercializzare la proprietà intellettuale attraverso brevettazione e concessione di licenze, dovrebbe cercare nuovi parametri, supportando i ricercatori e guidando lo sviluppo delle loro idee in applicazioni correlate alle esigenze

della società, agli investimenti dell'industria o del settore di riferimento. Forse è il tempo di affiancare all'accademia nuove competenze professionali, impiegando aziendalisti a sostegno della ricerca.

La commercializzazione accelera, finanzia e crea nuova ricerca; già nel 1980 lo avevano capito i colleghi statunitensi con il *Bayh-Dole Act*. Non necessariamente a favore delle grandi aziende ma, al contrario, di organizzazioni *non-profit* e *small business firm contractor*.

Pensiamo a quali risultati di innovazione straordinaria sono stati ottenuti estendendo la concessione di licenze non solo alle grandi aziende ma anche a *spin-off*, *start-up* e incubatori. Questo decennio ha creato un nuovo ecosistema imprenditoriale che in vari settori ha incentivato la ricerca e lo sviluppo ed espanso il mercato, ordinandone anche la crescita in modo razionale e più equo per il consumatore (pensiamo alle Organizzazioni di Definizione degli Standard (SSO), allo sviluppo del concetto di *Fair Reasonable and Non-Discriminatory-FRAND* per gli *standard essential patent* e all'intervento sempre più efficace delle autorità *antitrust* che perseguono cartelli e abusi di posizioni dominanti).

Altre economie più aggressive si sono imposte sullo scenario tecnologico: USA, Cina e Corea, per esempio, hanno compreso l'importanza di concentrare la leadership mondiale in determinati Paesi (Silicon Valley, Seoul per esempio) e dominato la ricerca in nuove aree chiave quali l'intelligenza artificiale. Gli indici dell'*European Patent Office* (EPO) e degli altri *Patent and Trademark Office* (PTO) mondiali circa la nazionalità delle società che brevettano maggiormente nel mondo, non lasciano dubbi.

Non possiamo rimanere indietro in questa sfida che da anni non è più nazionale ma globale, facendo attenzione però a quell'Innovazione Sociale che deve essere la strada per creare nuove idee, nuova impresa e nuove figure professionali. A tal fine le licenze, nel sostenere la ricerca di base e la sua conversione in usi sociali a favore di un benessere diffuso, sono uno degli strumenti più efficaci perché aumentano la ricchezza economica ma anche la qualità della vita.



Avvocato e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa
PAST PRESIDENT LES ITALIA
VICE PRESIDENTE LES ITALIA E LES INTERNATIONAL

Questa immagine è stata creata dal sottoscritto tramite l'*App* di Open AI DALL-E 2, inserendo il seguente testo: «a digital art and 3 render image depicting in the style of Salvador Dalí a group of nice and friendly executives (attorneys at law, patent attorneys, business people) working internationally and together in a group and doing licensing and contracts».

La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Quando l'*Italian chapter* della *Licensing Executive Society*, su iniziativa dell'allora presidente avvocato Mattia Dalla Costa ci ha proposto di condividere la responsabilità di un volume sulla proprietà intellettuale, ci è parsa una opportunità impareggiabile. Prima di tutto perché, il lavoro è di ampio respiro e grande ambizione. In secondo luogo, perché un lavoro congiunto avrebbe avuto, oltre che pregio sul piano tecnico, un significato completamente diverso sul piano, per dir così, politico. Vediamo negli associati alla LES le controparti necessarie del mestiere che fanno gli enti aderenti a Netval, nel convogliare verso le imprese i risultati della ricerca che si generano in università, IRCCS, enti di ricerca di prima e seconda linea. Dunque, un'occasione davvero imperdibile.

L'associazione Netval era nata inizialmente come coordinamento spontaneo di alcuni atenei italiani all'indomani della modifica normativa che introdusse quello che è poi passato alla storia come il privilegio del professore all'italiana, cioè la norma sulla titolarità individuale dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche condotte nei circuiti pubblici. Quello che è accaduto dopo è storia fin troppo nota e non vale la pena ripercorrere il tragitto che ci ha catapultato ad oggi. Sono cambiate molte cose dal 2001, ma Netval ha continuato il suo lavoro, crescendo all'interno e rafforzandosi all'esterno. Oggi ne fanno parte 104 organizzazioni, tra soci ordinari e affiliati, e si può ben dire che tutta la ricerca pubblica italiana è rappresentata nell'associazione, partendo dagli atenei, da CNR, ENEA e altri importanti enti di ricerca nazionali, per arrivare agli IRCCS e a molti altri che hanno condiviso il disegno di rafforzare la rappresentanza degli uffici di trasferimento tecnologico come presupposto del successo nella traslazione dei risultati di ricerca verso il mercato. Al tempo stesso Netval è l'interlocutore delle altre associazioni nazionali nello stesso ambito e settore di attività e di quella che, a livello europeo, raccoglie i professionisti del trasferimento tecnologico, vale a dire *Association of European Science and Technology Transfer Professionals* (ASTP).

È apparso chiaro fin da subito – ed è ancora una delle linee portanti dell'azione di Netval – che la formazione dei professionisti impegnati nel trasferimento tecnologico, sia dentro le imprese sia dentro gli enti pubblici di ricerca, gioca un ruolo fondamentale perché la ricetta della crescita basata sullo sfruttamento dell'innovazione funziona bene anche in Italia. Gli individui che hanno la responsabilità della gestione assumono maggiore consapevolezza e sicurezza se sono adeguatamente formati e co-

stantemente aggiornati. E tutto ciò è tanto più necessario quanto più si tenga conto che chi viene adibito alle funzioni di *tech transfer* all'interno degli enti non sempre (forse, per la verità, quasi mai) ha un retroterra culturale e scientifico in materia di proprietà intellettuale. La formazione diventa allora l'occasione, prima di tutto per l'individuo, di arrivare a una soglia di operatività per svolgere adeguatamente il compito.

Ma, un momento dopo aver assunto il singolo professionista come destinatario dell'azione formativa, ci si rende conto che il problema diventa ben presto di tipo organizzativo: se non è previsto un ruolo formale e una carriera specifica per il *tech transfer* manager la legittimazione interna di chi deve far accadere le cose è una questione seria. E, se da una parte, certamente questo aspetto potrà migliorare quando si sarà previsto un percorso di carriera specifico per gli addetti agli uffici di trasferimento di tecnologia, è vero d'altro canto che la migliore forma di legittimazione, nei fatti, è la competenza. Ed è per questa precisa ragione che Netval non ha mai dismesso l'impegno alla formazione e, in questa medesima ottica, ha voluto contribuire, nei limiti del possibile, alla realizzazione di questo lavoro che oggi vede la luce e che è destinato a divenire il prontuario di chi svolge questo lavoro.

Peraltro, la collaborazione alla redazione di un libro formativo/informativo e di aggiornamento professionale in tema di proprietà intellettuale si iscrive a pieno titolo nelle azioni che Netval porta avanti sempre nel quadro del *capacity building*. L'indagine annuale condotta dall'Associazione rivela che nei nostri uffici di trasferimento tecnologico lavorano oggi poco più di 400 unità benché il bisogno effettivo sia di gran lunga superiore. E mentre si può sperare che parte di questo gap sia colmato per il tramite di un'osmosi con le imprese private (anche se il posto pubblico non è più attrattivo come un tempo, è certamente remunerato meno ed è più probabile che il flusso vada verso le imprese, aggravando la situazione degli uffici), l'unica soluzione nel medio periodo è formare risorse nuove e promuovere un innalzamento delle competenze di quelle esistenti. Ecco perché Netval ha promosso un master universitario (il *Master Knowledge Exchange and Impact-KEI*), giunto ora alla seconda edizione, in collaborazione con un manipolo di volenterose università italiane e con il generoso supporto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in seno al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. Quella sede diventa il luogo naturale di preparazione alla carriera di manager del trasferimento tecnologico, unitamente alle altre iniziative che organizzazioni come la LES portano avanti perché sia aumentata la capacità di assorbimento anche nella controparte rappresentata dalle imprese.

Questo libro è un'altra piccola, ma importantissima tessera, di un percorso che vede impegnate Netval e LES a far sì che la proprietà intellettuale divenga oggetto di un dibattito tecnico-professionale elevato senza perdersi nel dogmatismo, relegando la materia a sapere iniziatico per pochi.

Ingegnere Giuseppe Conti
PRESIDENTE NETVAL

La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

L'iniziativa promossa da LES Italia, il volume dal titolo *La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile* è più di una raccolta di articoli di autori vari in materia di proprietà intellettuale.

La pubblicazione si propone di affrontare, in modo concreto, tutte quelle tematiche connesse alla proprietà intellettuale che assumono sempre maggiore rilevanza in ogni settore commerciale, industriale e contesto scientifico e creativo, a beneficio di professionisti ed esperti di Trasferimento Tecnologico. L'opera di LES – che si attiva per dare il proprio contributo nello studio e nell'approfondimento di normative nazionali e comunitarie, con particolare attenzione a una visione comparatistica internazionale, agli orientamenti recenti della giurisprudenza e che riesce a coinvolgere le istituzioni del settore in progetti comuni e condivisi – è meritoria.

Il tempo in cui viviamo richiede una grande capacità di visione e solo la creazione di sinergie sempre nuove e proficue può ridisegnare i perimetri di azione, stimolando risposte adeguate. Il futuro che ci attende, determinato dalle scelte che compiamo ogni giorno, impone anche alla scienza uno sforzo di innovazione, un cambiamento del sistema, una profonda rivoluzione culturale. Sono persuasa che la ricerca, come quella condotta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in ogni campo del sapere, possa rispondere alle esigenze di conoscenza e sviluppo. Per un progresso responsabile e sostenibile, è necessario lavorare per trasformare le potenzialità della ricerca in una proprietà intellettuale valida e utilizzabile industrialmente: la scienza può contribuire al rafforzamento del tessuto produttivo e dare nuovi impulsi al mondo del lavoro, e deve essere supportata in questo processo.

Dobbiamo tendere alla creazione di un sistema equilibrato di ricerca e innovazione che preveda la presenza di soggetti pubblici, non profit e profit, in cui le distanze sono accorciate e gli obiettivi raggiungibili.

Professoressa Maria Chiara Carrozza

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comitato Editoriale
MATTIA DALLA COSTA
ALESSIA FERRARO
GIAN ANTONIO PANCOT
DARIO PASCHETTA

L'origine, la realizzazione e gli scopi dell'opera

Questo testo nasce in origine, nel corso del precedente mandato (conclusosi alla fine dello scorso anno), dall'intuizione del Vice Presidente Gian Antonio Pancot – già promotore negli anni di analoghe iniziative – che trovò fin da subito la piena adesione del Presidente Mattia Dalla Costa, il quale non mancò di fornire un importante apporto ed un significativo indirizzo.

Venne deciso quindi di coinvolgere anche l'altro Vice Presidente in carica, Dario Paschetta, nell'intento di realizzare un'opera innovativa capace di condensare l'esposizione degli istituti fondanti la proprietà intellettuale con l'analisi della loro applicazione nell'ambito di alcune delle più significative frontiere tecnologiche e giuridiche della società odierna e del prossimo futuro. I due Vice Presidenti predisposero il piano editoriale dell'opera, sulla base delle linee programmatiche definite di concerto con il Presidente, che in ultimo apportò alcuni contributi, rendendolo in tal modo definitivo.

Seguì la prima fase attuativa svolta – sul finire del primo mandato – quasi interamente da Alessia Ferraro, che vide di fatto il coinvolgimento di una settantina di autori dell'opera.

Si deve poi, principalmente, all'impegno e all'opera di Dario Paschetta – affiancato da Gian Antonio Pancot – l'impegnativa e laboriosa opera di armonizzazione dei testi, di coordinamento e di definizione d'ogni aspetto formale svolta con lodevole tenacia e indubbia professionalità.

Lo spirito e le motivazioni che hanno animato quest'opera sono già stati espressi nelle precedenti Prefazioni.

Al Comitato editoriale non resta quindi che esprimere il proprio riconoscente ringraziamento, in primo luogo agli autori dei testi che con lavoro di squadra hanno reso possibile quest'opera, agli esponenti di NETVAL che lo hanno sostenuto con grande entusiasmo e partecipazione, al Presidente in carica Rinaldo Plebani e a tutti i Membri del Comitato Esecutivo di LES Italia che hanno fornito il proprio prezioso sostegno ai componenti del Comitato editoriale

Un ringraziamento particolare viene rivolto all'Associata Federica Brotto per la paziente, insostituibile ed efficace opera di coordinamento attuativo, svolta con indiscussa professionalità e competenza.

Nel quadro degli scopi statutari di LES Italia, il Comitato editoriale si augura vivamente che gli Associati di NETVAL e di LES Italia, ma anche tutti i lettori ai quali il presente testo verrà fornito gratuitamente (fino all'esaurimento delle oltre 3.000 copie stampate), sappiano cogliere con apprezzamento lo sforzo compiuto da quanti hanno contribuito – senza corrispettivo alcuno – alla realizzazione di questo testo. Va sottolineato che esso viene alla luce, in primo luogo, per diffondere la cultura della proprietà intellettuale con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni, affinché traggano lo stimolo per continuare l'opera di quanti ci hanno preceduto e di coloro che oggi lavorano in questo ambito per la tutela e lo sviluppo della creatività e per il pacifico ed utile benessere della società.

Autori

BACCHINI CRISTIANO, Avvocato, BM Lex
BARBERA EDOARDO, Avvocato, Bird&Bird
BARONI MATTEO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Metroconsult
BASSINI STEFANIA, Dottoressa, Enea
BIFFI CHIARA, Dottoressa, Studio Legale Sutti
BILLI SIMONE, Deputato della Repubblica Italiana, Consulente italiano ed europeo in brevetti
BLEI MARCO, Avvocato, Gitti & Partners
CASUCCI GIOVANNI F., Avvocato, EY
CAZZANIGA SIMONA, Avvocato, Studio Legale Sutti
CITTERIO SARA, General Counsel, Trussardi SpA
CRESPI GIANFRANCO, Avvocato, Studio Legale Crespi
DALLA COSTA MATTIA, D.E.S. en Droit Européen, Avvocato e Rechtsanwalt, CBA Studio Legale
DE CRISTOFARO GIANLUCA, Avvocato e Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), LCA Studio Legale
DE LUCCHI MICHELE, Architetto, Fondatore AMDL CIRCLE
DI BERNARDO ANTONIO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Thinx Srl
DI COCCO CLAUDIO, Avvocato, Studio Legale Di Cocco
DINI ROBERTO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Metroconsult
DRUETTA CORRADO, Responsabile affari legali e societari, OSAI Automation System SpA
FERRARO ALESSIA, Avvocato, CBA Studio Legale
FRANZOSI MARIO, Professore e Avvocato, Avvocati Associati Franzosi, Setti, Dal Negro
GALLI CESARE, Professore e Avvocato, IP Law Galli
GALLI RAIMONDO, Avvocato, Studio Galli Avvocati
GARIS MARILENA, Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), A.BRE.MAR.
GENNA ALESSANDRA, Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), Barzanò & Zanardo
GHEDINA LUCA, Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati
GIAMBROCONO FABIO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Giambrocono & C. SpA
GIUDICI SILVIA, Professore e Avvocato, Studio Legale Giudici
GOLLER DANIEL, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti), Hoffmann Eitle
GYULAI LORENZO, Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati
HASSAN SANDRO, Avvocato, Dottore in scienze biologiche, Studio Sandro Hassan
IESURUM STEFANO, Legal Counsel, Diesel
LA ROCCA FRANCESCA, Avvocato, Sena & Partners
LASCA SERGIO, Head of IP – Patents and Know How, Pirelli & C SpA
LISSANDRINI MARCO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Bugnion
LOCCISANO SHIVA, Chief Executive Officer, Behold srl; Senior Project Manager, Netval

LOSITO MARCO, Avvocato, LCA Studio Legale
MACCHETTA FRANCESCO, IP Strategic Adviser & Former Director Intellectual Property, Bracco SpA
MASON SANDRO, Avvocato, Studio Mason
MENDOLA LYDIA, Avvocato, Portolano Cavallo
MOLA EDOARDO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Praxi-IP
MOSTARDINI MASSIMILIANO, Avvocato, Bird & Bird
NANNARELLI MONICA, Director of Legal Department, Morellato
PAGANI ALECSIA, Ph.D., Avvocato, IP Law Galli
PAGLIARA GIUSEPPE G., Avvocato, Barzanò & Zanardo
PALLINI LAURA, Avvocato, Studio Legale Feltrinelli & Brogi
PALLINI GERVASI Diego, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Notarbartolo & Gervasi
PANCOT GIAN ANTONIO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), A.BRE.MAR.
PASCHETTA DARIO, LL.M.-LSE, Avvocato, Frignani Virano e Associati
PASTORE LOREDANA, Avvocato, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
PLEBANI RINALDO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Studio Torta
REGGIO LEONARDO, Dottore commercialista, CBA Studio Legale e Tributario
REZZAGHI PAOLO, IPR Manager e Patent Attorney, Brembo SpA
RIVA LUCIO, Legal Director, Barilla Group
ROBBA PIERPAOLO, Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Interpatent
ROSSI LORENZO, Intellectual Property Manager, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
SABATTINI MATTEO, Director IP Policy, Ericsson
SAGLIETTI LUIGI, Avvocato, Saglietti Bianco
SANNA FABRIZIO, Avvocato, Orsingher Ortu Avvocati Associati
SARACENO ANNA, Avvocato, Poggio Saraceno, Avvocati
SIRONI GIULIO ENRICO, Avvocato, Simmons & Simmons
SPOLIDORO MARCO SAVERIO, Professore e Avvocato, Studio Avvocato Spolidoro
STEIN ANNA MARIA, Avvocato, Eversheds Sutherland
TESTA PAOLINA, Avvocato, FTCC Studio Legale Associato
TOLLERI LORENZO, Senior Director Business Development, Dynavax
TREVISAN LUCA, Avvocato, Trevisan & Cuonzo
VENTURELLO MARCO, Avvocato, Venturello e Bottarini, Avvocati
VESTITA ANDREA, Dottore commercialista, Syntagma
ZENTAI ALIDA, R&D Legal Manager, Huawei

Indice

Prefazioni	Pag.	7
Comitato Editoriale	»	16
Autori	»	17
Le origini della proprietà intellettuale	»	21
<i>Gian Antonio Pancot e Luigi Saglietti</i>		
Il brevetto	»	34
<i>Cristiano Bacchini e Rinaldo Plebani</i>		
Il marchio: nuovi strumenti e nuove sfide per la tutela in un mercato sempre più internazionale e virtuale	»	45
<i>Chiara Biffi, Simona Cazzaniga, Marilena Garis e Giulio Enrico Sironi</i>		
Il <i>design</i>	»	56
<i>Giovanni F. Casucci, Michele De Lucchi e Antonio Di Bernardo</i>		
I segreti industriali	»	69
<i>Cesare Galli, Sergio Lasca e Alecsia Pagani</i>		
Il diritto d'autore: sfruttamento dei diritti patrimoniali sull'opera e introduzione ai contratti nel diritto d'autore	»	80
<i>Alessia Ferraro, Fabio Giambrocono e Marco Venturello</i>		
Il contratto di licenza	»	95
<i>Gianfranco Crespi, Silvia Giudici e Edoardo Mola</i>		
I contratti di licenza <i>Open Source</i>	»	106
<i>Claudio Di Cocco e Alida Zentai</i>		
I diritti di proprietà intellettuale e <i>antitrust</i> . Gli accordi di distribuzione e gli accordi di trasferimento di tecnologia	»	119
<i>Sara Citterio e Dario Paschetta</i>		
Software Implemented Invention tra tutela autorale e brevettuale	»	132
<i>Marco Lissandrini e Marco Saverio Spolidoro</i>		
La valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale nel campo delle tecnologie della crescita sostenibile	»	141
<i>Stefania Bassini e Laura Pallini</i>		
Licenze di Brevetti Essenziali (SEP) e il principio FRAND: prospettive per un mondo interconnesso e standardizzato	»	147
<i>Roberto Dini e Mario Franzosi</i>		

La giurisdizione internazionale dei tribunali nell' <i>enforcement</i> dei diritti di proprietà intellettuale: principio di territorialità, provvedimenti cautelari e nuove sfide	Pag. 155
<i>Daniel Goller, Massimiliano Mostardini e Lucio Riva</i>	
Accordi di licenza, cooperazione e trasferimento di tecnologia nel settore industriale	» 161
<i>Mattia Dalla Costa e Paolo Rezzaghi</i>	
Accordi di trasferimento tecnologico tra università ed industria	» 172
<i>Loredana Pastore e Anna Saraceno</i>	
Accordi di cooperazione nell'era della <i>Open Innovation</i>	» 182
<i>Shiva Loccisano, Matteo Sabattini e Luca Trevisan</i>	
Modelli di IA generativa al vaglio dei diritti di proprietà intellettuale: tutelabilità dei contenuti che contribuiscono ad addestrare i modelli di IA e dei contenuti prodotti dai medesimi modelli	» 193
<i>Lydia Mendola e Lorenzo Rossi</i>	
Le nuove frontiere della conoscenza nelle tecnologie emergenti: 5G, IoT, <i>Big data</i> & IA	» 202
<i>Matteo Baroni, Gianluca De Cristofaro, Corrado Druetta e Marco Losito</i>	
Le nuove frontiere della conoscenza nelle scienze e nelle biotecnologie	» 212
<i>Sandro Hassan, Francesco Macchetta e Lorenzo Tollerì</i>	
La licenza nel settore dei vaccini	» 220
<i>Simone Billi e Marco Blei</i>	
La banca dati tra tutela della creatività e tutela dell'investimento	» 226
<i>Luca Ghedina e Lorenzo Gyulai</i>	
<i>Enforcement</i> dei diritti di proprietà intellettuale e <i>brand protection</i> nell' <i>e-commerce</i> : "Quo vadis"?	» 233
<i>Stefano Iesurum, Pierpaolo Robba e Paolina Testa</i>	
La responsabilità degli <i>Internet Service Providers</i>	» 243
<i>Francesca La Rocca e Anna Maria Stein</i>	
Proprietà intellettuale nell'era dei <i>social media</i> e <i>App</i>	» 253
<i>Monica Nannarelli, Diego Pallini Gervasi e Fabrizio Sanna</i>	
La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale	» 261
<i>Edoardo Barbera, Alessandra Genna e Giuseppe Pagliara</i>	
Il ruolo della tutela penale nel diritto industriale	» 269
<i>Raimondo Galli e Sandro Mason</i>	
Normativa fiscale e diritti di proprietà intellettuale	» 276
<i>Leonardo Reggio e Andrea Vestita</i>	
Principali abbreviazioni e acronimi	» 288

Le origini della proprietà intellettuale

A cura di Gian Antonio Pancot* e Luigi Saglietti**

In quanto autori di questo contributo, ci è stata affidata la ricostruzione delle origini della proprietà intellettuale. Abbiamo inteso sviluppare il nostro lavoro all'insegna del brocardo tratto dal diario del filosofo danese Søren Kierkegaard: «La vita può essere capita solo all'indietro. Ma va vissuta in avanti». A noi è toccato quindi il compito di mettere in risalto l'evoluzione «all'indietro» della proprietà intellettuale fin dal suo nascere, per lasciare poi lo spazio agli altri autori di sviluppare la proiezione delle tematiche più recenti, quand'anche di quelle in divenire rivolte al futuro, proprio in una sorta di legame tra il passato e il presente.

Riassumere, peraltro in breve, la nascita e lo sviluppo del diritto della proprietà intellettuale (con maggiore attenzione al diritto industriale) nello spazio temporale di più millenni ci è parso, all'inizio, alquanto arduo. E forse lo era. Ma ci abbiamo provato, consultando un gran numero di fonti, verificando – attraverso comparazioni, ove è stato possibile – le informazioni emerse. E lo abbiamo fatto ben consci dell'insegnamento del professor Herbert Lionel Adolphus Hart, illustre giurista britannico emerito di *Jurisprudence* a Oxford, che, quando uno degli autori del presente contributo lasciò quell'Università, gli regalò un esemplare del suo celebre *Law Liberty and Morality*. La dedica di questo genio del diritto nonché dell'*aplomb* e del pragmatismo inglese recitava: «Dear smart, rebellious pupil. You must accept the fact that there is no one perfect way to run anything».

Tutte le leggi sono perfettibili, pur anche – anzi, soprattutto – queste poche pagine che costituiscono il nostro contributo a quest'opera, la quale trae fondamento dal fatto che è proprio della natura umana il proteggere le proprie creazioni fisiche e intellettuali. Lo stesso vale per la propria individualità sintetizzata dal proprio nome. *Nomen Omen*.

Nella Bibbia l'importanza del nome è costante. Solo Dio rifiuta di declinare un nome: «Io sono colui che sono» risponde la voce di Dio dal rovetto ardente a Mosé (Esodo 3.15).

«Il mio nome è Nessuno», risponde l'astuto Ulisse a Polifemo. Ma qui siamo di fronte a testi storici, religiosi o mitici. La tutela giuridica è altra cosa.

Prima di entrare in *medias res* non possiamo sottacere che il primato mondiale dei 'brevetti' sembra appartenere alla città jonica di Sibari nella Magna

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), A.BRE.MAR.

** Avvocato, Saglietti Bianco.

Grecia (nota per la sua ‘dolce vita’, da cui l’espressione «vivere da sibarita») le cui autorità, come ebbe a rilevare nel III secolo a.C. lo storico ateniese Filarco (ripreso nel II secolo d.C. da Ateneo di Naucrati), avrebbero rilasciato nel VII secolo a.C. un monopolio della durata di un anno per la ricetta nuova e originale di un piatto raffinato¹. L’editto manoscritto è contenuto nel Codice Marciano, conservato nella Biblioteca Marciana di Venezia – fra le più ricche e prestigiose del mondo – che annovera tra gli altri la presenza di oltre novecento manoscritti donati alla città lagunare dal cardinale Bessarione nel 1468. Dal che possiamo affermare, con una certa audacia, che il *made in Italy* nel campo della cucina ha dunque origini lontane.

Anche l’ambito tecnico conobbe in quei lontani secoli importanti invenzioni, anche se in allora le tutele brevettuali non erano diffuse. Una delle più importanti innovazioni è quella caratterizzata dal sistema ‘biella-manovella’ (il meccanismo che converte un moto rotatorio in un moto rettilineo, e viceversa), la cui applicazione ebbe il primo impiego nel III secolo d.C. in una segheria di Hierapolis, in Asia Minore e che tanta parte ebbe nei secoli successivi attraverso le sue implementazioni e i suoi nuovi impieghi (per esempio, a opera – tra gli altri – di Leonardo da Vinci e di James Watt, dei quali si farà menzione più oltre).

La prima consistente tutela giuridica è opera di Roma, il cui ordinamento durò ben tredici secoli, dalla fondazione di Roma (21 aprile 753 a.C.) alla fine dell’impero di Giustiniano (565 d.C.). L’importanza del diritto romano, anche e proprio nel campo del diritto intellettuale e industriale, è confermata dai più autorevoli cultori della materia qui trattata. Valgano per tutti Vanzetti e Floridia: «Ciò che sembra caratterizzare la legge in esame (nдр: Codice della Proprietà Industriale) è un tentativo di unificazione dei diversi istituti che in essa sono stati radunati, sotto il profilo dogmatico, mediante la riconduzione di essi alla categoria della proprietà, concepita con rigore addirittura ‘romanistico’»².

Nell’onomastica latina il più importante segno distintivo della persona era il nome, nella triplice accezione di *praenomen*, *nomen*, *cognomen*. I nomi maschili tipici erano infatti costituiti da tre nomi propri (*tria nomina*), indicati come *praenomen* (il nome proprio), *nomen* (cognome che individuava la *gens*, ovvero il cosiddetto ‘gentilizio’) e *cognomen* (che indicava la famiglia, all’interno della *gens* ed erano tutelati con l’*actio iniuriorum* o l’*actio furtis* o con la *lege de falsis*. La norma non tutelava il nome in sé ma ne reprimeva il pregiudizio, analogamente a quanto dispone ancora oggi il nostro vigente codice civile, all’art. 7.

Analoga tutela spettava all’*agnomen* (il soprannome), al nome d’arte, allo pseudonimo.

L’insegna e la ditta erano in allora ignote (o comunque diverse dai concetti di oggi), anche se erano numerose le *tabernae* contraddistinte dal nome del proprietario o del gestore.

Il concetto di azienda o anche di impresa era in un qualche modo riduttivamente noto: numerose erano le botteghe del fabbro – bronzo, rame, ferro venivano ricercati specie per le armi – dell'oste, del vasaio, del libraio (*taberna libraria*), dell'*argentarium* e così via.

La dottrina dall'*universitas* è contestata, così come discussa è la tutela – non l'esistenza – delle denominazioni di origine, forse affidata all'*actio iniuriarum* o all'*actio falsi*.

Peraltro, quanto agli altri segni o 'marche', occorre qui annotare che la loro esistenza (e uso) è confermata presso tutti i popoli sin dall'antichità e principalmente a Roma. Numerose e talora pregiate anfore vinarie e loro contraffazioni sono emerse dagli scavi; spesso contrassegnate da sigilli, o veri e propri marchi. La loro violazione era sanzionata dalla *lex Cornelia de falsis* o dall'*actio iniuriarum* o dall'*actio doli*.

L'*actio servi corrupti* era prevista per il caso di storno o corruzione di altrui dipendenti o collaboratori (in particolare servi) per carpire i segreti dei loro *domini*.

La *Lex Iulia de Annona* puniva gli aumenti dei prezzi artificialmente provocati. Il divieto dei monopoli era severo, anche se va rilevato che i principi economici del mondo *latu sensu* romano sono quanto mai distanti da quelli attuali.

Il divieto di patti o accordi limitativi della concorrenza venne codificato nell'editto dell'imperatore Zenone del 482 d.C.

Quanto all'invenzione, di prodotto o di procedimento, essa non aveva particolare rilievo giuridico. Scrive lo storico russo Rostovzev: «siccome non esistevano macchine e non v'era protezione contro le contraffazioni, l'attività degli artigiani delle piccole città era in pieno fiore...»³.

L'opera letteraria esiste solo nel sostegno che la contiene (pergamena, papiro o testo); non dunque come è intesa oggi, atteso che Gutenberg – a cui si deve l'inizio della tecnica della stampa moderna – arriverà solo nel 1400. Nel periodo esaminato mai si giungerà a distinguere l'opera intellettuale, scindendo l'idea dal sostegno. I negozi giuridici patrimoniali riguardano solo ed esclusivamente i sostegni.

La pubblicazione poteva consistere nella:

- (a) *recitatio* – prima lettura dell'opera in pubblico; o
- (b) nella diffusione del manoscritto originale; o
- (c) nella consegna dello scritto a un libraio che lo faceva copiare e vendere per conto proprio.

La pubblicazione abusiva era reprimibile con l'*actio furti* o con l'*actio iniuriarum*.

L'elemento spirituale, o diritto morale, si concretizza dunque nel diritto all'inedito, alla paternità, alla perfezione dell'opera e alla fama (che maggiormente stava e sta a cuore agli autori).

Dal momento della pubblicazione ogni diritto per l'autore era perduto: «oratio publicata libera est» (Symmacus *Epist.* I, 31). Orazio scrive: «non erit emisso reditus tibi», *Epistola* XX. La pubblicazione della cosa materiale in sé esauriva ogni protezione. Nessun *jus excludendi alios* se non sul diritto della cosa materiale, del supporto fisico dell'opera intellettuale.

I romani, che costruirono e mantennero l'impero per secoli, furono duri sui campi di battaglia e nella stesura e applicazione delle leggi. «Vae victis»; «Veni, vidi vici»; «Desertum faciunt, appellant pacem»; «Dura lex sed lex» non sono solo *flatus vocis*, bensì storiche realtà.

Con la caduta dell'Impero Romano cominciarono i secoli bui. L'ordinamento giuridico romano sopravvisse con difficoltà, ma sopravvisse a onta di tutto e di tutti. Tra le Nazioni europee l'Italia fu quella che, per prima, assorbì gli invasori; i quali, nonostante la loro politica di distruzione e di segregazione, vennero convertiti alle civili strutture che Roma aveva dato alla società. Questo avvenne un po' perché le invasioni furono meno alluvionali che in tutto il resto dell'Occidente, in buona parte perché il nostro Paese era il più profondamente intriso di civiltà romana e, aspetto non secondario, perché Roma – anche se non era più la capitale dell'Impero, ormai trasferitosi a Costantinopoli – era pur sempre rimasta la capitale della Chiesa. Via via che i barbari si convertivano al Cristianesimo, ne diventavano virtualmente assoggettati: per pregare Dio e parlare col Papa i barbari dovevano imparare il latino. E, una volta imparatolo, compresero la superiorità delle leggi e dell'organizzazione romane e dovettero rivolgersi a legislatori e funzionari latini. Da quel momento essi rimasero prigionieri di una cultura, alla quale non avevano nulla da contrapporre se non la primitiva poesia della 'saga' e la rozza legge della 'faida'.

Caduto dunque l'Impero Romano d'Occidente nel 476 d.C. iniziarono le invasioni dei barbari nelle terre dell'ex impero e il diritto fu in allora l'ultima delle preoccupazioni che attanagliava le genti. Non per nulla questo periodo fu sintomaticamente chiamato dei 'secoli bui'. Ci furono tuttavia dei *privilegia*, cioè concessioni attribuite per mero arbitrio di tiranni o signori locali, accordati per l'esclusiva di produzione e di vendita di determinati prodotti – specie agricoli – in determinate zone. Ma nulla di particolarmente significativo che possa in qualche modo ritenersi incisivo agli effetti d'una positiva evoluzione della proprietà intellettuale. Lo impedivano le idee dominanti dell'epoca: i cittadini erano dei sudditi (se non dei servi); i fedeli, un gregge soggetto ai pastori – ovvero ai Papi e ai Vescovi – cui spettava il diritto esclusivo di leggere e interpretare le Sacre Scritture: siamo «servi inutili» (Luca 22, 27).

Un moderno diritto industriale presuppone in modo assoluto e imprescindibile che uno o più soggetti, avendo inventato qualcosa di nuovo, o creato un segno, o scritto o dipinto un'opera dell'ingegno, abbiano il diritto a che l'autori-

tà riconosca loro la prerogativa di esclusività e che questa venga protetta con la sua giustizia. Senza questo non esiste il diritto industriale (o di altra natura): non poteva quindi, anche solo germogliare, qualcosa di simile nei secoli bui dominati da tiranni o da pontefici infallibili, inamovibili, unici interpreti della volontà di Dio.

Il cammino attraverso questi secoli bui fu piuttosto lungo e lento. L'Italia conobbe in successione, dapprima la lotta fra il Papato e il Sacro Romano Impero di Federico II Hohenstaufen – conclusasi con la sconfitta del figlio Manfredi nella battaglia di Benevento nel 1266 (Dante, *Purgatorio*, Canto III) – poi i Comuni, le Signorie, i Principati.

Il Comune italiano fu oligarchico, corporativo e gerarchico. Sul piano dell'evoluzione del diritto, qua e là ci furono dei tentativi (il più rimarchevole fu quello di Giano della Bella che a Firenze nel 1292 fu autore degli *Ordinamenti di Giustizia*) per renderlo democratico e popolare, ma quasi tutti abortirono o conobbero vita breve e i loro protagonisti non ebbero facili destini.

Una citazione a parte meritano gli Statuti delle Corporazioni delle Arti e dei Mestieri fiorentine (peraltro presenti anche in altri luoghi) e con essi l'adozione del 'marchio di fabbrica', con il quale ognuna – fino al XII-XIII secolo – contrassegnava i propri prodotti e la costituzione del Tribunale di Mercanzia, deputato a dirimere le controversie, comminando severissime pene ai falsificatori.



In breve tempo, la lotta fra le fazioni finì per travolgere quasi tutti i Comuni. Le popolazioni fiaccate e stanche di una libertà che sempre più si confondeva con l'anarchia le preferirono l'ordine, anche se questo si confondeva con l'arbitrio. Nacque così la Signoria allorché il Podestà o il Capitano del popolo – giocando le fazioni l'una contro l'altra – riuscirono a ottenere pieni poteri e diventare di fatto gli arbitri della situazione.

La grande Signoria del Rinascimento arriverà più tardi e si instaurerà solo con l'introduzione del principio dell'ereditarietà, quando il *dominus civitatis* in punto di morte trasmetterà titolo e carica al figlio primogenito.

L'Italia, precluso il traguardo di stato unitario, si contentò prima dei Comuni, delle Signorie e poi dei Principati. Dentro questi più ristretti ambiti le nostre *élites* si elevarono. Roma, Firenze, Venezia, Milano, Torino, Napoli, Palermo espressero la più alta civiltà nel mondo di allora: il Rinascimento; con protagonisti della grandezza di Dante, Petrarca, Boccaccio, Michelangelo, Leonardo, Raffaello e altri personaggi illustri e insigni che con le loro opere seppero conquistarsi un'indiscussa fama e un vasto prestigio: talché il diritto ne risentì e conobbe una nuova evoluzione.

Il diritto, infatti, nel bene e nel male, è sempre espressione di una data società, con i suoi costumi, le sue credenze religiose e le sue strutture economiche. La più congeniale a un moderno diritto industriale è quella capitalista⁴.

Il primo capitalismo nacque e si sviluppò tentativamente in Italia nel Trecento, specie a Firenze e Milano. Ma si spense presto, perché privo di una base e di un'apprezzabile giustificazione sociale e morale. Il capitalista del Trecento – sempre alla rincorsa del potente potere feudale, basato sul sangue e sul blasone – era convinto di poter spendere e spandere il denaro a suo totale e personale piacimento. Questo avvenne perché il capitalismo italiano aveva – e fortissima – una base economica, ma non una base morale. Il borghese del Trecento era convinto di poter spendere come gli pareva il suo denaro. E così finì per scialacquarlo, anche se molte volte lo scialacquò bene in palazzi monumentali, gallerie d'arte, musei, chiese, eccetera.

Il Rinascimento e la nascita del primitivo neo-capitalismo aprirono dunque le porte a una nuova parentesi del diritto industriale.

In Italia il primo brevetto fu concesso dalla Repubblica di Venezia nel 1416 per un dispositivo per trasformare la lana in feltro⁵. Poco dopo, nel 1421, la Repubblica di Firenze concesse un brevetto per tre anni a Filippo Brunelleschi, per l'invenzione di una chiatta con argano, chiamata Badalone, che trasportava il marmo – lungo il fiume Arno – destinato in via prevalente alla costruzione del Duomo di Firenze. In Inghilterra il primo brevetto risale al 1449 quando il re Enrico VI concesse una licenza di 20 anni, a Giovanni di Utynam, per la realizzazione di vetri colorati. Ma si trattava di concessioni *ad personam* e soggette alla discrezione – *rectius* all'arbitrio – dei potentati del tempo.

In Europa la prima legge sui brevetti fu emanata dal Senato veneziano il 19

marzo 1474. Essa tra l'altro recitava: «L'andarà parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Città algun nuovo et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reductochel sarà a perfection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et licentia del auctor, fino ad anni X [n.d.r. anni 10]»

La terminologia è, per quel tempo, illuminante e anticipatrice: chiunque abbia individuato e creato «un nuovo et ingegnoso artificio, (novità e livello inventivo) non facto per avanti nel dominio nostro, reductochel sarà a perfection, siche el se possi usar, (industrialità) et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri provveditori de Comun (Ufficio brevetti ante litteram). Con la conseguenza che sarà «prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro» (principio di territorialità), «far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello» (identico o simile = contraffazione diretta o per equivalenti), senza consentimento...»

Leggendo il testo integrale di questa legge non possiamo che prendere atto dell'avvedutezza e lungimiranza della grande Venezia, che fu tale in allora non solo sui mari e nelle arti, ma altresì nel diritto che qui ci intrattiene.

Colui che è universalmente ritenuto il più grande genio dei geni, l'italiano Leonardo da Vinci, pur collocandosi in questo periodo storico, parrebbe che non si peritò di tutelare le proprie ben note invenzioni: era troppo impegnato a creare capolavori in tutti i settori, come testimoniano alcuni suoi disegni.



In questo contesto e a conferma della sua estensione, ci pare significativo ricordare che chi – al contrario – si avvale della tutela disposta dalla legge veneziana del 1474, fu colui che è considerato il padre della scienza moderna: Galileo Galilei. Egli infatti, mentre era docente presso l'Università di Padova, scriveva nel dicembre del

1593 ai Provveditori del *Commun* di «aver inventato io Galileo Galilei un edificio da alzar acque et adacquare terreni, facilissimo, di poca spesa et molto comodo che con il moto di un sol cavallo venti bocche di acqua, che si ritrovano in esso getteranno tutte continuamente. Desidero al presente farlo adoperare; né siando conveniente che quella inventione ch'è mia propria, ritrovata da me con gran fatiche et molta spesa, sia fatta comune ad ogn'uno, supplico humilmente la Ser. V. che si desgni favormi di quello che per benignità sua prontamente concede in casi simili a cadaun virtuoso di ogni professione cioè che altri che la persona mia o miei heredi, o chi haverà causa da me o da loro, non possi far, né far far, né fatto, usar, il detto mio nuovo instrumento, né con alteratione applicarlo ad altro uso di acque o altra cosa per spatio de anni quaranta o quel tanto che piacerà alla Ser. V., sotto quelle pene pecuniarie che pareranno a lei convenienti, da esserne partecipate anco dame, in caso di transgressione. Per il che più vivamente invigilarà a nuove inventioni per beneficio universale; et humile me le raccomando.»⁶.

I Provveditori del *Commun* davano parere favorevole, il Senato Veneto deliberava e il Doge ratificava in data 15 settembre 1594 la concessione del privilegio «per il spatio di anni vinti prossimi.»

Il capitalismo che portò al trionfo della società basata sul lavoro e sul risparmio, in contrapposizione a quella del blasone e del sangue, fu opera soprattutto di Calvino, che – com'è noto – ai suoi seguaci prescriveva il dovere etico di lavorare molto, consumare poco, risparmiare il più possibile e reinvestire i capitali. Fu questa base morale che dette al capitalismo protestante la forza di affermarsi e di costruire la nuova società: la società borghese e del risparmio. Lutero prima e, subito a seguire, Calvino sono stati i grandi riformatori del Cristianesimo nella prima metà del Cinquecento. Calvino si allontanò dalla Chiesa convinto che l'eterna beatitudine fosse destinata a pochi eletti e concessa solo per grazia divina. I suoi seguaci vivevano nell'attesa di un segno divino e durante questa attesa spirituale si rifugiavano nel lavoro. Ritenevano, infatti, che attraverso i successi lavorativi avrebbero raggiunto la beatitudine perché il lavoro porta alla salvezza. Per questo motivo, Calvino viene da molti considerato il precursore del Capitalismo.

Secondo la sua ideologia lavorare equivaleva a lodare Dio e arricchirsi attraverso il lavoro era la prova del favore e della ricompensa divini. L'arricchimento era comunque sempre considerato giusto, se responsabile e subordinato al bene comune.

Non v'è dubbio alcuno che la legge veneziana del 1474, considerata l'archetipo più prossimo alle moderne leggi sui brevetti (e il cui originale è conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia), nonché l'evoluzione sociale partita nella prima metà del 1500 (più sopra richiamata), costituiscono le basi della successi-

va evoluzione e crescita, non solo in Italia, del diritto della Proprietà Industriale.

Riportiamo brevemente di seguito alcune delle tappe che caratterizzarono il periodo che va fino alla prima rivoluzione industriale, ove si riscontrano in Italia e non solo – soprattutto a partire dai primi anni del XVII secolo – un elevato numero di *privilegi* o *regie patenti*, che verranno accordati *ad personam* – a seguito di ‘suppliche’ – a insindacabile discrezione delle autorità o dei potentati del tempo.

Molteplici furono i privilegi concessi dalla Repubblica di Venezia dopo il 1474, principalmente nel campo della lavorazione del vetro; talché la loro rilevanza non mancò di estenderne la conoscenza ad altri Stati, attraverso i commerci e l’emigrazione dei veneziani.

Reca la data del 6 marzo 1601 il privilegio pontificio accordato a tal Pompeo Targone per l’utilizzo di un ritrovato atto a incrementare la produzione di macinato derivante dalla lavorazione dei cereali trattati in un mulino.

Successivamente anche in Inghilterra, nel 1624, venne pubblicato lo Statuto dei Monopoli: a partire dal re Giacomo I i brevetti erano concessi per la durata di quattordici anni per i «progetti di nuova invenzione», con *patents*, ‘lettere aperte’ (dal latino *litterae patentes*). Con questo nuovo strumento normativo si poneva nel contempo fine – dopo una vasta protesta pubblica – a tutti i monopoli esistenti, concessi in precedenza dalla corona inglese a persone privilegiate attraverso l’esercizio di un potere volto, prevalentemente, a raccogliere – in maniera piuttosto abusiva – fondi per la corona stessa.

I primi brevetti, non solo di prodotto ma anche di produzione, furono concessi in Nord America nel 1641, a Samuel Winslow dal *Massachusetts General Tribunal* per procedimenti per l’estrazione del sale.

In Francia, i brevetti erano concessi dalla monarchia e dalla *Maison du Roi* fino alla Rivoluzione francese e più tardi nel nome di Napoleone.

Furono i primi germi da cui, molti decenni dopo, nacquero i moderni sistemi brevettuali. Negli Stati Uniti, durante il periodo coloniale, diversi Stati adottarono i propri sistemi di brevetti, fino a quando nel 1790 il Congresso approvò la legge sui brevetti: il *Patent Act*. Il primo brevetto americano (che porta la firma di George Washington) fu rilasciato il 31 luglio di quello stesso anno a Samuel Hopkins di Vermont per una tecnica di produzione di cloruro di potassio.

Con l’istituzione delle grandi accademie ‘reali’ delle scienze, tra le quali spiccarono in Inghilterra la *Royal Society* (1662) e a Parigi l’*Académie Royale des Sciences* (1666), la vigilanza sull’innovazione tecnologica e sulle invenzioni assunse finalmente una dimensione pubblica, gestita da apposite commissioni di scienziati. L’Accademia delle Scienze di Torino, nata un secolo più tardi, fu attenta sin dalle sue origini a «procurare qualche reale vantaggio alla Comune Società», come si poteva leggere nell’art. 3 del suo Regolamento annesso alle lettere

patenti del 25 luglio 1783; sicché l'attenzione per le innovazioni e la concessione di «privilegi industriali» divenne via via una delle sue più importanti attività istituzionali nei rapporti con la società⁷.

L'ingegnere scozzese James Watt, considerato l'inventore della 'macchina a vapore' (il *watt*, la nota unità di misura elettrica internazionale, porta infatti il suo nome), fu titolare di *patents* depositati tra il 1765 e il 1785 che diedero una spinta rilevante all'avvio della prima rivoluzione industriale.

Con l'avvento della summenzionata rivoluzione, che ebbe luogo in Gran Bretagna tra gli ultimi decenni del XVIII e la prima metà del XIX secolo, iniziò l'epoca moderna del diritto industriale. Essa trasse spinta dalle nuove istituzioni, che favorirono l'iniziativa individuale; da una ricerca scientifica, che condusse a nuove scoperte tecnologiche; da un vasto settore di agricoltura capitalistica in mano a grandi e medi proprietari, aperti all'innovazione e dotati di elevate capacità di investimento; da un'industria manifatturiera ed estrattiva, dinamica e in grado di generare capitali; dalla spinta dei trasporti favorita dal dominio britannico sul mare, che alimentò un vivace commercio interno e internazionale, incentivato dall'acquisizione delle colonie, ricche di risorse naturali.

A tutto ciò si aggiunga il graduale affermarsi – soprattutto a seguito della Rivoluzione francese – dei diritti individuali dell'uomo, il lento ma inarrestabile espandersi della lingua inglese, il progressivo spostamento dell'asse dello sviluppo dal *mare nostrum* Mediterraneo all'Oceano Atlantico.

Nacquero proprio in quegli anni una serie di invenzioni che diedero vigore a questa trasformazione. Tra le più significative si annoverano nel tempo: nel 1764 la costruzione di una filatrice multipla capace di consentire a un solo operaio di azionare 8 fusi per volta, ideata e realizzata dal tessitore J. Hargreaves; nel 1768 il meccanico inglese R. Arkwright brevettò una rivoluzionaria macchina per la filatura, azionata dall'acqua e successivamente dal vapore; tra il 1769 e il 1785 il già citato J. Watt inventò e perfezionò la macchina a vapore; nel 1807 l'americano R. Fulton costruì un vaporetto e nel 1819 si ebbe la prima traversata dell'Atlantico di una nave a vapore; nel 1814 l'inglese G. Stephenson costruì una locomotiva, che rese possibile nel 1825 l'inaugurazione in Inghilterra della prima linea ferroviaria.

Il susseguirsi di tutti questi eventi esercitò un significativo impatto sul diritto industriale, attraverso nuove disposizioni normative, fra le quali si citano le Disposizioni generali emesse a Milano nel 1821 – in forza dell'editto dell'Imperatore Francesco I dell'8 dicembre 1820 – da parte dell'Impero austro-ungarico per la normalizzazione e la regolarizzazione delle concessioni dei 'privilegi esclusivi'. Analogamente, il 28 febbraio 1826 Carlo Felice, Re di Sardegna e Duca di Savoia, regolamentava anch'egli la materia attinente il rilascio dei 'privilegi esclusivi'. Entrambe queste disposizioni anticipano le norme di legge sulle pri-

vative promulgate da Vittorio Emanuele II il 12 marzo 1855; successivamente estese, il 30 ottobre 1859, alla Lombardia, divenuta ‘nuova provincia’ a seguito delle conquiste risorgimentali.

Questa nuova legge – espressa in 7 titoli e 74 articoli – sulle «privative per invenzioni o scoperte industriali», siglata da Camillo Benso conte di Cavour e da Urbano Rattazzi, costituisce la prima vera formulazione in chiave moderna di legislazione brevettuale.

Intanto, alcuni decenni prima – nel 1802 – il Congresso americano costituì il Patent Office e pochi anni dopo anche l’Inghilterra dava vita al proprio primo Ufficio Brevetti (1852); entrambi, atti a svolgere le primitive funzioni che oggi sono ascritte a tutti gli Uffici nazionali (in Italia, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, UIBM).

Alle soglie della seconda rivoluzione industriale, l’invenzione del motore a combustione interna (a scoppio) aprì altri enormi orizzonti: era il 5 giugno 1853, allorquando gli ingegneri Eugenio Barsanti e Felice Matteucci depositarono l’invenzione all’Accademia dei Georgofili di Firenze (nell’Italia di allora non era ancora stato creato l’Ufficio Brevetti) e l’anno successivo la brevettarono in Inghilterra. A seguire, nel 1886, l’ingegnere tedesco Karl Benz realizzò la prima autovettura con motore a scoppio.

Negli anni Ottanta del XIX secolo, l’applicazione dell’elettricità avviò un processo destinato a creare una nuova generazione di macchine al servizio della locomozione, della produzione di nuovi impianti e apparati, nonché una varietà di altri prodotti. Presero il via le prime fabbriche, una nuova organizzazione del lavoro, alleanze e combinazioni tra settori produttivi – i *trust*, i cartelli, le *corporation* – per ottenere sempre maggiori rendimenti e controllare il mercato. Si formarono così grandi patrimoni e le banche strinsero legami organici con l’industria: nacque in tal modo il capitalismo finanziario.

Nel 1937 Samuel Morse inventò il telegrafo elettrico, la cui rilevanza fu tale che ben presto trovò diffusione in tutto il mondo moderno di allora.

In questo quadro l’Inghilterra visse la progressiva perdita del suo primato, con la conseguente ascesa della Germania, degli Stati Uniti, del Giappone e anche dell’Italia settentrionale.

Mentre tutte queste vicende e altre si susseguivano da tempo, anche sul piano sociale intervenivano significativi mutamenti: i lavoratori cominciarono a organizzare movimenti di protesta che portarono a scioperi, alla costituzione di leghe di lavoratori, di società di mutuo soccorso e infine dei sindacati e dei primi partiti politici di stampo socialista. Le classi dirigenti di quel periodo non furono all’altezza della situazione, tant’è che le prime moderate riforme del lavoro furono intempestive, tali da favorire un aumento della ricchezza, principalmente a favore delle classi più elevate, *in primis* della borghesia capitalista.

Nel periodo qui richiamato, il diritto industriale visse un'ulteriore fase di sviluppo – anche nel campo dei marchi – influenzata dall'evoluzione socio economica in atto da tempo. Il 23 giugno 1857 venne infatti promulgata in Francia la prima legge organica in materia di Proprietà Industriale, mentre la prima legge italiana sui marchi venne emanata il 30 agosto 1868 (verrà successivamente abrogata e sostituita dal R.D. 25 agosto 1940, n. 1411). In pari data fu emanata la legge per i disegni e modelli di fabbrica: una legge di pochi articoli, che introduceva una distinzione tra i modelli e disegni industriali e quelli di utilità (questa legge si ispirava a quella francese del 18 marzo 1806 e precedeva quella tedesca dell'11 gennaio 1876). A seguire, la prima legge marchi negli Stati Uniti è del 3 marzo 1881. La prima legge inglese in materia di diritto industriale reca la data del 25 agosto 1883, seguita subito dopo dalla legge 23 agosto 1887; la quale ultima era interamente dedicata «to fraudulent marks on merchandise», mentre quella precedente dedicava ai marchi solo alcuni articoli finali. Infine, la Germania emanò la prima legge marchi il 12 maggio 1894.

La proprietà intellettuale visse in quegli anni un grande e significativo momento storico, principalmente con la firma di due fondamentali Trattati internazionali: la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 20 marzo 1883 e la Convenzione di Berna per le Opere Letterarie ed Artistiche in data 9 settembre 1886.

È proprio in quest'ultimo periodo e in quelli immediatamente successivi che nacquero in Italia – e non solo – i primi studi di consulenza privati, specializzati in queste materie, che tanta parte hanno avuto – anche attraverso le proprie associazioni – nel dare impulso e nel diffondere la conoscenza della proprietà intellettuale.

Seppure il compito assegnatoci fosse quello di far emergere le sole 'origini' della proprietà intellettuale, abbiamo inteso – pur nel limitato spazio definito dall'apposito comitato preposto al coordinamento dei lavori per la realizzazione di quest'opera – accompagnare anche i lettori meno esperti della materia attraverso un rapido percorso, fatto di cenni e richiami minimi di carattere socio politico e normativo, che ci ha condotto fino alle soglie della più ben nota terza rivoluzione industriale, partita agli inizi della seconda metà del XX secolo, ove la materia ha conosciuto e continua a conoscere studi, analisi, adattamenti, evoluzioni non prive di fascino e di conoscenze.

Sono nati in questi ultimi decenni numerosi Trattati, Convenzioni, Regolamenti, Direttive e normative che hanno portato alla creazione di organismi regionali (per citarne alcuni: EPO, EUIPO, OAPI) e internazionali, primo tra tutti WIPO, favoriti in via primaria dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi: frutto di una elaborazione secolare che parte dai primi principi

etici stabiliti dal *Bill of Rights* e dalla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma in via preminente dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, seguita alla Rivoluzione Francese del 1789⁸.

Per concludere, in Italia è oggi vigente Codice della Proprietà Industriale, introdotto nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che rappresenta un testo unico e raccoglie tutte le norme attinenti alla materia del diritto industriale. Esso ha organizzato e sistematizzato le norme prima presenti nelle varie leggi speciali, segnatamente: R.D. 29 giugno 1939, n. 1127-legge invenzioni; R.D. 21 giugno 1942, n. 929-legge marchi; R.D. 25 agosto 1940, n. 1411-legge modelli.

Per quanto attiene al diritto autorale, alla data della stesura del presente contributo, è in vigore la Legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche⁹ e la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è l'ente preposto alla tutela di tale diritto e dal 2017 anche dagli altri organismi di gestione collettiva di cui al Decreto Lgs. 15 marzo 2017, n. 35.

¹ Dal saggio di P. SCAGLIONE, *Il brevetto di Sibari e le anticipazioni storiche della gente di Calabria*, Franco Pancallo Editore, 2008.

² A. VANZETTI, *Legislazione 10ss*; C.PI. 4 – G. FLORIDIA, *Il C.PI. 12 – 13*.

³ M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, p. 211.

⁴ M. WEBER, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, 1905; W. SOMBART, *Der moderne Kapitalismus*, 1928.

⁵ T. SICHELMAN, S. O'CONNOR, "The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic", 49 San Diego L. Rev. 1267, 2012.

⁶ Citazione originale non autografa in *Le Opere di Galileo Galilei*, Volume XIX, Edizione Nazionale, Firenze, Tipografia Barbera-Alfani e Venturi Proprietari, 1907. Promotore dell'edizione: Regio Ministero della Educazione Pubblica. Archivio di Stato in Venezia. Busta di mss. intitolata sul dorso: "Terra, 1594, Senato I.F. a 133". La busta non è cartolata.

⁷ B. MURACA, *Dalla legge veneziana del 1474 alle privative industriali. Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Tecnica*, in Enciclopedia Treccani, 2013.

⁸ Per una panoramica più esaustiva, vedasi in argomento l'ultima edizione A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Giuffrè Editore, Milano.

⁹ Per le fonti, cfr. la Sezione "La tutela della creatività" dell'ultima edizione TREVISAN & CUONZO, *Proprietà industriale e intellettuale*, IPSOA, Milano.

Il brevetto

A cura di Cristiano Bacchini* e Rinaldo Plebani**

La capacità di un'impresa di competere con successo sul mercato va di pari passo con la valorizzazione e difesa del suo patrimonio tecnologico, soprattutto laddove la componente tecnologica risulta integrata nella gestione di aspetti più puramente commerciali.

La forma di tutela più diffusa del patrimonio tecnologico, quando questo si traduce in una invenzione, cioè nella soluzione nuova e non ovvia di un problema tecnico, è il brevetto, il quale è un titolo legale che conferisce all'inventore o al suo avente causa, mediante una procedura amministrativa di verifica dei requisiti di brevettabilità effettuata da un ente terzo (Ufficio Brevetti) un monopolio limitato nel tempo (solitamente 20 anni a far data dal deposito della domanda di brevetto) che si traduce in un diritto esclusivo afferente lo sfruttamento economico dell'invenzione nell'ambito di uno o più territori (cioè lo Stato o insieme di Stati in cui è stata depositata la domanda). Fra gli scopi di tale monopolio vi è quello di permettere al titolare del brevetto di recuperare i costi di ricerca e sviluppo, consentendo altresì il conseguimento di un utile economico, che potrà essere reinvestito in tutto o in parte in nuova ricerca. Parallelamente, i concorrenti dell'impresa saranno incentivati dalla presenza del monopolio a trovare soluzioni tecniche alternative e presumibilmente migliori (a loro volta brevettabili) incrementando così ulteriormente l'innovazione.

Per il conseguimento della privativa, il titolare deve fornire con la domanda di brevetto una descrizione tecnica sufficientemente chiara e completa, sì da permettere a una persona esperta del ramo di riprodurre l'invenzione (Art. 51 CPI).

Si pone però il problema di quanto dettagliare tale descrizione, per esempio mantenendo un'area di segreto su aspetti importanti, ma tuttavia non essenziali, al fine di conseguire l'effetto tecnico desiderato. Le informazioni tecniche non divulgate nella descrizione divengono parte del *know-how* aziendale e possono essere protette, ricorrendone i presupposti, alla stregua di esperienze tecnico industriali di cui ai «segreti commerciali» disciplinati dagli artt. 98 e ss. CPI.

Un tale modo di procedere è legittimo quasi ovunque, salvo in quei Paesi, come gli Stati Uniti, in cui tra i requisiti di validità del brevetto c'è anche quello di descrivere non «un modo», ma il «miglior modo» («best mode practice»), di

*Avvocato, BM Lex.

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Studio Torta.

attuare l'invenzione. È noto il caso *Scripps v. Genentech* sul «Fattore VIII C» di coagulazione del sangue, nel quale il brevetto in causa è stato inizialmente annullato a fronte della mancata individuazione dello specifico anticorpo monoclonale utilizzato per legare il complesso del Fattore VIII nella fase iniziale di separazione dal plasma, aspetto che secondo la legge statunitense si inquadrava, non in una problematica di eventuale insufficienza di descrizione, ma in una questione di mancanza di trasparenza (*candor*) di fronte all'Ufficio Brevetti statunitense (US PTO).

I requisiti legali per la valida brevettazione sono i seguenti:

- Novità (Art. 46 CPI)
- Attività inventiva od originalità (Art. 48 CPI)
- Sufficienza di descrizione (Art. 51 CPI)
- Industrialità (Art. 49 CPI)

Il requisito della sufficienza di descrizione previsto dall'Art. 51 CPI garantisce a ogni persona esperta del ramo relativo al brevetto, con il solo ausilio della descrizione brevettuale e delle conoscenze comuni proprie del settore di riferimento, di riprodurre l'invenzione, ovvero le operazioni strettamente correlate al trovato che si sta descrivendo.

Per le invenzioni 'tradizionali' in campo meccanico, la mancanza di tale requisito si può estrinsecare, per esempio, in un'eventuale contraddizione tecnica insanabile presente tra parti della descrizione e/o tra la descrizione, le rivendicazioni (la parte del brevetto che specifica quello che si vuole oggetto di tutela) e i disegni (esemplificativi di forme specifiche di attuazione dell'invenzione). Nelle invenzioni in campo chimico-farmaceutico e biotecnologico, essa si traduce spesso nella mancanza di plausibilità dei dati, degli esempi sperimentali forniti nella descrizione brevettuale e/o delle ipotesi in essa fatte, i primi generalmente allo scopo di dimostrare l'inventività / non ovvietà dell'invenzione che si vuole proteggere, le seconde per giustificare una formulazione delle rivendicazioni che fornisca una tutela più ampia di quella riferibile alle sole forme di realizzazione dell'invenzione effettivamente sperimentate.

A titolo esemplificativo, si richiama la decisione delle Camere di ricorso EPO (BoA) *AgrEvo/Triazole sulphonamides*, relativa a un brevetto concernente un'auspicata protezione di un'intera classe di composti chimici come erbicidi, la quale ebbe a statuire:

- la necessaria presenza di un effetto tecnico (nel caso di specie, proprietà erbicide),
- il quale non necessariamente deve essere «intrinsecamente improbabile» in sostanzialmente tutti i composti chimici oggetto delle rivendicazioni,
- bensì deve essere «ragionevolmente prevedibile», «abbastanza presunto» o, in altre parole, «credibile».

Nel caso *Regeneron Pharma, Inc & Bayer Pharma AG v Genentech Inc.*, un brevetto sul hVEGF (*human Vascular Endothelial Growth Factor antagonist*), per il trattamento di malattie non cancerose (non neoplastiche) presentanti un'eccessiva crescita dei vasi sanguigni (angiogenesi) è stato azionato contro l'utilizzo di hVEGF-trap per la degenerazione maculare legata all'età. La corte di Appello inglese in detto caso ebbe a statuire come non fosse 'plausibile' che tale antagonista potesse essere efficace per qualsiasi malattia caratterizzata da angiogenesi, specificando tuttavia che non si trattava di valutazione dell'attività inventiva, ma di una questione di insufficienza di descrizione. Senza un contributo tecnico, il problema tecnico che viene identificato ai fini dell'approccio problema/soluzione per la valutazione della presenza o meno di un salto inventivo (o originalità o non ovvietà) non è risolto e non può quindi esserci invenzione. Quando ciò si verifica su una parte soltanto del perimetro definito dalle rivendicazioni, la questione in gioco non riguarda più la valutazione di originalità, ma piuttosto quella di insufficienza di descrizione.

La Cassazione ha sul punto rilevato come «[...] la mancanza nell'ambito della descrizione brevettuale dell'indicazione del problema tecnico rispetto al quale il trovato si pone come soluzione, del gradiente di attività inventiva o comunque dell'utilità che il trovato medesimo persegue rispetto alla tecnica nota, si pone come carenza che non può essere colmata ex post, rimettendola alla costruzione che la parte o il consulente tecnico possa compiere a seguito di contestazione circa la validità del brevetto.».

In definitiva, si può affermare che se un'invenzione manca di riproducibilità perché l'effetto tecnico desiderato come espresso nella rivendicazione non è raggiunto, ciò si traduce in una mancanza di sufficiente descrizione, giusto il disposto di cui all' Art. 83 CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo), ovvero ex Art. 51 CPI (in questo caso si può parlare di mancanza di riproducibilità 'intrinseca'). Infatti, l'effetto tecnico, facendo parte della soluzione proposta nella rivendicazione, non può far parte del problema tecnico. Per esempio, una rivendicazione di uso medico, dove l'effetto medico non può essere raggiunto, manca di sufficiente descrizione.

Viceversa, se l'effetto tecnico non fosse espresso nella rivendicazione, ma facesse parte del problema tecnico (in questo caso si potrebbe definire una mancanza di riproducibilità 'estrinseca'), vi sarebbe una criticità sotto il profilo dell'attività inventiva e quindi ex Art. 56 CBE, ovvero ex Art. 48 CPI.

Si dovrà pertanto valutare se le rivendicazioni da contestare sono presumibilmente 'solo' così ampie da risultare poco chiare (che di per sé è un problema di procedura di esame ex Art. 84 CBE, ma che non è un motivo di opposizione o nullità) o se vi si può ritrovare una mancanza di supporto nella descrizione tale che possa essere motivo di nullità, eventualmente parziale, laddove rivendica-

zioni che ‘funzionano’ solo parzialmente nell’arco rivendicato possono essere limitate di conseguenza.

La (mancanza di) originalità o attività inventiva è obiettivamente una questione soggettiva. Quindi, lo spesso criticato approccio problema/soluzione formulato dall’*European Patent Office* (EPO) può essere il metodo migliore per portare obiettività nella valutazione stessa.

La (mancanza di) novità è un requisito oggettivo. Il problema con cui si scontrano frequentemente inventori individuali o Centri di Ricerca pubblica è quello della divulgazione dell’invenzione prima della data di deposito del brevetto, attuata dallo stesso inventore con articoli scientifici, partecipazione a convegni o commercializzazione dell’invenzione.

Una divulgazione che avvenga in una esposizione ufficiale ai sensi della Convenzione di Parigi del 22 Novembre 1928 (ma sono pochissime), o contro la volontà dell’inventore, è sanabile *ex Art. 47 CPI*. Quella operata dall’inventore inconsapevole non può essere sanata, salvo che in Paesi come gli Stati Uniti o il Giappone, ove esiste la norma del cosiddetto ‘Periodo di Grazia’, che permette di depositare validamente un brevetto relativo a una invenzione già divulgata dall’inventore entro un periodo stabilito (generalmente 6 o 12 mesi).

È da notare infine che, come richiamato in numerose decisioni dei BoA, esiste divulgazione solo quando l’oggetto del brevetto è esposto alla conoscenza ‘*potenziale*’ di un numero indefinito di persone (per esempio un oggetto innovativo esposto in un supermercato, anche se nessuno lo compra), mentre la divulgazione a seguito della attività svolta di concerto con un’impresa terza rispetto a quella nell’ambito della quale l’invenzione è stata sviluppata, per esempio per eseguire test, appare dubbia posto l’obbligo generale di segretezza in capo ai lavoratori subordinati (nel caso di specie, dell’impresa terza), di cui all’art. 2105 c.c. e può ragionevolmente essere esclusa in presenza di obblighi anche contrattuali di segretezza.

Quando un’impresa o Università ritiene di avere realizzato una tecnologia o un dispositivo tecnico innovativi si deve porre il problema delle modalità di protezione.

Per quanto riguarda l’Italia, la prima valutazione attiene alla natura del trovato onde comprendere se lo stesso possa essere protetto con una domanda di brevetto per Invenzione Industriale oppure da una domanda di brevetto per Modello di Utilità che riguarda i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, giusto il disposto di cui all’Art. 82 CPI.

La durata e portata della protezione di questi due istituti è sensibilmente diversa: un brevetto d’invenzione permette di coprire l’invenzione fino a 20 anni dalla data di deposito, mentre un modello di utilità permette di coprire l’invenzione per un periodo di 10 anni.

Il brevetto d'invenzione viene esaminato per la verifica dei requisiti di validità a fronte di una ricerca di anteriorità che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) delega all'EPO in forza di una convenzione stipulata tra l'UIBM e EPO, fornendo al titolare i relativi risultati entro circa 9 mesi dalla data di deposito, mentre il modello di utilità viene concesso solo all'esito di un esame formale.

Ai sensi dell'Art. 84 CPI è consentita altresì la brevettazione alternativa, ossia la possibilità di presentare contemporaneamente a chi chiede una domanda di brevetto per invenzione, una domanda di brevetto per modello di utilità da valere nel caso di mancato accoglimento/parziale accoglimento della prima.

Esiste, poi, ma solo in Italia, una differenza ontologica tra brevetto d'invenzione e modello di utilità, richiamata in diverse decisioni delle corti italiane. In sostanza, quanto ai requisiti di validità, il modello di utilità sarebbe riservato a invenzioni 'minori' per le quali è richiesto un livello di originalità più basso di quello richiesto per un brevetto d'invenzione. E infatti, con riguardo ai modelli, il requisito dell'altezza inventiva deve essere ravvisato nella diversa configurazione di un meccanismo già noto che gli consenta di fornire una nuova utilità, attraverso accorgimenti o modifiche, che non siano soluzioni talmente ovvie da poter essere attuate da qualunque operatore provvisto di elementari cognizioni nel determinato settore di riferimento. L'istituto di cui al Modello di utilità è presente anche nella legislazione di alcuni Paesi esteri, fra i quali Germania e Giappone.

In Germania, il Modello di Utilità (*Gebrauchsmuster*) è uno strumento estremamente flessibile. Infatti, da una domanda di brevetto (anche europeo) pendente è possibile derivare una domanda per modello di utilità tedesco, che viene concessa rapidamente (cosiddetto *branch off*), e le cui rivendicazioni possono essere riformulate nei limiti di quanto descritto.

Generalmente è sempre meglio depositare in Italia una domanda per brevetto d'invenzione, in modo da poter usufruire (sostanzialmente senza costi) della ricerca di anteriorità accompagnata da un parere motivato di brevettabilità. Ciò anche in ragione della disposizione in materia di brevettazione alternativa in precedenza richiamata.

Depositata la domanda di brevetto servirà capire in quali Paesi esteri ottenere un diritto di privativa (la cosiddetta 'estensione'). Se la titolare della domanda di brevetto è una impresa, detta scelta sarà orientata verso i Paesi in cui opera o comunque ha più mercato oppure dove operano i principali concorrenti. Se il titolare della domanda di brevetto è un ente di ricerca, una *start-up* o un'università, questi dovrà considerare quali imprese – e in quali Paesi – potrebbero avere interesse a sfruttarla economicamente, per esempio attraverso la concessione di licenze che potranno assumere la forma esclusiva o non esclusiva ovvero forme miste quali, per esempio, la c.d. '*sole license*' che permette lo sfruttamento dell'invenzione ai soli titolare e licenziatario dell'invenzione.

Quale è la via più efficace? Per università, *start-up* ed enti di ricerca, la via più accessibile è depositare, una volta ricevuto il parere di brevettabilità da parte dell'UIBM, una Domanda di Brevetto Internazionale o PCT (*Patent Cooperation Treaty*). Questa, semplificando molto, permette di acquisire più tempo (generalmente fino a 30 mesi dalla data di deposito della domanda) per decidere in merito ai Paesi di effettivo interesse. Se d'interesse (per esempio per favorire l'ingresso di investitori in una *start-up* o creare l'interesse di potenziali licenziatari) questa procedura consente un esame preliminare internazionale in contraddittorio con un esaminatore. Viceversa, se si tratta di una impresa con un mercato consolidato sarà più opportuno 'saltare' la domanda PCT e depositare subito corrispondenti domande di brevetto in ciascun Paese estero di interesse.

La possibilità di disporre di un diritto di privativa pone l'impresa in una condizione di vantaggio competitivo, che può essere sfruttata in diversi modi. Una utilizzazione attiva è quella di escludere eventuali concorrenti da determinati mercati e/o di licenziare a terzi il diritto di sfruttamento economico dell'invenzione. Una utilizzazione passiva, spesso misconosciuta, è l'effetto dissuasivo verso i concorrenti, che possono rinunciare ai mercati coperti dal brevetto o che sono costretti a commercializzare prodotti meno *appealing* o meno efficienti, o più cari.

Nel caso di utilizzazione attiva, il titolare del brevetto o un suo licenziatario potranno agire nei confronti dei concorrenti per la violazione del titolo. L'impresa evocata in giudizio di solito si difende contestando la validità del brevetto in via riconvenzionale con una vera e propria domanda di nullità ovvero in via di eccezione (*incidenter tantum*), adducendo in entrambi i casi il difetto di uno o più dei requisiti di validità, e/o che il proprio prodotto/metodo non interferisce con l'ambito protettivo del brevetto. L'epilogo dei giudizi aventi a oggetto brevetti può avere i seguenti risvolti:

- il brevetto è dichiarato valido e l'impresa convenuta è condannata per contraffazione;
- il brevetto è dichiarato valido, ma viene riconosciuto che il prodotto/metodo accusato non interferisce con le rivendicazioni;
- il brevetto è dichiarato nullo, quindi non vi è contraffazione.

Il brevetto europeo, una volta concesso, si sostanzia in un fascio di brevetti nazionali, che potranno essere azionati solo davanti alle corti nazionali con competenza limitata al Paese in cui la frazione nazionale del brevetto europeo azionato spiega i suoi effetti.

Ciò premesso, il primo giugno 2023 entrerà in funzione una nuova Autorità Giudiziaria, la *Unified Patent Court* (UPC), che sarà competente, in materia di contraffazione e validità aventi ad oggetto i brevetti europei con riguardo ai soli Paesi membri dell'Unione Europea, aderenti all'accordo istitutivo della UPC, ove i predetti titoli dispiegano i relativi effetti. Saranno in ogni caso esclusi dalla

giurisdizione esclusiva della UPC, per un periodo transitorio, solo quei brevetti europei (ad eccezione di quelli in relazione ai quali è stato chiesto l'effetto unitario) per i quali sia stato depositato un atto di rinuncia (cosiddetto *opt-out*). La UPC consta di una divisione centrale a Parigi, con sezioni attualmente a Monaco di Baviera e, originariamente, a Londra. A seguito della Brexit, la vacante sezione londinese dovrebbe essere attribuita a Milano anche se all'esito di una probabile ridefinizione delle relative competenze. L'UPC prevede, ad oggi, anche 13 divisioni locali, fra cui quella milanese (unica in Italia), e una regionale (*Nordic Baltic Regional Division*).

Il sistema presenta alcune similitudini con quello tedesco. Entrambi infatti, prevedono, seppur con disposizioni differenti, l'istituto della c.d. *bifurcation*, ossia la possibilità, a determinate condizioni, di mantenere su binari separati i giudizi di contraffazione e quelli relativi alla validità dei titoli brevettuali

A ogni buon conto, in ogni giurisdizione, i giudici sono in ogni caso chiamati a decidere sulla validità del brevetto e/o sulla sua contraffazione da parte del terzo convenuto.

In tema validità si segue sostanzialmente il medesimo approccio utilizzato dagli uffici brevetti nazionali e dall'*European Patent Office* (EPO), fatte salve le diverse sensibilità dei giudici nazionali e con la differenza che le corti possono valutare nuovi elementi di prova non emersi in sede di esame del titolo brevettuale (evidenze di divulgazioni o vendite avvenute prima della data di deposito, nuovi documenti anteriori, prove sperimentali o letterature scientifiche che dimostrino come l'effetto tecnico rivendicato o preteso non si verifichi). In Europa, l'approccio problema-soluzione è spesso seguito, perfino dalle corti inglesi. Altrove, in particolare negli Stati Uniti e in Giappone, l'eventuale assenza di attività inventiva è spesso valutata in modo differente e in contrasto con quanto avviene avanti l'EPO.

In tema di contraffazione, se il prodotto o le fasi del metodo oggetto di contestazione riproducono esattamente o completamente quanto previsto dalle rivendicazioni del brevetto in causa, si ha una contraffazione diretta. La prima operazione da fare è comunque definire quale è il perimetro di esclusiva brevettuale definito dal linguaggio delle rivendicazioni. Occorre pertanto interpretare tale linguaggio alla luce del contenuto della descrizione, facendo quella operazione che la pratica anglo-sassone definisce *Claim-construe*.

Laddove invece il prodotto/metodo oggetto di contestazione non riproduca esattamente o completamente quanto previsto dalle rivendicazioni potranno essere valutate diverse forme di violazione quali, per esempio, la contraffazione per equivalenti e/o la contraffazione indiretta o contributiva.

Il comma 3 *bis* dell'art. 52 CPI riconosce, infatti, la tutela degli equivalenti «Per determinare l'ambito di protezione conferito dal brevetto, si tiene nel do-

vuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni».

In proposito, specifica una nota sentenza della Suprema Corte «La teoria degli equivalenti consiste in una regola di interpretazione brevettuale in base alla quale un prodotto o procedimento, pur formalmente diverso dall'invenzione brevettata, può essere comunque a quest'ultima equiparato e così ricondotto nell'ambito di protezione della privativa e mira in tal modo a tutelare i diritti del titolare e a garantirgli una protezione effettiva, non subordinata cioè alla riproduzione integrale e letterale di tutti gli elementi dell'invenzione».

Pertanto, «al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta».

Ciò non esclude la fattispecie del brevetto dipendente, richiamata dal Caso Barilla a mente del quale «al fine di escludere la contraffazione per equivalenza non rileva la variazione, seppure originale, apportata ad un singolo elemento del trovato brevettato, se la variazione non consenta di escludere l'utilizzazione, anche solo parziale, del brevetto anteriore», specificando così il perimetro in cui collocare l'istituto dell'invenzione dipendente ex Art.68, comma 2, CPI.

Noto è poi il caso Cimetidina in cui un composto chimico specifico che ricadeva in un brevetto di formula generale, nella cui descrizione, però, tale composto non era stato né individuato, né minimamente previsto, è stato ritenuto non equivalente a quelli previsti nel brevetto, in quanto non era deducibile da un tecnico medio del settore senza ulteriori ricerche e sperimentazioni e al fine della preparazione di un farmaco destinato all'uso terapeutico indicato nel brevetto.

Approccio simmetricamente opposto è quello tedesco della cosiddetta *Formstein Defense*, che ritiene di individuare una assenza di contraffazione per equivalenti laddove si dimostri che le varianti adottate, ovvie sulla base della descrizione brevettuale, consistono però in una ovvia variante di una realizzazione inclusa nello stato della tecnica e, quindi, anteriore al brevetto in causa.

Esiste infine l'approccio del cosiddetto *triple test* o test FWR (dalle iniziali delle parole inglesi *Function, Way, Result* - funzione, modo, risultato) che consiste nell'eseguire una analisi elemento per elemento della rivendicazione in esame e del prodotto o metodo asseritamente in contraffazione, per poi confrontare tra loro elemento per elemento verificando se questi svolgano sostanzialmente la medesima funzione (cioè medesimo ruolo tecnico), sostanzialmente nello stesso

modo (e quindi mediante un medesimo principio base), per ottenere sostanzialmente il medesimo risultato.

Il Tribunale di Milano ha però specificato che «La verifica del ‘modo’ (*way*) con cui due mezzi tecnici presumibilmente equivalenti operano, non può prescindere dalla comparazione delle caratteristiche strutturali dei mezzi tecnici esaminati, dato che... in definitiva determina le modalità con cui tali mezzi meccanici funzionano». Dunque, il test FWR non deve essere «limitato alla sola analisi della funzione (*function*) svolta (ossia della attività o ruolo tecnico) e del risultato (*result*) ottenuto dai mezzi tecnici sotto esame.».

Un interessante caso è quello di un brevetto relativo ad un metodo per ottenere il Drosiprenone (un principio attivo per contraccettivi) attraverso un processo che passava dalla sintesi di un intermedio (IDROX) utilizzando, secondo la rivendicazione principale un catalizzatore a base di Sali di rutenio. La società convenuta era anche titolare di successivo brevetto che utilizzava un diverso catalizzatore (TEMPO) per ottenere il medesimo prodotto Drosiprenone. In questo caso, non solo non esisteva contraffazione diretta, visto che il catalizzatore era diverso e che uno specifico catalizzatore era stato recitato nella rivendicazione principale del brevetto in causa, ma, almeno a prima vista, non vi era proprio contraffazione in quanto il catalizzatore previsto dalla rivendicazione principale poteva essere visto come una dichiarazione di volontà della titolare del brevetto e pertanto costituente una limitazione assoluta.

In realtà, la dettagliata analisi tecnica eseguita dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) in primo grado ha portato ad evidenziare che, nonostante l’utilizzo di un catalizzatore diverso, la reazione chimica oggetto del procedimento brevettato evolveva nel medesimo modo attraverso il medesimo intermedio IDROX. Sebbene in primo grado il Tribunale di Torino abbia escluso la contraffazione, di parere opposto è stata la decisione di Appello, poi confermata dalla Cassazione, che ha statuito che «la mera sostituzione del catalizzatore sale di rutenio con il catalizzatore TEMPO fosse insignificante per i fini dell’esclusione di una contraffazione per equivalenti.»

È da notare, infine, che anche se si fosse seguito il criterio del *Triple Test*, la conclusione sarebbe stata identica, in quanto il diverso elemento (catalizzatore) operava esattamente nel medesimo modo (indirizzando la reazione verso IDROX).

Il concorso di contraffazione o contraffazione indiretta, invece, è disciplinato dall’art. 66, comma 2, bis CPI, il quale è pressoché identico all’art. 26 UPC.

In un caso, l’attività propedeutica alla vendita della molecola omeoprazolo, anche se non ancora prodotta o commercializzata in Italia, è stata ritenuta violare i diritti di brevetto, in quanto l’esclusiva brevettuale riguardava non solo la vendita del prodotto, ma anche qualsiasi ‘utilità’ che si potesse ottenere in qualsiasi modo.

In un altro caso, è stato ritenuto che è contraffazione di brevetto la cessione a terzi

di mezzi relativi ad un elemento indispensabile dell'invenzione (che quindi, di 'per sé' non è coperto dal brevetto), solo se il terzo è a conoscenza, oltre che dell'idoneità di tali mezzi per attuare l'invenzione, anche della destinazione effettiva degli stessi, richiedendo dunque una consapevolezza di idoneità e destinazione concreta.

È infine da considerare che, sebbene sia stata implementata nel CPI la cosiddetta esenzione BOLAR (Art. 68 comma 1), l'Art. 66 comma 2 *quater* CPI esclude dal considerare come «aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione» i destinatari dei mezzi essenziali forniti dal terzo, per cui tale fornitore è comunque da considerarsi in violazione per contraffazione indiretta.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno adottato diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile, come obiettivi mondiali per il 2030. A seguito di ciò, molte imprese hanno adottato i *Sustainable Development Goals* (SDG), o almeno quelli di essi che sono connessi con la tecnologia, come parte della loro visione. Questo atteggiamento non solo contribuisce all'immagine aziendale, portando fiducia nel pubblico e stimolando l'ottenimento di una forza lavoro diversificata, suscettibile di veicolare nuove idee e nuovi obiettivi, ma risponde altresì a problematiche sociali, che permettono all'impresa di guadagnare fiducia e, al contempo, evitare eccessivi rischi legali connessi alla gestione d'impresa e, soprattutto, creare nuovo valore finanziario per l'impresa, unitamente ad un più favorevole accesso ai finanziamenti. Continua infatti a crescere il numero di investitori che scelgono di investire solamente in imprese che abbracciano i valori della sostenibilità.

Corporate Knights Inc., per esempio, è leader nel settore dei media e della ricerca sull'economia sostenibile e si impegna a far progredire un sistema economico in cui sia le persone che il pianeta possano prosperare. Corporate Knights pubblica regolarmente un *ranking* delle imprese più sostenibili. Tuttavia, per essere sostenibile, una impresa che produca beni o servizi tecnologici, non deve solo cercare di riciclare, non inquinare, utilizzare energie rinnovabili, ma anche e soprattutto indirizzare i propri investimenti per realizzare beni e servizi (cioè prodotti) che siano essi stessi rispondenti agli SDG e, quindi, sostenibili.

Se si adottasse questo più specifico approccio, sarebbe facile constatare che i *ranking* al momento disponibili e basati su aspetti solo macroeconomici potrebbero essere rivoluzionati.

In particolare, tecnologie dirette a ridurre le emissioni di gas serra e ad ottenere energia da fonti rinnovabili sono quelle da considerare primariamente. Esempi di tecnologie SDG in sviluppo o già sviluppate sono:

- la realizzazione di batterie strutturali, basate su un materiale che sopporta carichi meccanici e contemporaneamente immagazzina energia elettrica, per esempio speciali fibre di carbonio usate sia come materiale portante primario che come elettrodo attivo della batteria;
- materiali per elettrodi sviluppati per applicazioni con super-condensatori

ottenuti con un metodo idrotermale per funzionalizzare una *Carbon Fiber Fabric* (CFF) con nanostrutture di MnO_2 simili a coralli, attualmente utilizzati come eccellenti elettrodi flessibili per applicazioni di super-condensatori elettrochimici ad alte prestazioni,

Ora e sicuramente nel prossimo futuro sarà pertanto necessario per la competitività delle imprese sviluppare e brevettare tecnologie SDG ed utilizzare tali tecnologie in modo sostenibile, per esempio mediante licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) allo scopo di diffonderne l'utilizzo non solo nei Paesi sviluppati ma anche in quelli in via di sviluppo.

¹ Trib. Bologna, sent. 15 giugno 2017, n. 1084, in GADI 2017 n. 6545.

² *Scripps Clinic Research Foundation v. Genentech Inc Scripps Clinic & Research Foundation* (1991) (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit - 927 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1991).

³ Trib. Milano 29 marzo 2007, in GADI 2009, n. 5363.

⁴ EPO, Board of Appeal, 12 settembre 1995, T 0939/92 (*Triazoles*), disponibile al <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html> (ultimo accesso 27 marzo 2023).

⁵ *Regeneron Pharma, Inc & Bayer Pharma AG v Genentech Inc* [2013] EWCA - Civ 93 (joined actions), on appeal from Floyd J.

⁶ Cass., sent. 14 ottobre 2009, n. 21835, in *Il Dir. Ind.*, 2010, 1, p. 89.

⁷ Cass. sent. 27 dicembre 2019, n. 34537, in GADI 2019, n. 6745

⁸ Art. 24 d. m. 13 gennaio 2010, n. 33, in GU, 9 marzo 2010, n. 56, S.O.

⁹ App. Milano, sent. 17 maggio 2019, in GADI 2019, n. 6793

¹⁰ Per un approfondimento sul Tribunale Unificato dei Brevetti si veda <https://www.unified-patent-court.org/en> (ultimo accesso 27.3.2023).

¹¹ Per un approfondimento sulla contraffazione per equivalenti si veda anche M. CARTELLA, *La contraffazione per equivalente*, in *Quaderni LES ITALIA*, 2018, 1.

¹² Cass., sent. 7 febbraio 2020, n. 2977, in *Dir. Ind.*, 2020, 4, 336.

¹³ Cass., sent. 20 ottobre 2022 n. 30943, disponibile al link https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/per_il_cittadino.page (ultimo accesso 28.3.2023).

¹⁴ Cass., sent. n. 30 dicembre 2011 n. 30234 in *Foro It.*, 2012,

¹⁵ Cass., sent. 16. Novembre 1990 n. 11094 in GADI 1990, n. 2478.

¹⁶ Trib. Milano, sent. 17 dicembre 2014 n. 15057, in *Giurisprudenza delle Imprese*, disponibile al link <https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/index.php?s=problem-and-solution+approach#.ZCL7p3ZByUk> (ultimo accesso 27.3.2023).

¹⁷ Cass., sent. 2 dicembre 2016 n. 24658, in *Foro It.*, 2017, I, 146.

¹⁸ Cass., sent. 3 aprile 2003 n. 5112, in *Foro It.*, 2003, I, 2068.

¹⁹ Cass., sent. 31 maggio 2019 n. 29252, in *Dir. Ind.*, 2020, 5, p. 433.

²⁰ Vedi <https://www.corporateknights.com/> (ultimo accesso 27.3.2023).

²¹ Chalmers University of Technology, Svezia.

Il marchio: nuovi strumenti e nuove sfide per la tutela in un mercato sempre più internazionale e virtuale

A cura di Chiara Biffi*, Simona Cazzaniga**, Marilena Garis***, Giulio Enrico Sironi****

L'aumento esponenziale di registrazioni, un mercato sempre più internazionale, l'accelerazione recente apportata dalla pandemia alle vendite *online*, presentano una serie di nuovi problemi.

1. Aumento esponenziale di registrazioni

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) registra da ormai oltre un decennio un *trend* fortemente in crescita con riguardo al numero di domande di registrazione di marchio depositate annualmente. A dimostrarlo sono gli stessi dati statistici pubblicati sul sito web ufficiale dell'UIBM, i quali evidenziano – considerando solo il biennio 2020/2021 – un aumento quasi del 20% del numero di istanze di deposito presentate da privati e aziende¹.

Questa vera e propria esplosione di domande di registrazione va al di là del *trend* in costante crescita da sempre e rappresenta un fenomeno che ha avuto una notevole accelerazione recentemente.

2. Marchi storici

A ciò si collega l'evoluzione della normativa nazionale relativa all'albo dei marchi storici.

Il Bando Marchi Storici era stato pubblicato il 29 Dicembre 2016² dal Ministero dello Sviluppo Economico con lo scopo di accrescere il valore dei marchi nazionali, esaltando la storia e cultura d'impresa del nostro Paese. Tale bando era stato ideato per valorizzare e rilanciare i marchi nazionali storici: le micro, piccole e medie imprese avrebbero potuto ottenere un contributo per il rilancio e la valorizzazione del proprio marchio, purché questo fosse stato registrato presso l'UIBM o presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e depositato prima del 1° gennaio 1967.

Le agevolazioni erano finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni e beni strumentali ad uso produttivo inerenti il progetto di valorizzazione del marchio: progetto che deve riguardare prodotti/servizi afferenti l'ambito di pro-

* Dottoressa, Studio Legale Sutti

** Avvocato, Studio Legale Sutti

*** Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), A.BRE.MAR.

**** Avvocato, Simmons & Simmons

tezione del marchio stesso con riferimento alle classi di appartenenza dei prodotti/servizi per le quali esso risulta registrato.

Tutto ciò solo per chi avesse già registrato il marchio per oltre 50 anni! I risultati furono decisamente sotto la soglia di ciò che si era previsto.

Così successivamente³ col Decreto Lgs. n. 34 del 30/04/2019⁴, venne inserito l'articolo 11 *ter* nel Codice della Proprietà Industriale (CPI o Codice)⁵ che definiva i «marchi storici o di interesse nazionale» come «marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale»⁶.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 24 febbraio⁷, veniva dettata la disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici. In seguito, il 7 aprile 2020⁸ nella «Gazzetta Ufficiale» veniva pubblicato il decreto direttoriale del 27 febbraio 2020 che stabiliva le specifiche modalità per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, rendendo così possibile, a partire dal 16 aprile 2020, il deposito delle relative istanze presso l'UIBM. L'esame delle istanze, in base al medesimo decreto direttoriale, è svolto dall'Ufficio che procede a una «istruttoria» sulla registrazione, o sull'uso di fatto, del marchio da almeno cinquanta anni. Come un organo amministrativo avrebbe potuto gestire la disamina di prove attestanti l'utilizzo continuato di un marchio di fatto fu oggetto di discussioni e di rilievi che, tuttavia, non portarono a una modifica della disciplina.

3. Un mercato sempre più internazionale

La dimensione internazionale del commercio ci impone poi di estendere lo sguardo oltre i confini del nostro Paese e guardare ai dati europei e internazionali. Nel contesto la tendenza è la stessa: secondo il report annuale redatto dall'European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nel 2021⁹, l'aumento del numero di registrazioni di Marchi dell'Unione Europea si è dimostrato costante negli ultimi anni e ha portato nel 2021 a raggiungere la cifra inattesa di 2 milioni di domande di registrazione pervenute ad Alicante. Nella Top 10 dei Paesi da cui proviene il maggior numero di domande di registrazione, a ben vedere, l'Italia occupa il 4° posto (in ordine, dopo Cina, USA e Germania) confermandosi così determinante nella crescita delle registrazioni.

Anche l'andamento internazionale conferma questa tendenza in aumento. La World Intellectual Property Organization (WIPO) IP Statistics Data Center documenta un incremento esponenziale delle *direct applications* presentate a Ginevra tra il 2019 e il 2020 che si attesta intorno al 15%, passando da circa 18 milioni di

domande a quasi 21 milioni, fino ad arrivare a superare i 22 milioni nel 2021¹⁰.

Ora, nonostante questi dati siano certamente incoraggianti e dimostrino il grandissimo sviluppo che questo settore ha registrato negli ultimi anni e che ci si aspetta continuerà a registrare, pare necessario soffermarsi anche sull'altra faccia della stessa medaglia: numeri così grandi e distribuiti a livello internazionale si traducono in un'inevitabile inflazione di segni e, di conseguenza, ciò implica:

- a) un'enorme difficoltà – se non impossibilità – nel trovare un segno 'libero' registrabile in ogni Paese, benché al tempo stesso il commercio internazionale e le vendite *online* dimostrino che trattasi di una esigenza certamente non più solo dei grandi *brand* (e il problema è complicato dall'interesse ad ottenere un nome di dominio corrispondente, la cui previa occupazione non trova limiti territoriali o di categoria merceologica);
- b) un maggior numero di contenziosi relativi ad interferenze e confondibilità tra segni, molti dei quali decaduti per non uso.

4. Riforma introdotta tramite il Decreto Lgs. 15/2019

Sembra essere proprio questa una delle ragioni che hanno portato il legislatore ad intervenire con la riforma introdotta tramite il Decreto Lgs. n. 15/2019¹¹ che ha novellato il Codice introducendo la possibilità per l'UIBM di decidere circa la nullità e la decadenza dei marchi registrati presso lo stesso, grazie all'inserimento nella Sezione II bis del CPI degli artt. 184 da *bis* a *decies*: facoltà in precedenza attribuita solamente alle sezioni specializzate Proprietà Intellettuale (PI) dei tribunali.

Il nuovo procedimento di nullità e decadenza in sede amministrativa prevede che l'azione amministrativa avanti l'UIBM possa essere esercitata in alternativa a quella giurisdizionale, istituendo così un cd. doppio binario.

Il fine è chiaramente quello di ridurre la mole di lavoro che pesa sulle spalle dei tribunali ottenendo di riflesso un abbassamento dei tempi di giustizia, che da sempre immobilizzano il nostro Paese (benché la materia PI goda di tempistiche di gran lunga migliori rispetto al contenzioso in altre materie), e parimenti dei costi relativi, rispetto ai quali la crisi economica che stiamo attraversando ha riacutizzato la sensibilità.

La riforma attribuisce altresì la legittimazione ad agire a «qualunque interessato» per la presentazione di un'istanza di decadenza o nullità assoluta del marchio, mentre riserva la facoltà di agire facendo valere la nullità relativa di quest'ultimo solamente al «titolare di un diritto anteriore» e al titolare del marchio nelle ipotesi in cui la domanda di registrazione sia stata presentata senza il suo consenso (art. 184 *ter* CPI).

A livello formale, poi, il nuovo art. 184 *bis* limita l'oggetto dell'istanza di nullità o decadenza ad un solo marchio registrato per volta, e richiede la redazione in lingua italiana ai fini della sua ricevibilità, nonché una serie di formalità essenziali (ivi precisate) ai fini della sua ammissibilità.

Con riguardo alla fase istruttoria, il procedimento ricalca i tratti di quello adottato avanti l'EU IPO in relazione ai marchi UE: in questo senso, valutata la sussistenza dei requisiti formali dell'istanza, l'Ufficio procede comunicando alle parti l'inizio del procedimento in contraddittorio e fissando un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni. Le regole circa la 'prova d'uso', invece, seguono quanto previsto dalla disciplina inerente il procedimento di opposizione, già di competenza dell'UIBM.

Ai sensi dell'art. 184 *sexies*, le pronunce di decadenza o di nullità rese dall'Ufficio, sempre ricorribili davanti alla Commissione dei ricorsi, producono entrambe effetti *erga omnes*, con la differenza che la prima ha efficacia *ex nunc*, ossia dal momento del verificarsi della causa di decadenza, mentre la seconda produce effetti *ex tunc*, dal momento del deposito della domanda di registrazione del marchio oggetto di esame.

In questa prima fase di avvio del nuovo procedimento amministrativo, che implica l'assenza di casistica, si ritiene e si auspica che l'UIBM possa comunque basare le proprie decisioni su principi consolidati della giurisprudenza ordinaria sia in caso di nullità che nell'ipotesi di decadenza.

5. Decadenza del marchio

Tra gli altri effetti della crescita esponenziale del numero di marchi registrati nel mondo si assiste ad un ulteriore fenomeno strettamente connesso alla tematica della decadenza del marchio: il rilancio dei marchi del passato ovvero una sorta di nuovi 'marchi zombie'¹².

Trattasi della registrazione e dell'effettivo utilizzo da parte di soggetti diversi dai titolari di marchi decaduti per non uso o scaduti per mancato rinnovo, pratica auspicata da Remo Franceschelli fin dal 1974¹³ e ad oggi ammessa in ragione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12 del CPI¹⁴, secondo il quale il marchio anteriore da ritenersi decaduto per non uso oppure scaduto da oltre due anni non inficia la novità necessaria per la valida registrazione del marchio stesso.

Questo tipo di operazione, tuttavia, sebbene del tutto legittima e oggi espressamente prevista dalla legge, porta con sé alcuni aspetti problematici e mostra il fianco a diverse possibilità di abusare di quanto concesso dal legislatore.

In questo senso, l'effetto boomerang della previsione normativa si realizza nella eventualità che un soggetto registri a proprio nome un marchio già registrato in passato, decaduto o scaduto da oltre due anni, che però ancora gode di una certa popolarità nel pubblico dei consumatori (e, va da sé, di un certo potenziale a livello economico) legata al suo originario titolare.

In questo modo il nuovo titolare potrebbe sfruttare la notorietà del marchio, consolidata negli anni in ragione del suo collegamento con il suo titolare originario e, implicitamente, ingannare il consumatore che ancora lo ricollega al precedente titolare minando la funzione distintiva del marchio, intesa come sua

capacità di ricondurre il prodotto o servizio marcato a un determinato imprenditore, e più in generale la funzione di comunicazione del marchio stesso.

Si tratta esattamente di quanto verificatosi nel celebre caso SIMCA, affrontato dal tribunale di I grado UE con la decisione dell'8 maggio 2014¹⁵. Nel caso di specie il termine 'SIMCA', registrato fin dal 1959 in diversi Paesi europei e successivamente non più utilizzato, era stato oggetto di nuova domanda di registrazione come marchio comunitario nel 2008, sfruttando il mancato rinnovo dello stesso con riguardo ad alcuni Stati membri e il mancato utilizzo effettivo relativamente ai restanti che in origine erano stati oggetto di registrazione. Il Tribunale UE ha accolto la richiesta di dichiarazione di nullità del marchio oggetto di esame in ragione dell'accertamento della malafede del «nuovo richiedente» che era a conoscenza della condizione dei titoli della società interveniente (l'originaria titolare), e quindi anche della possibilità di sfruttarli, avendo lavorato presso quest'ultima per un breve periodo di tempo.

Detta tendenza evidenzia l'importanza economica che con notevole fiuto alcuni imprenditori hanno colto decidendo di non lasciare in stato di abbandono, ma anzi di sfruttare quell'aura di notorietà e fascino che certi *brand* conservano quasi come se fosse un valore intrinseco che prescinde dal mancato rinnovo, dalla scadenza e persino da un periodo di non utilizzo.

Un esempio tangibile di questa strategia di mercato è stato il notissimo 'Caso Boglione', imprenditore torinese che già nei primi anni 2000 intuì l'ancora vivo valore di mercato di diversi marchi italiani ormai in disuso da diversi anni, decidendo di rilevarli dalle rispettive società titolari, che all'epoca erano soggette a fallimento. È così che acquisì marchi ormai quasi del tutto abbandonati ma ancora colmi di potenziale come Superga e Robe di Kappa, rilanciandoli sul mercato con grande successo attraverso contratti di licenza e di franchising, tutto tramite l'allora neo-costituita BasicNet: società ad oggi quotata alla borsa di Milano a cui fanno capo anche marchi come Jesus Jeans, K-Way, Briko, Sebago e tanti altri.

6. Incremento del valore economico del marchio nella sua funzione attrattiva, nuove tecnologie e strumenti alternativi di veicolazione della pubblicità (social media, DOL)

Ogni impresa si prefigge il fine di acquisire sempre maggiori fette di mercato e di imporre il proprio prodotto tra le miriadi di succedanei esistenti al mondo in qualunque settore, conferendo primaria importanza non solo alla capacità distintiva di un marchio, ma anche a quella attrattiva ed evocativa¹⁶.

Il mercato sempre più internazionale e l'evoluzione della tecnologia e dei mezzi di comunicazione, come internet e i social network, evidenziano la necessità di spostare la promozione commerciale su questi nuovi «territori digitali» e

sulle nuove figure degli *influencer* (Key Opinion Leader, KOL) che ne diventano talora il canale privilegiato.

Il mondo digitale è in continuo e vertiginoso sviluppo e il fenomeno dei KOL ne costituisce ormai solamente la punta dell'iceberg. Anche all'interno di questa categoria, tra l'altro, non sono mancate peculiari evoluzioni che hanno coinvolto alcuni territori come l'Asia e in particolare la Cina. In questi Paesi infatti, accanto alla figura dell'*influencer* 'classico' di stampo occidentale a cui tutti siamo abituati a pensare, si è sviluppata quella dei cd. Cultural Opinion Leader (COL) intesi come *influencer* 'accettati' dal sistema politico e sociale cinese. Ancora più recente, poi, è la figura dei Digital Opinion Leader, conosciuti come DOL. Si tratta di una sorta di 'avatar digital', ossia persone virtuali non esistenti nella realtà, che stanno prendendo piede grazie allo sviluppo parallelo del metaverso inteso come nuova realtà virtuale sfruttabile dalle aziende a livello promozionale.

È chiaro che sul piano commerciale per le aziende l'utilizzo di *influencer* virtuali risulta ampiamente strategico e vantaggioso: essi consentono di collocarsi facilmente in diversi ambiti digitali, non più quindi solo nei *social media* ma anche nei videogiochi e nel metaverso, e sono allo stesso tempo completamente controllabili dal *brand* a cui fanno capo, implicando quindi meno rischi di immagine e maggiori garanzie circa la modalità di comunicazione adottata.

Non a caso Gartner prevede che nel 2025 il 30% dei budget di marketing degli *influencer* sarà assegnato agli *influencer* virtuali¹⁷. Tra i primi a credere in questo trend crescente è stato Buzoole, che ha lanciato un progetto 'metahuman' con la 'virtual *influencer*' Zaira, a oggi tra le più note in Italia.

Sarà la gestione dei rischi a fare la differenza nel prossimo futuro di questi sviluppi, ibridati con la tecnologia *blockchain*. I KOL e i COL stessi avranno tendenzialmente un proprio clone virtuale certificato, e pertanto ci sarà bisogno di una maggiore attenzione, oltre all'aspetto legale, anche ai meccanismi di protezione e tutela da parte delle piattaforme. Parimenti, si dovrà lavorare sulla trasparenza degli '*smart contract*' (definiti all'art. 8 *ter* del d.l. n. 135/2018¹⁸) legati all'acquisto di beni digitali.

Trattandosi di fenomeni dinamici, oggetto di trasformazioni nel breve periodo, la normativa che governa questo settore è ancora oggi in divenire, in particolare modo sotto il profilo processuale ed esecutivo.

Da un punto di vista strettamente sostanziale, i DOL potrebbero essere definiti come prodotti digitali, come *software* in senso ampio di proprietà di coloro che li hanno creati, e di conseguenza comportare l'applicazione delle leggi e dei principi che governano il Diritto d'Autore e in parte anche il Diritto dei Brevetti, ovviamente modulandoli in base alle caratteristiche di queste nuove realtà e quindi applicandovi una interpretazione evolutiva.

Considerando poi dette iniziative (DOL, o gli avatar di COL e KOL, ecc.) in relazione al contesto nel quale vengono inserite, le stesse appaiono come vere e proprie fattispecie di matrice promo-pubblicitaria con finalità commerciali, escogitate per promuovere la vendita di prodotti e servizi. E qui va ricordato che, per esempio, l'attività degli *influencer* viene puntualmente regolata dalla Digital Chart¹⁹ che dal 2016 in Italia è stata promulgata dallo IAP (Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria).

A tal proposito non solo lo IAP, ma anche il Codice del Consumo²⁰ (e analoghe normative vigenti in moltissimi Paesi), precisano che per pubblicità deve intendersi qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in qualsiasi modo allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi, vale a dire tutto ciò che è idoneo a indurre un consumatore all'acquisto: dette definizioni sono infatti più o meno parimenti formulate nel Codice del Consumo, nelle regole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale²¹. Nel merito le varie normative ben potrebbero far fronte ad eventuali illegittimi metodi comunicazionali volti a far passare come espressione di opinioni personali messaggi *business oriented*.

Il potere effettivo dello IAP non va sottovalutato: dal 1966 vi hanno aderito la RAI, le principali case editrici, la stampa, le aziende che gestiscono la cartellonistica, e a seguire le radio libere e le TV private e commerciali inclusa Mediaset, ecc.

Ciò significa che se un messaggio o un'iniziativa volta ad indurre una persona all'acquisto di un bene o di un servizio viene giudicata illegittima (perché non veritiera, ambigua, omissiva, non corretta, denigratoria, ecc.) di fatto non viene diffusa (o la sua trasmissione viene bloccata/censurata) e di conseguenza viene resa del tutto inutile allo scopo.

Tra l'altro, lo IAP garantisce tempi di reazione molto rapidi. Si parla infatti di due o tre settimane, con tanto di «inversione dell'onere della prova»: la veridicità e correttezza di ciò che è stato «dichiarato» nel messaggio o nell'iniziativa promozionale in questione deve essere supportata da prove (anche di natura tecnico-scientifica).

Da ultimo, nell'estate del 2022, anche Google Italia ha aderito allo IAP e ha così formalmente riconosciuto le norme ivi applicate: qualsivoglia decisione dello IAP verrà quindi considerata in automatico “buona e giusta” da Google che per l'effetto provvederà a deindicizzare le pagine Web in questione in forza di dette decisioni, così ‘censurando’ iniziative promo-pubblicitarie non ritenute lecite rispetto ai principi del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Aspetti più problematici potrebbero insorgere in ambito fiscale, esecutivo e sanzionatorio.

In questo senso, la potenziale rapida successione di passaggi di proprietà e quindi giurisdizione, competenza e legge applicabile porta con sé grandi difficoltà a livello esecutivo.

Dalla dinamicità che contraddistingue i mercati digitali deriva una grandissima difficoltà nell'identificazione dell'autore/creatore del prodotto digitale e, di conseguenza, nell'individuazione dei responsabili della violazione.

A oggi, gli strumenti di carattere innovativo delineati sembrano essere principalmente due: il *Delisting*, che si traduce nella riduzione della visibilità dei prodotti digitali (tra cui anche gli NFT) tramite richieste al *Market Owner*, e il *Burning*, inteso come richiesta, anche in questo caso presentata al *Market Owner*, di eliminare il prodotto digitale che si ritiene in violazione.

A ben vedere, a livello procedurale il sistema ricorda da lontano quanto oggi sta accadendo a seguito dell'adesione di Google all'Alleanza Europea per l'Etica in Pubblicità (EASA, l'associazione europea delle autodiscipline pubblicitarie) che, imponendo – come ricordato poco fa – l'applicazione dell'intera disciplina dello IAP e parimenti di tutte le sue decisioni, pone Google, per analogia con il *Market Owner*, quale soggetto in prima linea per intervenire concretamente nel caso di violazioni.

A questi rimedi più recenti, poi, si affianca la possibilità di esperire le azioni legali tradizionali. Tra i mezzi più 'classici' pare che l'inibitoria assistita da *astreintes* possa costituire l'arma migliore in quanto maggiormente idonea rispetto alle caratteristiche del fenomeno: si tratta di strumento – tra l'altro – rispetto al quale si è assistito ad una esponenziale crescita già nel periodo pandemico.

7. Scenario internazionale di tutela dei marchi nel metaverso

Numerose sono le aziende che hanno iniziato ad occuparsi maggiormente della protezione dei propri marchi per prodotti e servizi fruibili nel mondo virtuale, con particolare riferimento al metaverso, al fine di espandere il proprio *business* al di fuori dei confini del mondo fisico.

I grandi marchi hanno sviluppato nuove linee di prodotti, ospitato showroom virtuali, creato offerte in edizione limitata; il metaverso ha dato la possibilità a vari *brand* di allearsi e creare delle partnership strategiche per entrare nel mercato dei Non-Fungible Token (NFTs): pensiamo alla partnership tra Prada e Adidas²², oppure a quella tra Moncler e Fortnite (piattaforma di gaming). In questo nuovo contesto, fondamentali saranno la regolamentazione dei diritti di proprietà intellettuale, la definizione del rapporto tra le parti, la tutela dei marchi, del diritto d'autore, delle licenze, degli eventuali co-branding, ecc.

Uno degli sviluppi in tal senso riguarda il caso METABIRKINS, con la vertenza intentata da Hermès nei confronti dell'artista Mason Rothschild, che aveva messo all'asta su Rarible, un *marketplace* di NFTs, opere virtuali che raffi-

guravano le borse BIRKIN di Hermès in formato digitale. L'artista aveva posto in vendita borse virtuali con prezzi che partivano da 40.000 USD per unità, sfruttando la celebrità del *brand* BIRKIN, ragion per cui Hermès è dovuta intervenire lamentando la contraffazione dei suoi diritti di marchio sul nome BIRKIN e sul disegno dell'iconica borsa, stante l'evidente rischio di confusione e associazione con il *brand* originale, che ben poteva trarre in inganno il pubblico di riferimento, inducendolo a ritenere esistenti (invero mai autorizzati) rapporti di collaborazione tra l'artista in questione con la celebre *maison* francese²³.

Le evoluzioni del caso in esame e lo sviluppo di una casistica giurisprudenziale su tematiche simili saranno interessanti per delineare un orientamento futuro sulle nuove fattispecie coinvolte.

Fondamentale sarà la messa a punto di oculare strategie di protezione dei propri *brand* nei Paesi di principale interesse commerciale, attraverso professionisti specializzati in proprietà intellettuale in grado di valersi di corrispondenti attivi in tutte le giurisdizioni coinvolte, così da ridurre il rischio di contraffazione, da un lato, e precostituire le basi per potersi difendere in modo efficace, dall'altro. A livello pratico, si tratta quindi di mettere in campo (i) una tutela preventiva attraverso depositi di marchio nei settori afferenti il metaverso, nel rispetto dei criteri di classificazione dei prodotti/servizi nei diversi ordinamenti coinvolti²⁴, nonché (ii) una tutela successiva attraverso attività di sorveglianza tecnologica delle eventuali contraffazioni del marchio nel mondo virtuale: la c.d. *brand protection*, ovvero la sorveglianza strategica del *brand* sulla rete.

Indubbiamente, man mano che il metaverso verrà modellato e implementato, sorgeranno casistiche nuove, che dovranno essere affrontate nei diversi ordinamenti con strumenti legali innovativi.

Del pari, la necessità di varare strategie mirate alla *brand protection* dei marchi sulla rete nasce dagli impatti che l'intelligenza artificiale sta già di fatto assumendo nel vasto mondo della proprietà intellettuale. Questo aspetto merita un'ampia riflessione e la necessità di sviluppare approfondimenti volti ad anticipare le ampie influenze che l'AI non mancherà di esercitare nella creazione e nella tutela dei marchi, con innegabili impatti sul diritto d'autore e su altri ambiti connessi.

¹ Vedi <https://statistiche.uibm.gov.it/> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

² GU, 29 dicembre 2016, n. 303, S.O.

³ Questo decreto rappresentò la risposta all'esigenza di frenare la delocalizzazione di imprese storiche italiane sulla scia dell'ennesimo eclatante caso che coinvolgeva la società dolciaria Pernigotti, acquisita nel 2013 dal gruppo turco dei fratelli Toksöz, in quei mesi intenzionato a delocalizzare la produzione a Istanbul.

⁴ Trattasi del c.d. "Decreto Crescita", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁵ D. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in GU, 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

⁶ L'esigenza palese era quella di estendere ad un numero maggiore di aziende la possibilità di ottenere i vantaggi che il riconoscimento di un marchio storico nazionale poteva offrire.

La dottrina sottolineò come il testo della norma si prestasse a plurime questioni interpretative, relative a che cosa si intende per "impresa produttiva nazionale":

- rileva il luogo dove si trova la sede legale?
- e se la maggior parte della produzione è all'estero?
- quante "sedi produttive" devono essere italiane?
- la titolarità del capitale deve essere italiana?
- e se fiscalmente l'azienda non paga le tasse in Italia?
- si applicano parametri legati alla prevalenza?

Si cercarono risposte nelle norme di diritto internazionale privato, secondo cui per individuare il collegamento di un ente giuridico con un determinato ordinamento nazionale si applica normalmente il criterio dell'incorporazione, a meno che non si debba ricorrere alla teoria della "sede reale" (cfr. Art. 25 L. 218/1995).

Si fecero altresì riflessioni su quali fossero le aziende d'eccellenza rimaste in Italia. Prendiamo la FIAT: realtà oggi italo-statunitense di diritto olandese, la cui sede legale è ad Amsterdam, mentre il domicilio fiscale è a Londra. O la Ducati, celebre marca di motociclette, ora di proprietà di Lamborghini, la quale però a sua volta fa parte del Gruppo Audi dal 1998. Merloni Elettrodomestici è diventata Indesit Company, che ha sede a Fabriano, ma fa parte del Gruppo Whirlpool, statunitense. Bulgari, Fendi, Acqua di Parma, Loro Piana, Emilio Pucci, Berluti: proprietà del gruppo LVMH. Gucci, Pomellato, Bottega Veneta, Brioni: proprietà del Gruppo Kering. Krizia: in mano al gruppo cinese Marisfrolg Fashion Co. Ltd. Mentre Valentino oggi fa capo al gruppo Mayhoola for Investments Spc del Qatar.

Altra parte della dottrina sottolineò che questa normativa ha come punto focale quello di impedire l'utilizzazione di marchi da parte di acquirenti che, rilevando un'azienda, decidessero di spostare la produzione: chiunque decida di acquisire l'azienda sarà infatti vincolato a mantenerne la produzione principale nel comune in cui lo stabilimento produttivo era situato alla data di registrazione del marchio; in caso contrario decadrà dal diritto all'utilizzo del marchio stesso (Art. 5). Le imprese iscritte all'albo hanno la possibilità di aprire nuovi stabilimenti all'estero, purché - per la conservazione dei diritti sul marchio storico - venga mantenuta e non venga ridotta la produzione anche nello stabilimento principale in Italia.

⁷ GU, 24 febbraio 2020, n. 46, S.O.

⁸ GU, 7 aprile 2020, n. 97, S.O.

⁹ EUIPO, Relazione annuale di attività consolidata 2021, disponibile al link <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/annual-report> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹⁰ Vedi <https://www3.wipo.int/ipstats/> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹¹ GU, 8 marzo 2019, n. 57, S.O.

¹² Così definiti dall'Avv. CARLO SALA, Member of Council and Supervisory Board presso ECTA il quale, con indubbia originalità, ricordando che nella pratica voodoo zombie è il cadavere riportato in vita da un potere soprannaturale, definisce marchi zombie quelli con mancato uso (ora quinquennale) o scaduti per mancato rinnovo e si chiede se ciò sia di per sé sufficiente a rendere tali vecchi marchi liberamente disponibili per un nuovo deposito ed uso da parte di terzi, ove essi abbiano dei residui di notorietà nel ricordo dei consumatori (così in <https://www.linkedin.com/pulse/i-marchi-zombie-una-prospettiva-ue-carlo-sala/?originalSubdomain=it> e in https://www.interpatent.it/i_marchi_zombie_una_prospettiva_ue).

¹³ REMO FRANCESCHELLI, Cimiteri e fantasmi di marchi, in Riv. Dir. Ind., 1974, I, 5.

¹⁴ Art. 12, comma 2: "Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o di certificazione o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità".

¹⁵ Tribunale I grado UE, sez. V, 08 maggio 2014 n. 327, Simca, T-327/12 disponibile al link <https://curia.europa.eu/>.

¹⁶ Come si è rilevato in dottrina, “la stessa corte di Cassazione è più volte intervenuta per ricordare che il marchio, di per sé, garantisce l’origine imprenditoriale dei prodotti e servizi per i quali è registrato ed usato, cioè il fatto che un determinato soggetto abbia l’esclusiva (e la responsabilità) su quei prodotti e quei servizi che dal marchio sono contraddistinti.

Una regola ulteriore si applica se il marchio comunica, nella percezione del pubblico, anche un legame al territorio, perché in tal caso usarlo per prodotti o servizi che tale legame non presentano determina un inganno, sanzionato con la decadenza: inganno, s’intende, da valutare caso per caso, in base alla concreta percezione del pubblico e che del resto il titolare può evitare semplicemente comunicando in modo efficace ai consumatori l’avvenuto distacco”: così CESARE GALLI, Esame del Decreto Crescita, dal caso Pernigotti ai “marchi storici”, passando per toponimi e lesa maestà nazionale, in *Filodiritto*, 1° Luglio 2019 disponibile al link <https://www.filodiritto.com/decreto-crescita-i-discutibili-interventi-del-governo-tema-di-proprietari-intellettuali> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

¹⁷ <https://www.naxa.ws/6-previsioni-di-gartner-per-il-marketing-del-2022/>.

¹⁸ D. l., 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modifiche dalla Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 n. 12, in *GU*, 12 febbraio 2019, n. 36, S.O.

¹⁹ IAP, Regolamento Digital Chart, disponibile al link <https://www.iap.it/wp-content/uploads/2020/06/Regolamento-Digital-Chart.pdf> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

²⁰ D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in *GU*, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

²¹ IAP, disponibile al link <https://www.iap.it/wp-content/uploads/2022/08/Codice-68a-edizione-9-febbraio-2021-modifica-art.-43.pdf> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

²² Vedi <https://www.adidas.com/prada-nft> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023).

²³ La violazione dei marchi di Hermès è stata ritenuta sussistente dalla United States District Court for the Southern District of New York che, nella sua decisione del 14 febbraio 2023, ha recepito quanto stabilito nel verdetto della giuria dell’8 febbraio 2023. Su questa decisione si veda il commento dal titolo Libertà di espressione artistica e tutela del marchio: il caso Metabirkins, disponibile nelle News di LES Italy al link <https://les-italy.org/ultime-news/liberta-di-espressione-artistica-e-tutela-del-marchio-il-caso-metabirkins>.

²⁴ Vale la pena richiamare l’attenzione su questo nuovo scenario di tutela che estende la protezione dei marchi in un più ampio ambito, avuto riguardo alle classi inerenti a prodotti/servizi digitali (tra le altre, le classi 9, 35, 42) nonché alle implicazioni connesse al *core business* del titolare del marchio ed alle peculiarità di classificazione vigenti nei diversi ordinamenti di interesse. Per approfondimenti in argomento: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2022/the-metaverse-a-brief-overview-tm-considerations> (ultimo accesso in data 09 marzo 2023)/.

Il *design*

A cura di Giovanni F. Casucci*, Michele De Lucchi** e Antonio Di Bernardo***

1. Introduzione

Da sempre sostengo che il ruolo del *design* non sia meramente un contributo tecnico alla realizzazione di prodotti di qualità, quanto l'identificazione e la creazione di un immaginario migliore sul quale alimentare le aspettative del futuro. Certamente dal *design* ci aspettiamo funzionalità e bellezza, economicità e praticità, plasticità e, volendo, anche artisticità, ma spesso ci dimentichiamo che il vero compito della disciplina è indagare sui bisogni delle persone. Quando si progetta non si definiscono solo forme e colori, ma anche comportamenti. Il disegno degli spazi, i percorsi, gli arredi, i dettagli, tutto influisce sui comportamenti e le emozioni di chi userà quegli ambienti. Con ambienti sbagliati e opprimenti si possono fare grandi danni, al contrario uno spazio curato può essere terapeutico e favorire il benessere fisico e psicologico.

Quindi un buon progetto non è una semplice applicazione di manualistica, ma richiede una visione più ampia, un approccio umanistico. È una questione antropologica: gli stili di vita e i comportamenti umani si evolvono in continuazione, per essere progettisti bisogna captare le esigenze del proprio tempo, interpretarle e poi avere il coraggio di fare un passo più in là.

Il *design* sarà sempre più rilevante nella nuova società, in cui la creatività diventerà la capacità più richiesta e necessaria a fronte dell'efficienza delle tecnologie digitali e delle piattaforme di intelligenza artificiale.

I nuovi *designer* dovranno avere un'immaginazione creativa per porsi domande, formulare ipotesi e scoprire soluzioni, con l'obiettivo di trasformare i concetti astratti e intangibili in oggetti tangibili.

Così sintetizzo i miei tre fulcri dell'ispirazione per il *design*.

— Una delle più tradizionali fonti d'ispirazione è il dialogo e ancora di più lo è oggi. Il *design* è dialogo. Tutto è dialogo e tutto è in dialogo. Dialogare è costruire relazioni e il *design* costruisce relazioni tra gli oggetti e i prodotti, tra il mondo dell'imprenditoria, quello del mercato e quello del consumo. Bisogna essere consapevoli che il mondo è in costante trasformazione, che il mondo attuale

* Avvocato, EY - autore della sezione 3 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

** Architetto, fondatore AMDL CIRCLE - autore della sezione 1 del presente contributo.

*** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), THINX Srl - autore della sezione 2 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

è diverso da quello da cui veniamo e bisogna concedersi sempre la possibilità di sperimentare, senza la paura di sbagliare. Bisogna abbracciare con entusiasmo le nuove conoscenze, i nuovi strumenti tecnologici, i nuovi assiomi, i nuovi stili di vita. Quello che alla base non cambia è l'impegno a combinare la conoscenza con la responsabilità: la conoscenza è la forza dell'intelligenza orientata alla verità e la responsabilità è la forza di volontà orientata al bene. Come diceva Socrate la difficoltà è fare le domande giuste ma con una domanda ben posta si ha già la risposta in mano.

- L'ispirazione si trova nelle deviazioni. *Design* è curiosità, prontezza di spirito, sagacia. La rete del sapere cui abbiamo accesso oggi è una miniera di ispirazioni. Ma bisogna uscire dalle strade impostate. I processi di conoscenza non sono più convenzionalmente lineari ma a rete. Non sentiamo più necessario rimanere sintonizzati su un unico tema per essere efficienti. Ci siamo abituati a ragionare in rete senza seguire un filo logico, un ragionamento conseguente, un processo mentale che ci conduca dal rilevamento di un problema alla sua soluzione e solo a quella. In rete saltelliamo da un'informazione all'altra, attratti da seduzioni mentali che ci permettono di divagare senza perdere l'obiettivo finale, disponibili a trattare e compromettere anche il significato del nostro operare. Ci lasciamo affascinare da quello che i vari algoritmi di connessione ci suggeriscono e navighiamo senza bussola attratti dalla speranza di trovare qualcosa di speciale, inusitato, imprevedibile. Insperato a noi stessi e agli altri. Dal confronto con i nuovi progettisti che incontro nei miei corsi ho imparato che questi processi di apprendimento possono dare grandi risultati, non possibili cinquant'anni fa durante i miei anni di scuola. Ho capito che questi processi di navigazione libera sono da incoraggiare e hanno reso il lavoro di *team* molto più ricco e attrattivo, favoriscono gli incontri e rendono più morbidi gli scontri. In una rappresentazione grafica le reti sostituiscono le linee, il foglio si copre di una texture coprente e multidirezionale che sostituisce la texture di rette con evidenti direzioni prefissate. *Design* è essere vigili, attenti, pronti a captare la novità procurate da eventi caotici e ingovernabili, trasformarla in idea, modellarla in una forma, accompagnarla a diventare un prodotto.
- La vita è ispirazione. Il *design* è la filosofia applicata alla vita e la vita con tutte le varianti e le sue diversità è il luogo più fertile per l'ispirazione del progettista. Per essere *designer* è necessario coniugare una professionalità tecnica e competente con una personalità di spessore umanistico per affrontare i grandi mali di cui soffre la nostra civiltà, percepiti dai giovani come talmente gravi da generare sconforto e considerare inevitabile la nostra decadenza. Dobbiamo valorizzare la nostra essenza specifica di esseri pensanti, in un'epoca di continue trasformazioni dove il progetto ha il compito di aggiornare

continuamente, e senza nostalgie, la condizione umana. «Una mente tutta logica è come un coltello di sola lama: fa sanguinare la mano che lo adopera» (Rabindranath Tagore) il *design* è tecnologia, razionalità, logica e al tempo stesso sensibilità, emozione, ricerca della magia che c'è in tutte le cose pervase dall'umano. Il mondo dell'uomo è fatto da oggetti e il *designer* è responsabile del significato che gli attribuiamo. Di conseguenza del loro valore.

2. La tutela del *design*

Ravvedendo la necessità di tutelare le opere di *design*, già dal 1998 il Parlamento Europeo emanava la prima direttiva (98/71¹) per indicare i principi fondamentali del diritto dei disegni e modelli per l'Unione Europea. Tali principi sono poi stati armonizzati dal Regolamento CE n.6/2002² che ha visto la nascita del «disegno o modello comunitario», un titolo unico avente valenza in tutto il territorio dell'Unione Europea.

In Italia, un'opera di *design* può quindi essere tutelata mediante registrazione di un «disegno o modello comunitario», o mediante registrazione di un «disegno o modello» italiano, disciplinato dagli articoli 31-44 CPI.

Poiché entrambe le forme di tutela, comunitaria e italiana, sono sostanzialmente allineate, qui di seguito le tratteremo congiuntamente salvo indicare specifiche peculiarità ove necessario.

2.1 Cosa si può tutelare

Innanzitutto, il disegno o modello permette di tutelare l'aspetto di un intero prodotto o anche solo una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

Ciò vuol dire che il *designer* che caratterizzi una propria linea di prodotti per un particolare elemento estetico, potrà cercare di tutelare quel particolare aspetto indipendentemente dalle varianti della linea stessa. Per esempio, l'AUDI® potrà decidere di caratterizzare tutte le sue autovetture per una particolare griglia frontale o per un particolare gruppo ottico e registrare il *design* di questi elementi indipendentemente dal corpo della vettura.

Non tutte le parti di un prodotto possono però essere tutelate, in particolare non possono essere protette dal disegno o modello quelle parti di un prodotto che svolgono una funzione tecnica, in particolare quelle parti del prodotto la cui forma serve a interconnettere un prodotto a un altro.

Per restare nell'esempio dell'autovettura, si potrà proteggere una particolare estetica del gruppo ottico, ma non il profilo che ne permette il fissaggio al telaio. La scelta del legislatore è chiara: sì alla protezione delle forme estetiche, ma

libertà di produrre pezzi di ricambio; i concorrenti dovranno essere messi nelle condizioni di realizzare gruppi ottici montabili sulle vetture AUDI®, ma utilizzando forme estetiche differenti.

Vi è però un'eccezione alla regola, e riguarda i prodotti modulari, come il LEGO®. In questo caso, quando la forma del prodotto ha lo scopo di consentire l'unione di prodotti multipli per formare differenti combinazioni, allora tale forma sarà proteggibile.

In tutti i casi, la forma del prodotto proteggibile è sempre e solo quella visibile durante il normale utilizzo del prodotto, vale a dire visibile da parte dell'utilizzatore finale del prodotto. Se restiamo sull'esempio dei gruppi ottici, è ragionevole ritenere che la parte visibile sarà quella che risulta visibile una volta che il gruppo è montato sull'autovettura, non quella che resta nascosta all'interno dell'autovettura, anche se tale parte potrà essere visibile durante le operazioni di montaggio o manutenzione del gruppo ottico. La questione è però complessa e ogni caso va valutato singolarmente. In una recente decisione di marzo 2023³ il Tribunale dell'Unione Europea, si è espresso favorevolmente alla registrazione di un elettrodo per una torcia al plasma. Pur non essendo l'elettrodo visibile durante l'utilizzo della torcia, il Tribunale ha considerato che tale elemento, che deve essere sostituito ogni 3-5 ore di lavoro, debba essere considerato un prodotto consumabile, quindi un prodotto distinto dalla torcia e proteggibile di per sé.

2.2 Requisiti per la registrazione

Ovviamente, non basta che la forma di un prodotto sia visibile e non svolga funzioni tecniche perché la stessa possa essere registrata. Dato che il disegno o modello conferisce al titolare il monopolio sulla forma registrata, tale forma dovrà essere degna di tutela, e, conseguentemente, essere nuova e possedere carattere individuale.

Novità

Per poter essere registrata, la forma del prodotto dovrà differire da qualsiasi altra forma precedentemente divulgata al pubblico. In altre parole, al momento della domanda di registrazione, il pubblico non deve essere al corrente di forme identiche o sostanzialmente identiche. Due disegni e modelli, infatti, si reputano identici non solo quando sono perfettamente sovrapponibili, ma anche quando differiscono solo per dettagli irrilevanti.

Il concetto di divulgazione al pubblico merita qualche approfondimento, in quanto piuttosto peculiare della materia e differente rispetto al concetto di divulgazione utilizzato in altri settori, come quello brevettuale.

Mentre per il brevetto si applica il concetto di novità assoluta, per cui l'invenzione deve essere nuova rispetto a qualsiasi cosa nota al pubblico, per via scritta

o orale, e comunque resa pubblica da chiunque in qualsiasi parte del mondo, nel caso dei disegni o modelli vale un concetto di novità differente.

Innanzitutto, non si considerano divulgazioni opponibili alla registrazione del disegno o modello le divulgazioni che siano state fatte dall'autore, o da suo avente diritto (quale il committente), o da terzi informati dall'autore o dall'avente diritto, nei dodici mesi antecedenti al deposito della domanda di registrazione o della priorità⁴, se questa è rivendicata.

Nel caso del *design*, quindi, l'autore gode di un «periodo di grazia», in cui può divulgare il prodotto senza averlo prima registrato. Una previsione simile è prevista anche in altri Paesi extra europei, come gli Stati Uniti, mentre non è prevista in Cina, dove viene applicato il criterio di novità assoluta. È quindi bene pensare, prima di divulgare il prodotto, se tale prodotto possa avere uno sbocco in mercati ove la tutela del *design* preveda di registrare il disegno o modello prima di qualsiasi divulgazione al pubblico.

Tornando all'Italia e all'Europa, di cui ci occupiamo, un disegno o modello si considera divulgato se è stato registrato, o se è stato reso accessibile al pubblico (per esempio mediante messa in commercio o esposizione in fiera). In caso di accessibilità al pubblico, il disegno o modello si considera divulgato se gli eventi che lo hanno reso pubblico potevano essere ragionevolmente conosciuti dagli operatori del settore interessato operanti nella Comunità Europea. In questo senso, la presentazione di un prodotto a una convention asiatica, dove non partecipavano operatori economici della Comunità Europea, e il cui contenuto non poteva essere ragionevolmente noto agli operatori Europei del settore, non costituisce divulgazione opponibile alla registrazione del disegno o modello.

Infine, non si considera neppure accessibile al pubblico il disegno o modello che sia stato divulgato sotto vincolo di riservatezza.

Carattere individuale

Perché possa essere registrato, un disegno o modello deve presentare carattere individuale, vale a dire deve generare nell'utilizzatore informato un'impressione che differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello anteriore che sia stato precedentemente divulgato al pubblico.

L'utilizzatore informato è una figura intermedia tra il consumatore medio (normalmente informato e ragionevolmente attento) e la persona esperta e competente in materia (con conoscenze tecniche approfondite e in grado di osservare nel dettaglio le differenze minime che possono sussistere tra due disegni o modelli), dotato di particolare vigilanza derivante indifferentemente dall'esperienza personale o dalla conoscenza approfondita del settore grazie ai quali conosce vari *design* esistenti nel mercato di riferimento e dimostra un grado di attenzione

relativamente elevato⁵, anche senza essere necessariamente un professionista o esperto tecnico. Per cercare di semplificare il concetto, l'utilizzatore informato può essere ragionevolmente identificato nel consumatore che, cercando un prodotto sul mercato, pur senza essere un esperto, gira tanti negozi e si fa una certa 'cultura' sulle soluzioni disponibili.

L'impressione generale sorge dall'apprezzamento della forma nel suo complesso e non dalla comparazione dei singoli elementi che compongono i due disegni e modelli a confronto. Durante il processo di valutazione, l'utilizzatore informato deve richiamare alla mente l'immagine imperfetta del disegno rimasta impressa nella sua memoria, non avendo a disposizione i modelli per un confronto diretto. Si tratta quindi di un confronto indiretto fondato su un ricordo imperfetto di disegni o modelli determinati⁶. Per tornare all'esempio del consumatore che gira per negozi, dobbiamo pensare che questo, girando di negozio in negozio non avrà un ricordo preciso dei modelli visti in precedenza, ma ricorderà gli elementi distintivi che ne determinano l'impressione generale e confronterà questo ricordo imperfetto con i modelli che di volta in volta va a vedere.

Nel valutare l'impressione generale, bisogna tenere conto del margine di libertà che aveva l'autore del disegno o modello, questo perché in determinati settori vi possono essere vincoli di progettazione derivanti dalla funzione tecnica del prodotto o da determinate prescrizioni normative. Nel valutare l'impressione generale bisognerà quindi valorizzare gli elementi individualizzanti che il *designer* ha saputo introdurre alla luce di tali vincoli di progettazione.

2.3 Aspetti pratici della registrazione

Sia a livello italiano che comunitario, è possibile depositare più disegni e modelli con una stessa domanda di registrazione, ottenendo così un significativo risparmio in termini economici. Le domande di registrazione vanno depositate rispettivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), o all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Ciò è possibile, tuttavia, solamente quando i disegni e modelli appartengono alla medesima classe dell'elenco Eurolocarno, per esempio si potrà depositare una domanda di registrazione multipla contenente una o più sedie (inserite nella classe 06, sottoclasse 01) e uno o più tavoli (inseriti nella classe 06, sottoclasse 05). L'unica eccezione è il caso degli ornamenti (classe 32), che può essere inserita in aggiunta ad altre classi.

Ciascun modello potrà contenere più viste del prodotto che si vuole registrare, l'EUIPO consente di depositare 7 viste del prodotto, che di solito sono dedicate a rappresentare il prodotto da 6 lati differenti più una vista isometrica. Il numero e il tipo di viste che si desidera depositare non è vincolante, ma è importante che tali viste rappresentino ciò per cui si richiede protezione e non altro.

La protezione conferita dal disegno modello, infatti, dipende dall'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato, quindi, da ciò che l'utilizzatore si ricorda vedendo le immagini che sono inserite nella domanda di registrazione. Per questo motivo è possibile tratteggiare alcune parti di una rappresentazione grafica per indicare che le stesse non formano parte del disegno o modello, come nella figura 1 che segue, dove le ruote del monopattino sono tratteggiate in quanto possono avere forma qualsiasi.



Figura 1 - Design Comunitario No 008281505-0001



Figura 2 - Design Comunitario No 000154687-0016

Le rappresentazioni, come nelle immagini qui sopra, possono essere in bianco e nero, per indicare che la protezione sarà estesa a qualsiasi colore o materiale, o possono invece essere a colori e rappresentare i materiali che contribuiscono a definire il carattere individuale del disegno o modello, come nell'immagine che segue.

Sia in Italia che in Europa, la registrazione del disegno conferisce una protezione per cinque anni che può essere rinnovata per ulteriori quattro quinquenni, per una protezione complessiva di 25 anni. In altri Paesi la durata della protezione è diversa, riportiamo nella tabella che segue alcune indicazioni.

2.4 Il design non registrato

Il legislatore europeo, sentita la necessità di tutelare le opere del *design*, ha previsto che anche i disegni e modelli che godano dei requisiti di novità e carattere individuale sopra esposti, ma che non siano registrati, siano comunque tutelati per tre anni a partire dalla loro divulgazione (art. 11 Regolamento CE n.6/2002).

Nel caso di disegno o modello non registrato, la tutela decorre dalla data di prima divulgazione del disegno o modello, tuttavia, la tutela è più limitata e si estende solo alle opere che risultino da una copiatura del disegno o modello non registrato. L'uso del disegno o modello che derivi da una creazione indipendente, sarà quindi lecito.

3. Altre forme di tutela del *design*

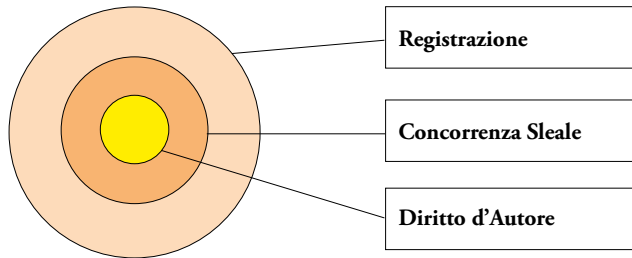
Il *design* industriale può beneficiare anche di altre due opzioni di protezione giuridica: il diritto d'autore e la concorrenza sleale.

È ragionevole porsi la domanda di come tali altre due forme di protezione interagiscano con la protezione conferita dalla registrazione e/o se si possa scegliere la forma di protezione più conveniente in termini di durata, copertura territoriale e costi.

Il seguente schema presenta una forma di comparazione su alcune caratteristiche:

DIRITTO	FORMALITÀ	DURATA	TERRITORIO	COSTI
Registrazione	Deposito Domanda di registrazione	UE 25 anni max dal deposito USA 15 anni dalla registrazione CINA 15 anni max dal deposito	Limitato ai Paesi di deposito della registrazione	Tasse di deposito Onorari professionali Tasse di rinnovo (ogni 5 anni in UE, ogni anno in Cina)
Diritto D'autore	In UE nessuna, ma va provata l'origine creativa In USA e CINA è richiesto un deposito nazionale a fini di opponibilità del diritto	In UE e USA tutta la vita dell'autore/i più 70 anni <i>post mortem</i> In CINA tutta la vita dell'autore/i più 50 anni <i>post mortem</i>	Illimitato, con copertura automatica in tutti i Paesi Membri della Convenzione di Berna (181)	In UE Nessuno In USA e CINA sono richieste le tasse di registrazione (<i>una tantum</i>)
Concorrenza Sleale	nessuna, ma va provata la prima introduzione nel mercato	Nessuna scadenza specifica. Protezione efficace fin tanto che il <i>disegn</i> non risulti «volgarizzato»	Illimitato, con copertura automatica in tutti i Paesi Membri della Convenzione di Parigi (179)	Nessuno

Tuttavia, è bene essere consapevoli che l'ambito di protezione è molto differente; con una rappresentazione grafica si può esprimere al meglio la diversità dei singoli diritti:



In altri termini:

- la protezione per registrazione (che abbiamo visto al paragrafo precedente) è più estesa, sia perché copre *design* simili per effetto di una valutazione di ‘impressione generale’ dell’utente informato, sia perché la norma non richiede la prova di un rischio di confusione per i consumatori;
- la protezione per concorrenza sleale, pur coprendo anche le similitudini, richiede sempre la prova di un rischio di confusione da parte dei consumatori e in ogni caso la prova della pre-esistenza del *design* nello specifico territorio di riferimento rispetto all’imitatore;
- la protezione per diritto d’autore si limita a tutelare la specifica forma espressiva scelta, non potendosi estendere a forme espressive diverse anche se basate su un ‘concept’ del tutto analogo.

Tali diversità permettono di comprendere la coesistenza e la cumulabilità di queste tre categorie giuridiche.

È comprensibile che un *design* possa essere gestito con tutti e tre i vari criteri, se ci si pone in ottica multi-territoriale in un ampio arco temporale. Si consideri il *design* di una lampada (per esempio) generato in Italia da un’azienda con una buona rete di distribuzione internazionale. Nei primi 5 anni si verificherà una possibile crescita di fatturato nei mercati prossimi in UE. La crescita invece negli altri due mercati (USA e Cina) potrebbe avvenire nel quinquennio successivo. Immaginiamo che prudentemente la registrazione UE sia stata estesa nei tempi debiti in Cina (6 mesi dopo il deposito prioritario). Allo scadere dei 15 anni dal deposito Cinese, questo diventerà di pubblico dominio, mentre in Europa godrà ancora di molti anni di protezione. L’unica possibilità per proteggere il mercato cinese, almeno da imitazioni pedissequae, sarà quello di poter invocare la protezione per diritto d’autore.

Stesso tema si porrà allo scadere dei 25 anni massimi di protezione in UE.

Non tutti i *design* possono riscuotere un successo di pubblico e di mercato, ma quelli che vi riescono meritano di essere protetti da imitazioni pedissequae; a questo servono la concorrenza sleale e la tutela autorale.

Spesso nei confronti di tale forma di protezione sono state sollevate contestazioni critiche sull'eccessiva durata di protezione esclusiva, sostenendo che la estrema durata della protezione possa impedire la creatività altrui.

L'approccio è logicamente errato, poiché applica un concetto di progresso e di libertà di attuazione evolutiva legato al mondo dell'innovazione tecnologica e quindi alla tutela brevettuale, diretto a offrire al pubblico la possibilità di studiare i brevetti di chiunque, di perseguire la cosiddetta innovazione incrementale e di sfruttare le esclusive cadute in pubblico dominio. Si osservi che pur essendo previsto un termine massimo di protezione di 20 anni, in realtà le attuali statistiche dell'*European Patent Office* (EPO) segnalano un'effettiva vita media di 10 anni, segno del fatto che il tasso medio di obsolescenza tecnologica è estremamente elevato.

Il *design* come *asset* competitivo, invece, è molto più prossimo al marchio, di cui nessuno contesta la durata di esclusiva potenzialmente illimitata (considerati gli illimitati rinnovi decennali, sottoposti alla unica condizione di decadenza quinquennale per mancato uso).

Difatti, come il marchio, il *design* svolge come funzione primaria quella di attrarre la scelta da parte del consumatore su beni specifici a parità di funzione tecnica svolta (si pensi a lampade, sedie, tavoli ecc.), conferendo (grazie alla forma scelta) un valore attrattivo intrinseco al prodotto.

In entrambi i casi (marchio e *design*), la funzione istituzionale svolta dalla concessione di un'esclusiva si basa su una scelta discrezionale e libera da parte del titolare.

Tutto l'opposto rispetto ai brevetti, dove, invece, la funzione istituzionale fin dal 1600 è quella di 'premiare' un contributo inventivo diretto a risolvere problemi tecnici e a permettere l'avanzamento tecnologico (grazie alla pubblica accessibilità dei dati di deposito in contrasto al mantenimento del segreto).

Pertanto, la concessione di un'esclusiva sul *design* non è basata in alcun modo su un concetto premiale, quanto sulla legittima pretesa di esclusiva a difesa della 'diversità' scelta dall'imprenditore che ha scelto di 'vestire' i propri prodotti con una caratterizzazione attraente.

In altri termini il *design* svolge la stessa identica funzione di presentare al pubblico prodotti riconoscibili e desiderabili per le proprie caratteristiche estetiche. L'approccio statunitense a tale tema viene confermato dal concetto e dallo strumento del *trade dress* che per l'appunto va a proteggere tutte quelle caratteristiche idonee ad attrarre l'attenzione e le scelte dei consumatori. Si osservi che tale protezione non ha scadenze temporali: va a proteggere il legittimo interesse dell'imprenditore a difendere la propria esclusiva fintanto che vi sia un mercato attuale da difendere, proprio come un marchio effettivamente utilizzato.

Nell'ambito del diritto comunitario non abbiamo ancora maturato un riconoscimento normativo come quello statunitense all'aspetto di un prodotto o un

servizio. Siamo quindi costretti a ragionare con categorie abbastanza datate ma che possono essere interpretate in maniera corretta e evolutiva, rispettando i canoni indiscutibili dei sistemi di proprietà intellettuale disegnati dalle due Convenzioni di Parigi e di Berna della fine del 1800 e atualizzati con gli Accordi *Trips* del 1994.

A tal fine, va sempre tenuto a mente che l'intero impianto mondiale in tema di proprietà intellettuale e Industriale si fonda sul rispetto della gerarchia delle fonti giuridiche: Trattati, norme Comunitarie, norme nazionali. L'interprete è tenuto a valutare la coerenza di norme e/o indirizzi giurisprudenziali con tale architettura di principi. Il giudice, inoltre, ha non solo il potere, ma il dovere di disapplicare norme in contrasto.

Nel settore del *design* vi sono almeno tre norme da considerare (in ordine gerarchico) prima di valutare le norme nazionali:

- l'art. 2.7 della Convenzione di Berna
 - l'art. 25.2 degli Accordi *Trips*
 - l'art. 17 della Direttiva 98/71 (in corso di modifica con il nuovo art. 23)
- Dalla lettura coordinata e coerente delle prime due norme si desume che:
- i Paesi membri della Convenzione di Berna devono poter decidere liberamente in merito all'ambito (*extent*) delle leggi nazionali e delle condizioni (*conditions*) da applicare per la protezione che deve (*shall*) essere accordata dell'*Industrial Design (and models)*;
 - viene espresso specificamente il principio di reciprocità di trattamento (previsto in generale all'art. 5) tra Paesi membri su normative specifiche al tema della protezione dell'*Industrial Design* per via del diritto d'autore;
 - in assenza di norme speciali nel Paese di destinazione, l'*Industrial Design* (protetto nel Paese di origine) deve essere protetto come se fosse un'opera artistica (*artistic work*), categoria generalissima definita in via convenzionale all'art. 2.1 della Convenzione di Berna;
 - tale definizione non implica la necessità di provare in alcun modo la presenza di un valore artistico nell'opera in sé: è un mero richiamo lessicale alla definizione generale usata;
 - i Paesi membri degli Accordi *Trips*, nel riconoscere protezione al *design* tessile per facilitare accesso alla tutela (in termini di rapidità, formalità e costi) possono ricorrere (in alternativa a norme speciali, i.e. l'istituto europeo dell'*Unregistered Design*) alla protezione per diritto d'autore (*copyright*);
 - questo significa che il diritto d'autore è considerato internazionalmente una protezione senza formalità né costi «a qualsiasi espressione di creatività umana», anche per opere di *design* tessile, in un settore usualmente affollato e a breve ciclo di vita;
 - la protezione del *design* per diritto d'autore è chiaramente limitata alle «espressioni» (art. 9.2) e non a idee o concetti;

- eventuali limitazioni possono essere previste dai Paesi membri in via eccezionale per specifici casi (art. 13) a condizione che i legittimi interessi dell'autore non siano irragionevolmente pregiudicati.

Orbene, la Direttiva UE in tema di *design*, nell'imporre a tutti i Paesi membri il principio di cumulo della protezione tra diritto d'autore e registrazione (art. 17) ha ripreso sostanzialmente il testo dell'art. 2.7 della Convenzione di Berna. Tuttavia, per quello che appare essere un errore logico-giuridico, ha introdotto un ulteriore elemento nell'ultima frase «compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere». Tale elemento costituisce un 'requisito' immanente al bene oggetto di protezione non una 'condizione' in senso stretto così come sono comunemente conosciute e interpretate nel contesto del diritto industriale.

Difatti, le condizioni di protezione vanno indentificate nelle condotte che il titolare del diritto deve porre in essere per poter invocare l'esclusiva: nei brevetti il deposito della domanda, la sufficiente descrizione e il pagamento delle tasse annuali; nei marchi il deposito della domanda, il pagamento delle tasse decennali e l'uso effettivo non interrotto per più di cinque anni; nei *design* registrati il deposito della domanda e il pagamento delle tasse di mantenimento (quinquennali o annuali a seconda del Paese).

Nel mondo del diritto d'autore, le uniche condizioni sono per esempio le registrazioni previste nel sistema USA e in quello cinese, che non attengono all'esistenza del diritto ma alla sua opponibilità al pubblico al fine poter procedere a una causa e/o richiedere il risarcimento del danno.

Va ricordato che il diritto d'autore attiene a un diritto della personalità che va difeso da qualsiasi forma di discriminazione (anche se finalizzata a una logica 'premiare'). Si veda la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02) agli art. 17.2 («La proprietà intellettuale è protetta») e l'art 21 in tema di divieto di discriminazione.

Ebbene, autorizzando gli Stati membri dell'Unione Europea a limitare il riconoscimento al diritto d'autore in base alla sussistenza di un requisito immanente all'opera (la presenza di un grado di originalità) si discrimina la persona (l'autore), sindacando sulle sue abilità creative o no.

Per questo motivo, l'autore ritiene che l'ultima frase dell'art.17 della Direttiva 98/1 non sia coerente con la Convenzione di Berna e che ci siano argomenti per chiederne la disapplicazione in sede giudiziale.

Ciò trova conferma anche nell'assenza di qualsiasi motivazione diretta a giustificare tale diversità allorché il considerando (8) della Direttiva 98/71 si limita a ricordare i principi dell'art. 2.7 della Convenzione di Berna «considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla

normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore».

La proposta di riforma dell'art. 17 attualmente allo studio della Commissione UE, vede infatti eliminato tale errore nel nuovo art. 23:

«I disegni e modelli protetti come disegni o e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d'autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa dell'Unione in materia di diritto d'autore».

Tale modifica appare una naturale conseguenza della casistica della Corte di Giustizia, secondo cui le regole del diritto d'autore, come armonizzate per effetto della Direttiva 2001/29/CE, non dovrebbero essere soggette a forme di discriminazione nazionali ingiustificate⁸, come anche riportato nel Rapporto della Commissione UE in tema di valutazione del quadro normativo europeo in tema di *Industrial Design*⁹.

Quanto sopra porta a concludere che l'opzione offerta dalla Direttiva 98/71 sul «grado di originalità» sia (sin dall'origine) in violazione della Convenzione di Berna e che le normative interne (come quella italiana in tema di «valore artistico») siano molto probabilmente tutte da disapplicare.

Il Diritto d'Autore sul *design* va riconosciuto a chi se ne dimostri autore, senza dover null'altro dimostrare in merito alle qualità intrinseche dell'opera in sé.

¹ GUCEE, L 289 del 28.10.1998 pagg. 28–35.

² GUCE; L 3 del 5.1.2002, pagg. 1–24.

³ Tribunale UE, sent. 22 marzo 2023, T-617/21, B&Bartoni spol. s r.o. c. EUIPO, disponibile al seguente link www.curia.eu (ultimo accesso 27.3.2023).

⁴ Il diritto di priorità, stabilito dalla Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, concede al titolare di un diritto di proprietà industriale, quale un brevetto, un marchio o un disegno o modello, un periodo di tempo per estendere all'estero il proprio diritto. Nel caso dei disegni e modelli, questo diritto è di 6 mesi.

⁵ Corte di Giustizia UE, sent. 20 ottobre 2011, C-281/10 P, *PepsiCo Inc. c. Gruppo Promer Mon Graphic, SA*, cit.

⁶ Corte di Giustizia UE, sent. 19 giugno 2014, C345/13, *Karen -Millen Fashion Ltd c. Dunnes Stores e Dunnes Stores (Limerick) Ltd*, cit.

⁷ Si vedano in ordine temporale: Corte di Giustizia UE, sent. 27 gennaio 2011, C-168/09, *Flos c. Semeraro*; Corte di Giustizia UE, sent. 12 settembre 2019, C-683/17, *Cofemel c. G-Star Raw*; Corte di Giustizia UE, sent. 11 giugno 2020, C-833/18, *Brompton Bicycle c. Chedech/Get2Get*, cit.

⁸ *Commission Staff Working Document* del 6 novembre 2020 “*Evaluation of EU legislation on design protection*”, SWD(2020) 264 final, disponibile al link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1846-Evaluation-of-EU-legislation-on-design-protection_en (ultimo accesso 27.3.2023).

⁹ GUCE, L 167 del 22.6.2001, pagg. 10–19.

I segreti industriali

A cura di Cesare Galli*, Sergio Lasca** e Alecsia Pagani***

1. La tutela del segreto tra Codice di Proprietà Industriale e concorrenza sleale

Tradizionalmente in Italia i segreti commerciali erano protetti solo nell'ambito della concorrenza sleale, essendo la relativa fattispecie ricondotta all'art. 2598, n. 3 c.c.. Anche quando, col Decreto Lgs. n. 198/96, di adeguamento all'*Agreement of Intellectual Property Rights* (TRIPs), era stata introdotta una disposizione specifica come l'art. 6 *bis* nella legge invenzioni, essa era comunque ricondotta come fattispecie particolare alla concorrenza sleale, con tutti i suoi limiti sia sul piano sanzionatorio sia di efficacia soggettiva, considerata la nota (e anacronistica) interpretazione restrittiva data dalla nostra giurisprudenza che ritiene necessaria a tal fine la sussistenza di un rapporto di concorrenza tra vittima e autore dell'illecito, senza ritenerlo integrato dal fatto che l'attività di quest'ultimo sia idonea a riflettersi negativamente sulla sfera concorrenziale del primo, come avviene per esempio in Germania.

Un nuovo inquadramento arrivava solo nel 2005, col varo del Codice della Proprietà Industriale, nel quale i segreti commerciali sono stati disciplinati agli artt. 98 e 99 ed espressamente inclusi tra i diritti «non titolati», con conseguente applicazione a favore di essi di tutto l'apparato sanzionatorio del codice stesso, poi rafforzato nel 2006 con l'attuazione della direttiva (CE) 48/2004¹ (la cosiddetta *Direttiva Enforcement*). Tuttavia la riformulazione della norma relativa all'ambito di protezione, dalla quale veniva espunto ogni riferimento alla correttezza professionale, e l'insistenza nella Relazione illustrativa del Codice su una supposta 'realità' della tutela creavano incertezza sulla portata della nuova norma, benché in realtà anche questo testo non potesse che essere interpretato conformemente al TRIPs Agreement, che tale realtà non prevedeva.

Per superare ogni incertezza, con la riforma operata dal Decreto Lgs. n. 131/2010² all'art. 99 CPI si è precisato che il divieto riguarda solo i comportamenti 'abusivi': espressione desunta dalla legislazione sui brevetti (in particolare dall'ipotesi della divulgazione avvenuta per effetto di abuso evidente, caso che tipicamente rientra tra quelli sanzionati anche dall'art. 99) e preferita al rife-

* Professore e Avvocato, IP Law Galli.

** Head of IP – Patents and Know How, Pirelli & C. SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

*** Ph.D., Avvocato, IP Law Galli.

rimento alla correttezza professionale, per evitare interpretazioni che riconducessero ancora la norma alla concorrenza sleale, con i relativi limiti applicativi. La nuova formulazione prescelta vieta come distinti atti illeciti l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzazione dei segreti, in quanto tali condotte avvengano senza il consenso del titolare e in quanto il terzo non abbia un autonomo titolo per porle in essere, in particolare per avere conseguito in modo indipendente le informazioni tutelate, essendone quindi a sua volta legittimo detentore.

Il mantenimento delle norme sui segreti commerciali nel CPI e la qualificazione dei relativi illeciti come violazioni di diritti della proprietà intellettuale (e non solo come atti di concorrenza sleale, sussistendone i relativi requisiti soggettivi) fanno sì che esse siano direttamente applicabili nei confronti non solo dei concorrenti, ma anche di imprese non concorrenti e di privati (in particolare, ex dipendenti) e che a tutela dei segreti sia possibile ricorrere alle norme processuali stabilite per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, vale a dire specifici mezzi probatori, misure protettive e correttive e disposizioni *ad hoc* riguardanti risarcimento del danno e restituzione dei proventi del contraffattore: norme che solo parte della giurisprudenza ritiene applicabili anche alla concorrenza sleale.

La violazione dei segreti commerciali può inoltre configurarsi come reato, secondo l'art. 623 c.p. Dubbia era però la corrispondenza di questa fattispecie a quella sanzionata civilmente; questo profilo d'incertezza è stato solo in parte superato con l'attuazione della Direttiva (UE) 2016/943³ sui segreti commerciali, operata col Decreto Lgs. n. 63/2018⁴, che ha espressamente inserito tra gli oggetti della tutela penale i segreti commerciali dotati dei requisiti di cui all'art. 98 CPI, peraltro affiancandoli alle «notizie destinate a rimanere segrete», il che sembrerebbe indicare che, paradossalmente, la tutela penale sia più estesa di quella civile e comprenda anche informazioni civilisticamente tutelabili solo contro la concorrenza sleale.

Per il resto la direttiva – criticata da più parti per la mancanza di un disegno coerente – è stata attuata con estrema prudenza dal Governo italiano, che si è sostanzialmente limitato a recepire le disposizioni di essa strettamente obbligatorie e quelle che rafforzano la protezione preesistente. Tra queste ultime, particolarmente significative sono, da un lato, la norma per cui anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l'origine illegale di un segreto potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela di esso, ed essere chiamati al pagamento di un equo indennizzo, senza l'applicazione delle altre sanzioni, a cominciare dall'inibitoria; e quella che prevede una sorta di 'diritto di sequela', realizzato attraverso il divieto del commercio di beni il cui disegno, caratteristiche, funzione, produzione o commercializzazione beneficiano in modo significativo di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illegalmente, a condizione che il commerciante, secondo le circostanze, sia stato, o avrebbe dovuto essere, a conoscenza dell'uso illecito di tali segreti.

Nei procedimenti cautelari si è invece stabilito che il giudice possa permettere la continuazione dell'uso illegittimo dei segreti a fronte della prestazione di una cauzione, ma solo se ciò non comporti rischi di divulgazione ulteriore. Una regolamentazione specifica è stata anzi dettata per proteggere la riservatezza dei segreti commerciali dai rischi di divulgazione che essi corrono nei giudizi a essi relativi.

Manca nel testo adottato una disciplina dei casi nei quali la violazione del segreto è «scriminata», perché rispondente a interessi superiori, come la direttiva prescriveva, probabilmente perché si è ritenuto che questi casi già fossero leciti nel nostro ordinamento, cosa invece almeno in qualche ipotesi dubbia; del pari si è perduta l'occasione per prevedere in modo espresso che, come la direttiva sembra fare, se le informazioni da tutelare sono ottenibili mediante *reverse engineering*, la condotta del terzo diventa lecita solo in quanto il *reverse engineering* sia la fonte effettiva della sua conoscenza, senza che quindi l'astratta possibilità di risalirvi mediante *reverse engineering* basti a farne venire meno la tutelabilità; queste regole andranno dunque recuperate attraverso un'interpretazione adeguatrice al diritto comunitario.

2. Il rapporto tra brevetti e segreti

Quando si pensa alla tutela della tecnologia, il pensiero di solito corre ai brevetti. I brevetti naturalmente rappresentano una forte opportunità di tutela e la logica che li contraddistingue consiste nel fatto che, in cambio della pubblicità della descrizione dell'invenzione (in contrasto col segreto), il titolare può godere di un'esclusiva per un certo periodo di tempo. Mediante la pubblicità delle invenzioni si favorisce la loro circolazione e la critica su di esse, che può portare a generare nuove invenzioni e nuovi brevetti, e in definitiva a una spinta propulsiva dell'innovazione tecnologica, pur nell'ambito di una ricerca e sviluppo che viene svolta non per adempiere a una missione legata al pubblico interesse (come dovrebbe essere quella svolta in ambito universitario), ma per migliorare il proprio posizionamento o vantaggio competitivo sul mercato.

Ai fini dell'ottenimento dell'esclusiva non tutto però deve essere descritto. La regola aurea è quella della «sufficiente descrizione», per la quale un'invenzione – per essere meritevole di tutela – *«deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla»* (Art. 51 CPI). Si tratta di un «dovere», ma anche di un'opportunità: mediante una descrizione brevettuale non si ha l'obbligo di divulgare ogni dettaglio dell'invenzione, ma solo delle informazioni necessarie a un esperto per riprodurla e ottenere così la soluzione al problema o ai problemi risolto/i dall'invenzione stessa.

Le regole, dunque, ammettono che si possa mantenere un'area di «segreto», anche in presenza di esclusive brevettuali. Non solo: come abbiamo visto, anche

sulla spinta del TRIPs Agreement, si sono progressivamente precisati gli ambiti di esclusiva ottenibili per i «segreti», ovvero per le informazioni detenute da un titolare che legittimamente decide di non divulgarle, perché altrettanto – e forse più – importanti ai fini del proprio posizionamento o vantaggio competitivo di quelle protette mediante brevetto.

Si tratta – per esempio – di informazioni relative ai corretti *setup* dei processi produttivi; alla precisa configurazione di macchinari o loro componenti necessari per ottenere prodotti di migliore qualità e/o con migliore efficienza; ricette o combinazioni di composti e/o materiali utilizzati in semilavorati; informazioni – di natura anche solo prevalentemente commerciale – legate alla propria catena di fornitura e/o gestione dei flussi di logistica; *software* di controllo; ecc. Sono solo esempi, naturalmente: l'elenco delle informazioni che possono formare il *know-how* aziendale è lungo e certamente non esaustivo.

Molto spesso queste informazioni fanno la differenza sul mercato, specialmente in ambiti industriali maturi, dove lo sforzo di innovazione può essere in gran parte orientato all'ottenimento di una migliore qualità e/o efficienza produttiva. Non sempre ai fini della protezione di questo tipo di innovazione risulta conveniente la protezione brevettuale: ove lo «scambio» tra divulgazione ed esclusiva non garantisce un'adeguata verifica, mediante analisi (*reverse engineering*) dei prodotti venduti sul mercato, che una determinata invenzione sia effettivamente utilizzata, lo strumento brevettuale si trasformerebbe in svantaggio competitivo, mediante la messa a disposizione incontrollata di informazioni di valore, e la perdita del relativo investimento sostenuto per ricavarle.

In altri casi, le informazioni che formano il *know-how* possono anche non essere meritevoli di tutela brevettuale, per esempio perché relative a, o derivanti da, procedimenti di progressiva ottimizzazione, per le quali può essere difficile sostenere l'*inventive step*. Sarebbe disastroso divulgare dettagli di valore nella descrizione di una domanda di brevetto, per poi non riuscire nemmeno a ottenerne la concessione.

Come sappiamo, l'attenzione alla tutela del proprio vantaggio competitivo non è sempre generalizzata nel nostro Paese. Questo è già vero per la tutela brevettuale, che è certamente sottoutilizzata: rispetto alla tutela del *know-how* la situazione è purtroppo anche peggiore. Troppo spesso non si ha una chiara percezione del valore che esso può avere, cosicché non si controlla la segretezza delle informazioni, perché si ritiene che esse siano alla portata di qualunque esperto, e/o che non contengano nulla di speciale, e/o che sia inevitabile che vengano disperse nell'ambito di collaborazioni con terzi o col *turnover* dei dipendenti. La scarsa conoscenza della legislazione sul *know-how* si può anche tradurre in sforzi inutilmente costosi o scelte dannose, come la verticalizzazione estrema dell'attività di innovazione (perché non si vuole rischiare di dare informazioni a

terzi) o il mantenimento nella testa di pochissime persone solo di alcune informazioni-chiave. Nel primo caso l'innovazione può diventare lunga nei tempi e costosissima nelle risorse, nel secondo caso il rischio di perdere per sempre quelle informazioni-chiave in presenza di un evento di discontinuità che coinvolga uno o più dei soggetti detentori 'di fatto' del *know-how* diventa molto alto. In casi anche peggiori, la mancata conoscenza delle regole porta a esporre l'impresa a rischi di contraffazione, qualora per esempio si ritenga che mediante l'assunzione di dipendenti si possano tranquillamente introitare i segreti del loro precedente datore di lavoro.

C'è dunque la necessità di aumentare la consapevolezza di quali siano le informazioni tutelabili dalla legislazione sui segreti commerciali, nonché dei corretti comportamenti da tenere per mantenere la tutelabilità e/o per non esporre la propria attività d'impresa e di innovazione a inutili rischi e/o perdite di valore.

3. Tutela del segreto e strumenti contrattuali

Nel nuovo testo degli artt. 98 e 99 CPI (e anche nella direttiva) continua a mancare una specifica considerazione della disciplina contrattuale, benché essa incida sul contenuto e sulla sussistenza della protezione dei segreti commerciali.

La stessa nota 10 all'art. 39 TRIPs Agreement indica infatti l'inadempimento contrattuale come la prima condotta che rende «*contrary to honest commercial practices*» (o, nella norma italiana, «abusiva») l'utilizzazione dei segreti altrui. Né va dimenticato a questo riguardo che l'art. 99 CPI, così come l'art. 39 TRIPs Agreement, configura l'illecita utilizzazione dei segreti come fattispecie diversa e distinta dall'illecita acquisizione, definendola in termini di assenza del consenso del titolare a detta utilizzazione: cosicché l'impiego di dati riservati pur legittimamente acquisiti effettuato oltre i limiti contrattuali dell'autorizzazione all'uso rientra nella fattispecie di cui alla disposizione menzionata, ben potendosi nel nostro ordinamento cumulare (salva eventualmente la diversa competenza, lavoristica e industrialistica, nel caso di violazione dell'art. 2105 c.c.) l'azione contrattuale e quella extracontrattuale, essendosi anzi affermato il principio giurisprudenziale secondo cui l'approffittamento di un inadempimento contrattuale (altrui o proprio) a opera di un concorrente del soggetto potenzialmente danneggiato dall'inadempimento costituisce atto di concorrenza sleale⁵.

La corretta contrattualizzazione degli obblighi di riservatezza risulta dunque cruciale per la stessa configurazione e per l'adeguata protezione dei segreti sia civilistica, sia penalistica, poiché l'art. 623 c.p., anche nella sua nuova formulazione, nel delineare la prima delle due fattispecie di reato contemplate, s'impenna a sua volta sulla violazione di doveri, di regola contrattuali, a carico di un soggetto che dei segreti sia venuto a conoscenza «per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte» e quindi in sé legittimamente.

Sul piano industrialistico questo aspetto rileva sia per definire il «legittimo detentore», che richiede appunto un titolo, originario o derivato (quest'ultimo di regola contrattuale) per disporre delle informazioni (e proteggerle, poiché la legittimità della detenzione vale appunto a identificare i soggetti che possono invocare la tutela); sia per individuare le «misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete», di cui all'art. 98, comma 1°, lett. b) CPI: anche se, a ben vedere, tutti e tre i requisiti imprescindibili previsti da tale norma – la segretezza delle informazioni, il loro valore economico derivante dalla segretezza e appunto l'adeguata segretazione – ruotano tutti intorno all'esistenza e al mantenimento del segreto. È questo che condiziona la sussistenza del diritto, che viene perso sia quando l'informazione diviene «generalmente nota o facilmente accessibile» per effetto di attività di terzi che la conseguano autonomamente e la divulgano, sia quando il legittimo detentore non si tutela, anzitutto contrattualmente, verso quanti vengono a conoscere l'informazione.

Emblematica è una pronuncia⁶, che, avendo rilevato come sia «*necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto*», ha posto l'accento proprio sulle cautele contrattuali preordinate al 'mantenimento' del segreto che il suo legittimo detentore deve imporre (e far rispettare) ai soggetti che con esso (o con le cose materiali che lo incorporano) vengono in contatto, sia che appartengano alla sua sfera «interna», come i dipendenti, sia che siano legati a lui da vincoli di collaborazione, che implicano, per essere attuati, la conoscenza delle informazioni riservate, come i licenziatari, ma anche i fornitori e i subfornitori.

Data dunque la centralità degli strumenti contrattuali per il mantenimento dei segreti commerciali, il primo (e fondamentale) problema che si pone è quello della durata delle obbligazioni che vengono assunte relativamente ai segreti. Da una durata limitata nel tempo di queste obbligazioni discende infatti che, alla scadenza di esse, il soggetto (non più) obbligato diventi legittimo detentore indipendente delle informazioni, acquisendo quindi il potere di disporre autonomamente, sfruttandole in proprio, elaborandole o concedendole in licenza a terzi e anche lecitamente divulgarle, facendo quindi venir meno la protezione di esse. Di per sé, infatti, l'esistenza di plurimi detentori legittimi di un'informazione riservata, collegati o meno tra loro, non vanifica la protezione del segreto, che non presuppone un possesso esclusivo, anche perché attribuisce un'esclusiva che ha a oggetto non l'informazione in sé, bensì la sfera di riservatezza che la circonda, essendo quindi opponibile solo a coloro che penetrino senza il suo consenso in questa sfera, ma non a quanti acquisiscano legittimamente le stesse informazioni, a titolo originario («in modo indipendente», come recita l'art. 99 CPI, con una formulazione che deve ritenersi estesa anche al *reverse engineering*)

o derivativo (perché le informazioni sono loro pervenute col consenso del titolare: e in tal caso l'utilizzazione o la divulgazione di esse da parte del «ricevente» incontra solo i limiti che derivano dal titolo in base al quale questo consenso è stato prestato).

Risulta perciò chiaro che la potenziale perpetuità dei diritti sui segreti porta con sé come corollario che il mantenimento del segreto (e quindi la conservazione del diritto, nei limiti in cui dipende dal titolare) richiede una durata parimenti potenzialmente perpetua delle obbligazioni che vengono assunte relativamente a essi. A questo riguardo si noti che è oggi pacifico in dottrina e in giurisprudenza che in capo agli ex dipendenti l'obbligo di mantenere il segreto – previsto dall'art. 2105 c.c. come componente del loro obbligo di fedeltà – permanga, senza limitazione di tempo, e quindi anche senza la limitazione temporale prevista per esempio per i patti di non concorrenza dall'art. 2125 c.c. La giurisprudenza ha infatti delineato chiaramente una distinzione fra esperienze e vere e proprie informazioni tecniche e/o commerciali riservate: in particolare nel 2007 la corte di Legittimità⁷ ha statuito che «*Con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore acquisite nel corso della pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda*». E in senso analogo si sono frequentemente espressi anche i giudici di merito⁸.

Sempre la giurisprudenza ha chiarito che non trova applicazione ai diritti della proprietà industriale la cui durata sia potenzialmente perpetua, e quindi alle obbligazioni che a essi accedono, il principio secondo cui, in caso di assunzione di obbligazioni senza limiti di tempo, se ne può recedere *ex artt.* 1467 e 1468 c.c.: nel nostro ordinamento non esiste infatti un divieto assoluto di assumere obbligazioni perpetue non recedibili, come testimonia la previsione delle cosiddette obbligazioni *propter rem*, cioè assunte in connessione a diritti reali, a loro volta potenzialmente perpetui. La *ratio* che ne giustifica l'ammissibilità – e cioè quella di consentirne una durata corrispondente a quella del diritto cui accedono – vale infatti allo stesso modo per i diritti reali e per le esclusive industrialistiche. Non può del resto dubitarsi neppure del fatto che, anche se non fossero inserite nel CPI, ma fossero ricondotte solo alla concorrenza sleale (come avviene in molti ordinamenti), le norme sulle informazioni riservate comunque si configurerebbero come idonee a far sorgere diritti potenzialmente perpetui. Ed è appunto la potenziale perpetuità del diritto cui le obbligazioni contrattuali accedono che costituisce l'interesse meritevole di tutela idoneo a giustificare, anche *ex art.* 1322 c.c., le pattuizioni in questione.

Nello stesso senso depone del resto il Regolamento (UE) n. 316/2014 – che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 772/2004 –, relativo all'applicazione dell'art. 101 TFUE (prima art. 81, par. 3, TCE) a categorie di accordi di trasferimento tecnologico, il cui art. 1, lett. i) definisce il *know-how* come un «*patrimonio di conoscenze pratiche derivanti da esperienze e da prove che è: i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità*», con indicazioni idonee a comprendere sia il *know-how* tecnologico, che quello commerciale, finanziario e strategico, esattamente come fanno gli artt. 98 e 99 CPI, pur con una definizione «*solo parzialmente coincidente*»⁹; mentre l'art. 2 del Regolamento prevede che «*L'esenzione si applica fintantoché i diritti tecnologici sotto licenza non si siano estinti, non siano scaduti o non siano stati dichiarati nulli o, per quanto riguarda il know-how, fintantoché il know-how rimanga segreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-how venga reso pubblico a seguito di un intervento del licenziatario, l'esenzione si applica per la durata dell'accordo*», a sua volta, dunque, dando per presupposto che tali obbligazioni restino operanti finché il *know-how* cessi di essere segreto per fatto non imputabile al licenziatario.

E anche la disposizione che tutela penalmente i segreti industriali, cioè il già richiamato art. 623 c.p. non pone limiti temporali alla destinazione al segreto delle informazioni, così configurando a sua volta una protezione che dura sin tanto che dura la riservatezza delle informazioni.

È dunque non solo legittimo, ma doveroso inserire sia in un autonomo accordo di segretezza, sia in accordi di più ampia portata una clausola che imponga alla parte che riceve informazioni confidenziali, obblighi di segretezza e di limitazione d'uso che durino sino alla caduta in pubblico dominio di dette informazioni per fatti non imputabili alla parte ricevente: e ciò in quanto, sintetizzando quanto si è visto sin qui, la potenziale perpetuità dei diritti su tali informazioni riconosciuti dall'art. 98 CPI e dall'art. 39 del TRIPs Agreement rende ammissibile l'assunzione in relazione a essi di obbligazioni aventi una durata correlativa a quella della protezione di tali informazioni (e quindi a loro volta potenzialmente perpetue e destinate a sopravvivere anche alla scadenza delle altre obbligazioni previste nel contratto più complesso a cui dovessero accedere), senza facoltà di recesso; anzi, la previsione di una scadenza temporale predefinita per l'obbligo di mantenere il segreto sarebbe ingiustificata, nell'ipotesi in cui il segreto cessasse di essere tale prima della scadenza (e in tal caso si configurerebbe come un obbligo di non concorrenza, esso sì sottoposto alle limitazioni previste dal codice civile e dal diritto *antitrust*), e addirittura letale per il diritto sulle informazioni riservate, che alla scadenza del termine, pur se

non ancora divenute accessibili al pubblico, potrebbero perdere comunque i requisiti di tutela.

4. Causa e contenuto dei patti di riservatezza

Il contesto nel quale gli impegni di riservatezza si possono inserire è il più vario: accordi di confidenzialità si rinvencono anzitutto nella fase delle trattative che precedono la stipulazione di contratti la cui convenienza possa essere valutata dalle parti solo avendo accesso, almeno in parte, a informazioni riservate dell'altra parte, allo scopo di proteggere gli interessi della parte che effettua la *disclosure*; e così pure sono frequentemente inseriti organicamente in accordi di collaborazione che a loro volta implicano la comunicazione di informazioni riservate, o in contratti collegati a questi accordi di collaborazione, caso quest'ultimo che si verifica in particolare quando l'interesse alla riservatezza sorge o viene riconosciuto solo dopo la stipulazione del contratto principale.

In tutti i casi in cui il contratto ha una sua autonomia, si deve evidenziare la causa degli obblighi assunti, che di regola è facilmente identificabile nell'interesse alla valutazione della convenienza o alla stipulazione dell'accordo principale, ma che, in mancanza di precisazioni, può prestarsi a contestazioni, che vanno prevenute. E naturalmente si deve prevedere la sopravvivenza degli impegni di riservatezza alla conclusione delle trattative o alla durata del contratto principale, proprio per non ritrovarsi nella situazione di potenziale compromissione del diritto e di certa condivisione dello stesso, che abbiamo indicato sopra.

Naturalmente gli impegni di confidenzialità possono anche essere impliciti: in un caso famoso prima il tribunale di Milano, poi la corte d'Appello e infine la corte di Cassazione hanno ritenuto che la comunicazione di un'invenzione fatta prima della brevettazione di essa a un soggetto legato all'inventore da rapporti contrattuali che implicavano la reciproca confidenzialità non comportasse predilugazione. Un accordo esplicito consente però di eliminare ogni alea, potendo tra l'altro l'accordo anche integrare o specificare la disciplina legale, rafforzando quindi gli obblighi già imposti dalla legge. Questo è il caso in particolare delle regolamentazioni aziendali del segreto che si aggiungono all'obbligo gravante sui dipendenti *ex art. 2105 c.c.*, vietando specifici comportamenti «rischiosi» o facilitando la prova delle eventuali violazioni, per esempio disciplinando l'uso degli strumenti informatici in dotazione al dipendente, cosa tanto più necessaria nello *smartworking*.

Opportuno è poi specificare le tipologie di informazioni sottoposte a confidenzialità, avendo anzi la giurisprudenza sottolineato come la destinazione al segreto (naturalmente su base oggettiva, non bastando la volontà delle parti a trasformare in segreto ciò che è pubblico) e il fatto che «*il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura*

delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto»¹⁰ (almeno ove ciò non sia implicito nella tipologia di informazioni o nel loro contenuto) possono essere annoverati nei fatti costitutivi del diritto, rientrando tra le misure idonee a garantire la riservatezza.

Anche negli accordi di confidenzialità con soggetti estranei all'impresa può essere opportuno specificare le informazioni soggette a riservatezza e gli obblighi correlativi, evitando formule *omnibus* che potrebbero essere considerate «clausole di stile» prive di valore precettivo. Va anzi ribadito che almeno nel nostro ordinamento non vi sono limitazioni legali nelle tipologie di informazioni che le parti possono impegnarsi a mantenere segrete, salvo il limite dell'ordine pubblico – e in particolare gli obblighi legali di comunicare alle pubbliche autorità fatti o situazioni per cui esiste un interesse pubblico alla *disclosure*, evidentemente prevalente sulle regolamentazioni pattizie –, nonché le esimenti di cui dicevamo all'inizio.

Problemi particolari (e particolari esigenze di regolamentazione) possono sorgere in relazione alla conservazione delle informazioni, in particolare per quelle in forma elettronica: anche se la legge non distingue al riguardo, è consigliabile specificare modalità di conservazione e di accesso, in particolare limitando quest'ultimo ai soggetti che hanno effettive esigenze di consultazione delle informazioni. Per le informazioni in forma elettronica l'uso di password, magari di più livelli, così da selezionare gli accessi «per materia» (e livello di segretezza), e la conservazione sicura di esse costituiscono esigenze particolarmente stringenti, che ovviamente postulano che di questi obblighi venga curata l'attuazione, anche mediante periodici controlli, almeno a campione. Quest'ultimo rilievo inevitabilmente incide anche sull'efficacia di accordi di riservatezza aventi efficacia retroattiva, di per sé ammissibile (ovviamente nei rapporti tra le parti e i loro aventi causa), ma superabile ove risulti che gli obblighi assunti non erano stati in realtà rispettati.

Anche il 'rafforzamento' degli obblighi di confidenzialità mediante penali contrattuali che liquidino anticipatamente il danno da rivelazione o indebita utilizzazione delle informazioni è consigliabile – anche per richiamare l'attenzione dei destinatari sull'importanza del segreto –, col duplice limite di evitare generalizzazioni che, a loro volta, possano essere considerate «clausole di stile» e di non indicare importi eccessivi rispetto all'interesse della parte beneficiaria dell'obbligo, come tali riducibili anche d'ufficio dal giudice, *ex art. 1384 c.c.*

Eguale opportuno sono la delimitazione delle persone o dei ruoli che, nella struttura del soggetto ricevente, avranno accesso alle informazioni, anche imponendo loro di sottoscrivere in proprio impegni di riservatezza, così da responsabilizzarle maggiormente, e l'obbligo di restituire le informazioni senza conservarne copia, né cartacea, né elettronica, quando vengano meno le esigenze che hanno determinato la rivelazione (per esempio, dopo l'effettuazione delle valutazioni prodromiche alla stipulazione di un contratto, o, in caso di

clausola o accordo accessorio di un accordo di collaborazione, dopo che essa è cessata). Anche in questi casi è opportuno valutare la proporzionalità degli obblighi rispetto alle necessità, evitando standardizzazioni pure interpretabili come clausole di stile, specie se non accompagnate da misure di attuazione e controllo effettivamente esercitate.

Per proteggersi efficacemente in caso di violazione occorre infatti procurarsi tutte le prove disponibili, possibilmente acquisendole con metodo forense, per prevenire contestazioni in giudizio, facendo controllare, sempre con metodo forense, dispositivi informatici aziendali utilizzati per l'accesso alle informazioni (per esempio da ex-dipendenti o collaboratori al momento della fuoriuscita); e poi servirsi correttamente delle misure d'urgenza: fermo restando che il successo dell'*enforcement* dipende anche da ciò che l'impresa ha fatto prima, identificando i segreti, cosa richiesta anche per la validità delle operazioni di *technology transfer* e di M&A, e oggi anche per godere dei benefici fiscali che hanno preso il posto del Patent Box; e poi contrattualizzando adeguatamente circolazione e conservazione dei segreti, per non subire sottrazioni, ma anche per non rendersene involontariamente autori, in particolare adottando il modello organizzativo di cui al Decreto Lgs. n. 231/2001¹¹.

¹ GUCE, L 195 del 2.6.2004, pagg. 16–25.

² GU, 18 agosto 2010, n. 192, S.O.

³ GUUE, L 157 del 15.6.2016, pagg. 1–18.

⁴ GU, 19 settembre 2018, n. 218.

⁵ In questo senso si vedano in particolare Cass., sent., 14 giugno 1978, n. 2962; Trib. Catania, 22 novembre 1982, in *GADI*, 1982, 656; e Trib. Milano, sent., 12 maggio 1977, in *Riv. dir. ind.*, 1978, II, 58. Si vedano anche Cass., sent., 20 aprile 1996, n. 3787, che ha affermato che le violazioni dei doveri di fedeltà del dipendente «sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia», appunto come atti di concorrenza sleale; e Cass., sent., 22 ottobre 1974, n. 3010, secondo cui «Le insistenze esercitate presso un terzo perché violi il contratto di esclusiva cui è legato con un concorrente del soggetto autore delle insistenze stesse, costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3 c.c.». Cfr. anche App. Bologna, sent., 19 giugno 1995, in *GADI*, 1996, 355.

⁶ Trib. Bologna, sent., 09 febbraio 2010, in www.utetgiuridica.it.

⁷ Cass., sent., 30 maggio 2007, n. 12681.

⁸ Cfr. ad esempio Trib. Torino, sent., 19 febbraio 2011, in *GADI*, 2011, n. 5692.

⁹ Così ERRICO, V. FALCE, RANIERI, *Gli accordi di trasferimento di tecnologia nel diritto comunitario della concorrenza*, in C. GALLI, A. GAMBINO, *Codice commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Torino, 2011, p. 2577.

¹⁰ Così ancora Trib. Bologna, 09 febbraio 2010, *cit.*

¹¹ GU, 19 giugno 2001, n. 140.

Il diritto d'autore: sfruttamento dei diritti patrimoniali sull'opera e introduzione ai contratti nel diritto d'autore

A cura di Alessia Ferraro*, Fabio Giambrocono** e Marco Venturello***

1. Il contratto nella LDA come strumento di circolazione dei diritti di sfruttamento patrimoniale

Lo strumento principale che la legge riconosce in capo all'autore, per consentire il più ampio sfruttamento economico delle proprie opere, è il contratto, con il quale i singoli diritti patrimoniali, per loro natura dotati di una propria autonomia (principio espressamente previsto all'art. 19 della Legge Diritto d'Autore, LDA¹), possono circolare sul mercato di riferimento. Tale regola vale anche per i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, i quali possono anch'essi essere oggetto di atti di disposizione (art. 107). La legge prevede, in particolare, che la trasmissione dei diritti di utilizzazione debba essere provata per iscritto (art. 110).

Nella LDA, con riferimento all'aspetto contrattuale, una normativa specifica è prevista solo con riferimento al contratto di edizione per le stampe (artt. 118 e ss.) e ai contratti di rappresentazione ed esecuzione (artt. 136 e ss.).

Oltre a quanto espressamente previsto per il contratto di edizione, l'altra tipologia contrattuale (nel senso di contratto socialmente tipico) con la quale circolano i diritti è la licenza (ossia una concessione d'uso), che sarà esclusiva o non esclusiva, a seconda che l'autore intenda autorizzare un determinato sfruttamento a uno o più soggetti.

La LDA riconosce all'autore una serie di diritti di utilizzazione economica sulla propria opera, specificamente individuati agli artt. 12 e ss.; non si tratta di una elencazione tassativa, in quanto l'art. 12 detta un principio che permette qualsiasi forma e modo di utilizzazione economica dell'opera da parte del suo autore, potendosi quindi ritenere che si tratti di una esemplificazione.

Con l'ultimo intervento legislativo, ossia con il D.Lg. n. 177 dell'8.11.2021², con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/790³, sono state introdotte diverse novità in relazione ai diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalla LDA. In particolare, sono state introdotte una serie di norme tra le quali ricordiamo in particolare quelle riguardanti:

*Avvocato, CBA Studio Legale, che assiste Jamendo nei procedimenti aventi a oggetto la tematica dell'intermediazione dei diritti d'autore.

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Giambrocono & C. SpA

*** Avvocato, Venturello e Bottarini, Avvocati

- il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata, in capo a coloro che concedano in licenza o trasferiscano i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti (art. 107, c. 2);
- un generale obbligo di informazione, posto a carico dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o sono stati trasferiti i diritti (anche nel caso di sublicenza), avente a oggetto informazioni (che devono essere aggiornate, pertinenti e complete) relative allo sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche, oltre che alla connessa remunerazione (art. 110 *quater*);
- il riconoscimento di un'eventuale remunerazione aggiuntiva (adeguata ed equa) a favore di autori e artisti interpreti o esecutori, nel caso in cui il compenso concordato con la parte, con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei loro diritti, risulti sproporzionatamente basso rispetto ai proventi originati dallo sfruttamento delle opere o prestazioni artistiche (art. 110 *quinquies*).

2. I contratti relativi alle fotografie, in particolare le licenze

2.1. La fotografia: tutela autorale e diritto connesso

La fotografia viene presa in considerazione dalla LDA sotto un triplice profilo:

- essa, infatti, laddove sia dotata dei caratteri di originalità e creatività tipici dell'opera autorale, viene riconosciuta tra le opere a cui la legge concede piena tutela come «fotografia d'autore» (art. 2 n. 7);
- diversamente, qualora non presenti tali caratteri, ma sussistano altri presupposti di carattere formale (art. 90), potrà essere qualificata come «fotografia semplice», con relativo riconoscimento di determinati diritti connessi in capo al suo autore (o al diverso soggetto che detiene i diritti di sfruttamento economico della fotografia, nel caso in particolare della fotografia realizzata nell'ambito del contratto di lavoro subordinato e della fotografia avente a oggetto cose che sono in possesso del committente);
- qualora, infine, si tratti di fotografia meramente documentale (ossia fotografie relative a documenti, scritti, oggetti materiali e disegni tecnici ove l'apporto del fotografo è solo tecnico) la LDA non riconosce alcuna tutela specifica.

A prescindere dalla tipologia di fotografia di cui si tratti, si deve sottolineare il fatto che rimangono autonomamente tutelati i diritti relativi all'oggetto fotografato; di talché qualora l'obiettivo ritragga un'opera, che a sua volta rientra nel novero delle opere tutelate dal diritto d'autore ovvero di quelle appartenenti al patrimonio culturale (di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio⁴), sarà necessario tenere in considerazione tali diritti in termini di autorizzazione alla riproduzione e di pagamento di un canone per la riproduzione.

2.2. Le tipologie contrattuali più frequenti - la licenza dei diritti di sfruttamento della fotografia

Come anticipato nel precedente paragrafo, i contratti che disciplinano la circolazione della fotografia possono essere diversi e, in ragione della fattispecie a cui ci si trova di fronte, si avrà una diversa regolamentazione dei diritti di sfruttamento economico.

In relazione alla titolarità dei diritti patrimoniali che insistono su una fotografia, bisogna sottolineare come nel tempo vi sia stata un'evoluzione della disciplina. Come noto, il legislatore non aveva originariamente previsto una norma generale che regolasse i casi di opere realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, ovvero su committenza; per quanto ci interessa, una norma è presente solo nella parte della LDA specificamente dedicata ai diritti connessi riconosciuti alle «fotografie semplici». In particolare, l'art. 88 stabilisce che, qualora l'attività del fotografo non sia svolta su base spontanea, bensì in adempimento di un contratto di lavoro subordinato oppure di un contratto di committenza, nel primo caso, il diritto esclusivo di utilizzazione economica della fotografia spetterà al datore di lavoro; nel secondo caso, invece, spetterà al committente nella misura in cui si tratti di fotografie di cose in possesso del committente medesimo, salvo comunque a favore del fotografo il pagamento di un equo corrispettivo da parte di chi utilizzerà commercialmente la riproduzione.

Da un punto di vista sistematico, vista la collocazione di questo articolo nella sezione dedicata ai diritti connessi, le due regole non sarebbero applicabili anche all'opera fotografica ai sensi dell'art. 2, c. 1. n. 7). A tal proposito, in tema di contratti di committenza, è stato sviluppato il principio della limitazione dello scopo, in forza del quale si devono ritenere ceduti al committente i soli diritti di sfruttamento economico dell'opera che riflettano lo scopo del contratto, che ha dato origine all'opera stessa, rimanendo gli altri in capo all'autore.

Successivamente, è intervenuto il legislatore che, nell'ambito della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cosiddetto *Jobs Act*)⁵, ha previsto una norma di carattere generale per le attività inventive (includendosi anche quelle di carattere creativo ai sensi della LDA) realizzate in costanza di rapporto di lavoro (non subordinato) da parte del lavoratore autonomo e ha stabilito: «Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (art. 4). Non essendo specificata la tipologia di opera originale interessata da tale norma, si deve ritenere la medesima applicabile anche all'opera

fotografica, con la conseguenza che almeno con riferimento all'opera fotografica realizzata su commissione, verrebbe colmata la lacuna legislativa presente nella LDA. Nulla però viene positivamente stabilito in relazione all'opera fotografica realizzata in costanza di rapporto di lavoro subordinato, caso in cui, in applicazione di principi generali in materia di proprietà intellettuale, si ritiene che i diritti appartengano al datore di lavoro. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro subordinato, il legislatore ha dettato, infatti, una precisa disciplina nell'ambito delle invenzioni tutelate dal Codice della Proprietà Industriale (art. 64 CPI), nonché con riferimento alla tutela autorale del programma per elaboratore e della banca dati (art. 12 *bis*. LDA) (vedi *infra*) e a quella del disegno industriale (art. 12 *ter* LDA).

Del tutto diverso è il caso del fotografo cosiddetto *free lance*, ossia del fotografo che scatta le proprie fotografie senza aver ricevuto a monte un incarico. In tale situazione, ove è pacifico che i diritti sulle immagini fotografate gli spettino (acquisite ovviamente tutte le eventuali autorizzazioni da parte di terzi in ragione dell'oggetto fotografato, profilo che verrà trattato nel prossimo paragrafo), il fotografo ha due possibilità:

- cedere interamente tutti i diritti patrimoniali, legati alla o alle fotografie che ha realizzato, a un determinato soggetto, dietro compenso, spogliandosi di qualsivoglia controllo in merito alle future utilizzazioni economiche (se non in ragione di eventuali violazioni dei propri diritti morali);
- decidere di offrire in uso (mediante una licenza) il prodotto del proprio lavoro a tutti coloro che ne vogliano usufruire, dietro pagamento di un compenso, e a determinate condizioni, a cominciare dalla durata di tale diritto di utilizzazione.

2.3. Le problematiche relative alla sussistenza di altri diritti sul (s)oggetto fotografato

Nel momento in cui un fotografo pone in essere la propria attività in quanto lavoratore autonomo, per poter utilizzare il prodotto del proprio lavoro deve tenere in considerazione diverse regole, che sono dettate a tutela di ciò che può essere oggetto di una fotografia. Saranno, infatti, applicabili le regole a tutela dell'immagine di una persona fisica, nonché quelle poste a tutela dei beni culturali e delle opere proteggibili ai sensi della LDA. In tutti i casi, infatti, salvo esplicite eccezioni, che però esulano dallo sfruttamento prettamente commerciale della fotografia, la possibilità di mettere in circolazione la riproduzione di un tal (s)oggetto richiederà un'autorizzazione e, in determinate circostanze, anche il pagamento di un corrispettivo.

Con riferimento al bilanciamento tra il diritto del fotografo a monetizzare la propria attività e il diritto all'immagine del soggetto che viene ritratto, la legge

richiede sempre il consenso di quest'ultimo; consenso che dovrà coprire sia l'attività del fotografare (consenso a essere fotografato) sia quella successiva di commercializzazione della fotografia medesima (consenso all'utilizzo della fotografia).

Nella misura in cui il fotografo intenda, invece, riprodurre un'opera su cui insistono diritti d'autore di cui sia titolare un terzo, egli dovrà necessariamente ottenere l'autorizzazione da quest'ultimo, sia per lo scatto della fotografia che per il suo utilizzo, andando a specificare le finalità per le quali verranno utilizzate le fotografie.

In entrambi i casi sopra indicati (immagine di un terzo o opera d'autore), l'autorizzazione potrà essere accompagnata dal riconoscimento di un corrispettivo.

Nel caso, invece, in cui l'oggetto fotografato sia un'opera ricompresa nel novero dei beni culturali, come individuati e disciplinati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, vi sono regole per determinare le modalità e i soggetti a cui deve essere richiesta l'autorizzazione per la loro riproduzione, nonché i parametri per la determinazione dei relativi corrispettivi dovuti.

2.4. Il contenuto del contratto di licenza per lo sfruttamento di fotografie

Se, il fotografo ha deciso di operare in autonomia, preoccupandosi egli stesso dello sfruttamento patrimoniale del prodotto della propria attività, come sopra anticipato, potrà concedere in licenza a terzi i diritti di sfruttamento economico delle proprie fotografie. Nel compiere questa attività, e quindi nel determinare il contenuto dei contratti di licenza che andrà a sottoscrivere, potrà scegliere:

- quali diritti economici concedere e per quali scopi specifici;
- l'ambito territoriale entro cui opera la concessione;
- il limite temporale, concedendo la facoltà di utilizzo per tutta la durata dei diritti d'autore o per un tempo inferiore;
- il carattere esclusivo o meno della concessione;
- il criterio per la determinazione del corrispettivo, ipotizzando una somma forfettaria una *tantum*, ovvero (insieme o in alternativa) una *royalty* in relazione all'uso che viene fatto della fotografia.

Nella stesura del contratto di licenza sarà, altresì, importante regolare la facoltà di sub-licenza, anche in ragione delle autorizzazioni che eventualmente a monte sono state ottenute da altri titolari di diritti sull'immagine fotografata, nonché gli usi vietati e, infine, la problematica delle garanzie e delle manleve in caso di contestazioni da parte di terzi. In particolare, tra le garanzie che il fotografo dovrebbe dare nel contratto di licenza vi è quella relativa alle eventuali autorizzazioni, che egli stesso abbia dovuto ottenere per la realizzazione delle fotografie oggetto di concessione. Una tale clausola consentirà, infatti, il pacifico godimento dei diritti di utilizzazione licenziati, nei limiti di cui al contratto di licenza.

3. I contratti relativi al *software*, in particolare le licenze

Le prime sentenze in materia di violazione di *software* sono state emesse senza norme di riferimento. La situazione creatasi all'inizio degli anni Ottanta è assimilabile all'introduzione degli aeromobili all'inizio del secolo scorso (1919-1925) con a disposizione solo codice stradale per auto e carrozze. Siamo ora tra il 1980 e il 1985, la magistratura è chiamata per la prima volta a giudicare casi di imitazione/duplicazione di *software*.

Quello che ha portato alla scelta del *copyright* nella tutela del *software* è stata una sorta di guerra giuridico/commerciale intrapresa da IBM International negli USA contro alcuni produttori giapponesi che avevano imitato i suoi Sistemi Operativi. L'atto finale avviene nel 1983-1985 quando vengono interessati dalla contraffazione dei Sistemi Operativi IBM per computer veloci a uso militare. Le Corti statunitensi, prese dalla necessità di agire, applicano le norme sul diritto d'autore per bloccare queste attività e a seguito delle sentenze nell'interesse della Difesa le leggi sul *copyright* USA vengono modificate per consacrare il *software* tra le opere letterarie con tutela d'autore. Il resto del mondo segue e si adegua.

Ai fini dei contratti di cessione e di licenza sul *software* con riferimento «all'oggetto del contratto» dobbiamo individuare quattro elementi tutti riconducibili alla cessione/licenza del *software* in senso lato:

1. il *flow chart* e gli scritti preparatori;
2. il codice sorgente;
3. il codice oggetto;
4. i manuali di istruzione.

Pattuizioni e contropartite personalizzabili sono consigliabili per:

5. le note e le informazioni contenute nel Codice sorgente;
6. i servizi di manutenzione, il servizio di modifica e correzione degli errori;
7. i servizi di modifica e personalizzazione;
8. le garanzie.

Gli elementi individuati nei punti da uno a quattro trovano tutela secondo l'art. 2, comma 8, LDA.

Di particolare importanza sono le note che il programmatore scrive per sé stesso all'interno del codice; teoricamente anch'esse oggetto di tutela d'autore nella forma ma non nel loro contenuto informativo.

Le note al codice sorgente costituiscono un importante *know-how* aziendale, che viene trasferito insieme al *software* spesso inconsapevolmente: tutti i contratti di trasferimento dovrebbero prestare attenzione a questo aspetto.

4.1. I contratti di cessione del *software*

Questi dovrebbero chiamarsi «atti di cessione dei diritti patrimoniali d'autore sul *software*». I diritti d'autore sono cedibili solo in parte. I diritti morali d'autore, infatti, non possono essere oggetto di cessione (sono inalienabili).

Normalmente avviene una cessione completa della titolarità del codice attraverso alienazione dei diritti patrimoniali d'autore da un lato e l'accettazione dall'altro lato. Il programmatore consegna al committente per intero il codice sorgente dietro pagamento di un corrispettivo normalmente in un'unica soluzione.

Come in tutti i casi di cessione di diritti patrimoniali d'autore è necessaria la forma scritta *ad probationem*. La semplice indicazione in fattura della cessione dei diritti patrimoniali dell'autore non assolve a mio avviso la formalità.

Usualmente la cessione definitiva dei diritti patrimoniali di autore comporta il trasferimento del codice sorgente. Sebbene sia possibile cedere i diritti patrimoniali sul *software* e consegnare al cessionario semplicemente il codice oggetto, una tal pratica renderebbe praticamente impossibile qualsiasi successiva operazione sulle istruzioni e quindi non realizzerebbe la funzione tipica di questo contratto per il cessionario.

Particolare attenzione va posta al contratto di sviluppo *software* su commissione e ai conseguenti problemi di trasferimento della titolarità dei diritti patrimoniali sul programma.

A parte la disciplina introdotta dal *Jobs Act* sopra richiamata che si applica ai soli lavoratori autonomi, oggi la disciplina legislativa permane carente sul punto. Possiamo far riferimento solo all'art. 12 *bis* LDA, in base al quale, proprio in materia di *software*, si stabilisce che «Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro».

La giurisprudenza di merito maggioritaria è favorevole alla titolarità in capo al committente del *software* su commissione. Si sarebbe portati a concludere che i diritti patrimoniali d'autore derivanti dal *software inventivo* (quello suscettibile di brevettazione) nascono direttamente in capo al committente, che abbia commissionato l'invenzione nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo; per gli autori che propendono per una ricostruzione unitaria dei sistemi brevettuale e autorale tale soluzione si giustificerebbe in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 64 CPI in materia di invenzioni. Leggendo la norma di cui sopra pare altrettanto sostenibile concludere che nel caso di un *software* brevettabile il committente acquista anche i diritti patrimoniali d'autore. A maggior ragione anche il *software* non inventivo, eccezion fatta per i casi disciplinari dall'art. 4 del *Jobs Act*, dovrebbe seguire la medesima sorte, ma la problematica resta incerta stante l'assenza di una norma di sistema che raccordi la disciplina dettata per le invenzioni e quella per le opere creative realizzate dai dipendenti⁶.

4.2. I contratti di licenza del *software*

Numerose sono le tipologie di licenza di *software* utilizzate dal mercato tra le più note si citano le seguenti.

Innanzitutto vi sono le licenze GPL/LGPL e, in generale, le licenze *Open Source*. Esse sono oggetto di uno specifico contributo in quest'opera a cui si rinvia.

La licenza *Original Equipment Manufacturer* (OEM) si perfeziona con l'acquisto di un supporto *hardware* sul quale il programma è preinstallato, generalmente si tratta del sistema operativo di un computer o di una macchina a controllo *software*.

Tecnicamente questa tipologia di licenza non dà la possibilità di essere 'trasferita' (*firmware*) proprio perché è collegata direttamente al dispositivo sul quale è preinstallata.

L'*End-User License Agreement* (EULA) che indica il contratto tipo tra titolare/fornitore di un *software* e l'utilizzatore finale tramite il quale il primo concede al secondo che accetta, in licenza, il diritto d'uso del programma con clausole eque e bilanciate e universalmente costanti, dando certezza che il contenuto della licenza non contiene clausole vessatorie o altri aspetti penalizzanti.

In questo contributo si prende in considerazione un contratto di licenza *software* di stile 'classico' che non segue nessuna impostazione predeterminata, quello che normalmente si stipula tra un committente e una *software house* (contratto di appalto) o tra il committente e un singolo sviluppatore (contratto d'Opera).

4.2. Definizione di *software* e dell'oggetto di licenza

Solitamente nei contratti di licenza si definisce come *software*, anche il *flow chart*, il codice oggetto, il codice sorgente, i manuali di istruzioni. È conveniente qualificare le note di programma non come *software*, ma come *know-how* aziendale. Pertanto, si qualifica il contratto sia come contratto di licenza d'uso del *software*, secondo le norme sul Diritto d'autore, che come trasferimento di *know-how* soggetto o meno a segretezza. Il licenziatario potrebbe firmare infatti delle clausole di segretezza circa le note di commento.

4.3. Termini della licenza d'uso e modifica, durata, territorio

1. Normalmente è interesse del licenziante concedere una licenza non esclusiva, senza possibilità per il licenziatario di concedere sublicenze senza il consenso scritto.
2. Si definisce contrattualmente la possibilità per il licenziatario di installare il *software* su un numero determinato di postazioni o computer.
3. Normalmente si esclude contrattualmente la possibilità di modificare il *software* eccezion fatta per quanto previsto dalla legge. Si può pattuire che in caso di modifica del *software* da parte del licenziatario (anche secondo la legge) decadano tutte le responsabilità del licenziante sul suo corretto

funzionamento, e può venire meno pattiziamente l'impegno ad assistere la funzionalità del *software*.

È normale trovare nei contratti di licenza l'espressione «cede in uso...» con la quale il licenziante concede licenza al licenziatario. Questa espressione è a cavallo tra la cessione e la licenza d'uso. Tuttavia il *wording* corretto dovrebbe contenere le parole «licenza d'uso» e che l'espressione diffusissima «cede in uso» dovrebbe essere letta come «concede in uso», che ha molto più senso in ambito di licenza.

Non vi sono grosse problematiche, invece, in relazione alla definizione del territorio; infatti il Diritto d'autore nato in uno Stato viene riconosciuto in tutti i Paesi aderenti alla convenzione di Berna sui diritti d'autore.

Andando avanti nella disamina delle pattuizioni standard, le parti definiscono le modalità di cessazione del contratto solitamente per lo scadere del suo termine naturale o per inadempimento. Normalmente si pattuisce:

1. Il licenziatario cesserà di usare il *software* con effetto immediato;
2. Il licenziatario restituirà il *software* comprese le copie di riserva, lo disinstallerà da tutte le postazioni e distruggerà qualsiasi materiale inerente all'uso del *software*.

4.4. Il corrispettivo

È buona norma dal lato del licenziante, predisporre un corrispettivo suddiviso in tre parti. La prima parte remunera la licenza d'uso sul *software*, la seconda parte remunera gli interventi di aggiornamento e manutenzione periodica sul *software*, la terza parte remunera la fornitura di *know-how*. Questo soprattutto per chiarezza in ambito fiscale.

4.5. La proprietà del *software* originale e del *software* personalizzato

Quasi tutti i contratti di licenza *software* mettono in chiaro di chi sia la titolarità dei diritti patrimoniali d'autore e specificano che con la licenza non si trasferisce la titolarità. È da regolare contrattualmente con attenzione il problema del *software* personalizzato per una azienda, che è bene che i competitors non ottengano.

4.6. *Bugs*, danni e limitazione delle responsabilità

È consigliabile pattuire nello specifico in quali casi il titolare del *software* è tenuto o meno a intervenire per eventuali *bugs*, guasti o malfunzionamenti, se deve essere stipulato o meno un contratto di manutenzione specifico oppure no...

Particolare importanza riveste la responsabilità del licenziante per disservizi e/o danni causati dall'uso del *software* da parte del licenziatario. Partimenti riveste importanza l'eventuale garanzia che il *software* non violi diritti di terzi e il comportamento da adottare in caso di violazioni, la legittimazione ad agire in caso di violazioni.

4.7. Segretezza e duplicazione

È bene prevedere clausole che vincolino il licenziatario alla segretezza, sia su tutte le note di programmazione presenti sul codice sorgente, sia su tutte le informazioni sull'organizzazione aziendale del committente, che possano essere dedotte dall'utilizzo o dalla struttura del *software*.

4.8. il trasferimento e cessione, brevettazione, deposito del *software*

Le parti dovranno decidere se il licenziatario può trasferire il semplice utilizzo (per esempio aumento di postazioni) del *software* a terzi (fattispecie diversa da una sub-licenza). Sovente le parti pattuiscono a favore della licenziataria un diritto di prelazione nell'acquisto dei diritti patrimoniali sul *software*, a parità di condizioni, nel caso in cui il licenziante intenda cedere a terzi i diritti patrimoniali d'autore sul *software* oggetto di licenza. Qualora il *software* fosse suscettibile di brevettazione, si dovrebbe valutare la cessione dei diritti di invenzione e la conseguente possibilità per il cessionario di brevettare l'invenzione di *software*. Normalmente si prevede l'obbligo per l'autore di comparire in giudizio nel caso di contenzioso, a semplice richiesta del licenziatario. Parimenti vengono regolate le modalità di deposito dell'Opera presso la *Copyright Office* presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) oppure all'estero.

4.9. L'installazione

Si definiscono le modalità del processo di installazione, che avviene normalmente da parte del licenziante, salvo che per il *software* autoinstallante scaricabile dalla rete. Il programma viene installato nel numero di postazioni richieste dal licenziatario e definite contrattualmente. In questa fase avvengono collaudi e prove di funzionamento.

Riassumendo nella pratica è tutelata solo la:

- «integrale riproduzione del codice sorgente», il *backup* in termini tecnici.
- la copia di parti significative di esso.

La riproduzione dei principi e delle idee contenute nel codice senza «copia pedissequa di parti sostanziali», ma basata sulla stessa idea o sulla stessa 'filosofia', è lecita. Ovviamente, per non interferire il secondo codice deve essere scritto con istruzioni completamente diverse.

Il cliente legittimo licenziatario ha diritto di esaminare il *software* altrui, rompendo se indispensabile le protezioni (c.d. 'craccare' il *software*) nei seguenti casi:

- per rendere il *software* interoperativo con altri *software*;
- per controllare periferiche;
- piccole manutenzioni in caso il programma si blocchi⁷.

Il *software* prodotto all'interno di un'impresa da programmatori legati all'im-

presa con vincoli di lavoro dipendente, essendo tutelato ai sensi della legge sul diritto d'autore, non rientra tra le «invenzioni del dipendente» ai sensi del CPI. Quindi non è dovuto alcun equo premio a favore del lavoratore dipendente.

Si discute se l'equo premio sia dovuto o meno in quei rari casi in cui il *software* possiede i requisiti di brevettazione e in pratica viene brevettato. Anche in questo caso, se il lavoratore dipendente è pagato per scrivere *software* e l'oggetto del contratto prevede tale attività, l'equo premio potrebbe non essere dovuto visto che il dipendente viene retribuito sostanzialmente per svolgere le sue mansioni. L'equo premio ad avviso di chi scrive andrebbe corrisposto a coloro che operano al di fuori delle proprie mansioni ordinarie.

5. Le licenze sulle opere musicali: l'intermediazione di diritti d'autore

L'art. 2 LDA include tra le opere protette «le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale». Come per qualsiasi opera tutelabile secondo la LDA, con la creazione dell'opera musicale vengono generati sia diritti morali, sia diritti patrimoniali relativi all'opera stessa.

La gestione e lo sfruttamento dei diritti patrimoniali sulla creazione artistica⁸ sono, nel settore musicale, particolarmente difficili da esercitare individualmente da parte dell'autore, soprattutto quando la fruizione del brano non implica necessariamente un rapporto diretto tra pubblico e autore (per esempio, nella riproduzione anche temporanea dell'opera o nell'esecuzione mediante musica registrata). A ciò si aggiunge, inoltre, la sempre maggiore dematerializzazione delle opere musicali, oggi diffuse attraverso piattaforme (Spotify, Soundreef, Jamendo, Tribe of Soud) e siti web grazie ai quali l'utilizzatore può accedere direttamente ai contenuti musicali. Evidente è, quindi, la difficoltà per i singoli autori di mantenere il controllo delle utilizzazioni nel mercato e conseguentemente delle entrate derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'autore sulle opere.

Ecco dunque che la gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi viene generalmente affidata a organismi di intermediazione che (i) concedono licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica delle opere, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, (ii) percepiscono i proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni e (iii) ripartiscono i proventi medesimi tra gli aventi diritto. Tale attività di intermediazione, disciplinata in Italia dall'art. 180 LDA, è storicamente stata attribuita a organizzazioni quali SIAE, in Italia, o GEMA, in Germania, operanti in un regime sostanzialmente monopolistico e dotate di forte connotazione territoriale all'interno dei confini nazionali dello Stato di appartenenza.

L'evoluzione tecnologica, la sempre crescente multi territorialità delle licenze e l'ampia varietà di mezzi tecnologici di sfruttamento dei diritti d'autore hanno

però suscitato nel legislatore europeo l'esigenza di coordinare le diverse normative nazionali nell'ambito dell'accesso alle attività di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore musicale. L'intervento armonizzatore risale al 2014 quando il legislatore europeo ha emanato la direttiva 2014/26/UE, nota anche come Direttiva Barnier⁹.

La Direttiva Barnier, articolo 3, indica come soggetti abilitati a svolgere attività di gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, a vantaggio collettivo dei titolari, due distinte categorie di soggetti: gli Organismi di Gestione Collettiva (OGC), che si caratterizzano per essere detenuti o controllati dai propri membri e per essere organizzati senza fini di lucro, e le Entità di Gestione Indipendente (EGI), che non sono né detenute né controllate, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti e sono organizzate con fini di lucro.

Con il Decreto Lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (Decreto di Recepimento)¹⁰, il Governo italiano ha recepito la Direttiva Barnier, individuando in esso come soggetti abilitati a fornire servizi di intermediazione dei diritti d'autore, oltre alla SIAE, gli OGC e le EGI, dettandone definizioni analoghe a quelle offerte dalla Direttiva Barnier. La criticità è emersa laddove il legislatore italiano, tuttavia, non ha coerentemente adeguato anche quanto previsto dall'articolo 180 LDA – il cui contenuto è fatto salvo dal Decreto di Recepimento¹¹. Era infatti rimasto immutato il contenuto dell'articolo 180 LDA, lasciando inalterato il monopolio della SIAE nell'ambito della intermediazione dei diritti d'autore senza garantire al titolare degli stessi la libertà di scegliere l'organismo cui affidare i propri diritti d'autore, come invece previsto dalla Direttiva Barnier.

A seguito delle significative incertezze derivanti da tale incompleto recepimento, nonché a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia¹², il Governo italiano, con il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»¹³, ha parzialmente rettificato i contenuti della normativa di diritto interno, senza tuttavia giungere alla liberalizzazione integrale del mercato nazionale dell'intermediazione dei diritti d'autore: l'articolo 180 LDA¹⁴ è stato modificato prevedendo quali soggetti ammessi all'attività di intermediazione di diritti d'autore, oltre a SIAE, anche gli OGC senza però alcun richiamo alle EGI. La normativa italiana, escludendo le EGI dal novero dei soggetti autorizzati a porre in essere intermediazione dei diritti d'autore, sembra contrastare con quanto previsto dalla Direttiva Barnier.

Tale contrasto è emerso nel corso di un procedimento cautelare instaurato dinanzi alla Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma da Liberi Editori e Autori (LEA) – una OGC che svolge in Italia attività di intermediazione di diritti d'autore per conto di Soundreef Ltd, EGI di diritto inglese – nei confronti di Jamendo, società di diritto lussemburghese accusata di agire come

intermediario di diritti d'autore su opere musicali pur senza possedere i requisiti richiesti alle OGC. Il giudice italiano, su istanza di Jamendo, ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), volto a chiarire se la Direttiva Barnier debba essere interpretata nel senso che essa osti all'applicazione di una legge nazionale che escluda le EGI da novero dei soggetti autorizzati a esercitare l'attività di intermediazione dei diritti d'autore¹⁵.

Nel conseguente procedimento pendente dinnanzi alla CGUE – al quale hanno preso parte, oltre a LEA e Jamendo, anche la Commissione europea, la Repubblica d'Austria (ove l'attuale quadro normativo è analogo a quello italiano) e, nella fase orale, il Governo italiano – è emersa in primo luogo la spiccata multi territorialità e digitalizzazione del mercato delle licenze musicali, caratteristiche espressamente riconosciute dalla Direttiva Barnier che, ai considerando 1, 6, 12, 19, 38, 39 e 40, si pone quale obiettivo la necessità di una regolamentazione del settore in linea con le nuove caratteristiche del mercato in modo da poter sfruttare appieno le potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici attualmente disponibili¹⁶, onde facilitare la gestione e il monitoraggio dei ricavi per gli artisti e agevolare l'accesso ai brani e alle licenze da parte degli utenti, favorendo la concorrenza nel mercato comunitario.

La nuova connotazione del mercato delle licenze musicali sembra incompatibile con il sistema monopolistico e puramente territoriale di intermediazione dei diritti d'autore diffuso in Europa prima della Direttiva Barnier e sul quale si era sviluppata la precedente giurisprudenza della CGUE¹⁷: le precedenti sentenze riconoscevano la tutela dei diritti di proprietà intellettuale quale motivo imperativo di interesse generale idoneo a limitare la libera prestazione di servizi nel mercato interno e a giustificare la normativa di uno Stato membro che riservi l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore, nel proprio territorio, a un unico ente di gestione collettiva, impedendo all'utilizzatore di tali opere di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

Al contrario, la tutela dei diritti di stabilimento e di libera prestazione di servizi nonché la promozione della libera concorrenza nel mercato interno sono proprio gli obiettivi che la Direttiva Barnier si prefigge di realizzare, mediante l'espresso richiamo degli articoli 50, 53, 62, 101 e 102 TFUE nei considerando 7, 8, 9 e 11. Detti principi sono, peraltro, gli stessi riconosciuti, fondati e tutelati nell'articolo 16 della Direttiva Servizi¹⁸, disposizione che codifica il principio della libera prestazione di servizi nel mercato europeo, indipendentemente dallo Stato membro di origine del prestatore, che può essere limitata dagli Stati membri solo a determinate condizioni: non discriminazione sulla base della nazionalità o dell'ubicazione del prestatore di servizi, necessità e proporzionalità delle misure restrittive adottate.

Ebbene alla luce dei principi testé richiamati, l'esclusione delle EGI dal mercato italiano dell'intermediazione di diritti musicali sembra ingiustificata, discrimi-

natoria ed eccessiva rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore, ovvero la tutela del *copyright*.

I considerando della Direttiva Barnier sembrerebbero, inoltre, supportare una apertura sia alle OGC, sia alle EGI dell'attività di intermediazione di diritti d'autore: il considerando 12 (applicabilità della direttiva a tutte le organizzazioni di intermediazione, indipendentemente dal loro stato di stabilimento), il considerando 15 (possibilità per i titolari dei diritti di affidarne l'intermediazione anche alle EGI, indipendentemente dal loro stato di stabilimento) e il considerando 19 (possibilità di revocare il mandato affidato a una OGC per affidarlo a un'altra OGC o EGI, indipendentemente dal suo stato di stabilimento). Inoltre, l'art. 2(4) della Direttiva Barnier estende alle EGI le disposizioni disciplinanti l'attività svolta dalle OGC (obblighi di informazione a favore degli autori, buona fede nelle trattative, informazioni da mantenere pubbliche sul sito web, rispetto della normativa sulla privacy).

In base alle citate disposizioni e agli articoli del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) richiamati dalla Direttiva Barnier, l'art. 5 della stessa - che prevede la possibilità per i titolari dei diritti di «autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti (...), per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti» - potrebbe essere interpretato dalla corte in senso estensivo, ponendo l'accento sull'intenzione «di sistema» del legislatore europeo di equiparare EGI e OGC.

Viceversa, un'interpretazione restrittiva della Direttiva Barnier (e dell'art. 5 sopra citato) potrebbe far leva sui considerando 12 e 19, che lasciano impregiudicati i sistemi obbligatori di gestione collettiva dei diritti attualmente in vigore negli Stati membri. Tale interpretazione si baserebbe, inoltre, su una rigorosa lettura del dato testuale dell'articolo 5 che menziona solo le OGC, e non anche le EGI, con conseguente esclusione di quest'ultime dall'elenco degli intermediari autorizzati.

La sentenza della CGUE sul procedimento qui esaminato, laddove affermasse la legittimazione delle EGI ad agire in qualità di intermediatori di *copyrights*, avrebbe un impatto dirompente in quegli Stati - come Italia e Austria - in cui il sistema di accesso soggettivo al mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore musicali è limitato ai pochi soggetti dotati dei requisiti richiesti per le OGC. In particolare, in Italia verrebbe meno il monopolio sostanzialmente detenuto dalla SIAE da circa 120 anni.

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

² GU, 27 novembre 2021, n. 283.

³ GUUE, L 130, 17.5.2019, p. 92-125.

⁴ D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, GU 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

⁵ GU, 13 giugno 2017, n. 135.

⁶ Per una ricostruzione delle diverse posizioni espresse in dottrina e in giurisprudenza sulla gestione dei diritti nascenti nell'ambito di un contratto di lavoro autonomo si veda P. GALLI, commento agli artt. 12bis e 12 ter LdA, in *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (a cura di UBERTAZZI), VII ed, 2019, pp. 1707 e ss.

⁷ Vedi Corte di Giustizia, sent. 6 ottobre 2021, C-13/20, Top System SA, §§ 66 e 67, disponibile al link <https://les-italy.org/ultime-news/la-corte-di-giustizia-finalmente-chiarisce-che-ai-sensi-della-direttiva-software-il-legittimo-acquirente-di-un-software-puo-a-determinate-condizioni-decompilarlo-per-corrreggere-errori-di-programma> (ultimo accesso 31.03.2023). In questa sentenza la Corte chiarisce che l'incipit "Salvo disposizioni contrattuali specifiche" dell'art. 5.1 della Direttiva (CE) n. 91/250 (oggi sostituita dalla Direttiva UE n. 2009/24 – Direttiva Software) non può essere interpretato fino al punto di consentire alle parti di escludere contrattualmente qualsiasi possibilità di procedere a una correzione di errori, mentre sono ammissibili clausole in forza delle quali titolare garantisce la manutenzione correttiva del programma.

⁸ Tra cui vi rientrano i diritti, riproduzione (art. 13), trascrizione (art. 14), pubblica esecuzione (art. 15), comunicazione al pubblico (art. 16), distribuzione (art. 17), traduzione (art. 18), noleggio e prestito (art. 18-bis).

⁹ Direttiva (UE) 2014/26 del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno, GUUE L 84, 20.3.2014, p. 72–98.

¹⁰ GU, 27 marzo 2017, n. 72.

¹¹ Cfr. art. 4, comma 2, del Decreto di Recepimento in forza del quale «*I titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a una entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati. Independentemente dallo Stato dell'Unione Europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180 LDA in riferimento alla attività di intermediazione dei diritti d'autore*».

¹² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006529_IT.html

¹³ Convertito in legge, con modificazioni, 4 dicembre 2017, n. 172 (GU5 dicembre 2017, n. 284)

¹⁴ L'art. 180 L.A. continua ancora oggi (erroneamente) a prevedere che «*L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza e anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori e editori e agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35*»

¹⁵ L'ordinanza di rinvio pregiudiziale è reperibile al seguente link: <https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=255202&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2570441>. Identica questione pregiudiziale era stata sollevata, peraltro, nel 2019 nell'ambito del procedimento cautelare instaurato da SIAE contro Soundreef su analoghe tematiche. Le parti hanno, tuttavia, risolto la questione in via transattiva, addivenendo al noto accordo SIAE-LEA-Soundreef, efficace sino allo scorso giugno 2022. <https://www.soundreef.com/blog/regole-operative-accordo-soundreef-siae/>

¹⁶ Per esempio, gli strumenti digitali di controllo funzionale e sistemi di monitoraggio delle vendite e degli ascolti musicali messi a disposizione di EGI e OGC nel sistema di Digital Data Exchange, un'organizzazione che definisce gli standard per la catena del valore digitale, al fine di rendere più efficiente lo scambio di dati e informazioni nell'industria musicale. Disponibile al link <https://ddex.net/> (ultimo accesso 29.3.2023).

¹⁷ In tema di concorrenza e monopolio la Corte di Giustizia Europea (quarta sezione) si è pronunciata nella sent. 27 febbraio 2014, C-351/12, *Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně, a.s.*, disponibile al link www.curia.eu.

¹⁸ Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, GUUE, L 376/36.

Il contratto di licenza

A cura di Gianfranco Crespi*, Silvia Giudici** e Edoardo Mola***

Il termine licenza deriva dal latino *licere*, consentire.

Il contratto di licenza¹ è, per l'appunto, l'accordo con il quale il titolare di un diritto di proprietà industriale o intellettuale (marchio, brevetto, disegno o modello, *know-how*, diritto d'autore, ecc.) – detto concedente o *licensor* – *consente* all'altra parte – detta licenziatario o *licensee* – di svolgere un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei suoi diritti di esclusiva.

Negli ultimi decenni il *licensing* ha avuto a livello internazionale un grande sviluppo, rivelandosi un'opportunità di crescita e flessibilità per molti licenziatari e titolari di diritti di proprietà industriale e intellettuale. In Italia, tuttavia, le licenze rimangono uno strumento poco conosciuto, soprattutto dalle piccole e medie imprese.

Cominciamo dunque con il ricordare le ragioni che possono suggerire la conclusione di un contratto di licenza e che sono naturalmente diverse a seconda del diritto (e del settore) cui esso si riferisce.

1. Perché prendere (*licensing in*) una licenza

La ragione ultima per la quale si sottoscrive una licenza è il desiderio di far uso di un diritto di proprietà industriale altrui, sia esso un diritto di marchio, di brevetto, di *know-how*, d'autore, sul *design* di prodotti industriali, e così via.

Per il licenziatario la conclusione di un accordo di licenza costituisce spesso un'alternativa più conveniente rispetto all'accreditamento *ex novo* di un marchio o allo sviluppo interno di una tecnologia concorrente: attività, queste, che possono essere non solo lunghe e costose, ma anche dall'esito incerto, e che il licenziatario evita assumendo un costo (il canone di licenza) solitamente variabile.

Ma non basta. Spesso la sottoscrizione di una licenza pone, infatti, il licenziatario nella condizione di attribuire ai suoi prodotti un forte valore aggiunto. L'imprenditore che utilizza su licenza un segno dotato di un rilevante valore evocativo (come i marchi di celebri stilisti, i loghi di squadre sportive, i simboli di associazioni o università, e così via) attribuisce ai suoi prodotti i valori evocati dal segno (buon gusto, esclusività, successo, divertimento, appartenenza a un gruppo, e così via.). Il licen-

* Avvocato, Studio Legale Crespi.

** Professore e Avvocato, Studio Legale Giudici.

*** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Praxi-IP.

ziatario di una tecnologia innovativa li colloca nella fascia «alta» di mercato. In entrambi i casi, ciò può determinare un salto di qualità per l'impresa del licenziatario.

Nel caso del *design* o di opere protette dal diritto d'autore, la stipulazione di una licenza è il mezzo principale con cui le imprese si procurano dai *designer* o dagli autori il consenso per lo sfruttamento industriale delle loro opere.

2. Perché concedere (*licensing out*) una licenza

Al titolare le licenze offrono una possibilità di monetizzare il valore del diritto, alternativa alla sua cessione. Ove il titolare del diritto lo utilizzi nella propria attività d'impresa, la concessione di licenze a terzi, oltre a costituire una fonte aggiuntiva di ricavi, può dar modo di presidiare aree geografiche o settori di mercato che, per ragioni produttive, finanziarie o di localizzazione, il titolare non è in condizione di soddisfare e che potrebbero essere occupati da concorrenti.

Ma la concessione di licenze può portare anche notevoli benefici indiretti. Nel caso dei marchi, se l'attività di *licensing* è ben condotta, la diffusione sul mercato dei prodotti dei licenziatari può generare un aumento della notorietà e dell'immagine del marchio e contribuire alla promozione dell'attività del titolare nonché al rafforzamento dei suoi diritti sul segno. La tutela giuridica tende, infatti, a essere maggiore e più solida tanto più il segno è utilizzato dal titolare o con il suo consenso.

Quanto alle licenze di brevetto e/o *know-how*, l'esperienza dimostra che il rapporto di collaborazione con il licenziatario genera spesso miglioramenti e sviluppi che arricchiscono anche e soprattutto la tecnologia del concedente.

Una licenza incrociata può costituire lo strumento stragiudiziale per prevenire o risolvere contenziosi complessi in cui sono stati reciprocamente azionati (o potrebbero essere azionati) diritti di proprietà industriale da più parti.

Infine, per molte opere protette dal diritto d'autore² le licenze costituiscono il principale, se non esclusivo, strumento di circolazione dei contenuti protetti.

3. Aspetti contrattuali

In linea di principio gli accordi di licenza possono essere anche verbali (e persino taciti: cioè conclusi per *facta concludentia*). Essi non richiedono dunque necessariamente un accordo scritto. La stragrande maggioranza degli accordi di licenza viene tuttavia conclusa per iscritto. E ogniqualvolta l'accordo abbia a oggetto un diritto di importanza non modesta, la sua formalizzazione in un contratto articolato è senz'altro opportuna.

Le clausole dei contratti di licenza sono assai variabili a seconda dei diritti che formano oggetto del contratto e dei diversi interessi che hanno indotto le parti a concluderlo. Dar conto in poche pagine e nel dettaglio di questa varietà è infaticabile. Si possono però indicare sommariamente alcuni punti che è opportuno considerare nella negoziazione e redazione di un contratto di licenza.

4. Il preambolo e le verifiche precontrattuali

Nelle premesse del contratto vengono generalmente indicati i diritti oggetto di licenza, il significato di alcune espressioni impiegate all'interno del contratto e gli scopi perseguiti dalle parti al momento della sua sottoscrizione. E poiché nell'interpretazione delle clausole bisogna aver riguardo al significato delle parole e alle intenzioni delle parti, sia le definizioni, sia il modo in cui nelle premesse vengono indicate le ragioni che hanno indotto le parti a prevedere nel contratto una certa disciplina possono giocare un ruolo importante in eventuali controversie.

Talvolta, più diritti di proprietà industriale possono essere oggetto di un unico contratto come, per esempio, un brevetto relativo a un macchinario, il marchio con cui esso è contraddistinto, il *know-how* relativo alle condizioni di taratura per il suo funzionamento ottimale e, ancora, il relativo *software*, il diritto d'autore sui disegni del macchinario e il manuale di istruzioni, e così via.

È opportuno condurre un minimo di *due diligence* sui diritti oggetto di licenza e accertarsi che le parti che sottoscrivono il contratto siano rispettivamente l'effettivo titolare degli stessi e il soggetto che ne farà uso. Nella pratica non è infrequente, infatti, imbattersi in contratti nei quali gli stipulanti sono soggetti che appartengono al gruppo di società o centro di interesse del titolare e/o del licenziatario, ma non coincidono con questi ultimi. E questo dà spesso luogo, in caso di lite, a veri e propri 'pasticci'. Nel caso di portafogli con una grande diversificazione territoriale o che sono stati coinvolti nel tempo in cessioni od operazioni societarie più o meno complesse (dal cambio di sede legale sino a fusioni o acquisizioni) il riallineamento dei dati relativi alla titolarità dei diritti può richiedere la legalizzazione e notarizzazione di documenti e procedure non sempre agili.

Oltre che gli aspetti legali, le verifiche preliminari alla stipulazione del contratto dovrebbero avere a oggetto aspetti economici e imprenditoriali. In particolare è interesse del concedente accertarsi che il licenziatario offra sufficienti garanzie di solvibilità e verificare che abbia la capacità di sfruttare in modo efficiente i diritti oggetto di licenza (così da generare un ritorno economico adeguato) e disponga di un'organizzazione che gli consentirà di rispettare gli obblighi relativi agli standard qualitativi concordati, all'invio dei rendiconti, all'esecuzione delle campagne pubblicitarie di comunicazione, ecc.

5. La delimitazione della licenza

Una delle clausole più importanti in un contratto di licenza è la cosiddetta clausola di *grant*. In essa viene identificato l'oggetto della licenza e vengono definite le facoltà d'uso (dell'invenzione, del marchio, dell'opera dell'ingegno, e così via) concesse al licenziatario: e cioè specificati la produzione o il settore industriale in cui potrà essere utilizzata la tecnologia licenziata, i generi di pro-

dotti per i quali il marchio verrà usato dal licenziatario, i supporti su cui potrà essere riprodotta l'opera, ecc. I diritti di proprietà industriale e intellettuale consistono invero in un insieme di facoltà esclusive o sono comunque frazionabili (la stessa invenzione o lo stesso marchio possono essere concessi in licenza per produzioni differenti a soggetti diversi) e l'ambito della licenza deve essere precisato. E poiché le parole utilizzate possono influire sull'ampiezza del diritto concesso al licenziatario, entrambi i contraenti debbono prestare attenzione a questa clausola e cercare di figurarsi l'evoluzione del settore che potrebbe rendere commercialmente importanti facoltà d'uso che, al momento della conclusione del contratto, paiono marginali.

Così, per fare qualche esempio, in relazione a diritti di proprietà industriale 'tecnologici' come i brevetti per invenzione e il *know-how*, è possibile definire i settori industriali per i quali viene data la licenza in modo, almeno teoricamente, da poter offrire licenza in altri settori senza creare sovrapposizioni fra i licenziatari. Per esempio, un brevetto e/o *know-how* relativi a una tecnologia produttiva e.g. sui materiali compositi o *additive manufacturing* potrebbe essere impiegata e fatta oggetto di licenze a soggetti diversi nei settori aeronautico, nautico, delle attrezzature sportive, ecc. Analogamente, un marchio della moda può essere usato negli accessori e dato in licenza a soggetti diversi per occhiali, profumi, valigeria, ecc. E in tal caso dovrà naturalmente essere curato il deposito del marchio per tutti i prodotti oggetto di licenza. Ancora, per fare un altro esempio, i personaggi di un'opera a fumetti, protetti dal diritto d'autore, possono formare oggetto di contratti di licenza di *merchandising* relativi alla apposizione delle relative immagini su un gran numero di prodotti diversi. È inoltre possibile consentire con licenza alla loro ripresa all'interno di spot televisivi o opere cinematografiche.

Il frazionamento è poi possibile e frequente, oltre che sul piano merceologico, anche su quello territoriale, nel senso che è possibile limitare la licenza a un territorio soltanto e quindi anche concedere la stessa licenza a soggetti diversi in territori differenti.

6. Licenze esclusive, non esclusive e con esclusiva relativa

Un aspetto collegato alla definizione delle facoltà di uso consentite al licenziatario è quello del carattere esclusivo o meno della licenza.

Nella licenza esclusiva il licenziatario è l'unico soggetto a poter utilizzare per certi prodotti o in un determinato territorio il diritto oggetto di licenza.

L'esclusiva si dice assoluta (*exclusive license*) se anche il titolare si impegna ad astenersi dall'utilizzazione del diritto consentita al licenziatario; relativa (*sole license*) se, insieme al licenziatario, il titolare può far uso del diritto concesso in licenza.

Si parla invece di licenza non esclusiva (*non-exclusive license*) allorché il titolare si riserva la facoltà di concedere in licenza lo stesso diritto a una pluralità di licenziatari.

Nell'Unione Europea l'esclusiva territoriale garantisce al licenziatario che il titolare non concederà altre licenze per il medesimo territorio, ma non gli consente in linea di principio di opporsi all'importazione, all'interno del territorio per il quale ha ottenuto l'esclusiva, di prodotti messi in commercio dal titolare (o da altri licenziatari con il consenso del titolare) in territori diversi appartenenti allo Spazio unico europeo (cosiddetto principio dell'esaurimento³).

La concessione di licenze non esclusive di marchio potrebbe, in mancanza delle necessarie cautele, dar luogo a rischi di inganno del pubblico sulla provenienza, sulla qualità o sulla 'uniformità' dei prodotti provenienti da diversi licenziatari. Per questo il Codice della Proprietà Industriale (CPI) prevede all'art. 23 che in caso di licenza non esclusiva il contratto debba contemplare espressamente l'obbligo del licenziatario di usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari; e stabilisce comunque che dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali per l'apprezzamento del pubblico.

7. Corrispettivi

Il contratto di licenza può essere senza corrispettivo (e il caso più noto è quello dei *creative commons*). Ma nella maggior parte dei casi la licenza è a titolo oneroso e la determinazione del corrispettivo costituisce ovviamente uno degli aspetti più importanti della negoziazione del contratto.

In linea generale il corrispettivo della licenza può essere stabilito in un importo fisso (*flat fee*) pagabile in una o più soluzioni oppure in un importo variabile (*running royalties*).

Le *royalties* sono solitamente pattuite in una percentuale di fatturato, ma possono anche essere commisurate al numero di utilizzazioni del diritto fatte dal licenziatario o di prodotti realizzati su licenza.

Le parti possono inoltre prevedere che il tasso di *royalty* o l'importo dovuto per ogni utilizzazione cresca o decresca al verificarsi di certe condizioni (come, per esempio, il superamento da parte del licenziatario di una soglia di fatturato) ovvero sia indicizzato (per esempio, al costo di una materia prima).

Spesso infine viene previsto il pagamento da parte del licenziatario, alla firma del contratto o a una certa data, di un minimo garantito, dal quale potranno venire 'scalate' le *royalties* che matureranno nel tempo.

8. Rendiconti e controlli

Oltre a indicare le modalità di calcolo del corrispettivo e a specificare le scadenze di pagamento, nelle licenze con *royalty* il contratto prevede generalmente

l'invio di rendiconti periodici e la possibilità per il concedente di accedere con preavviso, anche mediante l'intervento di incaricati tenuti al segreto, alla contabilità del licenziatario per verificare l'esattezza dei conteggi.

Un'alternativa meno invasiva e per esempio gradita quando il rapporto fra licenziatario e concedente è estremamente ridotto, come può accadere nel caso di licenza di un brevetto non strategico, è la previsione di un canone fisso annuale, controbilanciato da una frequenza relativamente elevata di rinegoziazione, in modo da avere l'opportunità di adeguare le condizioni economiche sia in caso di grande successo del licenziatario sia in caso contrario. Un'altra situazione in cui si può ricorrere a tale impostazione è quella in cui il concedente non abbia a pronta disposizione, anche economica, professionisti che possano eseguire verifiche, talvolta tutt'altro che semplici, sul calcolo delle *royalties* come nel caso di un singolo *designer* autore di un modello licenziato a un'azienda produttrice *e.g.* nel settore dell'arredamento o dei complementi d'arredo.

Cura particolare occorre nel caso (non infrequente allorché le parti siano *start-up* o *spin-off*) di licenza di titoli non ancora concessi: *e.g.* la domanda di brevetto *e/o* marchio è stata depositata da alcuni componenti della *start-up* quando ancora studenti presso un Ateneo, a nome di quest'ultimo. In questo caso, è possibile prevedere un aumento programmato del corrispettivo economico al raggiungimento di una o più concessioni presso i corrispondenti Uffici nazionali brevetti e marchi.

9. Garanzie e tutela del diritto

A seconda del potere contrattuale delle parti, le garanzie concesse dal titolare dei diritti possono essere più o meno ampie. Si va così dal caso in cui il concedente garantisce, oltre che la titolarità e la validità dei diritti di cui dispone, anche il fatto che il loro esercizio non interferisce con diritti di privativa di terzi; al caso in cui queste garanzie sono in tutto o in parte escluse.

Il tema si presenta in modo particolare nel caso delle licenze su brevetti di perfezionamento. In base a quanto previsto all'art. 71 CPI può, infatti, capitare che la concessione di un brevetto, dovuta all'effettivo miglioramento di un dispositivo di terzi, non coincida con la garanzia di non ledere diritti altrui, come accade quando sia ancora in vita il brevetto relativo al dispositivo preesistente, oggetto del miglioramento.

Quanto alle contraffazioni, la maggior parte dei contratti di licenza prevedono che il licenziatario debba denunciare al titolare le violazioni del diritto dato in licenza di cui abbia conoscenza nonché varie forme di collaborazione tra le parti per contrastare tali violazioni. Sarebbe poi opportuno che nel contratto si precisi se il licenziatario è legittimato a reagire giudizialmente e a quali condizioni. Il tema è delicato. Se da un lato, infatti, è evidente l'interesse del licenziatario a poter

contrastare la concorrenza di chi non sopporta i costi della licenza, dall'altro il concedente ha tutto l'interesse a mantenere il controllo sulle azioni giudiziarie, sia per evitare potenziali contraccolpi sul piano commerciale (per esempio ove le azioni coinvolgano la grande distribuzione organizzata), sia per i rischi connessi alla contestazione da parte del convenuto della validità del diritto oggetto di licenza.

Ove nel contratto non sia detto nulla in merito alla legittimazione ad agire contro i contraffattori, per i marchi registrati e per il *design* (nonché per le nuove varietà vegetali) la regola è che il licenziatario può agire per contraffazione solo con l'autorizzazione del concedente, a meno che la licenza non abbia carattere esclusivo; nel qual caso può iniziare un'azione di contraffazione qualora, previa messa in mora, non vi provveda il titolare stesso⁴.

Una regola diversa è posta dall'accordo UPC, secondo il quale, mentre il licenziatario non esclusivo non può promuovere azioni di contraffazione a meno di un'espressa autorizzazione del titolare, il licenziatario esclusivo (salvo che il contratto preveda diversamente) ha piena legittimazione ad agire al pari del concedente⁵. In proposito occorre considerare gli effetti dell'avvio di un'azione giudiziaria da parte del licenziatario esclusivo di un brevetto europeo sulla possibilità di *opt-out* accordata al titolare dall'art. 83 UPCA. Infatti, se il licenziatario esclusivo agisce davanti al Tribunale Unificato, il titolare perde la facoltà di esercitare nel periodo transitorio l'*opt-out* e il brevetto europeo resta esposto ad attacchi innanzi al Tribunale Unificato. Un effetto opposto ha l'inizio da parte del licenziatario di una causa per contraffazione davanti a un Giudice nazionale: essa pone invero immediatamente il brevetto europeo al di fuori del sistema UPC a prescindere dalla volontà del titolare.

10. Durata, crisi ed estinzione del rapporto

La durata della licenza è generalmente fissata dalle parti, le quali sovente prevedono forme di rinnovo automatico del contratto (salvo disdetta), magari subordinandolo al ricorrere di certe condizioni quali il raggiungimento di un obiettivo di fatturato e, quindi, di *royalties*. Non è poi infrequente la previsione della facoltà per una parte (o per entrambe), al verificarsi di determinate situazioni, di recedere dal contratto con un congruo preavviso. Ove le parti non abbiano fissato alcun termine per la licenza, si ritiene che la facoltà di recesso spetti a entrambe, sempre con un congruo preavviso.

Come nella maggior parte dei contratti commerciali, anche nelle licenze vengono inserite clausole volte a disciplinare eventuali «crisi» del rapporto, prevedendo la facoltà di risolvere il contratto in caso di particolari inadempimenti dell'altra parte, fissando anticipatamente le somme dovute a titolo di penale per l'inadempimento, individuando il Foro competente a risolvere eventuali controversie ovvero devolvendole anticipatamente ad arbitri privati, e così via.

Alla cessazione del rapporto (per scadenza naturale, recesso o risoluzione) si pone il problema della possibilità o meno per il licenziatario di continuare a vendere le scorte di prodotti rimaste a magazzino, naturalmente purché si tratti di scorte di entità fisiologica. Che questa possibilità discenda naturalmente dal contratto di licenza è dibattuto ed è opportuno che le parti disciplinino questo aspetto espressamente (escludendo tale possibilità ovvero pattuendo ragionevoli compromessi, come la fissazione di un termine per vendere eventuali scorte con l'individuazione del numero massimo dei pezzi e la previsione di un diritto di opzione per il loro acquisto da parte del concedente).

11. Aspetti critici a seconda dell'oggetto della licenza

Vi è poi una serie di problematiche (e relative clausole) specifiche dei singoli tipi di diritto.

Nel caso dei marchi, oltre alla scelta di un licenziatario affidabile, è essenziale per il titolare, al fine di preservare il valore del segno (e ridurre il rischio di responsabilità per danno da prodotto), prevedere forme di controllo della qualità del bene su cui verrà apposto il segno, ed esercitarle effettivamente. Anche perché la mancanza di controllo può avere gravi riflessi giuridici e addirittura portare in casi limite alla decadenza del diritto sul segno ove esso divenga ingannevole a causa del modo in cui viene usato dal licenziatario⁶. Collegata al tema del controllo è l'individuazione degli standard qualitativi e delle procedure per l'approvazione dei nuovi prodotti, cui sono generalmente dedicate specifiche disposizioni del contratto. Altrettanto importanti e delicate sono poi le clausole volte a disciplinare le modalità grafiche di riproduzione del segno e a garantire la coerenza con l'immagine del marchio dei canali distributivi, della comunicazione pubblicitaria, della presenza su internet, e così via.

Nelle licenze di tecnologia grande attenzione va posta nel tutelare, attraverso la previsione di vincoli di segretezza, le informazioni di carattere riservato che le parti dovessero mettere a disposizione nella fase precontrattuale e nell'esecuzione del rapporto. In mancanza di disposizioni siffatte, a meno che non risulti possibile sostenere che un obbligo di riservatezza fosse implicito e connaturato al tipo di rapporto instaurato tra le parti, la negoziazione o la stipulazione del contratto di licenza rischiano di divenire occasioni di divulgazione delle informazioni e, quindi, di distruzione del valore economico e giuridico collegato alla loro riservatezza.

Alcune clausole sono poi solitamente dedicate a disciplinare lo scambio di informazioni sugli eventuali perfezionamenti della tecnologia oggetto di licenza apportati dal titolare o dal licenziatario dopo la stipulazione del contratto e a stabilire a chi appartengano i relativi diritti. Per esempio, un licenziatario che dovesse individuare in autonomia un miglioramento di un processo o prodotto

brevettato dal concedente avrebbe la possibilità di depositare in relazione a esso una domanda di brevetto a proprio nome. Quest'ultima, tuttavia, avrebbe un limitato impiego senza la disponibilità del brevetto del concedente. Di qui l'opportunità di prevedere, con vantaggio reciproco, una licenza incrociata ovvero *ab origine* l'acquisizione al patrimonio di una parte della facoltà esclusiva d'uso del miglioramento.

Quanto alle opere protette dal diritto d'autore, la licenza dovrà precisare quale, tra le diverse facoltà esclusive (di riproduzione, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, ecc.) di cui si compone il diritto, è concessa in licenza; in che limiti il licenziatario sia autorizzato a modificare, elaborare, adattare l'opera; il supporto sul quale potrà riprodurla e distribuirla; le modalità con cui indicherà gli autori, e così via.

Ancora, nelle licenze relative a disegni o modelli, è auspicabile includere clausole per disciplinare le modalità di indicazione nel materiale pubblicitario, sulla confezione, nel sito internet, ecc., del nome del *designer*.

12. Registrazione/trascrizione della licenza

In relazione ai diritti di proprietà industriale cosiddetti titolati (marchi, brevetti e modelli) esiste la possibilità di registrare (o meglio: trascrivere) il contratto di licenza. La trascrizione è nell'interesse del licenziatario giacché gli consente di rendere senz'altro opponibile il contenuto della licenza ai terzi che abbiano successivamente acquistato il diritto dal titolare o concluso con lo stesso contratti di licenza confliggenti con il proprio.

Per i brevetti per invenzione (italiano, europeo e anche europeo con effetto unitario) è poi prevista, anche se quasi completamente inutilizzata nonostante la riduzione delle tasse di brevetto per chi se ne avvale, la possibilità di inserire nel registro un'offerta al pubblico in licenza non esclusiva dell'invenzione a certe condizioni.

Più in generale la trascrizione vale ad attribuire data certa al contratto, come richiesto sempre più spesso dall'autorità in relazione agli effetti sul piano fiscale delle licenze di diritti di proprietà industriale.

13. Le licenze obbligatorie

Solo per i brevetti è previsto l'obbligo del titolare di concedere licenze per l'uso non esclusivo dell'invenzione al ricorrere di determinate condizioni. In particolare la legge prevede che chi si sia preventivamente rivolto al titolare del brevetto senza ottenere una licenza a condizioni eque possa richiederne la concessione in via coattiva qualora: (a) il titolare, per cause dipendenti dalla sua volontà e per un periodo molto lungo, definito dalla legge, non abbia attuato l'in-

venzione o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese (licenza obbligatoria per mancata attuazione); o (b) in ragione di un dichiarato stato di emergenza nazionale sanitaria vi sia una comprovata difficoltà nell'approvvigionamento di medicinali o dispositivi medici essenziali per la cui produzione il brevetto è rilevante (licenza obbligatoria per emergenza nazionale sanitaria)⁷; ovvero (c) il brevetto oggetto della richiesta di licenza sia necessario per lo sfruttamento di un'invenzione protetta da un brevetto posteriore che rappresenti, rispetto alla privativa anteriore, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica (licenza per brevetto dipendente)⁸.

Una quarta e rilevante ipotesi di licenza "obbligatoria" non è oggetto di specifiche disposizioni, ma deriva dall'applicazione della normativa *antitrust* e riguarda i brevetti cosiddetti essenziali (Standard Essential Patents, SEP), in relazione ai quali si rinvia allo specifico contributo contenuto nella presente pubblicazione.

14. Problemi *antitrust*

Si segnala infine che, ove le quote di mercato detenute dalle parti superino certe soglie, alcune clausole del contratto di licenza (come, per esempio, quelle che impongono al licenziatario di vendere solo attraverso certi canali distributivi o quelle che prevedono, a favore del titolare della tecnologia licenziata, l'acquisto dei diritti su perfezionamenti separabili messi a punto dal licenziatario, ecc.) potrebbero porre dei problemi di compatibilità con la disciplina *antitrust*. Si tratta di tema assai delicato, dato che la violazione della disciplina *antitrust* può comportare rilevanti sanzioni pecuniarie oltre che la nullità del contratto o di alcune sue clausole.

¹ Il tema dei contratti di licenza è un tema ampio. Molti degli aspetti che li riguardano vengono ovviamente affrontati dai principali manuali e trattati in tema di proprietà industriale e intellettuale. Esistono inoltre articoli su problemi specifici. Non sono invece molti, quanto meno in Italia, i contributi relativi alla redazione e negoziazione dei contratti di licenza. Alcuni possono trovarsi in AA.VV., *Intellectual Asset Management, Gestire e valorizzare i beni immateriali*, a cura di G. GHIDINI, Milano, 2009; M. GRANIERI, G. COLANGELO, F. DE MICHELIS, *Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia: profili contrattuali e di diritto della concorrenza*, Cacucci ed., 2009; AA.VV., *Brevetti e impresa: come proteggere e valorizzare l'innovazione industriale*, a cura di D. PALLINI, Ipsa, 2008; SCAGLIONE – SANDRI, *Licensing, Aspetti tecnico-giuridici, scelte di impresa, guida alla negoziazione e redazione degli accordi*, Ipsa, 1990.

Numerose in argomento sono invece le pubblicazioni in lingua inglese: CONTRERAS, *Intellectual Property Licensing and Transactions: Theory and Practice*. United States, Cambridge University Press, 2022; ADLER, KENNETH A. et al., *Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis*, United States, Law Journal Press, 2022; DRATLER, *Licensing of Intellectual Property. United States, Law Journal Seminars-Press*, 1994; MEISELLES and WHARTON, *International Licensing Agreements: IP, Technology Transfer and Competition Law*. Netherlands, Wolters Kluwer, 2018; NGUYEN, XUAN-THAO, et al., *Licensing Intellectual Property: Law and Application*. United States, Aspen Publishing, 2018; LERNER and POLTORAK, *Essentials of Licensing Intellectual Property*. United Kingdom, Wiley, 2004; CORNISH, *Licensing Intellectual Property*, 1995. Canada, Carswell, 1995.

Utile risultano infine i modelli di contratto di licenza di marchio e di trasferimento di tecnologia pubblicati su iniziativa della Camera di commercio internazionale: *ICC Model International Trademark Licence*. Netherlands, International Chamber of Commerce, 2008; *ICC Model International Transfer of Technology Contract*. Netherlands, ICC Pub., 2009.

² Si pensi, ad esempio, al contratto di edizione disciplinato dagli artt. 118 ss. lda con il quale l'autore concede a un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe l'opera dell'ingegno protetta.

³ Il principio dell'esaurimento è sancito in diverse norme. Si vedano l'art. 5 CPI, l'art. 17 lda, l'art. 29 UPCA e l'art. 16 del Reg. CE n. 2100/94 in tema di varietà vegetali, ecc.

⁴ Si vedano, in materia di marchi nazionali l'art. 122 *bis* CPI; per i marchi dell'Unione Europea l'art. 25, comma 3 del Reg. UE n. 1001/2017; in materia di disegni e modelli registrati nell'Unione Europea l'art. 32, comma 3, del Reg. CE n. 6/2002; e in materia di nuove varietà vegetali l'art. 104 del Reg. CE n. 2100/94.

⁵ Cfr. art. 47 UPCA.

⁶ Cfr. art. 14, n. 2 lett. [a] e art. 26, lett. [b] CPI.

⁷ Art. 70 *bis* CPI. Sui problemi connessi all'applicazione dell'istituto della licenza obbligatoria alla produzione di vaccini si veda in questo volume il contributo di BLEI e BILLI, *La licenza nel settore dei vaccini*.

⁸ Art. 71 CPI.

I contratti di licenza *Open Source*¹

A cura di Claudio Di Cocco* e Alida Zentai**

1. Protezione dei programmi per elaboratore, *Free software* e movimento *Open Source*

Sul regime di protezione dei programmi per elaboratore, come noto, la scelta prevalsa è stata quella di ricorrere all'istituto del diritto d'autore, preferendolo alla tutela brevettuale². Sulla scia di quanto avvenuto in ambito statunitense già nel 1980 con il *Computer Software Amendment Act*, sia a livello europeo con la direttiva 91/250/CEE, sia a livello internazionale con i trattati TRIPs del 1994 e WIPO *Copyright Treaty* del 1996, i *software* hanno così trovato protezione quali opere dell'ingegno. Tale scelta, oggetto di un vivace dibattito mai del tutto sopito, ha indubbiamente costituito un significativo allargamento del campo di applicazione dell'istituto del diritto d'autore a favore di un'opera, quale appunto il programma per elaboratore, significativamente distante dal requisito di una piena e qualificante creatività artistica. L'abbassamento della soglia di creatività richiesta per accedere alla tutela d'autore, la protezione dei *software* «in qualsiasi forma espressi»³ e la possibilità di fare leva su un'immissione nel mercato del solo codice oggetto⁴ hanno comportato l'affermarsi di forme di distribuzione dei programmi ritenute, in particolare dalla comunità dei programmatori, rigide e insensibili alle istanze di condivisione del sapere informatico. Come reazione a tale scenario, si sono presto manifestate e sviluppate, in particolare proprio nella cerchia degli sviluppatori informatici, iniziative volte a un superamento del modello di circolazione del *software* adottato dalle *software house*. Si tratta di quell'ampio movimento, oggi costituito da numerose iniziative e progetti, complessivamente identificato come Open Source (di seguito OS) (letteralmente, 'codice aperto').

Sebbene fra le sue diverse anime si presentino alcune differenze, l'elemento cardine resta comune e prevede la necessaria circolazione/distribuzione del *software* nella sua versione in codice sorgente: l'obiettivo è un superamento delle logiche imposte dall'industria del *software* attraverso la leva del diritto d'autore, al fine di consentire e stimolare una creazione collaborativa dei programmi per elaboratore e facilitare la condivisione del sapere informatico.

*Avvocato, Studio Legale Di Cocco. Autore delle sezioni 1, 2, 3, 4 e coautore della sezione 5 del presente contributo.

** R&D Legal Manager, Huawei. Coautore della sezione 5 e autore della sezione 6 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

L'iniziativa più conosciuta è certamente quella avviata da Richard Stallman, informatico statunitense che nel 1985 fonda la *Free Software Foundation* - FSF⁵, con l'obiettivo in particolare di coadiuvare lo sviluppo di un sistema operativo alternativo a quello commerciale denominato UNIX (da cui l'acronimo ricorsivo adottato GNU: «Gnu's not Unix»), consentendo a chiunque di poter collaborare al miglioramento e allo sviluppo del programma. Nel *Manifesto GNU*, Stallman introdusse un particolare concetto di *free software*, da intendersi come 'software libero' (e non necessariamente gratuito), cioè un programma su cui l'utente deve avere garantite contemporaneamente quattro libertà, ritenute fondamentali (e irrevocabili, nella visione di Stallman): la libertà di eseguire il programma, di studiarlo, di modificarlo e di ridistribuirne copie. Connessa a queste libertà – ed essenziale al loro esercizio – risulta la disponibilità del codice sorgente, a cui l'utente deve sempre poter avere accesso. Al fine di implementare dette libertà, Stallman propose l'adozione di una particolare licenza d'uso a cui assoggettare i *software* nella loro circolazione, la GNU *General Public License* (di seguito GPL). Proprio in base a detta licenza viene distribuito il noto *kernel* denominato Linux, la cui versione iniziale fu realizzata da Linus Torvalds agli inizi degli anni Novanta.

Il movimento OSI è poi rapidamente sviluppato, grazie all'avvento e alla diffusione di internet, imboccando molteplici direttrici, tanto che oggi non si identifica nei soli precetti del 'software libero' sviluppati in seno alla FSF, ma ricomprende anche ipotesi in cui, fermo restando l'accesso e la disponibilità del codice sorgente, non si rinvergono necessariamente tutte le altre libertà volute da Stallman. L'iniziativa più rilevante in tal senso è la Open Source Initiative - OSI⁶, che ha prodotto un proprio manifesto sull'OS contenente dieci principi ritenuti fondanti (l'*Open Source Definition*⁷), in base ai quali viene stilata una lista dei modelli di licenza con essi compatibili⁸.

2. Le licenze *Open Source*: dalla GPL alla EUPL

Lo strumento essenziale che le varie iniziative nell'ambito del movimento OS utilizzano per realizzare i loro obiettivi sono le licenze d'uso a cui vengono ancorati i *software* destinati a circolare in codice aperto. Il contenuto precettivo di tali atti è volto a realizzare uno specifico assetto nelle prerogative concesse all'utente del *software* e negli obblighi/limiti che gli sono imposti, vincolando detto utilizzatore non solo nei confronti del licenziante, ma anche nei rapporti con gli eventuali ulteriori soggetti destinatari delle copie del programma modificato/ridistribuito.

La licenza più nota e diffusa (in quanto legata al *kernel Linux*, largamente impiegato nel settore informatico e nella comunità degli sviluppatori) è certamente la *General Public License* (GPL), messa a punto nell'ambito del progetto

GNU e giunta nel 2007 alla sua terza versione⁹. Detta licenza garantisce le quattro libertà individuate da Stallman di cui si è accennato (e anche i 10 principi richiesti dall'OSI), tra cui l'accesso al codice sorgente, la possibilità di modificare il programma, derivare nuovi programmi e distribuirne le copie.

La caratteristica saliente della licenza GPL (come di molte altre licenze OS che sono state successivamente sviluppate) consiste nella sua natura di licenza *copyleft*, termine introdotto da Stallman per sottolineare come vi sia un permesso d'autore (le facoltà – *rectius* le libertà – concesse) connaturato nella licenza, che vincola tutti coloro che vorranno utilizzare il *software* e le sue derivazioni: attraverso l'obbligo previsto nella licenza, necessariamente assunto da ciascun utilizzatore del *software*, di ridistribuire qualunque copia del programma (anche modificata) alle medesime condizioni, viene impedito che il programma originariamente licenziato con la GPL possa poi divenire un prodotto proprietario¹⁰.

L'articolato della licenza GPL è stato ideato negli Stati Uniti e, oltre al tema della lingua (solo il testo in inglese è considerato quello a cui fare riferimento per determinarne il contenuto legalmente vincolante), alcune sue clausole restano ancorate a principi di *common law* non integralmente compatibili o compiutamente inquadrabili nel nostro sistema giuridico.

Proprio per fare fronte all'esigenza dei Paesi aderenti alla UE di poter disporre di una licenza OS pienamente conforme all'ordinamento europeo, oltre che di traduzioni ufficiali del medesimo valore, la Commissione europea ha predisposto nel 2007 una prima versione della Licenza Pubblica dell'Unione Europea (*European Union Public Licence*, EUPL v.1.0), a cui ha fatto seguito una seconda versione nel 2008 (v.1.1) e una terza nel 2017 (v.1.2)¹¹.

La GPLv.3 e la EUPLv.1.2 condividono in buona parte tratti distintivi e contenuti qualificanti. Così, entrambe le licenze sono *copyleft license*; per entrambe le facoltà concesse con la licenza sono irrevocabili; entrambe garantiscono le libertà fondamentali previste dalla FSF e i principi individuati dall'OSI (OSI che ha approvato ambedue le licenze); medesimi sono gli obblighi previsti circa il fornire sempre – o mettere comunque a disposizione – il codice sorgente del programma, il garantire il rispetto degli esistenti diritti di proprietà intellettuale, se del caso l'indicare chiaramente che il programma è stata modificato; entrambe le licenze escludono garanzie sul *software* e limitano la responsabilità per gli eventuali danni derivanti da questo (sebbene in modo e con contenuti non coincidenti: si veda nel proseguo); entrambe stabiliscono che il licenziante debba concedere, se titolare di brevetti, un diritto di utilizzare detti brevetti nella misura necessaria all'esercizio dei diritti di utilizzazione del *software* concessi nella licenza; entrambe prevedono la cessazione automatica dei diritti concessi laddove il licenziatario violi una qualsiasi delle condizioni previste dalla licenza. Entrambe le licenze prevedono la gratuità dei diritti attribuiti dalla licenza¹².

Infine, entrambe prevedono la possibilità, a determinate condizioni, di stipulare pattuizioni aggiuntive¹³.

Fra le principali differenze, invece, ricordiamo le seguenti: la EUPL copre anche il c.d. *Software-as-a-Service* (SaaS), non così la GPL (ma è possibile utilizzare a tale fine la variante denominata *Affero General Public License*, AGPL, giunta alla versione v.3); la EUPL prevede una 'Clausola di compatibilità' che consente di transitare verso una diversa licenza, fra quelle espressamente individuate come compatibili, in caso di potenziale conflitto fra licenze (la GPLv.3 consente tale transito, a determinate condizioni, unicamente verso la AGPLv.3). La EUPL impone al licenziante originario e ai successivi contributori di garantire la titolarità o la disponibilità dei diritti d'autore rispettivamente sul *software* originario e sulle successive modifiche. La EUPL prevede la responsabilità del licenziante in merito a comportamenti dolosi o di danni direttamente arrecati a persone fisiche, nonché a norma delle leggi vigenti sulla responsabilità da prodotto in quanto applicabili al *software*.

La EUPL prevede la rinuncia al diritto di esercitare i diritti morali d'autore da parte del licenziante, compatibilmente però con la relativa disciplina vigente e impone al licenziatario che distribuisca o metta a disposizione del pubblico il programma di fornire le informazioni richieste dalla normativa vigente. La EUPL prevede che questa sia disciplinata dalla legge dello Stato membro UE nel quale il licenziante è stabilito, risiede o ha la propria sede o, viceversa, dalla legge belga ove il licenziante non sia stabilito, non risieda o non abbia la propria sede nella UE (la GPLv.3 non designa la legge applicabile). Infine, la EUPL disciplina la competenza giurisdizionale, prevedendo che, per qualsiasi controversia che insorga tra altre parti in ordine all'interpretazione della licenza, sia esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui il licenziante risiede o esercita la sua attività principale (la GPLv.3 nulla prevede in merito)¹⁴.

Oltre alla GPL e alla EUPL, i modelli di licenza c.d. OS risultano oggi numerosi, con contenuti e caratteristiche a volte significativamente differenti fra loro, sia in termini di facoltà concesse al licenziatario, sia di limiti di utilizzo del *software* e della licenza stessa¹⁵. Al di là di queste differenze, sui cui effetti torneremo fra breve, vale la pena qui notare come tali licenze siano in ogni caso ancorate al diritto d'autore (per altro, generando alcuni attriti, non sempre di facile gestione) e ne sfruttino le disposizioni per realizzare (e garantire il funzionamento di) un modello di creazione e circolazione del *software* diverso da quello tipicamente imposto (sempre facendo leva sulle privative d'autore) dalle *software house*¹⁶.

3. La qualificazione giuridica delle licenze Open Source

La qualificazione giuridica delle licenze OS nel nostro ordinamento nazionale risulta operazione complessa. In assenza di significative indicazioni pro-

venienti dalla giurisprudenza, sono diverse le tesi sostenute dalla dottrina, che si è dedicata a indagare il tema in particolare con riferimento alla licenza GPL. Facendo leva sull'assenza di un corrispettivo e di un sinallagma negoziale, secondo una prima interpretazione detta licenza costituirebbe un atto unilaterale, con il quale il titolare dei diritti rinuncerebbe parzialmente alle sue privative sul programma a favore dell'utilizzatore. Tale natura troverebbe conferma nell'assenza di una necessaria accettazione della licenza da parte dell'utilizzatore, in linea con quanto avviene normalmente per le altre opere protette dal diritto d'autore diffuse presso il pubblico, che non richiedono l'instaurazione di un rapporto contrattuale per la loro fruizione. Questa tesi è stata tuttavia criticata in quanto non terrebbe in considerazione l'assenza, nel caso di specie, del necessario elemento della definitività quale elemento connaturato all'atto unilaterale di rinuncia, che deve comportare una perdita patrimoniale (né parrebbe ipotizzabile una rinuncia c.d. traslativa del diritto). Attraverso la GPL non si realizza, infatti, alcuna dismissione di diritti: circostanza che si palesa nel momento in cui gli effetti della licenza (per esempio, a motivo della sua violazione) vengono meno, ciò comportando una piena riespansione dei diritti d'autore in capo al titolare¹⁷.

Una seconda tesi sostiene, viceversa, che trattasi di atto di disposizione unilaterale, in senso autorizzativo, attraverso il quale il titolare concede determinate prerogative all'utilizzatore. Si tratterebbe, quindi, di un atto di natura non necessariamente contrattuale (in particolare, laddove non vi sia accettazione da parte dell'utilizzatore), vincolante in forza del particolare regime previsto dal diritto d'autore e del dominio che questo riserva all'autore sulla propria opera¹⁸.

Altri, facendo in particolare leva sulla c.d. clausola *copyleft*, hanno suggerito l'ipotesi che possa trattarsi di un vero e proprio diritto obiettivo, in base al generale riconoscimento della vincolatività delle licenze in parola da parte dell'intera comunità OS¹⁹.

Infine, altri autori ritengono preferibile (sebbene non privo di ostacoli) un inquadramento della licenza GPL quale vero e proprio accordo contrattuale, in particolare quale contratto gratuito atipico²⁰. Il necessario elemento causale sarebbe qui da rinvenire nell'interesse di natura patrimoniale perseguito dall'originario licenziatario, che, con la concessione della licenza gratuita, mirerebbe alla futura conclusione di accordi a titolo oneroso (per esempio, per la personalizzazione o la manutenzione del programma licenziato)²¹. Si è obiettato come il ricorrere alla figura del collegamento negoziale, sotteso a una tale ricostruzione, postuli la presenza di elementi che nel caso di specie potrebbero non ricorrere: a livello soggettivo, non è sempre vero che chi concede la licenza presta servizi complementari a pagamento, così come risulta del tutto aleatoria la possibilità che successivi contratti a titolo oneroso siano effettivamente conclusi. A suppor-

tare l'elemento causale, si è sostenuto, potrebbe allora provvedere la volontà di contribuire all'accrescimento della conoscenza collettiva e al progresso tecnico e scientifico della società²², la cui tenuta rispetto a quanto richiesto dall'art. 1325 c.c. resterebbe però da verificare.

Naturalmente, la qualificazione in senso contrattuale piuttosto che quale atto unilaterale della licenza OS è questione non meramente accademica, derivando da questa conseguenze di rilievo. Si pensi, per esempio, al differente esito a cui la qualificazione conduce sotto il profilo dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato²³; al regime di protezione di cui potrebbe godere il titolare originario dei diritti sul programma (eventualmente, sia in base al diritto d'autore, sia in base al contratto); alla determinazione dei limiti di validità delle diverse clausole della licenza, quali quella sulla responsabilità, quella sugli effetti (anche per i terzi) del venir meno della licenza o delle prerogative con essa concesse, della clausola di irrevocabilità della licenza (perpetuità del vincolo negoziale ritenuta nel nostro ordinamento incompatibile con il principio della libertà contrattuale²⁴).

Le specificità del *software* OS e delle relative licenze (*in primis* il loro carattere gratuito) rilevano anche sotto altri significativi aspetti e determinano l'esigenza di verificare il perimetro di applicabilità a detto *software* della stessa disciplina di protezione dei programmi per elaboratore prevista nella LDA (per esempio, in merito all'applicabilità delle prerogative riservate al «legittimo acquirente» del *software* o del principio dell'esaurimento²⁵).

Si palesa così come i rapporti giuridici che vengono a instaurarsi fra gli aderenti al movimento OS risentono inevitabilmente tanto delle inedite possibilità di interazione (e di circolazione delle opere) offerte dal particolare contesto di internet (con il *software* OS che diviene opera dell'ingegno frutto di un'inedita collaborazione fra numerosi contributori), quanto della dimensione sociale e culturale dell'OS, della sua natura insieme economica mutualistica e solidaristica. Una peculiare fisionomia di cui, come rilevato dalla dottrina più attenta, tenere conto nella ricostruzione e nell'inquadramento degli schemi di regolamentazione dei relativi rapporti²⁶.

4. L'evoluzione del rapporto fra *Open Source* e *software* proprietario

Si è già detto dell'elevato numero di modelli di licenze OS oggi reperibili che, pur condividendo alcuni tratti essenziali, fra loro possono differire in modo significativo.

Non solo non si riscontra un allineamento rispetto alle fondamentali libertà teorizzate dalla FSF o ai principi elaborati dalla OSI, ma anche la stessa clausola *copyleft* non risulta sempre presente (così, per esempio nella *Apache License*²⁷ o nella *Berkeley Software Distribution License*, BSD²⁸). Ancora, vi sono licenze co-

siddette 'permissive', che concedono amplissime facoltà sul programma licenziato (quali la citata BSD e la *Massachusetts Institute of Technology License*, MIT²⁹) e altre, invece, che impongono un *copyleft* assai stringente (come, per esempio, la AGPL o la stessa GPL) o altri significativi limiti all'utente (come il divieto di derivare nuove versioni del programma). Infine, vi sono licenze che, sebbene qualificabili come *Open Source*, non sono liberamente utilizzabili, in quanto redatte da soggetti privati che ne limitano l'impiego³⁰.

Tale varietà, da un lato, testimonia la vitalità del movimento OS, dall'altro, pone l'esigenza di considerare con attenzione il tema della compatibilità fra le diverse licenze. Laddove in un medesimo programma si vogliano integrare parti di codice soggette a licenze OS differenti, occorrerà necessariamente verificarne attentamente la compatibilità e le reciproche implicazioni. In questi casi, il rischio è innanzitutto di incorrere nella violazione dei termini di una o più delle suddette licenze in sede di disposizione del programma così realizzato, facendo venir meno la legittimità dell'utilizzo delle relative componenti OS; oppure, di vedersi vincolati a una fra le specifiche licenze OS coinvolte, eventualmente non compatibile con l'utilizzazione desiderata per il *software* realizzato.

Il tema è da sempre ritenuto centrale, in quanto in grado di compromettere l'obiettivo perseguito dalla stessa adozione di una specifica licenza OS. Così, la FSF si premura di indicare chiaramente la compatibilità (e l'incompatibilità) fra i propri diversi modelli di licenza e fra questi e le altre licenze OS³¹; mentre la Commissione europea ha espressamente previsto una lista di licenze OS compatibili con la EUPL, così da scongiurare possibili conflitti³².

Il tema risulta di uguale (se non maggiore) rilevanza allorché si vogliano integrare o associare componenti *software* OS con programmi proprietari, ipotesi sempre più ricorrenti alla luce della crescente importanza che i *software* OS vanno assumendo anche nell'industria del *software*.

L'ideologia originaria del movimento OS sviluppata in seno alla FSF individua come obiettivo primario il garantire la libera circolazione dei programmi, affrancandoli dalle limitazioni imposte dalle *software house* e dalle relative logiche proprietarie. Non stupisce, dunque, che le licenze sviluppate in seno al progetto GNU, *in primis* la GPL, abbiano tradizionalmente guardato (e guardino tuttora) con sfavore a forme di contaminazione fra *software* OS e *software* proprietario, imponendo in via generale un principio di attrazione tale per cui, in queste ipotesi, risulta necessario che l'intero programma realizzato venga poi distribuito garantendo l'applicazione della stessa licenza OS³³.

Lo scenario è andato però rapidamente evolvendosi.

La possibilità di collegare un *software* (in particolare, una c.d. libreria) OS a un *software* proprietario è stata presto ammessa (anche se trattasi di un'opzione sconsigliata³⁴) dalla stessa FSF, attraverso la *Lesser General Public License*, LGPL

(di cui l'ultima versione è la v.3³⁵): questa, a differenza della GPL, consente, ad esempio, di integrare una libreria licenziata con LGPL con una libreria proprietaria (cioè di associare le due librerie), senza che a quest'ultima debba essere poi applicata la LGPL³⁶.

Opportunità di integrazione fra licenze OS e *software* proprietario sono oggi riconosciute, con gradazioni diverse e a determinate condizioni, anche da numerose altre licenze OS, quali la *Apache License*³⁷ o la *Mozilla Public License*, MPL³⁸.

Si può così rilevare come, al di là dell'eventuale ricorso a forme di c.d. *dual licensing*³⁹, il movimento dell'OS, nato in antitesi al *software* proprietario, nei confronti di questo stia gradualmente divenendo (non senza resistenze) permeabile ad alcune forme di contaminazione, che paiono poter contribuire a una ulteriore fase di sviluppo e affermazione del movimento OS.

5. La validità delle licenze Open Source nella giurisprudenza

Nonostante la significativa diffusione del *software* OS anche in Italia e la potenziale azionabilità delle relative licenze, di cui non si dubita, i casi giurisprudenziali di rilievo in sede nazionale risultano limitati.

Una prima decisione di interesse risale al 29 maggio 1997, quando il tribunale di Palermo ebbe modo di esprimersi, sebbene con motivazioni che appaiono in parte lacunose e contraddittorie, a favore della validità di una licenza d'uso rilasciata a titolo gratuito, riconoscendone la natura di atto contrattuale normalmente di carattere lucrativo, ma compatibile con la rinuncia a un corrispettivo, stante il particolare assetto degli interessi perseguito dalle parti⁴⁰.

Più recentemente, si ha notizia di un'ordinanza cautelare del tribunale di Venezia del 13 dicembre 2021, con la quale sarebbe stata riconosciuta la piena validità della licenza GPLv.3. Nel caso di specie, un *software* (legittimamente) derivato da un precedente programma rilasciato con licenza GPLv.3 sarebbe stato poi distribuito in violazione delle ivi prescritte indicazioni circa il titolare dei diritti sull'opera originaria e le modifiche apportate. Il giudice, stante la violazione della GPLv.3 e il conseguente venir meno delle facoltà di utilizzo concesse con tale licenza, avrebbe quindi ingiunto alla società convenuta di cessare qualunque forma di utilizzazione accessibile al pubblico e di distribuzione del *software* licenziatole⁴¹.

In riferimento agli altri Paesi europei, si rinvencono un numero decisamente maggiore di azioni legali, avviate anche grazie all'intervento di organizzazioni e singoli che si fanno carico di perseguire le violazioni delle licenze OS. È il caso, in particolare, del sito *gpl-violations.org*, che, nel corso degli anni, ha avviato una serie di cause in Germania e alcune in Francia⁴². Uno dei casi più rilevanti, poiché fra i primi sottoposti al vaglio della magistratura, risale al 2004, quando

la corte Distrettuale di Monaco di Baviera affrontò espressamente (anche se risolvendolo solo in parte) il tema della validità della licenza GPL⁴³.

Variegato si presenta il panorama delle decisioni oltreoceano, dove a partire dai primi anni Duemila si rinviene via via un numero crescente di azioni legali, anche in questo caso spesso supportate dall'intervento di associazioni a sostegno dell'OS⁴⁴. Proprio negli Stati Uniti, in una recentissima decisione di una corte californiana relativa a un'azione intrapresa dalla *Software Freedom Conservancy*, SFC⁴⁵, il giudice si è espresso a favore di un riconoscimento della licenza GPL non solo quale *copyright license*, ma anche quale *contractual promise* separata e distinta da qualunque diritto garantito dal diritto d'autore, così riconoscendo la legittimazione della SFC (quale parte terza beneficiaria della GPL) ad agire in giudizio per veder garantito il proprio diritto contrattuale a poter accedere al codice sorgente così come previsto dalla GPL⁴⁶. La decisione, ancorché adottata in riferimento a un profilo di competenza giurisdizionale, è stata accolta con grande favore dalla comunità OS, in quanto ritenuta in grado di aprire prospettive interessanti in termini di azionabilità dei diritti riconosciuti nelle licenze GPL.

Dalla casistica giurisprudenziale richiamata, le violazioni più frequenti paiono essere l'appropriazione illegittima del *software* licenziato attraverso una licenza OS, con la sua incorporazione in programmi proprietari, o viceversa il mancato rispetto dell'obbligo di messa a disposizione del codice sorgente del programma OS modificato/derivato e il rispetto degli obblighi associati. Indipendentemente dal tipo di violazione, il quadro complessivo delle posizioni espresse dalla giurisprudenza più recente (ancorché numerosi procedimenti si siano conclusi in via transattiva) pare far emergere una sostanziale convergenza sul riconoscimento della validità e della vincolatività delle licenze OS, nonostante la sua gratuità abbia rappresentato in molti ordinamenti (compreso quello italiano) un elemento di complessità per l'inquadramento giuridico di tale licenza.

6. Recenti esperienze e prospettive delle licenze pubbliche di *software*

Le realtà, pubbliche e private, che a livello nazionale e internazionale si avvalgono oggi di *software* OS o che sono impegnate nel suo sviluppo sono numerosissime e in continuo aumento, a testimonianza di un interesse per il *software* a 'codice aperto' che non accenna a diminuire⁴⁷.

Basti pensare, nell'ambito della comunità OS, alla dimensione raggiunta dalla *Linux Foundation*⁴⁸, che conta oggi oltre 17.000 organizzazioni coinvolte, 850 diversi progetti in corso e 777.000 sviluppatori attivi che contribuiscono all'evoluzione del codice Linux.

Altrettanto significative sole le numerose iniziative volte alla creazione e allo sviluppo di importanti consorzi che, basandosi sullo sviluppo di applicativi OS di settore, vogliono riservare ai propri associati i vantaggi derivanti da un ap-

proccio aperto e condiviso allo sviluppo di programmi innovativi. Un esempio rilevante in tal senso è rappresentato, nel settore *automotive*, da AUTOSAR, una partnership di sviluppo mondiale fra produttori di veicoli, fornitori di servizi e aziende dell'elettronica automobilistica, dei semiconduttori e dell'industria del *software*⁴⁹.

Le tecnologie OS rappresentano sempre più anche efficaci strumenti di innovazione e volani per l'implementazione di nuove tecnologie emergenti: si pensi, per esempio, agli eccezionali risultati raggiunti dal progetto *Stable Diffusion*, uno dei generatori di immagini più avanzati, basato su sistemi di intelligenza artificiale OS, in grado di creare immagini suggestive e coerenti partendo da un prompt di testo⁵⁰.

Le iniziative dedicate all'OS coinvolgono altresì l'Unione Europea, che non solo si è dotata di una propria licenza pubblica (la EUPL di cui si è detto), ma ha definito una propria articolata strategia per lo sviluppo e la diffusione del *software* OS nell'ambito della strategia digitale globale della Commissione europea: l'obiettivo è di promuovere la condivisione e il riutilizzo di soluzioni *software*, per fornire servizi europei migliori e ridurre i costi per i cittadini UE, incrementando l'uso dell'OS non solo in settori come quello informatico, ma anche in altri in cui il suo contributo può risultare strategico⁵¹.

I progetti della UE fanno eco alla sempre maggiore diffusione delle applicazioni OS negli Stati membri e alla crescente loro adozione da parte delle autorità governative e locali, che se ne avvantaggiano per fornire servizi più efficienti e a minor costo. Per esempio, in Germania, dove si è avviata da tempo l'adozione di soluzioni OS nella pubblica amministrazione, è previsto che tutte gli apparati informatici del settore pubblico vengano convertiti ad applicativi OS entro il 2026. Un analogo avanzamento verso soluzioni OS è in corso nella pubblica amministrazione anche in Italia, dove il processo di digitalizzazione ha nel riutilizzo del *software* e nell'OS due fondamentali tasselli per il raggiungimento dei propri obiettivi⁵². Il Ministero della Difesa italiano, ad esempio, ha fatto da apripista nell'uso degli strumenti per ufficio OS, con la migrazione di 150.000 PC al *software* OS LibreOffice. Così come, recentemente, l'INPS ha messo a disposizione in modalità OS le proprie librerie *software* per IOs e Android relative al sistema pubblico di identità digitale (Spid), permettendo così agli operatori interessati di sviluppare più velocemente ed economicamente nuove applicazioni che integrino l'utilizzo di detto strumento di identificazione.

Infine, anche le Nazioni Unite, per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, hanno identificato l'OS come strumento in grado di contribuire in modo significativo a tale traguardo e il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha adottato un progetto di risoluzione intitolato *Tecnologie Open Source per lo sviluppo sostenibile*⁵³.

Bibliografia essenziale oltre ad articoli e fonti indicati in nota

ALIPRANDI S., PIANA C., “Il Free and Open Source software nell’ordinamento italiano: principali problematiche giuridiche”, in *Informatica e diritto*, 2012, fasc. 1, pp. 79-96.

BERTANI M., “Open source ed elaborazione di software proprietario”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 105.

GIANNELLI G., “Open source e diritti morali”, in M. BERTANI (a cura di), *Open Source*, Atti del Convegno (Foggia, 2-3 luglio 2004), in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 195.

GUGLIELMETTI G., “Open source e interoperabilità con software proprietario”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 144.

MAUGERI M. R., “Licenze open source e clausole abusive, vessatorie o con abuso di dipendenza economica”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 269.

PARDOLESI R., GRANIERI M., *Il software*, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 288.

PIANA C., “Licenze pubbliche di software e contratto”, in *I contratti*, 2006, fasc. 7, p. 720.

SANFILIPPO P. M., “Le licenze “free” e “open source” e la circolazione internazionale delle opere software”, in *Rivista di diritto dell’impresa*, 2011, fasc. 1, p. 115.

SCICCHIERO G., “Linee di differenza tra contratti open e proprietari”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 313.

SPOLIDORO M. S., “Open source e violazione delle sue regole”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 92.

STALLMAN R., “Linux and the GNU project - why “Free Software” is better than “Open Source” (Linux e il progetto GNU: perché il “free software” è migliore dell’“open source””, in *Cyberspazio e diritto*, 2001, fasc. 3-4, p. 455.

¹ Tutti i siti e le pagine *web* citate nelle note che seguono sono stati verificati da ultimo il 14 gennaio 2023.

² A livello europeo e italiano, la tutela brevettuale è espressamente esclusa per i programmi per elaboratore “in quanto tali” (art. 52 della Conv. sul Brevetto Europeo; art. 45, CPI). Sul tema, si veda *infra*, M. Lissandrini, M. S. Spolidoro, *Software Implemented Invention tra tutela autorale e brevettuale*.

³ Art. 2, comma 1, n. 8, LdA.

⁴ Su tale versione risulta vietata in via generale la c.d. decompilazione (salva l’ipotesi di cui all’art. 64-*quater* LdA), cioè la traduzione del *software* per ottenere, dalla versione in codice oggetto, quella in codice sorgente.

⁵ Si veda: www.fsf.org.

⁶ Si veda: <https://opensource.org>.

⁷ Si veda: <https://opensource.org/osd>.

⁸ Si veda: <https://opensource.org/licenses/alphabetical>.

⁹ Si veda: www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html.

¹⁰ Se anche il programma divenisse di pubblico dominio, il medesimo effetto non potrebbe essere garantito: in tale ipotesi, infatti, nulla impedirebbe di utilizzare detto programma per realizzare un prodotto da distribuire poi secondo logiche proprietarie.

¹¹ Rispettivamente, Dec. C(2006) 7108, Dec. C(2008) 8911 e Dec. di esecuzione 2017/863.

¹² La GPLv.3 prevede la possibilità di richiedere il pagamento di un prezzo per la distribuzione di copie del *software* o per servizi aggiuntivi di supporto o garanzia (cfr. Preambolo e par. 4 e 6).

¹³ La GPLv.2 e la GPLv.3 (così come la LGPLv.2.1 e v3, di cui si dirà) sono state espressamente previste come “licenze compatibili” con la EUPLv.1.2: vedi “Appendice” della Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/863.

¹⁴ Per una prima comparazione fra la EUPLv.1.1 e la GPLv3 si veda joinup.ec.europa.eu/collection/eupl/document/eupl-and-gplv3-comparison-table.

¹⁵ Per le licenze compatibili con i principi OSI, si veda alla nota n. 8. Per le varianti della licenza GPL si veda www.gnu.org/licenses/licenses.html. Per una ulteriore lista di licenze *Open Source* si veda: www.gnu.org/licenses/license-list.it.html.

¹⁶ L'esatto rispetto delle privative d'autore, così come disciplinate nelle licenze, risulta essenziale alla realizzazione del modello di creazione e circolazione del *software* voluto dal movimento *Open Source*. Così, la GPLv.3, dopo aver dichiarato che la licenza stessa è protetta dal diritto d'autore, ne vieta qualunque modificazione (www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html).

¹⁷ Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, “*Sistema e archetipi delle licenze open source*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 248 ss.; B. MUSTI, *I contratti a oggetto informatico*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 275 ss.; P. SAMMARCO, *I nuovi contratti dell'informatica*, Padova, Cedam, 2006, pp. 318 ss.; C. PIANA, “Licenze pubbliche di *software* e contratto”, in *I contratti*, 2006, fasc. 7, pp. 724 ss.

¹⁸ Cfr. C. PIANA, *op. cit.*, pp. 724 e ss.; sul punto anche B. MUSTI, *op. cit.*, pp. 277 ss.; *contra* V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 248 ss.

¹⁹ In tal senso SPOLIDORO M. S., “*Open source e violazione delle sue regole*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 103 ss.

²⁰ Sul punto G. SICCHIERO, “*Linee di differenza tra contratti open e proprietari*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 313 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 234 ss.; B. MUSTI, *op. cit.*, pp. 280 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 315 ss.

²¹ In tal senso V. ZENO-ZENCOVICH, P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 257 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 326 ss.

²² Così B. MUSTI, *op. cit.*, pp. 281 ss.

²³ Cfr. N. BOSCHIERO, “*Le licenze F/OSS nel diritto internazionale privato: il problema delle qualificazioni*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 171.

²⁴ In tal senso P. SAMMARCO, *op. cit.*, p. 332.

²⁵ Cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 336 ss.

²⁶ Cfr. M. RICOLFI, “*Software e limitazioni delle utilizzazioni del licenziatario*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 386; DI RIENZO M., “*L'organizzazione dei mondi open source: profili soggettivi*”, in *AIDA*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 43; P. SAMMARCO, *op. cit.*, p. 344.

²⁷ Si veda: www.apache.org/licenses/.

²⁸ Si veda: <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>.

²⁹ Si veda: <https://opensource.org/licenses/MIT>.

³⁰ Per una prima lista di tali “Non-reusable licenses” si veda: <https://opensource.org/licenses/category>.

³¹ Si veda: www.gnu.org/licenses/license-list.it.html.

³² Si veda l’“Appendice” della Decisione di esecuzione (UE) 2017/863.

³³ Cfr. par. 5 della GPLv.3; resta esclusa l'ipotesi del c.d. “aggregato”, di cui oggi all'ultimo capoverso del par. 5 della GPLv.3.

³⁴ Si veda la pagina www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html.

³⁵ Si veda: www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

³⁶ Cfr. par. 5 LGPLv.3.

³⁷ Cfr. par. 4 della “Apache License”.

³⁸ Si veda: www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/. Cfr. par. 3.3 della MPL.

³⁹ Cioè al rilascio contestuale, in relazione al medesimo *software*, di una licenza *Open Source* (tipicamente “copyleft”) ed una proprietaria. Tale pratica, pur adottata in passato in alcuni casi con un certo successo (il più noto è quello del *software* “MySQL”), ha poi messo in mostra limiti di non facile superamento.

⁴⁰ La sentenza è riportata in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 6, 1998, p. 971, con nota di M. MONTALBANO.

⁴¹ Ordinanza del Tribunale di Venezia del 13 dicembre 2021, Ovation S.r.l. c. Nerds Farm S.r.l. e altri. La notizia è riportata, insieme al dispositivo dell'ordinanza, sul sito della società ricorrente alla pagina www.dynamic.ooo/press/groundbreaking-acknowledgment-of-free-software-in-italy/.

⁴² Una lista di casi giurisprudenziali svoltisi in Germania e in Francia è reperibile all'indirizzo <https://ifross.github.io/ifrOSS/Cases>: per i casi più risalenti nel tempo si veda la pagina <https://wiki.fsfe.org/Migrated/GPL%20Enforcement%20Cases>.

⁴³ Corte Distrettuale di Monaco di Baviera, causa Az. 21 O 6123/04, 19 maggio 2004, *Harald Welte v. Sitecom Deutschland GmbH*. Per il provvedimento (in tedesco) si veda: www.ifross.org/Fremdartikel/urteil_lg_muenchen_gpl.pdf.

⁴⁴ Per una prima lista di decisioni negli USA si vedano i siti indicati alla precedente nota n. 42.

⁴⁵ Si veda: <https://sfconservancy.org>.

⁴⁶ *U.S. District Court - Cent. Dis. of California*, C. No.: 8:21-cv-01943-JLS-KES, 13/05/2022, *Software Freedom Conservancy Inc. v. Vizio Inc. et al.*: storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cacd.837808/gov.uscourts.cacd.837808.30.0.pdf.

⁴⁷ Si veda il recente studio condotto dalla *OpenLogic*, in collaborazione con l'OSI, “2022 State of Open Source Report”: www.openlogic.com/resources/2022-open-source-report.

⁴⁸ Si veda: www.linuxfoundation.org.

⁴⁹ Si veda: www.autosar.org.

⁵⁰ Si veda: stablediffusionweb.com.

⁵¹ Cfr. Com. to the Commission, “*Open Source Software Strategy 2020 – 2023 Think Open*”, disponibile al link https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/informatics/open-source-software-strategy_en.

⁵² Si veda “*Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione*”, disponibile al link www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale.

⁵³ Si veda <https://open-sdg.org>.

I diritti di proprietà intellettuale e *antitrust*

Gli accordi di distribuzione e gli accordi di trasferimento di tecnologia

A cura di Sara Citterio* e Dario Paschetta**

Nella tradizione accademica e nella giurisprudenza italiana e internazionale i rapporti tra i Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) e le regole *antitrust* presentano una relazione parzialmente contraddittoria. I primi mirano a incoraggiare innovazione e investimenti conferendo al titolare del DPI il diritto di escludere i terzi (per un certo periodo di tempo) dallo sfruttamento di una soluzione nuova e originale a un problema tecnico che può essere realizzata e applicata in campo industriale (il brevetto), di un disegno industriale (i disegni e modelli), di un segno distintivo (i marchi) o di un'opera dell'ingegno o di una banca dati (*copyright*). Le seconde, invece, sono un insieme di disposizioni normative che hanno come obiettivo primario quello di massimizzare il benessere dei consumatori attraverso un sistema di regole che facilitino l'accesso delle imprese al mercato o, secondo le teorie economiche più accreditate, il raggiungimento dell'efficienza economica attraverso un'allocazione efficiente delle risorse (la c.d. efficienza allocativa); dunque è opinione comune che il diritto *antitrust* abbia come imperativo tanto l'apertura dei mercati, quanto l'abolizione degli ostacoli agli scambi. A questo duplice imperativo in passato era altrettanto opinione comune contrapporre la prerogativa dei DPI di creare aree di mercato riservate.

L'impostazione che considerava queste due aree del diritto in radicale conflitto tra di loro si può oggi ritenere superata in entrambe le sponde dell'Atlantico. Tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, infatti, è ormai generalmente riconosciuto che nella tutela della concorrenza giochi un ruolo fondamentale la c.d. concorrenza dinamica portata proprio dai diritti di proprietà intellettuale, i quali, incentivando l'introduzione di prodotti e processi innovativi, contribuiscono a migliorare il benessere dei consumatori soddisfacendo in modo più efficiente le loro esigenze oppure soddisfacendone di nuove.

Secondo questa impostazione è ormai principio acquisito che entrambe le discipline perseguano la medesima finalità, ossia massimizzare il benessere dei consumatori e favorire un'attribuzione efficiente delle risorse. Come riconosciuto dalla Commissione europea nelle Linee Diretrici (*Transfer Technology Guidelines*, TTGL) sull'applicazione del art. 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia del 2014 «L'innovazione costituisce una componente dinamica ed

* General Counsel, Trussardi SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

** Avvocato, Frignani Virano e Associati.

essenziale di un'economia di mercato aperta e competitiva. I diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi; la concorrenza agisce in maniera analoga, in quanto spinge le imprese a innovare. Pertanto, i diritti di proprietà di beni immateriali e la concorrenza sono entrambi necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo»¹. Lo stesso principio lo si trova espresso nelle linee guida *antitrust* per gli accordi di licenza dei DPI degli Stati Uniti dove si legge che «The intellectual property laws and the antitrust laws share the common purpose of promoting innovation and enhancing consumer welfare. The intellectual property laws provide incentives for innovation and its dissemination and commercialization by establishing enforceable property rights for the creators of new and useful products, more efficient processes, and original works of expression. [...] The antitrust laws promote innovation and consumer welfare by prohibiting certain actions that may harm competition with respect to either existing or new ways of serving consumers.»².

Sebbene oggi si possa ritenere pacifico che queste due discipline perseguano il medesimo obiettivo, ciò avviene da prospettive e con modalità differenti tali per cui nell'applicazione pratica delle disposizioni normative che compongono questi due settori del diritto essi tendono a essere confliggenti. Tuttavia, tale conflitto il più delle volte appare risolvibile perché guardando l'evoluzione sia dell'interpretazione dei divieti di intesa e di abuso di posizione dominante, sia delle norme specifiche che disciplinano la valutazione *antitrust* degli accordi e delle pratiche commerciali poste in essere dai titolari di diritti di proprietà intellettuale, appare una tensione tanto del formante legislativo, quanto di quello giurisprudenziale ad applicare le due discipline in un modo possibilmente cooperativo per il raggiungimento dell'obiettivo comune.

Il primo passo nell'ambito *antitrust* è il riconoscimento che la nozione di accordi o pratiche concertate anticoncorrenziali tra imprese ha carattere restrittivo. Tale propensione emerge dal principio espresso dalla Corte di Giustizia nel caso *Groupement des cartes bancaires* per cui ricadono in questo divieto sancito dall'art. 101 TFUE solo gli accordi e pratiche che per loro natura sono «dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza»³ e quelli inerenti i DPI spesso si esentano dal divieto *antitrust* dato che, pur comportando delle restrizioni della concorrenza, presentano delle efficienze tali da compensare gli eventuali effetti anticoncorrenziali come stabilito nell'art. 101.3 TFUE; il tutto a condizione che essi non contengano delle restrizioni alla concorrenza essenziali (c.d. *hardcore*) o delle restrizioni escluse per le quali deve essere effettuata una valutazione individuale degli effetti sia positivi che negativi sulla concorrenza.

Nell'odierno diritto *antitrust* in genere i contratti di licenza di DPI, pur contenendo delle restrizioni della concorrenza che per loro natura sono necessarie per la loro attuazione (per esempio la concessione di una o più esclusive) sono ritenuti nella stragrande maggioranza aventi effetti pro concorrenziali perché favoriscono la diffusione delle tecnologie, la conseguente creazione di valore e, in ultima analisi, contribuiscono a promuovere la concorrenza eliminando gli ostacoli allo sviluppo e allo sfruttamento di nuove e/o migliori tecnologie. In particolare, nei settori caratterizzati dall'esistenza di numerosi brevetti, la concessione di licenze è spesso destinata a «permettere la libertà di progettazione, eliminando il rischio di richieste di risarcimento per violazione dei brevetti da parte del licenziante» (§17 e §4.1.3 TTGL).

Un approccio analogo è adottato nell'applicazione del divieto generale di abuso di posizione dominante. In questo caso è principio accettato tanto negli Stati Uniti, quanto in Europa che la concessione di DPI non determina di per sé la creazione di un monopolio in senso economico e, quindi, di un potere di mercato che rende il titolare del DPI detentore di una posizione dominante. Nonostante i DPI costituiscano dei monopoli legali il loro esercizio molto spesso è una fonte di pressione concorrenziale tanto su coloro che non dispongono di questi diritti – perché sono incentivati a loro volta a crearne di alternativi – sia nei confronti dei titolari - che sono incentivati a migliorare i propri prodotti e processi tutelati dai DPI. Quello che viene colpito dal divieto di cui all'art. 102 TFUE, oggi, è l'utilizzo improprio del diritto di esclusiva ossia quando esso viene esercitato con modalità che comportano un'estensione dell'esclusiva al di là di quanto legittimamente necessario a garantire la remunerazione degli investimenti effettuati per la creazione dell'innovazione e più in generale il ruolo di incentivo dell'innovazione.

I campi economici e giuridici in cui interagiscono i diritti di proprietà intellettuale e il diritto *antitrust* moderno sono molteplici ed eterogenei tra di loro. Per esempio nell'ambito della cooperazione tra imprese, pur non esistendo una definizione giuridica precisa di accordi che perseguono questo obiettivo, si può dire in linea generale che tale nozione comprenda l'insieme degli accordi volti principalmente al raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione del funzionamento delle imprese che vi partecipano a livello della ricerca e sviluppo, della produzione, dell'approvvigionamento, della commercializzazione dei prodotti o erogazione dei servizi (es. accordi di distribuzione) e infine a quello specifico del trasferimento di tecnologia (es. licenza di DPI).

In linea con le finalità di LES Italia e gli scopi della presente pubblicazione, si è scelto di focalizzare la restante parte di questo breve contributo sulla valutazione *antitrust* che a livello europeo ricevono due categorie specifiche di accordi: gli accordi di distribuzione e gli accordi di trasferimento tecnologico. I primi sono

accordi di tipo verticale, cioè accordi in cui ciascuna parte contrattuale opera a un livello differente della catena di produzione o di distribuzione. I secondi, invece, possono essere conclusi tanto tra imprese che sono concorrenti nel mercato dei prodotti e/o servizi che incorporano la tecnologia oggetto di trasferimento e nel mercato della tecnologia, quanto accordi tra imprese non concorrenti.

1. Gli accordi verticali tra imprese per la distribuzione

Uno degli obiettivi dei Trattati di Roma istitutivi della Comunità Economica Europea, che ha permeato successivamente tutta la legislazione sino al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, è la costituzione di un mercato comune (e poi unico) europeo. L'obiettivo di integrazione economica, basato sulla libera circolazione di merci, servizi e fattori produttivi (capitali e lavoro), non poteva prescindere dall'adozione di una regolamentazione europea unitaria, non derogabile dalle norme nazionali, volta a eliminare e prevenire quelle barriere potenzialmente in grado di alterare la parità economica tra gli operatori sul mercato europeo, tra cui vengono annoverate anche le condotte anticoncorrenziali delle imprese.

L'art. 101 TFUE rappresenta una delle basi fondanti della normativa che, in seno all'Unione Europea, è deputata a regolamentare in modo stringente quelle pratiche che devono permettere agli operatori economici di agire nel pieno rispetto della parità di opportunità di sviluppo nel mercato e, dunque, anche di concorrenza, pur consentendo quella necessaria flessibilità alle autorità di controllo per valutare i comportamenti anche solo potenzialmente in grado di danneggiare il completamento del mercato unico.

Esso si basa su tre direttive fondamentali: (i) il divieto (previsto al primo comma) di una serie di pratiche commerciali che il legislatore europeo ha già individuato come pregiudizievoli al commercio tra gli Stati Membri agendo sulla concorrenza tra imprese operanti nel mercato unico; (ii) la nullità di pieno diritto degli accordi o delle decisioni vietati dall'art. 101 TFUE; e, infine, (iii) l'essenzialità di quelle decisioni, quei comportamenti e quelle pratiche delle imprese che siano suscettibili di contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico.

Gli accordi o le decisioni che hanno come obiettivo quello di rendere più prevedibile e, quindi, governabile, il comportamento sul mercato dei concorrenti sono di pieno diritto nulli. È una nullità insanabile, non soggetta a prescrizione, *ex tunc*, rilevabile di ufficio e da chiunque si ritenga lesa da un accordo o pratica anticoncorrenziale. La distinzione che l'art. 101.1 TFUE fa tra restrizioni «per oggetto» e «per effetto» è sostanziale: se un accordo ha per oggetto di restringere la concorrenza, esso ha per sua natura una potenzialità talmente alta di produrre effetti negativi sulla concorrenza che non è necessario, ai fini dell'applicazione

dell'articolo 101.1 TFUE dimostrare l'esistenza di effetti specifici sul mercato⁴, così come la intenzione delle parti di restringere la concorrenza (sebbene si tratti di un importante elemento di valutazione). Esistono anche accordi il cui oggetto non è quello di restringere la concorrenza; tuttavia, i loro effetti anticoncorrenziali, anche potenziali (purché siano sensibili), sono valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 101 TFUE.

Tuttavia, non tutte le intese tra imprese, soprattutto quelle tra imprese a un diverso livello della filiera, debbono essere considerate aventi un oggetto anticoncorrenziale o con effetti negativi per la concorrenza, poiché talune sono in grado al contrario di sviluppare un potenziale economico rilevante nei mercati dell'UE. È in questa ottica che deve essere letto il terzo comma dell'art. 101 TFUE, che esplicitamente ammette la possibilità che le disposizioni del primo comma possano essere dichiarate inapplicabili a taluni accordi, decisioni o pratiche concordate che abbiano come finalità quella di migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti, oppure di promuovere il progresso tecnico o economico, e che – riservando agli utilizzatori una congrua parte degli utili – non impongono alle imprese interessate restrizioni non indispensabili né costituiscono un mezzo per eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti. Questi accordi (sia individuali sia categorie di essi, o di pratiche concordate) che, pur essendo restrittivi, potenzialmente possono creare dei benefici economici che controbilanciano gli effetti anticoncorrenziali, sono dunque esentati dai divieti dell'art. 101 TFUE, purché presentino le quattro condizioni cumulative anzidette.

La Commissione può emanare una serie di regolamenti di esenzione di carattere generale per determinate categorie di accordi che, in quanto privi di restrizioni rientranti nella *black list* delle restrizioni che presentano gravi e oggettivi profili anticoncorrenziali e stipulati tra imprese prive di quote significative di mercato, potenzialmente potrebbero produrre effetti positivi sotto il profilo economico e concorrenziale.

Proprio sotto questo profilo, le intese tra imprese operanti a diversi livelli della filiera (i c.d. accordi verticali) sono state viste con maggior favore da parte della Commissione. L'ultimo regolamento di esenzione generale⁵ degli accordi verticali (VBER)⁶ è entrato in vigore il 1° giugno 2022 insieme alle nuove Linee Guida sulle restrizioni verticali (VGL)⁷, e istituisce un c.d. *safe harbour* per quegli accordi verticali le cui parti non superino determinate soglie (30%) di quote di mercato (art. 3), sempre purché tali accordi non contengano restrizioni *hardcore* (art. 4), cioè tutte quelle pratiche che sono considerate gravi restrizioni della concorrenza.

Il VBER, oltre a ridefinire gli ambiti del *safe harbour*, ha aggiornato tutta la disciplina *antitrust* alla luce dello sviluppo esponenziale del commercio elettronico, che era stato solo parzialmente regolamentato dal precedente Reg. n. 330/2010.

In particolare, in considerazione della crescita registrata dalle vendite *online* rispetto ai canali di vendita fisici, il c.d. *dual pricing* non viene più considerato una restrizione *hardcore* (§209 VGL), poiché è visto come una legittima modalità per incentivare un maggiore investimento tra canali *on-* e *offline* (purché tale differenziazione non abbia l'effetto di impedire l'uso effettivo di internet per la vendita di beni o servizi). Allo stesso modo, le nuove VGL ammettono che (nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva), il fornitore possa imporre diversi criteri per vendite *on* e *offline*, sempre purché tale soluzione non restringa la concorrenza.

Facendo proprie le conclusioni più recenti della Corte di Giustizia, in particolare dei principi enunciati nelle sentenze *Pierre Fabre*⁸ e *Coty Germany*⁹, sono ritenute *hardcore* solo quelle restrizioni alle vendite *online* che impediscono effettivamente, ancorché in maniera indiretta, l'uso di internet come canale di commercializzazione dei beni e/o servizi, nonché quelle che impediscono l'utilizzo di un intero canale pubblicitario *online*. Di conseguenza, sono vietate le limitazioni *tout court* dei siti di comparazione dei prezzi (che sono ritenuti un vero e proprio canale pubblicitario), a meno che le limitazioni non derivino dalla applicazione di specifici e oggettivi standard qualitativi. Parimenti, possono essere limitate le vendite utilizzando i *marketplace*, in quanto sono ritenuti essere solo una delle modalità di vendita *online* utilizzabili dal distributore.

Un'altra novità del nuovo VBER è la conferma dell'esenzione per categoria della c.d. *dual distribution* (che si ha quando il fornitore è anche distributore dei propri beni, in concorrenza con i propri distributori - art. 2.4), ma soprattutto l'attenzione che il legislatore europeo ha posto alla natura critica (sotto il profilo *antitrust*) degli scambi di informazioni a livello orizzontale. Abbandonata un'iniziale soluzione tecnica basata su soglie di mercato specifica, la Commissione ha specificato che nei casi di *dual distribution* tra fornitore e distributore sono esclusi dal beneficio dell'esenzione gli scambi di informazioni che non sono né necessari a migliorare la produzione o la distribuzione dei beni/servizi oggetto del contatto, né direttamente connessi all'esecuzione dell'accordo verticale¹⁰.

2. Gli Accordi di Trasferimento Tecnologico (ATT)

Nella disciplina *antitrust* gli accordi di trasferimento di tecnologia sono accordi conclusi tra due o più imprese aventi a oggetto la concessione in licenza (o, in alcuni ipotesi la cessione¹¹) dei DPI relativi a una tecnologia, spesso si tratta i diritti di brevetto, sul *know-how* e in questa fase di crescita esponenziale dei mercati digitali sempre più anche i diritti d'autore sul *software*. Rientrano nel medesimo perimetro anche contratti complessi che combinano licenze di più DPI.

Se da un lato i contratti di licenza sono oggi ritenuti avere multipli effetti pro concorrenziali sopra richiamati, dall'altro è possibile che si verifichino situazioni particolari in cui tali accordi possono avere degli effetti anticoncorrenziali, per

esempio quando due imprese concorrenti usano un contratto di trasferimento di tecnologia per ripartirsi un determinato mercato (§169 TTGL) oppure quando le imprese detengono una quota di mercato elevata (vedi *infra*) tanto nel mercato dei prodotti che incorporano il DPI oggetto di licenza, quanto dei diritti tecnologici sotto licenza e i loro sostituti.

Poiché nel diritto *antitrust* europeo un'intesa non è irrimediabilmente vietata e nulla se sono rispettate quattro condizioni cumulative, due positive e due negative, previste dall'art. 101.3 TFUE, la Commissione per consentire agli operatori di individuare quali ATT possono essere esentati ha adottato un regolamento anche per questa specifica categoria di accordi: il Reg. (UE) n. 316/2014 (*Transfer Technology Block Exemption Regulation*, TTBER)¹² accompagnato da Linee Guida (TTGL) in cui la Commissione enuncia i principi che quest'ultima applica nel valutare quando i TT rientrano nel campo del 101.1 TFUE e nel riconoscere l'esenzione del citato regolamento.

Dopo l'enunciazione delle definizioni rilevanti (art. 1) e un articolo in cui si riconosce l'esenzione per gli ATT che contengono restrizioni della concorrenza che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 101.1 TFUE (art. 2), il TTBER contiene una soglia di sicurezza (c.d. *safe harbour*) espressa in percentuale di quote di mercato al di sotto della quale si presume che le imprese partecipanti non detengono un grado di potere di mercato sufficiente per causare seri rischi per la concorrenza quando realizzino accordi di TT (art. 3), dopodiché elenca una serie di *hardcore restrictions* che, se presenti in accordo, a prescindere dalle quote di mercato dei contraenti¹³, rendono comunque inapplicabile l'esenzione (art. 4) e, infine, una serie di restrizioni escluse¹⁴ dal beneficio dell'esenzione per categoria (art. 5). Affinché sia riconosciuta l'esenzione gli accordi devono soddisfare alcuni specifici requisiti.

In primo luogo devono essere accordi conclusi tra due imprese¹⁵. Gli accordi multilaterali, dunque sono sottoposti a valutazione individuale applicando in via analogica i medesimi principi enunciati nel TTBER. Allo stesso modo il Regolamento non si applica anche agli accordi con cui si istituiscono *patent pooling*, ossia quelli accordi con cui due o più imprese costituiscono un pacchetto di tecnologie che viene concesso in licenza a coloro che partecipano al *pool* e/o a terzi¹⁶, dal momento che, oltre a essere accordi multilaterali (§56 TTGL), non prevedono la concessione di una particolare licenza per produrre prodotti contrattuali (§247 TTGL). Ai *pool* tecnologici, tuttavia, è dedicata una intera sottosezione degli TTGL (§4.4).

Nelle TTGL si riconosce *in primis* che i *pool* (e in alcuni casi gli standard a essi correlati) generano indubbi effetti favorevoli per la concorrenza e l'efficienza del mercato: riduzione dei costi di transazione, fissazione di un limite per le *royalties* cumulative (evitando così il problema della doppia marginalizzazione e la creazione di un *one stop shop*), maggior efficienza nella gestione di fasi della produzione in comune. Dopodiché si evidenziano anche le possibili restrizioni della

concorrenza che simili strumenti di collaborazione tra imprese possono generare, tra i quali si evidenziano cartelli per la fissazione dei prezzi, riduzione dell'innovazione, preclusione dell'utilizzazione di tecnologie alternative, barriere all'ingresso per nuove tecnologie. I punti principali su cui la Commissione ha concentrato il proprio intervento regolamentare riguardano la costituzione (in particolare la selezione delle tecnologie incluse nell'aggregazione di tecnologie), la costituzione e il funzionamento del *pool*, come chiarito nel paragrafo 248 e seguenti¹⁷.

In secondo luogo, gli ATT devono avere a oggetto i DPI elencati nell'art. 1.1 lett. b), elenco dal quale sono esclusi i contratti che abbiano esclusivamente a oggetto una licenza di marchio o di *copyright* che non siano relativi a *software*¹⁸.

In terzo luogo, i contratti di licenza devono essere conclusi tra imprese che detengono nei due mercati rilevanti in precedenza indicati una quota congiunta non superiore al 20% o al 30%, a seconda che si tratti di imprese che siano o meno in concorrenza tra di loro.

In quarto luogo, l'art. 4 del TTBER elenca le restrizioni sempre vietate operando una distinzione tra l'ipotesi in cui le parti siano concorrenti e quella in cui le stesse non lo siano. Nel primo, caso essendo più probabile il verificarsi di effetti anticoncorrenziali, sono restrizioni *hardcore* quelle clausole che: i) incidono sulla facoltà di una parte di decidere i prezzi praticati per la vendita dei prodotti incorporanti la tecnologia oggetto di licenza; ii) concernono la limitazione della produ-

TABELLA 1		
Restrizioni esentabili ex art. 4.1 (c) TTBER – accordi tra concorrenti	Permesso in accordi reciproci?	Permesso in accordi non reciproci?
Divieto di produrre in un territorio o di vendite attive/passive in un territorio o a un gruppo di clienti riservato all'altro (licenziante o licenziatario)	NO	SI
Divieto di vendite attive nel territorio o nei confronti di un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario	NO	SI - nella misura in cui il licenziatario non era un concorrente del licenziante al momento della conclusione dell'accordo
Divieto di vendite passive nel territorio o nei confronti di un gruppo di clienti riservato ad un altro licenziatario	NO	NO
Il licenziante limita il licenziatario a usare la tecnologia per produrre componenti da incorporare nei propri prodotti e proibisce la vendita a terzi	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio
L'obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente	NO	SI - se la licenza è stata concessa per la creazione di una fonte di approvvigionamento alternativa per il cliente

zione (a eccezione di quelle che imposte in un accordo non reciproco¹⁹); iii) hanno come unico scopo la ripartizione dei mercati e/o della clientela (vedi tabella 1); iv) inibiscono a entrambe le parti dell'accordo di svolgere attività di Ricerca e Sviluppo (R&S)²⁰ o la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici.

Quando invece le imprese interessate non sono concorrenti le clausole vietate sono meno stringenti e sono: i) l'imposizione di un prezzo minimo di rivendita (non già la semplice raccomandazione o l'indicazione di un prezzo massimo come avviene per gli accordi verticali); ii) restrizioni del territorio (o della clientela) entro il quale il licenziatario può effettuare vendite passive (eccezion fatta per una serie di restrizioni che, nella prassi, sono necessarie per il funzionamento di un contratto di licenza; vedi tabella 2)²¹; iii) il divieto di vendite attive e passive agli utilizzatori finali imposto al licenziatario membro di un sistema di distribuzione selettiva operante a livello del mercato al dettaglio.

Mentre nel VGL rappresentano una restrizione fondamentale, negli ATT le restrizioni delle vendite passive dei licenziatari in un territorio esclusivo o a un gruppo di clienti assegnati a un altro licenziatario possono non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 101.1 TFUE, e quindi sono ammissibili, ove limitate a un certo periodo²² e se risultano oggettivamente necessarie al licenziatario protetto per entrare in un nuovo mercato facendo importanti investimenti non recuperabili.

TABELLA 2	
Restrizioni esentabili ex art. 4.2 (b) TTBER – accordi tra NON concorrenti	Permesso?
Divieto di vendite passive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti riservati al licenziante	SI
Restrizioni a vendite passive nel territorio esclusivo o ad un gruppo di clienti riservati ad altro licenziatario	NO – nel Reg. 2004 questa restrizione era esentata per 2 anni dopo l'inizio della vendita del prodotto oggi nelle TTGL riconosciuto che non rientra nell'ambito di applicazione del 101 TFUE - vedi testo
Il licenziante limita il licenziatario a usare la tecnologia per produrre componenti da incorporare nei propri prodotti e proibisce la vendita a terzi	SI - nella misura in cui possa vendere i componenti come pezzi di ricambio
L'obbligo imposto al licenziatario, in un accordo non reciproco, di produrre i prodotti contrattuali solo per un determinato cliente	SI - se la licenza è stata concessa per la creazione di una fonte di approvvigionamento alternativa per il cliente
Restrizioni alle vendite ad utilizzatori finali	SI - quando il licenziatario opera come grossista
Restrizioni a distributori non autorizzati nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva	SI - a meno che il licenziatario sia un grossista, il licenziatario deve essere libero di vendere a utilizzatori finali

Infine l'art. 5 elenca le restrizioni escluse dal TTBER per le quali è necessaria una valutazione caso per caso: i) gli obblighi di retrocessione (*exclusive grant backs*) con cui il licenziatario di una tecnologia «di base» si obbliga a cedere al licenziante, o a concedere in licenza esclusiva, i diritti sui perfezionamenti o sulle nuove applicazioni sviluppate successivamente, mentre clausole di *grant back* non esclusive rientrano nell'esenzione TTBER²³; ii) le clausole di non contestazione (*no challenge clauses*) con cui il licenziatario si obbliga a non contestare la validità dei DPI oggetto di licenza²⁴; iii) le restrizioni all'attività di R&S quando l'accordo è sottoscritto tra imprese non concorrenti.

Le retrocessioni esclusive richiedono una valutazione caso per caso perché si sostiene che nella misura in cui impediscono ai licenziatari di sfruttare i perfezionamenti realizzati tolgano al licenziatario l'incentivo a innovare. Su questo occorrono alcune precisazioni: i) le clausole di *grant back* esclusive non sempre hanno un impatto complessivo negativo sull'innovazione perché il licenziante, senza un meccanismo contrattuale che controbilanci la futura concorrenza o una forte clausola di retrocessione, non concederebbe del tutto in licenza una tecnologia all'avanguardia²⁵; in questi casi, quindi, i vantaggi che si possono conseguire a livello di concorrenza inter-tecnologica tramite l'accordo dovrebbero essere soppesati con attenzione pari a quella riservata agli eventuali effetti negativi in termini di concorrenza infra-tecnologica; ii) il rischio di disincentivare l'innovazione è molto ridotto in situazioni di forte concorrenza inter-tecnologica e molteplici poli di ricerca concorrenti; iii) vista la *ratio* dell'esclusione si può ragionevolmente sostenere che la comproprietà del licenziante sui perfezionamenti di norma non sia una clausola esclusa²⁶; iv) il pagamento di un corrispettivo del licenziante rende meno probabile che un obbligo di retrocessione esclusivo determini un disincentivo all'innovazione per il licenziatario, anche se il legislatore non fornisce indicazioni sull'entità che debba avere questo corrispettivo (§130 TTGL).

In conclusione, entrambi i regolamenti di esenzione dovrebbero segnare il passaggio da un'impostazione europea legalistica e formalistica a una maggiormente improntata su considerazioni economiche. Tuttavia, alla prova dei fatti, questo condivisibile obiettivo non pare essere adeguatamente raggiunto. Nella disciplina degli accordi verticali, infatti, anche nell'ultimo regolamento a parte un meritevole sforzo di fornire più delucidazioni in diversi settori cruciali (come per esempio sugli effetti positivi sulla concorrenza generati da politiche di prezzo imposto; §197 VGL) si percepisce una certa «timidezza di fondo» nel non riconoscere l'effetto positivo in termini di aumento di concorrenza *inter-brand* di alcune restrizioni nelle vendite *online* che mirano a preservare il valore dei marchi e gli investimenti ingenti necessari per affrontare la concorrenza di un mercato digitale unico. Lo stesso può dirsi per il TTBER che necessita di alcuni

FLOW CHART
APPLICAZIONE (TTBER) – REG n. 316/2014

NO

Si tratta di una licenza di brevetto, know-how, modello di utilità, disegno o modello, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari di protezione per i medicinali, nuova varietà vegetale e/o diritti d'autore sul software o una combinazione di questi?

SI

E' un accordo per la produzione dei prodotti contrattuali da parte del licenziatario e/o dei suoi subappaltatori?

SI

E' un accordo solo tra due parti?

SI

Se le parti sono concorrenti: hanno insieme una quota di mercato nel mercato rilevante di prodotto e della tecnologia inferiore al 20% (art. 3.1 TTBER)

Se le parti non sono concorrenti: hanno insieme una quota di mercato nel mercato rilevante di prodotto e della tecnologia inferiore al 30% (art. 3.2 TTBER)

SI

IL **TTBER** si applica all'accordo a condizione che **non contenga hardcore restrictions** (art. 4) facendo attenzione se le parti sono concorrenti o non concorrenti

Eventuali **clausole escluse** (art. 5) non beneficiano automaticamente dell'esenzione TTBER, ma necessitano di valutazione caso per caso e se non la superano si espungono dall'accordo

NO – marchio collegato a distribuzione

Reg. (UE) n. 2022/720
VBER

NO – licenza nell'ambito di accordi di R&S

Reg. (UE) n. 1217/2010

NO – è un *patent pool*

TTGL - §4.4 ss.

NO

NO

IL **TTBER** non si applica – necessario una valutazione individuale di eventuali effetti negativi dell'accordo. Le restrizioni che generalmente richiedono questa analisi sono le seguenti:

- Esclusive (territoriali o di clientela)
- Royalties
- Obblighi di non concorrenza
- Restrizioni alle vendite
- Restrizioni del campo di utilizzazione ("*field of use*")
- Restrizioni della produzione
- Licenze abbinate e pacchetti di licenze ("*tying & bundling*")

No *hardcore restrictions* (per analogia si applica art. 4 TTBER)

In genere non rientrano nel art. 101.1TFUE le seguenti clausole (§183 TTGL)

- obblighi di riservatezza;
- obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze;
- obbligo di non utilizzare i diritti tecnologici sotto licenza dopo la scadenza dell'accordo, se diritti restano validi;
- obbligo di assistere il licenziante in relazione alla tutela dei diritti IP concessi in licenza;
- obbligo di versare royalties minime o di produrre un quantitativo minimo di prodotti;
- obbligo di utilizzare il marchio del licenziante o di indicare il nome

Se possono risultare effetti negativi sulla concorrenza l'accordo può beneficiare di un'esenzione individuale se gli effetti precompetitivi della licenza compensano quelli negativi ai sensi dell'art. 101.3TFUE.

N.B.: per la Commissione eventuali *hardcore restrictions* è altamente improbabile che rispettino le condizioni dell'art. 101.3TFUE

importanti aggiustamenti soprattutto nell'ottica di favorire quelle clausole che, pur costituendo restrizioni all'interno della stessa tecnologia, sono tuttavia funzionali allo sviluppo di una robusta concorrenza *inter-tecnologica*.

¹ GUUE L89, 28.3.2014, p. 3–50, §7.

² DOJ and FTC, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, §1, p. 2, disponibile al seguente link <https://www.justice.gov/atr/guidelines-and-policy-statements-0/2017-update-antitrust-guidelines-licensing-intellectual-property> (ultimo accesso 17.3.2023). Per un approfondimento sulla disciplina statunitense si rinvia a G. COLANGELO, *Il mercato dell'innovazione: brevetti, standards e antitrust*, in *Quaderni di Giur. Comm.*, 397, 2016, pp. 123 e ss e A. DEVLIN, *Antitrust and Patent law*, OUP, 2016, p. 407 e ss.

³ Sent. 11 settembre 2014, C-67/13, disponibile al link www.curia.eu (ultimo accesso 17.3.2023), punto 50.

⁴ Par. 21, Comunicazione della Commissione, *Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 101.3TFUE*, GUCE n. C 101 del 27/04/2004 pag. 97 – 118.

⁵ Per il settore degli autoveicoli la Commissione ha scelto un assetto particolare in forza del quale agli accordi relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi si applica esclusivamente il regolamento di esenzione generale qui richiamato, mentre agli accordi relativi ai mercati post-vendita si applicano sia il regolamento di esenzione generale che un regolamento di esenzione specifico, il Reg. (UE) n. 461/2010, comprendente un elenco complementare di restrizioni fondamentali vietate (art. 5) giustificate da alcune peculiarità di detti mercati e che è accompagnato da Orientamenti aggiuntivi specifici per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio (GUUE C138 del 28.5.2010, p. 16). Quest'impostazione è stata recentemente prorogata fino al 31 maggio 2028 tramite il Reg. (UE) 2023/822 (GUUE L 102I del 17.4.2023) che modifica il regolamento del 2010. Per un approfondimento sulla disciplina si veda A. FRIGNANI M. NOTARO, *Il Regolamento 461/2010 di esenzione per categoria degli accordi verticali nel settore automobilistici: la saga dei pezzi di ricambio non sembra aver fine*, in *Dir. Comm. Int.*, 2010, 4, p. 715 e A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea – profili sostanziali*, II ed, UTET, p. 441 e ss.

⁶ Regolamento (UE) n. 2022/720, 10.5.2022, GUE L 134 del 11.05.2022.

⁷ GUUE C 248, 30.6.2022, p. 1–85.

⁸ Sent. 13 ottobre 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*, C-439/09, cit.

⁹ Sent. 6 dicembre 2017, *Coty Germany*, C-230/16, cit.

¹⁰ Vedi §99 VGL che indica una serie di informazioni a cui si applica l'esenzione e §100 contenente un elenco a cui non si applica.

¹¹ Art. 1.1 lett c. (ii) Reg. n. 316/2014.

¹² Reg. (UE) n. 316/2014, 21.5.2014, GUUE L 93, 28.3.2014, p. 17–23. L'attuale regolamento scadrà il 30 aprile 2026 e la Commissione ha iniziato il percorso di consultazione in vista di questa scadenza vedi https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13636-EU-competition-rules-on-technology-transfer-agreements-evaluation_en (ultimo accesso al 17.3.2023).

¹³ Vedi Com. Commissione “*De minimis*”, GUUE C 291, 30.8.2014, p. 1–4, §13.

¹⁴ L'inclusione in un accordo di licenza di una delle restrizioni enunciate nell'articolo non impedisce l'applicazione dell'esenzione per categoria al resto dell'accordo, se tale parte rimanente è separabile dalle restrizioni escluse. Solo la singola restrizione risulta non coperta dall'esenzione per categoria, il che rende necessaria una valutazione individuale (§3.5 TTGL).

¹⁵ Nel diritto *antitrust*, in particolare quello europeo, la nozione di impresa è ricostruita in termini funzionali tale per cui essa “*abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento*” (Vedi Corte di Giustizia, sent. 23 aprile 1991, C-41/90, *Höfner and Elser v. Macrotron*, §21). Per un approfondimento sulla nozione di impresa si veda A. FRIGNANI S. BARIATTI,

Disciplina della concorrenza UE, in *Trattato di dir. Comm. e Dir. Pub. Econ.* (diretto da F. GALGANO), Vol. LXIV, 2016, Cedam, pp. 83 e ss.

¹⁶ Come riconosciuto dalla stessa Commissione i *pool* tecnologici possono essere sia semplici accordi tra un numero limitato di parti sia essere complessi accordi organizzativi mediante i quali l'organizzazione della concessione di licenze delle tecnologie messe in comune viene affidata a un organismo indipendente. In entrambi i casi, il *pool* può consentire ai licenziatari di operare sul mercato sulla base di una licenza unica. Per un approfondimento relativo alla disciplina europea dei *patent pools* si veda A. FRIGNANI, *Patent pools after EU Reg. n. 316/2014 providing for a block exemption of categories of technology transfer agreements*, in *Dir. Comm. Int.*, 2016, n. 2, p. 343.

¹⁷ La Commissione opera due distinzioni fondamentali, tra: a) tecnologie complementari, entrambe necessarie per la produzione del prodotto, e tecnologie sostitutive che consentono singolarmente al detentore di produrre il prodotto; b) tecnologie essenziali e non essenziali, a seconda del fatto che manchino o meno dei sostituti, all'interno o all'esterno del *pool*, per la produzione del prodotto o siano un elemento essenziale per rispettare la norma seguita dal *pool* (tecnologie essenziali per lo standard). Mentre i *pool* di tecnologie complementari hanno generalmente effetti positivi per la concorrenza, l'inclusione massiccia di tecnologie sostitutive in *pool* rende improbabile una esenzione.

¹⁸ Un accordo di licenza di marchio sarà valutato alla luce del TTBER solo inerente a prodotti o servizi ottenuti da tecnologie oggetto di accordi coperti dal Regolamento n. 316/2014. Quando, invece, tali accordi sono parte di un contratto di distribuzione (per es. un contratto di affiliazione commerciale - *franchising*) o di distribuzione selettiva, essi saranno valutati alla luce delle previsioni contenute nel VBER.

¹⁹ Per la definizione di ATT reciproci e non reciproci si veda art. 1.1 lett. d) ed e) TTBER.

²⁰ In questo caso è fatto salvo quando tale restrizione sia "indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza".

²¹ A differenza di quanto avviene nella disciplina degli accordi verticali, nel caso degli accordi di licenza non sono ammissibili solo le restrizioni alle vendite c.d. attive (ossia sollecitate), ma anche alcune restrizioni alle vendite passive (ossia non sollecitate).

²² Nelle TTGL si indica che nella generalità dei casi due anni sono sufficienti per recuperare l'investimento, ma si riconosce altrettanto che in determinati casi, il licenziatario può necessitare di un periodo di tutela maggiore per recuperare i costi sostenuti (§ 126).

²³ Nel Regolamento 2004 era diverso, gli obblighi di retrocessione esclusiva su perfezionamenti non separabili erano esentati al pari delle clausole di retrocessione non esclusiva. Gli obblighi di retrocessione esclusiva di perfezionamenti separabili, invece, erano già esclusi dall'esenzione. Vedi J. MARKVART, *The Treatment of Exclusive Grant Backs in EU Competition Law*, in *Journal of European Competition Law & Practice*, 2018, Vol. 9, No. 6, p. 361. È importante evidenziare che l'obbligo di retrocessione è essenziale per l'operatività di un *patent pool* dato che con esso si preclude ai titolari di privative fondamentali di beneficiare della licenza unica offerta dall'amministratore del *pool* e allo stesso tempo di poter esercitare pratiche di *hold-up* ai danni degli altri membri del *pool*. Senza un obbligo di retrocessione a carico di tutti i costitutori, il contratto di *patent pooling* difficilmente verrebbe concluso. Sul punto vedi O. BORGOGNO, *Il contratto di patent pooling: tra antitrust e proprietà intellettuale*, 2015, pp. 191 disponibile al seguente link <https://www.studiotorta.com/tesi-contest/> (ultimo accesso 17.3.2023)

²⁴ Non si tratta di un divieto assoluto. Nello stesso art. 5.1 lett (b), infatti, si precisa che è «fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza». Per un approfondimento sul perimetro dell'esclusione si veda §133 e ss TTGL.

²⁵ In questo caso il licenziante darebbe al massimo in licenza una tecnologia "leggermente obsoleta". Il licenziatario, quindi, dovrà spendere risorse per sviluppare delle tecnologie che colmino il *gap* tra la tecnologia all'avanguardia del licenziante e la tecnologia concessa in licenza prima di essere in grado di sviluppare nuove tecnologie. In questo scenario, quindi, una clausola di retrocessione esclusiva può contribuire alla disseminazione di conoscenza innovativa e accelerare il processo innovativo complessivo del sistema soprattutto nei settori tecnologici all'avanguardia.

²⁶ A condizione che il regolamento che disciplina la comunione non preveda meccanismi che di fatto escludano lo sfruttamento dei miglioramenti anche da parte del licenziatario.

Software Implemented Invention tra tutela autorale e brevettuale

A cura di Marco Lissandrini* e Marco Saverio Spolidoro**

Il termine *software* comprende diversi tipi di programmi destinati a operare dando istruzioni a un apparato fisico, detto calcolatore elettronico, che funziona attraverso il consumo di energia elettrica.

Idealmente, si possono classificare i programmi in più strati, dei quali il più vicino alla macchina è il *machine code*, quello più vicino all'utilizzatore è il *source code*. Ogni strato si appoggia su quello precedente, in un processo di progressiva astrazione che permette ai programmatori di dare per presupposti tutti gli strati inferiori, che sono quindi «riutilizzati»¹.

Il punto di giunzione tra un programma e un altro, attraverso il quale si operano anche i collegamenti tra diversi strati di *software*, si chiama interfaccia. L'interfaccia garantisce l'interoperabilità dei programmi.

La nozione di programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione di un programma (Art. 1.1, direttiva 24/09/CE²).

Le tre caratteristiche più rilevanti del *software* ai fini del diritto d'autore sono l'astrazione, la riutilizzabilità, la complessità del *software*.

Descrivendo la formazione del programma, il passaggio preliminare è il concepimento dell'idea del programma, che può essere o non essere direttamente frutto del lavoro e dell'intelligenza umana. Tale attività potrà dirsi creativa e avrà natura intellettuale quando secondo il giudizio sociale il suo risultato consista in un'idea nuova che diviene concreta o quando tale risultato sia una nuova realizzazione di un'idea già espressa.

Dice la legge italiana (art. 6 LDA e art. 2576 c.c.) che il titolo di acquisto del diritto d'autore è la «creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale».

«Opera» perché ciò su cui cade il diritto d'autore è fuori dall'autore e l'opera, una volta creata, è da lui affidata al pubblico. «Lavoro», perché l'opera è risultato di una trasformazione del mondo, nella misura in cui il lavoro combina e consuma energie e materie già esistenti prima che esso inizi e che non saranno più le stesse cose alla fine del lavoro. Lavoro «intellettuale» perché non vi è

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Bugnion.

** Professore, Studio Avvocato Spolidoro.

lavoro intellettuale senza la concezione di un risultato voluto né è chiamato in causa un intelletto nel mero funzionamento di uno strumento, sia pure di *Artificial Intelligence*. «Espressione particolare» perché opera è solo un qualcosa di creato. «Creazione» perché si tratta di tutelare innovazioni, sicché la riproduzione di programmi già esistenti, anche con varianti non originali, non merita protezione.

È sufficiente che idee anche semplici siano organizzate in modo autonomo e personale, senza riprodurre opere precedenti³.

Quando sussistano tutte le condizioni precedenti, il *software* può essere oggetto di diritto d'autore, senza che possa opporsi una critica fondata sulla sua natura tecnica. La legge italiana, in attuazione della direttiva 2009/24/CE e dell'accordo TRIPs⁴, considera il *software* tra le opere proteggibili dal diritto d'autore «come opere letterarie».

Rispetto alle opere letterarie il *software* presenta molte differenze.

Queste ultime costituiscono il presupposto di una disciplina particolare, che corrisponde all'attuazione della direttiva 2009/24/CE (sostitutiva della direttiva 91/250/CEE), nel quadro della Convenzione di Berna⁵ e dell'accordo TRIPs.

La direttiva non incide su tutta la disciplina del *software* come oggetto di diritto d'autore. Pertanto, gli aspetti non armonizzati sono regolati dalla legge nazionale italiana. Cionondimeno, la disciplina armonizzata indirettamente incide sulle regole nazionali relative al diritto d'autore in generale, buona parte delle quali non può applicarsi senza adattamenti.

Il *software* è opera del lavoro intellettuale creativo, ma non appartiene alla sfera delle emozioni e dell'estetica. Il destinatario delle istruzioni di cui è composto è pur sempre una macchina, che può leggere le istruzioni tradotte in programma oggetto. La natura tecnologica del *software* giustifica la regola, espressa nell'art. 12 *bis* LDA, secondo cui, nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il *software* non appartiene – salvo patto contrario – al suo creatore, o al gruppo dei suoi creatori, ma al datore di lavoro di tali persone, se i dipendenti che lo hanno «creato» (si noti il lessico) sono giunti a tanto «nell'esecuzione delle [loro] mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro». Non è previsto l'equo premio, contemplato nel caso delle invenzioni del dipendente.

Si esclude però che l'art. 12 *bis* si applichi a chi, anche al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente, crei un programma su istruzioni di un committente, per esempio nell'ambito di un contratto d'opera intellettuale⁶. Anche in questo senso, resta poco definita la fattispecie, con riguardo al livello di specificità che le istruzioni devono presentare perché l'opera appartenga alla persona che dà le istruzioni.

Il diritto esclusivo di riprodurre l'opera (art. 64 *bis*, lett. a, LDA) concerne in primo luogo il caricamento del programma nella memoria di un computer, che ne realizza una copia, sia pure temporanea, nella memoria dell'elaboratore.

È illecita anche la riproduzione parziale, limitata a una parte del programma purché autonomamente apprezzabile dal punto di vista funzionale o comunque costituente il nucleo centrale e caratterizzante del programma originale⁷. L'art. 171 *bis* usa, accanto al termine «riproduzione», la parola «duplicazione»: la giurisprudenza ritiene che vi sia una differenza lessicale, consistente nel fatto che la duplicazione sarebbe la produzione in serie di più copie perfettamente identiche all'originale⁸.

La riproduzione del codice sorgente può essere rilevata dal confronto dei codici, che sono scritti intellegibili da esseri umani. A volte essa può essere provata direttamente, ma anche con ragionamenti induttivi (per esempio gli errori di battitura nell'originale del codice sorgente, se ripetuti nel codice sorgente di un programma successivo, fanno presumere che vi sia una riproduzione almeno parziale)⁹.

L'indisponibilità del codice sorgente rende quindi in astratto più difficile accertare la riproduzione: in tal caso si ricorre talvolta a un ragionamento indiziaro o a una prova per presunzioni¹⁰.

Oltre alla riproduzione del *software*, ricade nell'esclusiva ogni «traduzione, trasformazione o altra modificazione del programma», nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti.

I diritti esclusivi sopra indicati sono limitati nei casi previsti dall'art. 64 *ter* e *quater* LDA.

Chi abbia invece diritto di usare legittimamente il *software*, può effettuarne una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. È nullo il patto contrario (art. 64 *ter*, comma 2, LDA).

La nullità colpisce anche il patto che vieta a chi usa legittimamente una copia del programma di osservarlo, studiarlo e sottoporlo a prova, nei limiti in cui tali attività siano compiute nell'esecuzione legittima del programma (art. 64 *ter*, comma 3, LDA).

L'art. 64 *ter* LDA non sembra essere di stretta interpretazione.

Tra i diritti esclusivi del titolare del *software*, vi è quello di controllare la distribuzione del medesimo tra il pubblico, intendendo per distribuzione anche la locazione del programma e di ogni sua copia (art. 64 *bis*, lett. c, LDA).

La Corte UE ha precisato che un contratto di licenza d'uso senza limiti di tempo di un *software* scaricabile *online* potrebbe valere come vendita, anche se il *download* sia gratuito, a condizione che il canone della licenza sia adeguato

a fronte del valore economico del programma. Nel caso in cui alla licenza si accompagni un contratto di manutenzione, anche a tempo determinato, l'esaurimento di cui sopra si verifica con riferimento alla copia corretta e aggiornata dal titolare del diritto¹¹.

I quattro commi dell'art. 64 *quater* LDA dettano una disciplina dell'interoperabilità dei programmi che si traduce in una limitazione dei diritti di esclusiva che, a differenza di quella contenuta nell'art. 64-ter LDA, è esplicitamente posta sotto l'egida del *three-steps-test* della Convenzione di Berna.

Anziché parafrasare la legge, basti dire che la norma limita i diritti esclusivi di riproduzione e di elaborazione (considerati sopra nel paragrafo 6) rispetto ad attività svolte da chi crei un programma che richiede di collegarsi a un programma esistente (vedi sopra, paragrafo 1), a condizione che tali attività siano svolte da chi abbia una licenza dal titolare del diritto o comunque possa legittimamente far uso del *software*, nei limiti della necessità.

La limitazione dei diritti del titolare viene meno, e riprende corpo l'esclusiva, se vi sia abuso della libera utilizzazione, cioè una deviazione dai suoi fini, e in particolare se lo scopo in concreto perseguito dall'utilizzatore consista nell'offerta di un *software* in concorrenza con quello oggetto della libera utilizzazione, o che costituisca violazione del diritto d'autore.

Sono nulli i patti che derogino *in peius* o *in melius* queste regole.

La contrattazione sul *software*, almeno per una parte importante, si svolge senza previa negoziazione, su un mercato i cui protagonisti sono spersonalizzati. La nullità dei patti contrari alle previsioni di legge sollecita allora due riflessioni: la prima è che la disciplina contenuta nella legge sul diritto d'autore non riguarda tanto i diritti soggettivi dei titolari e degli utenti, quanto piuttosto i contratti aventi a oggetto il *software*; la seconda è che tale disciplina non è nemmeno più una disciplina dei contratti, quanto una disciplina oggettiva del mercato del *software*, simile al diritto *antitrust*. È una frontiera che occorre esplorare.

Da un punto di vista brevettuale, è consuetudine riferirsi alle invenzioni di natura informatica con l'espressione «Computer Implemented Invention» (CII). In particolare, con tale espressione si intende un'invenzione la cui materia rivendicata (*subject-matter*) riguarda computer o altri apparecchi programmabili, in cui almeno una caratteristica è realizzata tramite un programma per elaboratore.

Da lungo tempo, la brevettabilità delle CII è fortemente dibattuta nella dottrina e giurisprudenza dei Paesi con sistemi brevettuali avanzati, in particolare nei territori aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). Ancora oggi, nonostante decisioni ben motivate e articolate, non è stata tracciata la linea di demarcazione

tra le invenzioni relative a programmi per elaboratori «in quanto tali», i quali sono esclusi dalla brevettabilità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 della CBE, e le invenzioni relative a soluzioni tecniche brevettabili.

A questo proposito, una tra le decisioni più importanti è rappresentata dalla recente G1/19 (*Pedestrian Simulation*) a cura dell'Enlarged Board of Appeal dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO)¹². Questa decisione ha affrontato il tema dell'attività inventiva di una CII, tracciando un approccio metodologico che si articola in tre fasi. Innanzitutto, (i) occorre verificare se l'invenzione rivendicata (*subject-matter*) possieda carattere tecnico. In secondo luogo, (ii) occorre identificare con precisione quali siano gli aspetti «nuovi» rispetto allo stato dell'arte in grado di conferire carattere «tecnico» all'invenzione. Infine, prendendo in considerazione unicamente tali aspetti «nuovi» e «tecnici», (iii) occorre verificare se l'invenzione sarebbe stata derivabile in modo ovvio da una persona esperta del settore alla luce dello stato dell'arte.

Per quanto riguarda la prima fase (i), si deve adottare un approccio generale e olistico, considerando l'oggetto dell'invenzione «nel suo complesso», indipendentemente dallo stato dell'arte. L'esame atomistico e dettagliato della *subject-matter*, infatti, avverrà nella seconda fase.

Purtroppo, né la normativa europea, né quella italiana forniscono una definizione di «tecnico». Fortunatamente, l'esegesi giurisprudenziale (specialmente quella europea) ha individuato alcuni 'sintomi' tipicamente riconducibili alla presenza di «carattere tecnico».

Così, per esempio, il «carattere tecnico» è ammesso se la *subject-matter* nel suo complesso consegue un risultato concreto nel mondo reale, incluso l'*hardware* di un computer, e non in un campo escluso dalla brevettabilità, come il settore finanziario o quello delle attività mentali. Ancora, il carattere tecnico si ritiene essere presente se la *subject-matter*, pur conseguendo un risultato nel mondo virtuale (numerico), è in grado di fornire un impatto concreto nel mondo reale, vale a dire se la *subject-matter* è inequivocabilmente asservita a uno scopo ulteriore nel mondo fisico. Ulteriormente, il carattere tecnico si considera ammesso se la *subject-matter* contiene caratteristiche «tangibili». In tal caso, però, tali caratteristiche non devono essere vaghe o astratte; a questo riguardo, parole quali «rete neurale», «intelligenza artificiale», «nodo computazionale» sono esempi di terminologia astratta che non conferisce carattere tecnico all'invenzione.

Nella seconda fase (ii), la *subject-matter* viene confrontata con lo stato dell'arte per identificare gli aspetti «nuovi». Di questi aspetti «nuovi», solo quelli «tecnici» possono essere presi in considerazione nella valutazione dell'attività inventiva.

Nelle CII, infatti, è comune che la *subject-matter* contenga un mix di caratteristiche tecniche e non tecniche. A questo proposito, la decisione G1/19 ha ribadito l'approccio della decisione Comvik (T 641/00¹³), secondo cui solo le caratteristiche «tecniche» sono in grado di conferire attività inventiva alla *subject-matter*.

Alla luce di ciò, la seconda fase impone di trovare un criterio per individuare gli aspetti tecnici della *subject-matter*.

Nuovamente, l'esegesi giurisprudenziale viene in soccorso.

In generale, si considerano «aspetti tecnici» le caratteristiche «tangibili» oppure quelle che conseguono un effetto nel mondo fisico (compreso l'*hardware* del computer) e non in quello amministrativo, finanziario o della mente umana. Ancora, sono considerati aspetti tecnici le caratteristiche che costituiscono un'implementazione specifica (cioè non vaga), per esempio una o più fasi di un algoritmo, a patto che tale implementazione – pur esplicando un effetto nel mondo virtuale – sia però in grado di conseguire un «ulteriore» effetto nel mondo reale; in altri termini, è necessario che l'effetto nel mondo virtuale sia indirettamente, ma univocamente, in grado di procurare un risultato nel mondo fisico. In questo senso, dunque, un algoritmo che non produce alcun effetto ulteriore rispetto alla normale implementazione sul computer non viene considerato come una caratteristica tecnica (T 1173/97, IBM¹⁴ e G3/08¹⁵).

Nella terza fase (iii), si stabilisce se le caratteristiche «nuove» e «tecniche» precedentemente identificate consentano alla *subject-matter* nel suo complesso di qualificarsi come un progresso tecnico rispetto allo stato dell'arte.

Al riguardo, la decisione G1/19 non si discosta dal cosiddetto «problem-solution approach» che, dunque, rimane il quadro di riferimento per la valutazione dell'attività inventiva nelle procedure davanti all'EPO. Tale approccio è largamente adottato anche dall'Ufficio Brevetti e tribunali italiani.

Il «problem-solution approach» prevede di:

determinare la «tecnica nota più vicina» all'invenzione rivendicata;

stabilire il «problema tecnico oggettivo» da risolvere;

valutare se l'invenzione rivendicata, partendo dalla tecnica nota più vicina e alla luce del problema tecnico oggettivo, sarebbe stata derivabile in modo ovvio da una persona esperta del settore.

Qui di seguito saranno commentati due casi affrontati dal Technical Board of Appeal dell'EPO, in modo da fornire al lettore due esempi pratici di applicazione della metodologia di valutazione dell'altezza inventiva di una CII. Tale metodologia, pur essendo stata elaborata dall'EPO, è normalmente adottata (o quantomeno considerata) anche dai giudici e consulenti tecnici dei tribunali italiani.

Il caso T 2306/17 del 27.07.2022¹⁶ riguarda un'invenzione relativa a un sistema di videoconferenza che garantisce il mantenimento del contatto visivo tra gli utenti.

Nella maggior parte dei sistemi di videoconferenza, la telecamera è posizionata nella parte superiore del monitor e dunque, quando un utente locale guarda il monitor, non sta guardando la telecamera.

L'invenzione prevede un sistema, in cui la telecamera è posizionata dietro lo schermo.

Per garantire il contatto visivo, l'invenzione prevede un sistema di rilevamento e tracciamento del volto, in modo tale da identificare il volto di un partecipante sullo schermo e allineare così la telecamera agli occhi del partecipante.

L'invenzione valutata «nel suo complesso» e indipendentemente dallo stato dell'arte è dotata di carattere «tecnico», in quanto contiene caratteristiche «fisiche» (telecamera, schermo, proiettore). In aggiunta, l'invenzione risolve un problema concreto nel mondo reale, vale a dire garantire il contatto visivo tra i partecipanti a una videoconferenza.

Rispetto allo stato dell'arte, l'invenzione contiene le seguenti caratteristiche tecniche distintive (nuove):

«Sistema di rilevamento dei volti per individuare un volto nell'immagine visualizzata e allineare gli occhi del volto con la telecamera, in cui la posizione e l'orientamento della telecamera sono allineati con gli occhi di un volto visualizzato sullo schermo, in modo che la telecamera abbia la stessa visuale degli occhi del volto visualizzato, in cui l'asse ottico della telecamera è perpendicolare a una superficie di visualizzazione dello schermo e in cui l'asse ottico della telecamera interseca lo schermo in un punto posizionato tra gli occhi del volto, in cui la telecamera viene spostata per allineare gli occhi del volto con la telecamera».

L'effetto di tali caratteristiche è di regolare la posizione della telecamera che cattura l'immagine di un utente locale di una videoconferenza. Tale effetto è di natura tecnica, essendo un risultato concreto nel mondo fisico.

A partire dallo stato dell'arte e del problema tecnico, e applicando il *problem-solution approach*, si è giunti alla conclusione che nessuno dei documenti anteriori mostrasse le suddette caratteristiche tecniche, né che le stesse potessero ritenersi ovvie alla luce delle normali conoscenze della persona esperta del settore.

Pertanto, un tale sistema di videoconferenza è stato giudicato inventivo rispetto allo stato della tecnica.

Il caso T 0550/14 (Catastrophe relief/SWISS RE) del 14.09.2021¹⁷ riguarda un'invenzione relativa a un metodo per gestire il finanziamento dei soccorsi in caso di catastrofi naturali (per esempio terremoti).

Secondo lo stato dell'arte, le organizzazioni di beneficenza sono in grado di offrire soccorso in caso di catastrofe soltanto grazie alle donazioni da parte di donatori.

L'obiettivo dell'invenzione è di garantire un finanziamento adeguato prima che l'evento catastrofico si verifichi effettivamente e di provvedere al pagamento quando si verifica.

L'invenzione raggiunge questo obiettivo fornendo una «società di scopo» che offre un prodotto finanziario (per esempio un Titolo) in cambio di un premio pagato da parte dell'organizzazione di beneficenza.

Gli investitori sostengono il prodotto finanziario e ricevono il pagamento di una cedola dalla società di scopo. Se si verifica un evento catastrofico entro un periodo di tempo definito, il capitale investito viene versato all'organizzazione di beneficenza – tramite la società di scopo – altrimenti il capitale viene restituito agli investitori che conservano il premio per il sostegno offerto.

La società di scopo raccoglie informazioni sugli eventi catastrofici da un *provider online*. Queste informazioni sono in forma di «indice parametrico» che indica la gravità degli eventi catastrofici e che funge da condizione di attivazione per stabilire se e quanto capitale confluisce all'organizzazione di beneficenza.

La rivendicazione 1 concerne un metodo implementato al computer per gestire il finanziamento delle iniziative di soccorso in caso di catastrofe, in cui una società di scopo è associata a un sistema informatico che interagisce con i sistemi informatici del donatore, dell'organizzazione di beneficenza, dell'investitore e del *provider online* utilizzando vari moduli. La società di scopo è dotata di una rete di telecomunicazioni e di un sistema informatico, e dispone di una struttura dati che memorizza i dati relativi al prodotto finanziario, tra cui il tipo di prodotto, la durata del contratto, l'importo monetario del premio, l'identificazione di un'organizzazione di beneficenza e la definizione delle catastrofi collegate al prodotto. Quest'ultima include le condizioni di soglia per l'attivazione del pagamento all'organizzazione di beneficenza, condizioni che vengono confrontate con l'indice parametrico fornito dal *provider online*.

L'invenzione valutata «nel suo complesso» e indipendentemente dallo stato dell'arte è dotata di carattere «tecnico» unicamente per il fatto di essere «implementata al computer» e dunque per il fatto di comprendere caratteristiche fisiche tangibili, vale a dire almeno un computer.

Rispetto allo stato dell'arte, tuttavia, la *subject-matter* non contiene alcuna caratteristica distintiva (nuova) di natura tecnica. Infatti, partendo dall'arte nota più vicina rappresentata da una rete di computer interconnessi che comprende uno o più moduli funzionali, la *subject-matter* si differenzia unicamente per le caratteristiche dello schema di finanziamento e pagamento.

Tali caratteristiche, però, producono un effetto nel mondo amministrativo e non in quello fisico.

Dunque, tali caratteristiche distintive non possono essere considerate di natura tecnica, in quanto rappresentano specifiche di natura meramente amministrativa.

Una persona esperta nel settore dell'elaborazione di dati non incontrerebbe alcuna difficoltà a implementare tali specifiche in una rete di computer interconnessi, dato che l'implementazione su una rete di computer sarebbe una conseguenza evidente delle suddette specifiche di natura amministrativa.

Pertanto, in accordo con la decisione Comvik T641/00 – secondo cui solo le caratteristiche tecniche sono in grado di conferire attività inventiva – si conclude che il suddetto metodo per gestire il finanziamento dei soccorsi in caso di catastrofi naturali manca di altezza inventiva.

¹ Cfr. E. AREZZO, *Il dibattito sull'opera utile par excellence: il software*, in AIDA, 2016, 310, D. CATERINO, *Software e rifiuto di licenza del codice sorgente*, in AIDA, 2004, 391. Oltre ai più diffusi commentari delle leggi sulla proprietà intellettuale e industriale, si v. anche G. GUGLIEMETTI, *L'invenzione di software. Brevetto e diritto d'autore*, II ed., Milano, 1997; P. FRASSI, *Creazioni utili e diritto d'autore. Programmi per elaboratore e raccolte di dati*, Milano, 1997; *La legge sul software*. Commentario sistematico a cura di L.C. UBERTAZZI, Milano, 1994; *Tutela giuridica dei programmi per elaboratore*, Commentario a cura di V. FRANCESCHELLI, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, 261 e ss. Utile è anche A. HUGHES, *The Patentability of Software. Software as Mathematics*, Routledge, London – New York, 2019

² GUUE L 111, 5.5.2009, p. 16–22.

³ Cass., sez. I civ. (ord.) 8 giugno 2022, n. 19335, CED Cassazione, 2022; Trib. Roma, 26 giugno 2019, in AIDA, 2020, 819. Sul tema della creatività del software, v. D. ANGSTWURM, *Kreativität vs. Urheberrecht im Digitalen Bereich. Chancen und Grenzen vorhandener Selbstregulierungsansätze*, München, 2019.

⁴ Vedi https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/31bis_trips_01_e.htm (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁵ Vedi <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁶ App. Milano, 11 settembre 2017, in AIDA, 2018, 1857, 1738, confermata da Cass., sez. I civ. (ord.) 8 giugno 2022, n. 19335; contra, Trib. Torino, 16 novembre 2020, in AIDA, 2021, 1965/5, 715.

⁷ Cass., sez. III pen., 24 aprile 2002, n. 15509, in *Il Dir. Ind.* 2002, 305.

⁸ Cass., sez. III pen., 24 aprile 2002, n. 15509, *cit.*

⁹ Trib. Torino, 16 novembre 2020, in AIDA, 2021, 1965/1, 714.

¹⁰ Trib. Torino, 16 novembre 2020, *cit.*

¹¹ Corte UE, 3 luglio 2012, C-128/11, *UsedSoft v. Oracle*, in AIDA, 2012 1469, 538.

¹² EPO, Enlarged Board of Appeal, 10 marzo 2021, G 0001/19 (Pedestrian Simulation), disponibile al <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/advanced-search.html> (ultimo accesso 11 marzo 2023)

¹³ EPO, Technical Board of Appeal, 26 settembre 2002, T 0641/00 (Comvik) disponibile al link v. nota 12.

¹⁴ EPO, Technical Board of Appeal, 1 luglio 1998, T 1137/97 (IBM), disponibile al link v. nota 12.

¹⁵ EPO, Enlarged Board of Appeal, 12 maggio 2010, G 0003/08 (Programs for computers), disponibile al link v. nota 12.

¹⁶ EPO, Technical Board of Appeal, 27 luglio 2022, T 2306/17, disponibile al link v. nota 12.

¹⁷ EPO, Technical Board of Appeal, 14 settembre 2021, T 0550/14 (Catastrophe relief/SWISS RE), disponibile al link v. nota 12.

La valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale nel campo delle tecnologie della crescita sostenibile

A cura di Stefania Bassini* e Laura Pallini**

Nel settore della ricerca e dell'innovazione il nostro Paese si scontra con varie problematiche, quali finanziamenti alla ricerca non adeguati, rigidità del sistema bancario, interventi marginali da parte dei *Venture Capitals*, necessità di investimenti spesso ingenti (da parte di realtà industriali italiane di dimensioni per lo più medio-piccole), gap tra ricerca fondamentale e ricerca industriale (problema a dire il vero comune anche al resto dell'Europa).

In particolare, il processo che trasforma i risultati della ricerca pubblica in applicazioni commerciali è contraddistinto da una profonda e ineliminabile incertezza, legata sia allo sviluppo tecnologico sia a quello di mercato. Il livello di maturità tecnologica di partenza è in genere relativamente basso e il *business model* per la valorizzazione del risultato non è ben definito. Ne consegue che il rischio associato a un investimento per lo sviluppo di tecnologie *early stage* è troppo elevato per generare sufficienti flussi di capitale da parte delle imprese.

La difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie allo sviluppo di una nuova tecnologia spesso si accompagna anche alla mancanza delle competenze necessarie per gestire le incertezze tecnologiche, oltre alla difficoltà di far collaborare i diversi soggetti del sistema innovativo coinvolti.

Per tentare di ridurre la distanza esistente fra risultati della ricerca di base e applicazione industriale, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha costituito, dal 2018, un proprio Programma di *Proof of Concepts* (PoC) dotato di un fondo iniziale di 2,5 milioni di Euro per finanziare lo sviluppo di proprie tecnologie con un basso grado di maturità tecnologica – misurabile nella scala *Technology Readiness Level* (TRL) – favorendone così il trasferimento tecnologico all'industria.

La principale particolarità che distingue il Programma PoC dell'ENEA dagli altri esistenti a livello nazionale, e non solo, è di finanziare esclusivamente progetti di *proof of concept* presentati insieme a un partner industriale. L'obiettivo di fondo del Programma PoC è, quindi, stimolare il *matching* fra ricerca e impresa fin dalle fasi embrionali di definizione della tecnologia, attivando flussi bidirezionali di conoscenza.

* Dottoressa, ENEA; si ringrazia Dottor Gaetano Coletta, ENEA, coautore della parte del presente contributo relativa al Programma PoC. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'ente di appartenenza.

** Avvocato, Studio Legale Feltrinelli & Brogi

In estrema sintesi, quindi, il Programma PoC dell'ENEA prevede che l'ente di ricerca contribuisca ai singoli progetti PoC con il proprio *background* di proprietà industriale, il proprio personale di ricerca e proprie risorse finanziarie a copertura delle spese vive del progetto; alla partnership industriale è invece chiesto di contribuire ai progetti con il proprio *know-how*, il proprio personale e un contributo alle spese vive di progetto in forma *in-kind* (o, in alcuni casi, in cofinanziamento a seconda del livello di maturità tecnologica di partenza della tecnologia), soprattutto con l'obiettivo di definire un potenziale *business model*, valorizzando i risultati della ricerca ENEA per rispondere a un bisogno innovativo dell'impresa. A fine progetto, la titolarità dei risultati ottenuti resta in capo all'ENEA, mentre al partner industriale è riconosciuto un impegno contrattuale da parte dell'ente di ricerca a concedere una licenza esclusiva sui risultati ottenuti e sul *background* detenuto dall'ente di ricerca.

Da una parte, infatti, l'ente di ricerca mantiene la visibilità in caso di deposito di brevetti o altri titoli di proprietà industriale e trasferisce all'impresa partner i diritti di sfruttamento commerciale dei risultati raggiunti, partecipando ai futuri proventi; dall'altra, l'impresa partner ha la possibilità di esplorare opportunità di innovazione che rispondano a propri interessi, riducendo ai minimi i rischi dell'investimento in innovazione e potendo contare su un partner specializzato.

Uno dei progetti fin qui finanziati dal Programma PoC dell'ENEA, in particolare, rappresenta in modo esemplificativo il potenziale impatto di questa innovativa iniziativa per favorire i processi di scambio della conoscenza fra ricerca pubblica e tessuto produttivo.

Partendo dal *know-how* ENEA che aveva portato alla registrazione di una domanda di brevetto su un «Processo di Preparazione di Cemento Bioareato Autoclavato», introducendo un'innovazione in un settore rimasto immutato da un secolo, è stato sviluppato, in collaborazione con un'azienda italiana leader mondiale nella produzione di derivati inorganici del fluoro, un materiale innovativo per l'edilizia. L'innovativo processo di bioaerazione dell'ENEA è stato proposto nel progetto PoC per recuperare uno scarto della produzione principale del partner industriale trasformandolo in materia prima, in un approccio di economia circolare e sostenibilità dei processi produttivi. Sfruttando la metodologia brevettata dall'ENEA è stato così sviluppato a livello prototipale (TRL 4) un pannello dotato di alti livelli di isolamento termico e acustico, grande resistenza al fuoco e alle sollecitazioni meccaniche, elevata leggerezza e costi di realizzazione competitivi. Il risultato è stato protetto mediante il deposito di una nuova domanda di brevetto per invenzione industriale.

La soluzione realizzata in forma prototipale è stata considerata molto interessante dal partner industriale, sia per la gestione del proprio scarto di produzione che per le prospettive commerciali dei nuovi pannelli presentati nel corso di fiere di settore.

Per aumentare ulteriormente il grado di maturità tecnologica raggiunta gra-

zie al progetto PoC, l'impresa partner ha richiesto all'ENEA una ulteriore collaborazione per effettuare lo *scaling-up* al livello TRL 6 del prototipo precedentemente sviluppato, in modo da dimostrarne la fattibilità tecnico-economica e realizzare nuovi prototipi al fine della loro caratterizzazione. L'impresa partner ha, quindi, commissionato all'ENEA una successiva attività di ricerca, finanziando lei stessa il nuovo progetto e prevedendo contestualmente in bilancio le risorse necessarie alla realizzazione del nuovo impianto industriale per la costruzione dei nuovi pannelli al termine dell'attività di *scaling-up*. Nel nuovo contratto di ricerca è stato previsto un diritto d'opzione per l'ottenimento della licenza esclusiva sia sul brevetto depositato al termine del progetto PoC sia sulla quota di titolarità degli eventuali nuovi titoli di proprietà industriale generati dal progetto di *upscaling*, fissando le condizioni economiche della licenza e rimandando la definizione delle ulteriori clausole contrattuali a un momento successivo.

È evidente come un percorso di valorizzazione quale quello descritto presenti una serie di criticità da gestire, in primo luogo di mentalità e approccio delle controparti. Un aspetto cruciale e altrettanto innovativo è costituito dalla definizione di una soluzione contrattuale che possa soddisfare al meglio i diversi interessi delle parti coinvolte nel progetto.

La prima fase di questo percorso è stata disciplinata con la stipula di un contratto di ricerca in collaborazione nel quale sono stati regolamentati alcuni aspetti relativi alla proprietà industriale fondamentali e, segnatamente:

1. la concessione in via non esclusiva e a titolo gratuito della licenza dell'originario brevetto ENEA da cui la ricerca è partita e del complessivo *know-how* scaturito dal progetto PoC per l'esecuzione delle attività di ricerca previste nel progetto;
2. la titolarità dell'ENEA su tutti i risultati conseguiti nel corso del progetto PoC;
3. l'impegno da parte dell'ENEA alla concessione della licenza esclusiva per lo sfruttamento industriale del brevetto ENEA e dei nuovi risultati ottenuti al termine dell'attività di ricerca.

La seconda fase del percorso, successivamente alla conferma dell'interesse dell'impresa a proseguire lo sviluppo del risultato raggiunto e a investire proprie risorse finanziarie, ha richiesto la predisposizione di un impianto contrattuale che disciplinasse le nuove attività di ricerca e al tempo stesso garantisse e definisse con maggior forza e precisione le condizioni economiche per il futuro sfruttamento commerciale dell'innovazione.

Informazioni certe sui diritti acquisiti e sulle condizioni economiche che li riguardano sono infatti indispensabili per la valutazione della fattibilità economica dell'investimento, una volta ridotta l'incertezza iniziale grazie al Programma PoC. Da ciò la necessità di una integrazione nel contratto di ricerca, che

in quanto «commissionata» prevede una contitolarità dell'impresa partner sui nuovi diritti di proprietà industriale eventualmente conseguiti, di un diritto di opzione per una licenza esclusiva sia sul brevetto generato dall'attività del progetto PoC che sulla quota di contitolarità dei nuovi eventuali diritti di proprietà industriale generati con l'attività di ricerca commissionata.

Una delle principali criticità da gestire nella prima fase (contratto di ricerca in collaborazione) è senz'altro la previsione della piena titolarità dei risultati del progetto PoC a favore dell'ente di ricerca. È evidente come la gran parte delle imprese in genere si considera maggiormente garantita dalla previsione di una contitolarità. Tuttavia, ciò non considera correttamente il valore messo nel progetto dall'ente di ricerca, dato dal complesso delle risorse investite, dal personale impiegato e dal *background* sviluppato in anni di attività di ricerca. Inoltre, le collaborazioni stimulate dal Programma PoC ENEA mirano alla creazione di partnership strategiche per l'innovazione con un ruolo complementare di ricerca pubblica e impresa contraddistinto da obiettivi comuni (*win-win*) che garantiscano a entrambi i partner un'equa partecipazione ai risultati della valorizzazione. Se si considera correttamente la partnership con un approccio di *Open Innovation*, il riconoscimento della piena titolarità in capo all'ente di ricerca della proprietà industriale dei risultati ottenuti in questa prima fase non solo non preclude all'impresa partner l'esclusivo sfruttamento commerciale degli stessi, ma determina una condivisione di obiettivi che lega strategicamente l'ente di ricerca all'impresa stessa.

La previsione di una prelazione o di un impegno contrattuale alla concessione di una licenza esclusiva sui risultati del progetto rappresenta tuttavia una debolezza dell'impianto contrattuale così sviluppato in quanto potrebbe non garantire sufficientemente la controparte industriale, soprattutto quando il rapporto di partnership strategica è ancora in fase di definizione. Molte realtà industriali, soprattutto se di piccole dimensioni, temono infatti di non riuscire a far fronte a eventuali offerte particolarmente onerose che potrebbero essere avanzate da imprese concorrenti più strutturate, anche straniere. Inoltre, molte imprese temono che le condizioni economiche che potrebbero essere richieste per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento commerciale potrebbero rivelarsi troppo onerose, una volta dimostrata la fattibilità tecnica di un'innovazione. In entrambi i casi non si considera correttamente, però, la finalità scientifica degli enti di ricerca e il fatto che lo sfruttamento diretto di un'invenzione non rientra nella missione dell'ente di ricerca, il quale è invece interessato allo sfruttamento del brevetto attraverso la concessione della licenza e il conseguente incasso di *royalties*.

Tra le criticità evidenziate, occorre inoltre considerare anche che gli enti di ricerca spesso non sono in grado di formalizzare un vero e proprio contratto

di opzione per la concessione di una licenza esclusiva in quanto, al momento dell'avvio del progetto di ricerca, la tecnologia è ancora in fase di *early stage* e, dunque, non si hanno elementi sufficienti per quantificare un equo corrispettivo e predisporre tutte le condizioni del contratto di licenza.

Ciononostante, l'azienda, al momento dell'avvio del progetto di ricerca, ha necessità di ricevere indicazioni almeno sulla misura delle *royalties* richieste dall'ente. Il compenso della licenza viene dunque già previsto nel contratto di ricerca commissionata concordando un *range* minimo e massimo di *royalties* da calcolarsi sul fatturato derivante dallo sfruttamento del prodotto tutelato dal brevetto (o dai brevetti, se nel contratto di ricerca commissionata dovessero emergere nuovi risultati brevettabili).

Un altro aspetto che è opportuno disciplinare sin dall'inizio è l'attribuzione delle spese di deposito, mantenimento in vita ed estensione del brevetto: oneri che, nel caso di licenza esclusiva, potranno essere lasciati a carico dell'impresa.

Occorre inoltre considerare che, seppure la scelta iniziale è tipicamente quella dello sfruttamento produttivo da parte dell'azienda che ha partecipato allo sviluppo della ricerca e che ha dunque un interesse produttivo sull'innovazione, durante il periodo di validità del brevetto è possibile che per l'azienda sorga l'interesse a realizzare anche uno sfruttamento negoziale tramite concessione di licenze a terzi e, dunque, nell'accordo iniziale è opportuno prevedere questa possibilità, con facoltà quindi di concedere in sublicenza i brevetti di titolarità dell'ente di ricerca.

Può accadere, per contro, che l'impresa perda l'interesse alla realizzazione industriale del brevetto. Per poter far fronte a tale evenienza, un aspetto da non trascurare, soprattutto nell'interesse dell'ente, è quello di valutare le sorti del brevetto nel caso in cui a) l'azienda non sfrutti adeguatamente il brevetto ottenuto in contitolarità/licenza esclusiva, b) non intenda estenderlo a livello internazionale o c) decida di non mantenerlo in vita o di mantenerlo vigente solo in un ristretto ambito territoriale.

È dunque opportuno prevedere la possibilità per l'ente di 'riattivarsi' e ciò sia per un idoneo mantenimento del titolo brevettuale, sia per l'eventuale concessione della licenza della propria quota a terzi estranei al precedente partner commerciale. In casi siffatti, utile sarà prevedere la perdita del diritto di sfruttamento del brevetto da parte dell'impresa nell'ambito territoriale nel quale la stessa non è interessata a partecipare ai costi per la protezione o il mantenimento, oppure, se non più interessata allo sfruttamento del brevetto, alla piena acquisizione della titolarità del brevetto in capo all'ente di ricerca.

Tutto ciò è particolarmente opportuno affinché continui la protezione di quei processi/prodotti di innovazione importanti e necessari allo sviluppo sostenibile e competitivo del Paese in ambito di *green economy* ed economia circolare.

La stretta e più articolata sinergia, anche a livello contrattuale, tra l'ente e l'impresa, vale a dire tra l'organismo pubblico in grado di produrre conoscenza e l'apparato produttivo che ha necessità di essere supportato sia nella ricerca iniziale, sia nell'applicazione dell'innovazione tecnologica nel sistema economico, è dunque la chiave perché i processi di innovazione continuino e le imprese non siano lasciate sole nell'attività di sviluppo necessaria per arrivare a un prodotto capace di essere immesso nel mercato.

Al contrario, grazie agli investimenti iniziali degli enti di ricerca, che consentono di dimostrare la validità della tecnologia brevettata, di alzare il grado di maturità industriale del prodotto e ridurre il rischio di investire in innovazione, le imprese, anche di piccole dimensioni, possono valutare il *business* e investire loro stesse in nuovi prodotti rilevanti per una crescita sostenibile, forti della collaborazione con un ente di ricerca pubblico. Ciò implica tuttavia un'apertura anche mentale a un approccio di *Open Innovation*, in cui le leve della competitività non si basano prevalentemente su *asset* di proprietà, ma su partnership strategiche fra attori complementari del sistema innovativo.

Licenze di Brevetti Essenziali (SEP) e il principio FRAND: prospettive per un mondo interconnesso e standardizzato

A cura di Roberto Dini* e Mario Franzosi**

1. La relazione tra brevetti e standard in un mondo sempre più interconnesso

Il brevetto è un titolo legale che conferisce al proprietario il diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione brevettata, in un territorio e per un periodo di tempo ben determinati.

Per limitare il potere di monopolio concesso ai proprietari di brevetti sono state nel tempo elaborate diverse contromisure contro i possibili abusi del sistema brevettuale. Quando, per esempio, un titolare di brevetti non sta sfruttando (o concedendo a terzi la licenza di sfruttare) l'invenzione brevettata in presenza di una comprovata domanda interna, può essere richiesta una *working provision*, le cui conseguenze variano da un Paese all'altro; dalla revoca del titolo brevettuale, all'assegnazione di una licenza obbligatoria a chi desidera sfruttare l'invenzione.

Un approccio simile è adottato anche per i brevetti essenziali *Standard Essential Patent*, SEP). Un SEP è un brevetto che rivendica un'invenzione tecnicamente necessaria per il corretto funzionamento di uno standard. L'ente di standardizzazione (*Standard Setting Organization*, SSO), che ha il compito di sviluppare lo standard, richiede infatti a tutti i titolari di brevetti potenzialmente essenziali per il funzionamento dello standard l'impegno a concederli in licenza a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (*Fair, Reasonable and Non-Discriminatory*, FRAND term). Con tale richiesta si vuole evitare che alcuni brevetti blocchino lo sviluppo dello standard, evitando pratiche di *patent ambush* (situazione in cui una società nasconde il possesso di brevetti essenziali e, dopo che lo standard è stato approvato, pretende *royalties* arbitrariamente alte per l'utilizzo degli stessi). La messa al bando di situazioni di *patent ambush* (la più nota è il caso Rambus¹) favorisce il progresso tecnologico e la diffusione della innovazione standardizzata a beneficio del mercato.

Con la tecnologia che diventa ogni giorno più complessa e sofisticata, gli implementatori si affidano sempre più a standard internazionali per garantire che i loro prodotti siano interoperabili nel mercato globale. Tramite i SEP e i requisiti FRAND si raggiunge nell'interesse dell'inventore e dell'intera società una situazione di equilibrio tra il titolo brevettuale e la necessità di un mercato libero, interoperabile e in continuo sviluppo.

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Metroconsult.

** Professore, Avvocati Associati Franzosi, Setti, Dal Negro.

2. La dichiarazione FRAND - Un impegno unidirezionale per il licenziante, ma senza obblighi per il licenziatario

La dichiarazione FRAND ha l'obiettivo di licenziare sul mercato una tecnologia standardizzata a condizioni eque e ragionevoli, riconoscendo al tempo stesso un ritorno economico per gli investimenti in R&S sostenuti dai titolari di SEP che scelgono di contribuire con le loro invenzioni allo sviluppo di standard internazionali, rendendole disponibile a tutti, anche se brevettate.

Tale impegno FRAND è tuttavia un obbligo unidirezionale più a vantaggio degli implementatori che dei titolari di brevetti. I licenziatari non sono infatti attualmente vincolati da alcun obbligo simmetrico rispetto a quello a carico dei detentori di brevetti. Questo sbilanciamento di obblighi e doveri spesso porta a diffuse strategie di *hold-out*, ampiamente utilizzate dagli implementatori per ritardare il processo di negoziazione, che hanno un impatto negativo sul ritorno economico dovuto ai detentori di brevetti. Nel caso il titolare di brevetti sia un'università od una piccola impresa, che non dispone di risorse per affrontare lunghe e costose cause internazionali, il mancato ritorno economico può portare a un danno importante che mette a rischio la sopravvivenza dell'ente.

Al fine di evitare discriminazioni e distorsioni di mercato, è necessario che i titolari di brevetti possano attivarsi contro comportamenti abusivi (*free riding behavior*) da parte di aziende che si rifiutano di prendere licenza (*unwilling licensee*). Nell'interesse non solo dei titolari di brevetti, ma di tutti gli implementatori correttamente licenziati è quindi fondamentale che siano messi a disposizione strumenti, quali le ingiunzioni, in grado di garantire che i contraffattori non traggano un indebito vantaggio da comportamenti anticoncorrenziali.

3. L'importanza delle sentenze Huawei vs ZTE e Sisvel vs Haier per ristabilire il bilanciamento degli obblighi

Nel 2015 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha emesso un'importante decisione nella causa Huawei vs. ZTE² confermando l'importanza nel contesto delle licenze di brevetti essenziali di rendere disponibili inibitorie contro gli *unwilling licensee*. In particolare, ha confermato che i termini FRAND sono una *two-way street*; l'onere di rispettarli non deve essere sostenuto solo dai titolari di brevetto, ma anche dagli implementatori che desiderano avvalersi di una tecnologia innovativa standardizzata, coperta da brevetti essenziali, per entrare in nuovi mercati.

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto nel 2020 dalla Corte Suprema Federale Tedesca (*Bundesgerichtshof* - BGH) nel caso Sisvel vs. Haier in cui il tribunale ha fornito importanti linee guida sulle negoziazioni di licenze SEP³.

In particolare, il BGH, oltre a riconoscere l'esistenza di tattiche di *hold-out* e confermare la disponibilità di ingiunzioni nei confronti di *unwilling licensee*, ha

dichiarato che è necessario un coinvolgimento attivo nelle negoziazioni affinché un implementatore possa essere considerato disponibile a prendere una licenza. Affermare genericamente di essere disposti a prendere licenza, non è sufficiente.

Un'altra importante spiegazione data dal BGH è che l'impegno FRAND non significa che tutti debbano ricevere la stessa offerta. Una licenza, che un titolare di brevetto ha concluso in determinate circostanze, non diventa necessariamente un riferimento per tutti i casi futuri. Infatti, il titolare di un brevetto può accettare condizioni anche meno favorevoli del normale, ma che sono comunque le migliori che si possono ottenere in quelle specifiche condizioni, senza dare necessariamente diritto allo stesso tasso di *royalty* ai licenziatari successivi.

4. Le difficoltà di definire il valore di una *royalty* FRAND

Tutti concordano che lo sforzo innovativo va ricompensato e attraverso una *royalty* FRAND si può riconoscere un giusto compenso al titolare del brevetto per l'investimento in R&S che ha sostenuto. Negli ultimi decenni sono stati sviluppati diversi approcci per calcolare una *royalty* FRAND, tra cui:

- *ex ante*;
- *top-down*;
- *comparable*;
- *value-added*.

L'approccio *ex ante* si basa sul concetto che una *royalty* FRAND deve essere definita facendo riferimento alla situazione antecedente la selezione della tecnologia brevettata all'interno dello standard. Esso vuole evitare il rischio di un aumento sproporzionato del valore del SEP, legato al suo inserimento nello standard (e non al suo reale valore). Questo approccio non è tuttavia efficace in quanto un brevetto incorporato in uno standard è di per sé un brevetto con alto valore scientifico e commerciale.

L'approccio *top-down* calcola il tasso di *royalty* aggregato di tutti i brevetti dichiarati essenziali per la realizzazione di un determinato standard. A causa dell'*over-declaration* (v. p.to 7), tale approccio presenta gravi sfide nel definire quali brevetti sono davvero essenziali per lo standard in questione e si basa di conseguenza sul conteggio delle semplici dichiarazioni di essenzialità, trascurando il fatto che i brevetti siano effettivamente *standard essential*.

Un altro approccio si basa su licenze di tecnologie simili (*comparable*) e calcola il tasso di *royalty* utilizzando accordi firmati in situazioni simili tra altri soggetti. Questo approccio fornisce prove attendibili su come i mercati valutano il valore dei SEP. Tuttavia, a causa delle clausole di riservatezza presenti in molti contratti di *licensing*, è difficile avere accesso a tali informazioni.

Infine, l'approccio *value-added*, che è il più diffuso, considera il valore aggiunto dato al prodotto concesso in licenza dalla tecnologia brevettata in termini di funzionalità nuove o migliorate: maggiore è il valore generato, maggiore

è il tasso di *royalty*. Questo approccio è anche utile a risolvere il problema se la *royalty* debba essere pagata dal produttore del prodotto finito o da chi fornisce i componenti. Ovviamente se la *royalty* è legata alle migliorie apportate al prodotto concesso in licenza, non può che essere pagata dal produttore del prodotto finito.

5. Scelta tra dare una licenza a *royalty* fissa vs. una *royalty* a percentuale del prezzo del prodotto. Pro e contro

Nella prassi, la *royalty* viene calcolata e applicata a tasso fisso (per esempio 1 Euro o 1 Dollaro per ogni pezzo, prodotto o venduto) o a percentuale (per esempio 5% del prezzo del prodotto).

Essa generalmente si applica sul numero di pezzi venduti o, in alternativa, quando il produttore ottiene il corrispettivo della vendita e quindi a incasso avvenuto; meno frequentemente sul numero di pezzi prodotti. Il calcolo sulle vendite, e non sulla produzione, allevia infatti l'onere per il licenziatario.

La misura fissa presenta per il licenziante il vantaggio di semplificare i conteggi e i controlli. Tuttavia, per il licenziatario ha l'inconveniente di non tenere conto delle oscillazioni del mercato in termini sia di Paesi di sbocco, sia del prezzo del prodotto. Tali oscillazioni occorrono da una parte quando il rapporto ha lunga vita, come avviene normalmente per licenze di titoli di proprietà intellettuale. Si immagini una *royalty* fissa di 50: se il prezzo di vendita del prodotto all'inizio del rapporto è di 1.000 e dopo molti anni scende a 150 (ipotesi questa tutt'altro che rara per prodotti di larga diffusione), la *royalty* fissa di 50 diventa difficilmente tollerabile. Dall'altra parte, anche il Paese in cui il prodotto viene venduto può avere un'influenza su quella che può essere la *royalty* sostenibile. Non per niente, in passato molti contratti di licenza per Paesi in via di sviluppo avevano la così detta *the most favored nation clause*, che non consentiva in determinati Paesi di dare licenza a prezzi alti, tollerabili solo da Paesi più ricchi.

Per evitare i problemi legati alla *royalty* fissa, si applica la formula della *royalty* a percentuale: così una *royalty* del 5% sarà tollerabile sia quando il prezzo del prodotto è 1.000 sia quando il prezzo scende a 150.

La *royalty* a percentuale si applica sul valore del fatturato, oppure sull'importo effettivamente riscosso.

La *royalty* a percentuale consente al licenziatario di determinare la sua politica di prezzo, tenendo conto delle oscillazioni del mercato e delle opportunità commerciali. Infatti, dato che il prezzo di vendita dello stesso prodotto cambia in ragione dei mercati (es. in Cina si vende a un prezzo che è mediamente il 30% in meno rispetto ai Paesi occidentali), la *royalty* calcolata sulla percentuale del prezzo di vendita, automaticamente aggiusta il meccanismo di carico della *royalty* sul prodotto, evitando che in certo mercato la *royalty* (se fosse fissa per tutti i mercati) carichi troppo peso sul costo del prodotto.

Una vecchia teoria (ancora valida per molti settori, ma non per quelli in cui la tecnologia licenziata aumenta considerevolmente il valore del prodotto, e quindi il prezzo) indica che la misura più comune della *royalty* è il 5%. L'indicazione di questa percentuale è attribuita a Calouste Goulbenkian, grande uomo d'affari armeno (soprannominato Mister 5%), attivo nel mettere a disposizione delle aziende europee e americane il petrolio del Medio Oriente.

Anche oggi la componente *fair and reasonable* di una *royalty* FRAND viene normalmente considerata del 5%; è il punto di partenza, e talora (ma non sempre!) di arrivo di un negoziato sulla misura della *royalty*.

I calcoli si complicano quando i diritti licenziati sono più di uno. In caso di brevetti, non è infrequente un gruppo significativo di privative. Qui la *royalty* del 5% per ciascun diritto può portare a risultati inaccettabili, come pure una *royalty* globale del 5%.

Normalmente la *royalty* diminuisce se le quantità prodotte e vendute sono importanti, ma questa conclusione non vale in tutti i settori. Così le *royalties* per prodotti meccanici o di elettronica di consumo sono solitamente più basse di quelle sui medicinali.

6. Patent pool come soluzione win-win tra licenziante e licenziatario

La crescente complessità tecnologica ha fatto in modo che brevetti appartenenti a titolari diversi siano presenti all'interno della stessa tecnologia standardizzata con la necessità di dover ottenere molteplici licenze da più fonti per coprire l'intera tecnologia.

Ciò ha portato a un crescente interesse verso la formazione di *pool* di brevetti. Mentre in passato la parola *pool* ha avuto connotazioni *antitrust* negative ed è stata vista come un tentativo di controllare il mercato, non è il caso per gli odierni *patent pool*. Un *pool* di brevetti facilita infatti la concessione di licenze tecnologiche creando una soluzione *one stop shop*, in cui un singolo accordo di licenza garantisce il diritto di utilizzare un portafoglio di brevetti essenziali per implementare una determinata tecnologia standardizzata di proprietà di più titolari.

Vi è un crescente riconoscimento del fatto che i *pool* di brevetti incoraggiano la libera concorrenza e lo sviluppo economico-tecnologico. In primo luogo, riducono il prezzo rispetto al costo che deriverebbe se più licenze dovessero essere negoziate individualmente con i detentori dei brevetti da ciascun implementatore. Inoltre, riducono i costi amministrativi e di transazione. Altro beneficio dei *patent pool* è la conoscenza dei termini di licenza prima ancora di iniziare la negoziazione. In questo modo si fornisce certezza e prevedibilità al mercato che può agevolmente considerare nel prodotto finito il costo della proprietà intellettuale, sommandolo a quello delle materie prime.

Infine, i *patent pool* facilitano anche la determinazione di un tasso di *royalty* equo e accettabile, poiché in alcuni casi i licenzianti sono anche licenziatari

dei brevetti amministrati dal *pool*. Di conseguenza, il livello di *royalty* definito all'interno del *pool* in presenza di licenzianti-licenziatari dovrebbe essere per sé accettato dal mercato.

7. Caratteristiche dei brevetti licenziati dal *pool*

Oltre ad aver superato il vallo di diverse autorità *antitrust*, il *patent pooling* è ampiamente riconosciuto come una valida forma di aggregazione ed è stato incoraggiato dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 29 novembre 2017 al Parlamento europeo relativa alla definizione dell'approccio dell'UE ai brevetti *standard essential*⁴.

Attraverso i *patent pool* si possono risolvere alcune criticità legate alla dichiarazione FRAND, all'*over-declaration* dei brevetti essenziali o alla loro validità.

Per evitare accuse di uso improprio di brevetti essenziali (come il già citato *patent ambush*), i titolari preferiscono dichiarare come SEP brevetti o domande di brevetto anche se non completamente certi della loro essenzialità o validità, causando il problema del *over-declaration*. Alcuni titolari dichiarano per esempio essenziali brevetti ancora in fase d'esame, quando la domanda può essere ancora respinta o limitata dall'esaminatore. Altri deliberatamente dichiarano essenziali un maggior numero di brevetti al solo scopo di ottenere un portafoglio che appaia più forte durante la fase di negoziazione.

Fortunatamente, i *patent pool* aiutano a risolvere questa situazione. Infatti, prima di includere un SEP in un *pool*, devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni:

- il brevetto deve essere concesso da un ente che effettua un esame sostanziale come l'EPO (*European Patent Office*), l'USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) o un ufficio brevetti comparabile. La concessione di brevetti da parte di un ufficio che effettua un esame sostanziale è infatti di per sé prova della loro validità. Questo concetto è stato sottolineato anche nella recente decisione della Corte di Giustizia UE nel caso *Phoenix Contact vs. Harting*⁵ che afferma che le ingiunzioni devono essere rese disponibili anche per brevetti mai impugnati, perché la concessione di tali brevetti da parte di un ufficio brevetti che effettua un esame sostanziale è di per sé prova della loro validità;
- per ciascuna giurisdizione in cui un brevetto è stato concesso dopo un esame sostanziale, il titolare deve fornire all'amministratore del *patent pool* un parere sull'essenzialità, fornito da un esperto indipendente e accreditato, che dia prova che il brevetto in questione copre una caratteristica dello standard.

L'indipendenza dell'amministratore è infine un altro elemento importante per salvaguardare l'efficienza dei *patent pool* ed evitare potenziali rischi *antitrust*. Amministratori indipendenti dai titolari dei brevetti e dai licenziatari promuovono i *pool* nel pieno rispetto della legge. Hanno interesse a concedere licenze e impedire

ai proprietari di brevetti di utilizzare il *pool* per svantaggiare i concorrenti. Inoltre, stabiliscono meccanismi per impedire lo scambio di dati, non consentendo ai licenziati di accedere alle informazioni commerciali sensibili dei licenziatari.

8. Cosa caratterizza le licenze SEP

Nei contratti di licenza SEP è anzitutto necessaria una definizione chiara degli standard coperti dalla licenza, in particolare a quali prodotti la licenza si applica. Per esempio, nel caso dei brevetti MPEG Audio lo standard era il medesimo, ma c'erano due diverse entità che licenziavano due diverse tipologie di prodotto (audio digitale per i televisori e audio digitale per i CD). Questa conoscenza aiuta il licenziatario a capire a quale sorgente rivolgersi per ottenere la licenza dei propri prodotti.

Un'altra caratteristica delle licenze SEP è far conoscere all'implementatore il valore della *royalty* da pagare, se possibile, ancora nelle fasi di pre-uso o iniziali dello standard. In questo modo l'implementatore della tecnologia può includere il costo dell'IP nei costi delle materie prime necessarie per fabbricare il prodotto e non lamentarsi successivamente che il costo dell'IP legato all'uso dello standard erode il suo margine d'utile. D'altra parte, è esperienza comune che in alcuni settori della tecnologia la proprietà intellettuale ha un valore molto importante rispetto al valore dell'*hardware*. Si pensi per esempio il costo del *copyright* per CD o DVD.

Questo concetto è stato in passato sottolineato anche dalla Commissione Europea, per esempio in una dichiarazione fatta dall'allora Commissario per le telecomunicazioni, Viviane Reding, alla fiera dell'elettronica di consumo di Berlino che sottolineava come in assenza di certezza e prevedibilità delle condizioni e dei termini di licenza, fosse impossibile investire con fiducia in nuove tecnologie innovative. L'industria avrebbe perciò dovuto lavorare in questa direzione.

Un altro concetto che caratterizza le licenze SEP è connesso al fatto che il corrispettivo dovuto per la licenza è legato al valore di una tecnologia brevettata. Per esempio, nell'ultimo ente di standardizzazione nato nel settore elettronico, *Moving Picture Audio and Data Coding by Artificial Intelligence* (MPAI), si specifica nello statuto che «il valore della licenza deve tenere in conto del valore sul mercato di una specifica tecnologia standardizzata».

La previsione, che la *royalty* dovuta non debba essere cambiata anche a seguito di piccole variazioni nel portafoglio di brevetti licenziati, evita la necessità di rinegoziare frequentemente la licenza. Questo concetto è avvalorato dal seguente esempio: se un certo portafoglio di brevetti è relativo a un sistema anticollisione per auto, la presenza di un brevetto in più o in meno nella licenza non cambia il valore della tecnologia. Quello che importa è che con i brevetti ottenuti in licenza si evitino incidenti in condizioni di guida difficili. Analogamente potrebbe essere opportuno inserire nei termini della licenza l'opzione a incorporare futuri brevetti SEP volti allo stesso prodotto standardizzato.

9. Enforcement e determinazione della *royalty rate* per *hold out*

Da diverse sentenze e da regole degli enti di standardizzazione è stato affermato che anche per i SEP sono possibili ingiunzioni a non vendere contro chi non ha voluto prendere licenza (*unwilling licensee*). L'ultima prescrizione in tal senso è quella emessa dall'*Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) nella revisione delle proprie *bylaws* con valore dal 1° gennaio 2023, ha espressamente indicato che non sono ammissibili ingiunzioni nei confronti di *willing licensee*, mentre sono ammissibili se il licenziatario è *unwilling* (ma che questa regola non si presti a far sì che il contraffattore dica di essere *willing*, ma di non poter pagare per sopravvenuta impossibilità o difficoltà!).

Il corrispettivo della licenza conclusa con un licenziatario che inizialmente sia stato *unwilling* non può essere uguale a quello praticato al *willing licensee*. La licenza all'*unwilling*, pur non dovendo essere punitiva, deve tener conto delle spese ragionevolmente e necessariamente sostenute per costringere alla licenza. Inoltre, non pare possibile concedere condizioni favorevoli per il passato comportamento a chi sia stato *unwilling*. Un trattamento di favore per il passato è spesso applicato nelle negoziazioni contrattuali, ma questo non pare possibile nei confronti di un *unwilling licensee*: sarebbe una discriminazione a favore dell'*unwilling* rispetto al *willing*. Il *willing licensee* avrebbe infatti fondati motivi per dolersi della inosservanza di regole di pari trattamento, essendo penalizzato per il fatto di aver correttamente preso licenza.

Talora avviene che la scarsa diligenza di chi poi diviene licenziatario gli dia un qualche vantaggio. In alcune decisioni, di vari Paesi, si nota un certo atteggiamento di tolleranza per il soggetto che sia stato in passato contraffattore, e poi divenga un licenziatario. Questo atteggiamento, comprensibile e ammissibile in via pratica in altri campi, non pare possibile nel caso di brevetti SEP. Qui non pare consentito un trattamento di disponibilità nei confronti di chi si decida a rispettare il diritto dopo essere stato in passato un contraffattore. Infatti, ogni generosità nei confronti del contraffattore pentito si traduce in una discriminazione a danno del licenziatario rispettoso: nessuno sconto dunque al peccatore pentito! Qui il precetto evangelico non può essere rispettato.

¹ Commissione UE, caso AT.38636, disponibile al link https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_38636 (ultimo accesso 27.3.2023).

² Sent. 16 luglio 2025, Caso C-170/13, disponibile al seguente link www.curia.eu (Ultimo accesso 27.3.2023).

³ Corte di Giustizia federale, sent. 5 maggio 2020, SISVEL Vs Haier, Case No. KZR 36/17.

⁴ Disponibile al seguente link <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583> (ultimo accesso 27.3.2023).

⁵ Sent. 28 aprile 2022, causa C-44/21, disponibile al seguente link www.curia.eu (Ultimo accesso 27.3.2023).

La giurisdizione internazionale dei tribunali nell'enforcement dei diritti di proprietà industriale: principio di territorialità, provvedimenti cautelari e nuove sfide

A cura di Daniel Goller*, Massimiliano Mostardini** e Lucio Riva***

Alla crescente globalizzazione dei mercati da tempo si associa l'espansione della dimensione transnazionale del contenzioso d'impresa.

Una prima serie di regole speciali intorno alla giurisdizione sulle controversie d'impresa dipende dalla territorialità degli effetti delle privative: le azioni relative alla loro registrazione o validità sono riservate alla giurisdizione dello Stato di concessione o registrazione. Rileva in proposito l'art. 24, n. 4, Regolamento UE 1215/2012¹, ove si prevede esplicitamente che tale criterio di giurisdizione operi anche laddove la questione sia sollevata solo in via di eccezione². Devono ritenersi ricompresi nella fattispecie anche i giudizi di nullità o decadenza, rivendicazione o conversione del titolo, nonché quelli di impugnazione dei provvedimenti di rigetto dell'UIBM, rispetto a marchi, brevetti, disegni o modelli di utilità.

Ove poi non si ponga un problema di deroga al *forum rei* privilegiato da tale normativa sovranazionale o dalle parallele disposizioni convenzionali (e in particolare dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007³), perché il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, viene attribuita ai Tribunali per le imprese nazionali una riserva ancora più ampia, comprensiva di qualsiasi controversia fondata sulla privativa nazionale, comprese quelle di contraffazione. Per convenire in Italia a tutela di una privativa nazionale un soggetto domiciliato in un altro Stato membro occorre invece invocare un foro concorrente: essendo di fatto relativamente rara l'applicabilità del *forum contractus* ex art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1215/2012, il miglior candidato è di solito il *forum commissi delicti* di cui al successivo art. 7, comma 2.

Le menzionate disposizioni sovranazionali determinano direttamente anche il riparto orizzontale della competenza⁴, e mentre il giudice della condotta può conoscere dell'intero danno, quello del luogo del danno può conoscere, nei confronti di chi sia domiciliato in uno Stato membro, solo del danno prodottosi nel suo territorio⁵.

L'esplicita inclusione nel *forum commissi delicti*, da parte dell'art. 7, comma 2, del Regolamento UE 1215/2012, del luogo in cui l'illecito sia soltanto

* Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Hoffmann Eitle.

** Avvocato, Bird & Bird.

*** Legal Director, Barilla Group. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

temuto, oltre a riferirsi all'inibitoria in prevenzione, è stata poi anche ricollegata all'azione di accertamento negativo. Secondo la giurisprudenza, pertanto, il giudice della sede dell'attore ha giurisdizione e competenza per conoscere della non contraffazione del suo prodotto nei confronti del soggetto domiciliato in un diverso Stato membro⁶.

Per quanto concerne le privative straniere, le regole appena menzionate si applicano comunque nelle controversie con soggetti domiciliati in Stati membri diversi dall'Italia. Pertanto il giudice italiano può conoscere di tutto il danno cagionato dalla contraffazione compiuta in Italia, nella misura in cui la privativa sia anche qui efficace, nonché del danno cagionato da violazioni avvenute all'estero, ma limitatamente a quello prodottosi qui.

Altrimenti, la giurisdizione esclusiva sulle questioni di validità della privativa, anche se sollevate in via di mera eccezione, spetta comunque al giudice dello Stato di registrazione perché la relativa previsione è di applicazione necessaria anche in tali ipotesi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1215/2012. Nei confronti del convenuto soggetto alla giurisdizione italiana, anche se solo in forza dei fori esorbitanti ancora contemplati dall'art. 3 della l. n. 218 del 31 maggio 1995 non si rinvergono limiti alla cognizione della globalità del danno cagionato dalla contraffazione o alla inibitoria di violazioni all'estero.

Con particolare riguardo alla disciplina della giurisdizione cautelare, il foro del luogo di esecuzione del provvedimento, contemplato dall'art. 10 della l. n. 218 del 31 maggio 1995, e individuato dagli artt. 669 *ter*, comma 3, e 669 *quater*, comma 5, c.p.c., non trova ostacolo alcuno nella litispendenza all'estero, sia con riferimento a domande di merito, sia con riferimento ad altri procedimenti cautelari. È pacifico che non si possa predicare litispendenza fra procedimenti cautelari e di merito.

La distinzione fra privative nazionali e straniere richiede poi di precisare le differenze di ordine sostanziale tra privative sovranazionali e fasci di privative nazionali. Alla seconda categoria appartengono i brevetti europei e i marchi internazionali di cui all'accordo di Madrid⁷: la tutela giurisdizionale è riferita alla porzione di titolo concessa su base nazionale, sicché in ciascun ordinamento essa è protetta come privativa nazionale rispetto ai suoi effetti all'interno e come privativa straniera rispetto ai suoi effetti all'estero.

Il protocollo sulla giurisdizione per le cause relative alla titolarità di brevetti europei del 5 ottobre 1973⁸ prevede inoltre, con riferimento ai giudizi sulla titolarità della privativa, la preferenza per il *forum rei* e, in subordine, la giurisdizione del *forum actoris*, salva quella del luogo di svolgimento dell'attività nel caso di invenzioni di dipendenti e salva la proroga convenzionale in favore di altro giudice, ma sempre a condizione che tali regole indichino un giudice di uno Stato contraente della Convenzione sul Brevetto Europeo di pari data. Se invece nessuna delle parti ha la residenza o la sede principale in uno degli Stati contra-

enti, né, per le cause relative a invenzioni del dipendente, vi si trova il luogo in cui questi ha svolto la sua attività, né sussiste una proroga convenzionale della giurisdizione in favore di uno di essi, la giurisdizione esclusiva appartiene alla Repubblica Federale di Germania.

Da questi principi consegue: a) che i criteri di giurisdizione esclusiva rispetto alle questioni di validità operano sempre in modo da affermare la giurisdizione sulla porzione nazionale e negarla su quella estera; b) che ai fini delle azioni di contraffazione mera nel *forum rei* e nel foro della condotta si può conoscere di tutto il danno; c) che nel foro del danno si può invece conoscere solo di quello cagionato nel territorio dello Stato del giudice adito, e non si possono quindi emanare inibitorie *cross-border*; d) tuttavia l'attore in non contraffazione, deducendo la non illiceità della sua futura condotta, può convenire presso la sua sede il titolare per accertarla anche rispetto alle porzioni estere (sempre però a condizione che non sorga la questione della loro validità).

Un più accentuato carattere sovranazionale si rinviene nella disciplina di marchi, disegni e modelli comunitari di cui ai Regolamenti UE 2017/1001⁹ e 6/2002¹⁰, essendone esplicitamente previsto l'effetto unitario. Il controllo sulla validità della privativa viene quindi almeno tendenzialmente accentrato presso l'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno di Alicante: la nullità può infatti essere fatta valere in via principale soltanto con domanda da rivolgere alla commissione dei ricorsi dell'ufficio stesso, la cui decisione è impugnabile presso la Corte di Giustizia.

La validità della privativa può tuttavia formare oggetto di domanda riconvenzionale (e anche essere dedotta in via di mera eccezione se si fonda sulla mancanza di uso effettivo del marchio all'epoca della proposizione della domanda di contraffazione, ai sensi delle modifiche introdotte con il Regolamento UE 2424/2015¹¹) nelle cause di contraffazione o per l'equo indennizzo per l'utilizzazione del marchio nel periodo fra la pubblicazione della relativa domanda e la sua registrazione, ai sensi degli artt. 127 Regolamento UE 2017/1001 e 85 Regolamento CE 6/2002. Come si è già accennato, però, la questione della validità non può essere comunque sollevata nei giudizi di non contraffazione, in forza degli artt. 99, comma 2, Regolamento CE 207/2009 e 84, comma 4, Regolamento CE 6/2002.

Sul piano del riparto orizzontale sia l'art. 127 Regolamento UE 2017/1001, sia l'art. 82 Regolamento CE 6/2002 privilegiano il *forum rei*, riferito però non solo al domicilio del convenuto, ma anche alla sua stabile organizzazione, purché in uno Stato membro. In subordine, così come per il brevetto europeo, rilevano domicilio e stabile organizzazione dell'attore e in via ulteriormente subordinata la giurisdizione è attribuita al Regno di Spagna.

Concorre inoltre in queste materie il *forum commissi delicti*, anche con riferimento all'illecito soltanto minacciato, e anche ai fini della domanda di equo

indennizzo, ma si esclude esplicitamente che esso sia utilizzabile per le azioni di accertamento negativo¹². Inoltre deve ritenersi che presso tale foro non possano conseguirsi inibitorie della contraffazione di portata transfrontaliera: lo si arguisce a contrario dalla previsione che abbia efficacia *cross-border* la misura cautelare se non resa in quella sede, ai sensi dell'art. 131, comma 2, del Regolamento UE 2017/1001 e dell'art. 90, comma 3, del Regolamento CE 6/2002.

La privativa la cui tutela giurisdizionale presenta il più intenso carattere sovranazionale è tuttavia senz'altro il brevetto europeo a effetti unitari, la giurisdizione sulle controversie relative al quale è attribuita al Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) di cui al relativo accordo¹³, al quale spetta altresì la giurisdizione sui certificati protettivi complementari di cui ai Regolamenti CE 469/2009¹⁴ e 1610/1996¹⁵ e ai brevetti europei non a effetto unitario per i quali non sia esercitato il diritto di opzione per la conservazione del regime precedente, ai sensi dell'art. 83 dell'accordo medesimo. In forza delle modifiche al Regolamento UE 1215/2012 da parte del Regolamento UE 542/2014¹⁶, con cui sono stati introdotti nel primo gli artt. 71 *bis* ss., infatti, il TUB costituisce autorità giurisdizionale comune agli Stati membri.

La più rilevante deviazione dalle regole generali di cui al Regolamento UE 1215/2012 consiste nella previsione, di cui all'art. 71 *ter*, comma 2, secondo cui le sue disposizioni operano anche nei confronti del convenuto non domiciliato in uno Stato membro: tale scelta (prospettata nei lavori preparatori del regolamento come regola generale, ma poi non adottata come tale) è diretta a compensare la circostanza che la natura sovranazionale dell'ufficio giudiziario appaia incompatibile con l'applicazione a tale soggetto dei fori esorbitanti contemplati dalla *lex fori* e fatti salvi dall'art. 6, comma 1 dello stesso Regolamento 1215. Inoltre il successivo comma 3 dello stesso art. 71 *ter* stabilisce esplicitamente che, se al convenuto appartengono beni situati nel territorio di uno Stato membro contraente, e la controversia presenta un sufficiente collegamento con tale Stato, l'autorità giurisdizionale comune ha giurisdizione per conoscere anche dei danni prodotti dalla violazione della privativa al di fuori dell'Unione (oltre che per conoscere di tutti quelli prodottisi all'interno, nonché per inibire violazioni con effetto in tutto il territorio dell'Unione ai sensi dell'art. 34 dell'accordo).

Diverse regole dell'accordo concernono poi i rapporti fra le competenze delle diverse articolazioni del TUB, originariamente consistenti in: una Corte d'Appello a Lussemburgo; una divisione centrale della corte di primo grado a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco (attribuendosi alla prima i brevetti relativi a necessità umane, chimica e metallurgia, e alla seconda quelli relativi a meccanica, illuminazione, riscaldamento, armi ed esplosivi ai sensi dell'allegato II dell'accordo); divisioni regionali comuni a più Stati membri contraenti; divisioni locali in singoli Stati membri contraenti. A seguito della Brexit si è prospettata

la collocazione in Milano della sezione londinese, ma la questione non è stata ancora decisa.

L'art. 33 dell'accordo prevede anzitutto che le azioni di contraffazione, ai fini delle inibitorie e dei risarcimenti, nonché quelle di equo indennizzo siano proponibili presso le divisioni locali o regionali individuate sia in base al *forum rei*, a sua volta determinato anche solo con riferimento alla sede dell'attività, sia, alternativamente, presso il *forum commissi delicti*, a sua volta determinato anche con riferimento all'illecito solamente temuto. Il *forum commissi delicti* non concorre peraltro con il *forum rei* quando il convenuto non abbia neppure una sede di attività nel territorio dell'Unione: questi non può neppure essere convenuto presso il *forum rei* del litisconsorte passivo, altrimenti generalmente applicabile sia quando venga dedotta la medesima violazione, sia quando sussista comunque una relazione commerciale fra i convenuti. Tuttavia le parti possono concordemente attribuire la competenza alla divisione centrale, e l'azione di contraffazione può comunque essere rimessa alla divisione centrale da una divisione regionale quando la contraffazione interessi tre o più divisioni regionali, nonché direttamente proposta alla stessa in via riconvenzionale dal titolare ivi convenuto per la domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato.

A sua volta la domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato va proposta, salvo diverso accordo delle parti, alla divisione centrale, a meno che sia prevenuta da domanda di contraffazione presso una divisione locale o regionale, nel qual caso va proposta in via riconvenzionale in tale sede, mentre la prevenzione a opera della domanda di revoca del brevetto o di nullità del certificato non impedisce di proporre localmente l'azione di contraffazione. Quando entrambe le domande pendano in sede locale, poi, la rimessione di entrambe alla sede centrale è possibile solo su accordo delle parti, ma il giudice può discrezionalmente rimettere la pregiudiziale di revoca o nullità alla sede centrale, e sempre discrezionalmente anche sospendere la domanda pregiudicata di contraffazione: quest'ultimo provvedimento presuppone senz'altro una delibazione positiva del *fumus boni iuris* della pregiudiziale.

Particolarmente penalizzate sono le domande di non contraffazione: sono proponibili soltanto presso la sede centrale, salvo sempre il diverso accordo delle parti, e la prevenzione non produce alcun effetto preclusivo delle domande di contraffazione. Al contrario, la successiva proposizione in sede locale della domanda di contraffazione, oltre a essere esplicitamente ammessa, ne determina, se compiuta entro tre mesi, la sospensione.

Comunque, la previsione di un'unica giurisdizione sovranazionale per controversie fra privati assicura alle sue decisioni, anche se rese in via cautelare, almeno con riguardo agli Stati Membri parte dell'accordo, quell'uniformità di effetti nello spazio giuridico europeo che non può essere compiutamente realizzata dalle giurisdizioni locali (la disciplina del diniego di riconoscimento di cui

all'art. 45 del Regolamento 1215/2012, infatti, resta applicabile rispetto a quelli estranei all'accordo ai sensi dell'art. 71 *quinquies* dello stesso regolamento).

Quanto già premesso determina infine il riparto giurisdizionale in materia di diritti d'autore: si tratta di diritti non registrati per i quali non si applica il foro esclusivo *ex art. 24*, comma 4, Regolamento UE 1215/2012, e ai quali è riferibile il principio di territorialità. Valgono, pertanto, quelle regole sulla preferenza per il *forum rei* e sui criteri per la sua individuazione, nonché quelle sul concorso del *forum commissi delicti*, sui criteri per la sua individuazione, e sui limiti oggettivi della giurisdizione fondata su di esso, che si sono indicate a proposito delle azioni di contraffazione e non contraffazione relative ai brevetti europei non soggetti alla giurisdizione del TUB.

¹ GUUE L 351, 20.12.2012, p. 1–32.

² V. Corte di Giustizia 13 luglio 2006, *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG c. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, C-4/03.

³ GUUE L 147, 10.6.2009, p. 5–43.

⁴ Cfr. Corte di Giustizia 3 maggio 2007, *Color Drack GmbH c. Lexx International Vertriebs GmbH*, C-386/05.

⁵ Cfr. Corte di Giustizia 19 aprile 2012, *Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, C-523/10, 3 ottobre 2013, *Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG*, C-170/12.

⁶ Corte di Giustizia 25 ottobre 2012, *Folien Fischer AG e Fofitec AG c. Ritrama SpA*, C-133-11.

⁷ Vedi <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12599> (ultimo accesso 11.3.2023).

⁸ Vedi <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ma4.html> (ultimo accesso 11.3.2023).

⁹ GUUE L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

¹⁰ GUCE L 3, 5.1.2002, p. 1–24.

¹¹ GUUE L 341, 24.12.2015.

¹² Corte di Giustizia 13 luglio 2017, *Bayerische Motoren Werke AG c. Acacia Srl*, C-433/16.

¹³ GUUE C 175, 20.6.2013, p. 1–40.

¹⁴ GUUE L 152, 16.6.2009, p. 1–10.

¹⁵ GUCE L 198, 8.8.1996, p. 30–35.

¹⁶ GUUE L 163, 29.5.2014, p. 1–4.

Accordi di licenza, cooperazione e trasferimento di tecnologia nel settore industriale

A cura di Mattia Dalla Costa* e Paolo Rezzaghi**

1. Introduzione

Tutte le imprese produttive prima o poi nella loro storia dovranno fare i conti con un titolo di proprietà intellettuale. Può essere un marchio, una registrazione di *design*, un brevetto o un *software* o altri beni di proprietà intellettuale, registrati o meno (*Intellectual Property Rights*, IPR). Ci sono imprese che incontrano IPR per caso, alcune per vocazione e per voglia di innovare, altre perché costrette in una controversia giudiziale non voluta, magari per un brevetto sottovalutato o addirittura neppure ipotizzato.

Le principali finalità di tali accordi consistono nella collaborazione tra due o più parti (anche terzisti) per lo sviluppo di ricerca e tecnologia, la realizzazione di nuovi procedimenti o prodotti e la condivisione di *know-how* e/o diritti PI, a beneficio di una maggiore innovazione e concorrenza.

Si tratta di contratti che hanno strutture e clausole IPR simili tra di loro e che possono essere adattate alle diverse esigenze societarie. Non trattandosi di contratti tipici, ossia codificati dal codice civile, tali accordi devono disciplinare dettagliatamente i rapporti tra le parti coinvolte: i.a. le rispettive responsabilità e obbligazioni, i *milestone* di analisi, sperimentazione e prototipazione, la condivisione dei costi, investimenti e dei rischi connessi, lo sviluppo, l'uso e la proprietà di ogni prodotto/processo realizzato nonché dei diritti PI e *know-how* correlati, così come la durata e gli accordi post-contrattuali (in particolare non concorrenza o *non-solicit* dei rispettivi dipendenti).

In termini generali gli accordi di trasferimento di tecnologia possono essere raggruppati all'interno di due grandi famiglie: i contratti di cessione, da un lato, e i contratti di licenza e di cooperazione tra imprese, dall'altro (in particolare, Joint Development Agreements, Joint Venture e R&D Agreements, reti di impresa e *hackathon*), le cui obbligazioni differiscono in ragione della diversa finalità sottostante.

La cessione è il contratto con il quale una parte (cedente) cede la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale – generalmente dietro corrispettivo – a favore di un terzo (cessionario).

* Avvocato (I) e Rechtsanwalt (D), D.E.S. en Droit Européen, Partner, CBA Studio Legale

** Intellectual Property Rights Manager e Patent Attorney, Brembo S.p.A. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

La licenza è il contratto con il quale il concedente o licenziante, senza spogliarsi della titolarità del bene oggetto della licenza, consente – generalmente dietro corrispettivo e comunque per un periodo limitato di tempo – al licenziatario di fare uso del proprio diritto (in modo esclusivo o non esclusivo) e di svolgere un'attività che, in mancanza di licenza, costituirebbe una violazione dei diritti di esclusiva del concedente.

Alcune *keyword* utili per queste tipologie di contratti:

- *Background IPR*: IPR di proprietà delle parti prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione.
- *Foreground IPR*: IPR che viene generato dal lavoro congiunto e che potrà essere di titolarità individuale (*sole ownership*, specie nel caso di committenti OEM) o congiunta (*joint ownership*); per esempio «... IPR created after the signature of the Joint Development (JD) Agreement (i) in carrying out the Work; or (ii) otherwise in performance of the JD Project.» I contitolari dovranno concordare le quote di titolarità, la gestione e il mantenimento degli eventuali titoli di privativa, con relativa suddivisione dei costi, nonché i limiti di sfruttamento commerciale.
- *Field of Use*: il settore o l'*industry* nel quale può valere un determinato *background* e *foreground* IPR (quest'ultimo può essere utilizzato in campi diversi: se per esempio la società A è interessata a un Field of Use diverso da quello della società B, la negoziazione – anche al fine di un *cross licensing* – potrà essere spostata su questo livello).
- *License*: la possibilità di licenziare il *background* e il *foreground* IPR. L'impresa che ottiene il *foreground* IPR deve poterlo sfruttare e a tal fine può essere necessaria una licenza del *background* IPR dell'altra impresa, così come per sviluppare un progetto congiunto può essere necessario dover utilizzare il *background* IPR del partner): per esempio «Each Party retains all title, rights and interest in and to its Background Technology and IPR, neither Party will be under an obligation to make its Background Technology and IPR available to the other Party. Neither Party shall be permitted to use the other Party's Background Technology and IPR for any purpose outside of carrying out the JD Project. Each Party hereby grants to the other Party, a royalty-free, non-exclusive license to use its Background Technology and IPR to the extent necessary for carrying out the JD Project and during the performance of the respective activity in the JD Project.»

2. License Agreement

Il *licensing* può essere uno strumento utile sia

- per lo sfruttamento di un proprio IPR (ricavandone una rendita) così come per l'espansione verso nuovi mercati geografici o di prodotto senza sopportarne il costo (*licensing out*), che

- per poter beneficiare della tecnologia e dei relativi diritti IPR di titolarità di altro soggetto (anche in assenza di risorse per svilupparli in modo autonomo), acquisendo in tal modo valore aggiunto immediato, abbattendo l'incidenza dei costi fissi e creando nuove fasce di clientela (*licensing in*). È un'alternativa alla cessione poiché il titolare di un diritto IPR ottiene un ricavo economico dallo stesso senza perderne la titolarità.

Nella redazione e negoziazione di un contratto di licenza sarà quindi importante definire i.a. i seguenti aspetti:

- *oggetto del contratto*: è l'indicazione del diritto PI che si intende licenziare. In particolare nell'ambito dei segreti commerciali sarà fondamentale descrivere e perimetrare il *know-how* afferente a quella tecnologia che si intende licenziare e, dunque, disciplinare secondo quali modalità il licenziante dovrà trasferire tale suo saper-fare: la documentazione tecnica e commerciale necessaria, l'assistenza tecnica, la formazione e addestramento del personale, la fornitura di particolari mezzi (*show-how*);
- *identificazione dell'applicazione*: ossia l'ambito industriale o il servizio in cui potrà/dovrà essere utilizzata la tecnologia licenziata e/o le categorie merceologiche di prodotti per i quali il marchio verrà usato del licenziatario (e.g. "...*ai fini della fabbricazione, distribuzione, promozione e vendita dei Prodotti nel Territorio e esclusivamente nell'Aftermarket*"), così come eventuali obbligazioni di utilizzo (per evitare per esempio decadenze per non uso del marchio) e le relative modalità;
- *diritti conferiti (extent of rights)*: eventuali sublicenze, per esempio «*Sub-Licensing*. (1) Neither party shall be entitled to transfer this Agreement or part of this Agreement or any rights granted hereunder without the other party's prior written consent. (2) Licensee shall have the right to grant sub-licenses within the Territory only in case Licensor previously approved in writing such sub-licenses. (3) Licensee shall be liable for the acts and omissions of any sub-licensee as if they were the acts or omissions of Licensee (including, but not limited to, the payment of royalties by the sub-licensee), and shall at all times indemnify and keep indemnified Licensor from all costs, claims, losses, damages or expenses incurred by Licensor as a result of default or negligence of any sub-licensee.»;
- *ambito territoriale*: all'interno del quale al licenziatario è consentito utilizzare il diritto oggetto di licenza e commercializzare i prodotti realizzati tramite il brevetto o i prodotti su cui viene apposto il marchio («Territorio: significa i Paesi specificati nell'Allegato B al presente Contratto»);
- *esclusiva (assoluta o relativa) / non esclusiva*: a seconda che il licenziatario sia o meno l'unico soggetto (eventualmente in termini assoluti, escludendo

anche il licenziante stesso) a cui è consentito l'utilizzo del diritto PI oggetto del contratto, per esempio «(i) Under the conditions of this Agreement the Licensor hereby grants the Licensee in the Territory an exclusive, irrevocable (subject to full payment of license fees and compliance with the terms of this Agreement), non-transferable, worldwide license to make, use, distribute, market, dispose of, offer for disposal or otherwise deal with the Licensed Products using the IPR. (ii) The Licensor will neither itself nor through other licensees produce or let produce, distribute or let distribute the Licensed Products in the Territory»;

- *corrispettivo e controlli contabili presso il licenziatario*: può essere stabilito un importo fisso (c.d. *flat o lump-sum* o canone periodico) pagabile in una o più soluzioni e/o in un importo variabile (c.d. *royalty*), crescente o decrescente, commisurato per esempio ai prodotti venduti o al fatturato realizzato (e.g. “A fronte dei diritti concessi ai sensi del presente Contratto, il Licenziatario s’impegna a pagare al Licenziante le *royalty* specificate nell’Allegato C”);
- *miglioramenti o perfezionamenti del brevetto licenziato*;
- *assistenza tecnica* da parte del licenziante ed eventuali *service level agreements*;
- *gestione della violazione IPR e delle contraffazioni a opera di terzi*;
- *garanzie e representations & warranties*;
- *standard qualitativi, ispezioni e controllo di produzione e qualità*;
- *durata*: per esempio «Il presente Contratto diviene efficace alla data del [...] e rimarrà in vigore fino al [...], salvo che non sia risolto anticipatamente con almeno [...] mesi di preavviso» e gestione delle scorte alla fine del rapporto contrattuale;
- *ipotesi di risoluzione contrattuale per fatto e colpa (con o senza preavviso)* in maniera anticipata rispetto alla durata contrattualmente prevista (per esempio violazione della segretezza, divieto di cessione e sublicenza, violazione dell’esclusiva o del divieto di concorrenza);
- *confidenzialità e segretezza* (soprattutto con riferimento ai segreti commerciali);
- *forza maggiore, eventi epidemici* e ipotesi di esenzione di responsabilità (per esempio fatto di terzi);
- *pratiche FRAND e/o anticoncorrenziali*;
- *clausola del cliente più favorito*: nell’ambito di licenze SEP o a favore di più soggetti è possibile garantire le stesse condizioni economiche (spesso il tasso di *royalty*) del cliente/licenziatario più favorito;
- *change of control*: possibilità di risolvere il contratto in caso di modifica del *management* o della compagine sociale;
- *controversie relative a IPR*: possibilità di prevedere che il licenziatario debba cooperare nella difesa giudiziale dei diritti PI del licenziante e relativa disciplina della ripartizione dei costi;

- *legge applicabile e foro competente o arbitrato*: il diritto italiano è uno dei pochi che riconosce ai segreti commerciali lo stesso *status* dei diritti di proprietà industriale e le relative tutele giudiziarie. Inoltre, soprattutto quando non esistono convenzioni internazionali per il mutuo riconoscimento delle sentenze emesse in un determinato Paese (per esempio tra Italia e USA), è opportuno prevedere una clausola arbitrale in sostituzione del Foro.

2.1 Esempi di restrizioni escluse (vietate) dall'esenzione di cui al Regolamento UE 316/2014 (TTBER) relativo all'applicazione dell'art. 101, par. 3, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia

- L'obbligazione del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere i diritti al licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario (*grant-back clauses*): rimane invece lecita l'obbligazione di concedere una licenza non esclusiva al licenziante.
- L'obbligazione di una delle parti di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali che l'altra parte detiene, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall'accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza (*no-challenge clauses*).

2.2 Gli accordi di licenza nel sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti

Gli accordi di licenza assumono altresì rilevanza nel nuovo sistema del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) o *Unified Patent Court* (UPC) ai sensi di quanto previsto in particolare dall'articolo 47 dell'Agreement sull'UPC (UPCA). L'art. 47, infatti, dispone che il titolare di una licenza 'esclusiva' relativa a un brevetto abbia il diritto di adire l'UPC alle stesse circostanze del titolare del brevetto, a condizione che il titolare ne sia preventivamente informato e che non sia diversamente previsto dal contratto di licenza. Sempre l'art. 47 nega invece al titolare di una licenza 'non esclusiva' la legittimità a adire l'UPC, a meno che il titolare del brevetto non ne sia preventivamente informato e nella misura in cui ciò sia espressamente consentito dal contratto di licenza.

Il titolare del brevetto può costituirsi in giudizio nelle azioni promosse dal titolare di una licenza; quest'ultimo non può peraltro contestare la validità del brevetto nell'azione per contraffazione intentata dallo stesso titolare di una licenza se il titolare del brevetto non partecipa al procedimento e non può nemmeno – se licenziatario esclusivo – intentare un'azione avente lo stesso *petitum* di una già intentata dal titolare del brevetto.

Il ruolo del titolare di una licenza (licenziatario) è assimilato a quello del titolare del brevetto anche con riferimento all'ottenimento di una dichiarazione di non contraffazione (Rule 61 e 76 delle *Rules of Procedure*).

Il licenziatario può inoltre agire per l'ottenimento di misure cautelari, misure correttive, ordini di esibizione e conservazione delle prove, nonché per il risarcimento dei danni.

La disciplina delle licenze fornita dall'UPC comporta evidentemente l'assimilazione al titolare del brevetto del licenziatario, al quale l'UPC riconosce sostanzialmente medesimi diritti e facoltà. In tal senso è considerabile una potenziale molteplicità di azioni.

Un ulteriore potenziale rischio derivante da tali poteri riconosciuti al licenziatario può configurarsi come limite effettivo per il titolare del brevetto a esercitare l'*opt-out*: si pensi al caso del licenziatario che adisce l'UPC per un'azione di contraffazione e così impedisce l'esercizio dell'*opt-out* al titolare del brevetto.

La soluzione per scongiurare tali rischi è data dall'attenta predisposizione dei contratti di licenza: essi devono disciplinare al meglio le facoltà del licenziatario anche nel sistema UPC, delimitandole e definendo le relative responsabilità in caso di inadempimenti.

3. Accordi di cooperazione tra imprese

3.1 *Joint Development Agreement*

In questo tipo di contratto due o più aziende disciplinano il rapporto di collaborazione congiunto su uno specifico prodotto o procedimento. Ad esempio: la società A possiede competenze specifiche su un componente che deve essere montato su un macchinario fabbricato dalla società B. Entrambe le imprese hanno bisogno delle competenze tecniche dell'altra società, per sviluppare un apparato di nuova concezione che comprenda il componente della società A e il macchinario della società B. Le due imprese decidono quindi di mettere in comune le proprie competenze, stilando una lista delle attività da svolgere insieme, con le tempistiche e i relativi costi e le ripartizioni dei futuri benefici economici. Dopo aver definito questi aspetti pratici gli imprenditori delle due imprese si chiedono: ora che abbiamo definito questi aspetti, se dovesse nascere qualche IPR dal lavoro congiunto, a chi spetta? E qui si apre la vera negoziazione tra le parti, che possono essere più o meno agguerrite, ma quando c'è da negoziare la titolarità di futuri IPR non è affatto semplice mettere tutti d'accordo e le negoziazioni possono durare mesi.

3.2 *Joint Venture Agreement*

In questo tipo di contratto due o più imprese si impegnano reciprocamente a una collaborazione per il perseguimento di un progetto comune, integrando parte delle rispettive attività, competenze, *know-how* e risorse. Anche al fine di limitare le responsabilità patrimoniali all'ammontare del capitale sociale, le parti possono decidere di costituire un nuovo veicolo societario, chiamato *JV Company*, solitamente nella forma di una s.r.l., nel quale far confluire *asset*, quali per esem-

pio denaro, macchinari, IPR. L'IPR ha un ruolo fondamentale, perché può essere equiparato ai beni materiali che potranno poi essere utilizzati dalla *JV Company*.

3.3 R&D Agreement o contratto di Ricerca e Sviluppo (R&S)

Questo contratto è molto simile al *Joint Development Agreement*, ma la differenza fondamentale è che una delle parti (che possono essere anche molteplici) commissiona il lavoro (ossia le attività di ricerca e sviluppo) all'altro soggetto, che potrà essere un'altra impresa o una università o un centro di ricerca. In questo caso è leggermente più facile disciplinare il *foreground* IPR nascente dalle attività R&S. Questo perché l'impresa che commissiona le attività (e le paga) può vantare e richiedere la cessione della proprietà degli IPR. Ci sono ovviamente molte sfaccettature, per esempio la presenza di *background* IPR dell'impresa che realizza le attività di R&S, che dovranno essere quindi disciplinate nel contratto.

Altro tema particolare da gestire è il contratto di R&S con università e centri di ricerca. A chi spettano in questo caso i diritti di proprietà intellettuale? Solitamente l'università ha interesse nel depositare brevetti, soprattutto a fini didattici e/o statistici. Una strada che generalmente accontenta sia l'azienda che l'università è quella del deposito di un brevetto congiunto. Dopo la pubblicazione del brevetto l'università potrà cedere la sua quota di titolarità del brevetto congiunto.

Non esistono regole standard per i contratti di questo tipo con le università e le negoziazioni dipendono molto dallo Stato nel quale è situata l'ente di ricerca, pensiamo al *Bayh-Dole Act* statunitense che impone limiti a tutela delle università o centri di ricerca US.

Senza entrare troppo nel particolare, ogni Stato ha la propria legge brevetti e articoli specifici che disciplinano le attività R&S con università ed enti di ricerca, ma esistono anche istituti, come il Fraunhofer tedesco, che solitamente mantengono la proprietà dei propri brevetti e concedono una licenza esclusiva all'industria che ha commissionato e pagato la ricerca.

Prima di approcciare un ateneo o un ente di ricerca è utile conoscere queste regole e soprattutto gestire il tema delle pubblicazioni scientifiche, onde evitare divulgazioni che poi impediscono la brevettazione per carenza del requisito della novità: es. «Publication. Upon Study completion or earlier termination, University shall have the right to publish the results derived from the Study. The University shall submit a copy of any proposed manuscript, abstract, presentation, and/or press release or other disclosure of Study results ('Publication') to the Pharma Company for review, comment, and approval 30 business days prior to its submission for manuscripts and 7 business days for abstracts or public presentations.».

3.4 Hackathon

Il termine nasce dalla crasi di due termini: *hack* (violare, attaccare) e *marathon* (maratona). Si tratta di competizioni collaborative nella forma di una gara (della

durata di uno o più giorni) che hanno lo scopo di trovare nuove idee o soluzioni che possano dare risposte concrete alla risoluzione di un determinato problema tecnico o alle esigenze in un determinato settore, solitamente in ambito di *information technology*. Nato inizialmente per il settore informatico, l'*hackathon* è un format di evento che prevede la partecipazione anche di moltissimi partecipanti, spesso suddivisi in squadre, diretto a facilitare la creazione di idee e soluzioni innovative su una tematica comune, anche con finalità imprenditoriali, didattiche o sociali.

4. IPR nei rapporti contrattuali con OEM (Original Equipment Manufacturer)

Clausole standard che disciplinano i diritti PI si trovano solitamente anche all'interno delle Condizioni Generali d'Acquisto (CGA) dei clienti OEM. Alcuni casi pratici nel settore *automotive* sono qui riportati¹.

Art. 13 di uno dei principali costruttori tedeschi di auto², sebbene riferito agli IPR contenuti nei *Tooling*

«Insofar as Intellectual Property Rights or copyright laws related to the Tooling arise in the course of the development of the Tooling, Buyer and the Affiliated Companies shall receive free of charge a fully paid-up, non-exclusive right to use said rights for their own purposes, which right shall be unlimited in terms of time and geography. To the extent that Seller's background Intellectual Property Rights are necessary in order to use the Tooling, Buyer shall hereby receive free of charge a fully paid-up, non-exclusive right of use with respect to such Tooling, which right shall be unlimited in terms of time and geography and which shall include the use by Buyer for the purposes of series production and the corresponding use by the Affiliated Companies as well as by third parties on behalf of Buyer or the Affiliated Companies. The same applies to background know-how.»

Art. 19.03 CGA di uno dei principali costruttori US di auto³

«Buyer Specific Development Work. If the Purchase Order (including an Earlier Agreement) includes development services, such as the design of a unique part or modification of an Off-the-Shelf part for a specific vehicle program, the Supplier grants to the Buyer:

- (a) A permanent, paid-up License, with a right to sublicense others, for any and all inventions or other results of the Supplier's development work which the Supplier conceives, develops or acquires in the course of performing work under the Purchase Order or other written agreement with the Buyer or a Related Company; and
- (b) A background License, on Commercially Reasonable terms and conditions, under any Intellectual Property Rights that are owned or controlled by the Supplier (now or acquired in the future) that cover any invention embodied in the Goods delivered under the Purchase Order».

In questi specifici casi è necessario disciplinare e negoziare l'utilizzo del *background* e del *foreground* IPR da parte dell'OEM *Automotive*.

Il fornitore di componenti all'acquirente OEM deve negoziare tali clausole, comuni agli accordi di cooperazione, onde i) limitare la concessione gratuita del proprio *background* IPR (il rischio è infatti quello di "regalare" all'OEM le proprie conoscenze, *know-how* e diritti di privativa industriale che potrebbero essere sfruttati anche da terzi e da propri concorrenti fornitori dello stesso cliente OEM) e ii) cercare di ottenere una comproprietà del *foreground* IPR o quantomeno una licenza non esclusiva di utilizzo, eventualmente in settori diversi o a favore di soggetti che non siano diretti concorrenti dell'acquirente OEM.

Le CGA di uno dei principali costruttori mondiali di auto recitano:

«Seller hereby grants, upon creation, to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, non-exclusive, perpetual to the maximum extent permitted by Law, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense [...] unless contractually agreed in writing between the Parties. Seller shall not reverse engineer Buyer's Property or data [...]. Seller is not allowed to include any FOSS in the Goods (including the Background Intellectual Property Rights provided under the Contract) except with Buyer's express written agreement.»

La licenza conferita dal fornitore al costruttore è molto ampia. È vietato il *reverse engineering*, previsto solo a favore del costruttore. Il *seller* non potrà implementare *Free and Open Source Software* (FOSS) senza il previo consenso del costruttore.

È possibile mitigare gli effetti delle clausole IPR grazie a negoziazioni dedicate.

Qui di seguito è riportato un set di clausole IPR che potrebbe risultare un giusto compromesso nel bilanciamento dei reciproci interessi economici⁴:

Definitions

a) *Intellectual Property Rights*

«Intellectual Property Rights» means any patent, including patented articles, patent applications, designs, industrial designs, copyrights, software, source code, database rights, inventions whether or not capable of protection by patent or registration, techniques, technical data, trade secrets, know-how, and any other proprietary right, whether registered or unregistered, including applications and registrations thereof, all related and continuing rights, and all similar or equivalent forms of protection anywhere in the world. Intellectual Property Rights excludes all brands, trademarks, trade names, slogans and logos of Seller and Buyer unless specifically identified as a deliverable or work product of Seller pursuant to the Contract.

The assignment or the licensing of any Intellectual Property Rights includes the assignment or the licensing of all associated rights and obligations including

without limitation the rights to make, have made, manufacture, have manufactured, industrialize, use, service, have used, reproduce, represent, adapt, modify, improve, incorporate, prepare derivative works of, distribute, display, disclose under any form and on any media, inform, perform, offer to sell, advertise, sell and import, with the right to sub-license such rights to any third party.

More specifically, the assignment or the licensing of any copyrights (or any item protected by copyrights) to Buyer includes the assignment or the licensing of all associated rights and obligations including, the right: (i) to display, or as the case may be, load, transmit and run the works; (ii) to permanently or temporarily reproduce the works in whole or in part by any means and in any form; (iii) to translate, adapt, arrange and/or otherwise modify the works and to reproduce the results thereof; (iv) to distribute and rent out the works and/or any copy or modification thereof; (v) to communicate it to the public, either by wire or by wireless means, including making the work available to the public in such a way that it is available to members of the public from places and at times individually chosen by them; and (vi) to modify and make derivative works thereof, which shall be owned exclusively by Buyer.

b) *Foreground Intellectual Property Rights*

«Foreground Intellectual Property Rights» means any Intellectual Property Rights, except Background Intellectual Property Rights: (i) that are related to any work done in whole or in part by Buyer alone, by Buyer and Seller jointly or by Seller alone and conducted under the Contract; or (ii) relating to the Goods.

Should some or all the Foreground Intellectual Property Rights be related to work done by a third party to Buyer, e.g. by subcontractor of Seller, Seller shall ensure that such rights are properly assigned or licensed from such third party to Seller so that Seller is able to assign or sublicense, as required under this Contract, such rights to Buyer and/or any company within Buyer Group.

Buyer and Seller will each retain ownership of any Foreground Intellectual Property Rights that are related to any work that are solely created or made by their respective employees, agents or subcontractors (“Personnel”). Seller hereby grants, upon creation, to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, non-exclusive, perpetual to the maximum extent permitted by Law, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense, to all such Foreground Intellectual Property Rights of Seller.

Buyer and Seller will jointly own upon creation any Foreground Intellectual Property Rights that are related to any work that are jointly created or made by Personnel of both Buyer and Seller with the ability to grant licenses, with right to sublicense, without consultation and no duty of accounting to each other for any use or purpose. No exclusive right shall be granted by Buyer or Seller to any

third party unless otherwise agreed in writing by the Parties.

c) *Background Intellectual Property Rights*

«Background Intellectual Property Rights» means any Intellectual Property Rights of either Buyer or Seller relating to the Goods: (i) existing prior to the effective date of the Contract or prior to the date Buyer and Seller began any technical cooperation relating to the Goods, whichever is earlier; or (ii) that each Party acquires or develops after these dates but in a strictly independent manner and entirely outside of any work conducted under the Contract. Buyer and Seller will each retain ownership of their respective Background Intellectual Property Rights. Unless otherwise provided for in the Contract, Seller hereby grants to Buyer and shall cause its affiliates and their respective Personnel to grant to Buyer, an irrevocable, worldwide, nonexclusive, royalty free, fully paid-up license, with right to sublicense to any company within Buyer Group, to all Background Intellectual Property Rights that are the subject of the Contract or related in any way to the design, manufacture, sale or use of the Goods (the Limited License), provided that Buyer (or the companies within Buyer Group) will only use this Limited License in the event that: (i) Seller breaches or repudiates its obligations by being unable or unwilling to deliver Goods as required under the Contract; or (ii) Seller is unable to supply Goods as required under the Contract as a result of a force majeure event, but in such event only for the duration of Seller's inability to supply. The license granted under this Section 19 (c) will remain in effect for the life of the applicable vehicle program(s) in which such Goods are utilized (now or in the future), including any service parts therefor.

5. Conclusioni

Le clausole IPR rappresentano da sempre un terreno di scontro negli accordi di collaborazione e soprattutto nelle relazioni commerciali tra fornitori e OEM. Tali clausole possono essere presenti in contratti e contesti anche molto diversi tra di loro e venire negoziate per mesi: è dunque fondamentale per l'impresa che affronti un trasferimento di tecnologia avere l'esperienza per comprendere le conseguenze di determinate richieste e costruire in modo efficace altre clausole 'paracadute' che limitino la responsabilità e garantiscano la prosecuzione dell'attività economica. A tal fine è fondamentale il ruolo dell'avvocato specializzato che abbia esperienza di negoziazione di contratti internazionali e clausole a tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale.

¹ ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), gruppo di lavoro Legale - 2017

² *BMW Group International Terms and Conditions for the Purchase of Production Materials and Automotive Components – ed. 31.03.2014*

³ *Ford Motor Company and its subsidiaries production purchasing global terms and conditions- ed. Jan. 1, 2004*

Accordi di trasferimento tecnologico tra università ed industria

A cura di Loredana Pastore* e Anna Saraceno**

1. I differenti modelli di accordo di trasferimento tecnologico tra università e industria e il *flipped knowledge transfer*

Per valorizzazione della ricerca si intende l'insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta dalla ricerca universitaria è trasformata in applicazioni economiche commerciali. Le università, come istituzioni, non svolgono normalmente attività commerciale in forma esclusiva e non hanno come finalità lo sfruttamento commerciale di prodotti e servizi. Pertanto, la valorizzazione dei risultati codificati tramite brevetti e modelli di utilità, oppure *know-how*, può avvenire in maniera diretta oppure indiretta.

Il trasferimento dei risultati della ricerca universitaria e dei titoli di privativa sotesi avviene attraverso atti di autonomia privata, in genere contratti atipici, attraverso i quali si trasferiscono direttamente i risultati; per esempio, avviando attività imprenditoriali tramite la costituzione di *spin-off* accademiche, che possono prevedere la partecipazione o meno dell'università, oppure attraverso il trasferimento diretto di detti risultati a terzi tramite attività di *out licensing*. Solitamente i titoli di privativa possono essere oggetto di licenza o di cessione.

Accanto a queste note tipologie contrattuali, il trasferimento dei diritti patrimoniali può avvenire attraverso altre forme, quali il contratto di opzione e altri strumenti contrattuali, che disciplinano le eterogenee collaborazioni tra università e imprese.

Questa eterogeneità di rapporti sembra comunque essere riconducibile ad alcune forme già sperimentate a livello internazionale che tengono presente che nei rapporti tra l'università e l'industria resta rilevante mantenere, comunque, distinto il ruolo assegnato a ciascuna parte.

Facciamo riferimento, in particolare, ai contratti di ricerca, agli accordi di ricerca e sviluppo, agli «accordi collaborativi» in generale e alla «ricerca cooperativa». Mediante il rapporto di ricerca, l'università viene incaricata da terzi di svolgere una certa indagine scientifica e attraverso il contratto si compongono gli interessi del committente e dell'ente di ricerca. I contratti di ricerca o di consulenza rappresentano i modelli più utilizzati.

L'industria compensa l'università attraverso fondi assegnati a singoli o a gruppi di ricercatori per attività di ricerca di base o per l'ottenimento di consulenze

* Avvocato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

** Avvocato, Poggio Saraceno, Avvocati.

ze e informazioni inerenti ad attività di ricerca applicata, realizzata nell'ambito dell'industria stessa. In questo caso, generalmente, le università non assumono alcun controllo sui risultati commerciali derivanti dall'utilizzo di tali informazioni o risultati di ricerca. In taluni casi i risultati prodotti sono a uno stadio embrionale, o comunque molto lontani da una applicazione concreta, e ancora soltanto diretti a una integrazione esterna e una condivisione delle conoscenze tecniche. In altri casi si tratta di sperimentazioni cliniche necessarie: si pensi, per esempio, all'immissione in commercio di un farmaco. Infatti, l'università è un sito di sperimentazione, ma con attività di ricerca limitata.

Gli accordi collaborativi con le imprese sono finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune, sono accordi quadro, convenzioni, protocolli di intesa senza uno specifico *do ut des*.

La ricerca cooperativa è, in genere, sostenuta da finanziamenti nazionali e comunitari (Programmi Quadro) e generalmente si muove in un'ottica di lungo periodo. La convenzione quadro regola le forme di condivisione del personale, delle strutture e dei laboratori sia dell'impresa sia dell'università con cui si sviluppa la collaborazione. La modalità di cooperazione e collaborazione così indicate creano un meccanismo virtuoso bidirezionale, che favorisce lo scambio di conoscenze tecnico-scientifiche tra attori di ricerca differenti. Le aziende beneficiano, nell'ambito delle attività di ricerca svolte, di un più ampio e diversificato bagaglio di conoscenze scientifiche e tecnologiche, mentre le università traggono vantaggio dai maggiori contributi e dal supporto finanziario offerto dall'industria per la ricerca svolta. Per le università il vantaggio ulteriore è quello di comprendere e intercettare i fabbisogni e le esigenze del mercato.

Le collaborazioni di ricerca e di sviluppo prevedono, invece, lo sviluppo della tecnologia già protetta. La negoziazione di questi contratti parte, in genere, dal processo di valorizzazione della proprietà intellettuale, quando l'impresa è interessata alla tecnologia, ma richiede uno sviluppo ulteriore prima di procedere alla stipulazione di un accordo di licenza.

L'impresa può procedere a finanziare la ricerca necessaria, garantendosi la successiva possibilità di concessione della licenza mediante apposito contratto di opzione temporale e condizionata. La negoziazione può avere come obiettivo, quindi, lo sviluppo industriale e commerciale di un trovato brevettato, sia che si tratti di contratto di sviluppo sia che si faccia riferimento a un contratto di ricerca. Il processo prevede due macro-fasi: la macrofase di marketing e quella di negoziazione del contratto. L'attività di marketing è finalizzata a individuare e selezionare dei partner industriali verso cui orientare la successiva attività di negoziazione. Si tratta di favorire l'incontro tra il bisogno di tecnologia da parte delle imprese e l'offerta espressa dalla ricerca.

Nell'ambito delle attività di collaborazione con l'industria in generale, la proprietà intellettuale generata da o con l'apporto di personale universitario è un

elemento che genera problematiche di imputazione, gestione e sfruttamento dei risultati. Le parti infatti sono caratterizzate da: diversità di linguaggio, asimmetria informativa, diversi obiettivi, che possono costituire motivi di attrito o rallentare i processi decisionali e operativi.

Gli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università (UTT) possono svolgere in questa attività un ruolo fondamentale di interfaccia con i *Technology Transfer Manager* esperti dell'industria. Le imprese tendono infatti, tipicamente, a volersi assicurare la titolarità dei risultati che origineranno dall'esecuzione della ricerca, in quanto preferiscono essere autonomi nel controllare il processo.

Normalmente il gruppo di ricerca tende a sottovalutare il valore della futura proprietà intellettuale e dei relativi flussi di cassa, perché maggiormente interessato all'ottenimento di fondi immediati per la ricerca. Tuttavia, negli ultimi anni si è ormai giunti a una consapevolezza del problema e sono stati introdotti degli utili strumenti da parte delle strutture universitarie.

Alcuni UTT promuovono servizi dedicati al supporto nella negoziazione, con particolare riferimento alle clausole sulla proprietà intellettuale e svolgono anche attività di formazione alla comunità accademica, per studenti, dottorandi di ricerca, assegnisti. Alcune università forniscono ai ricercatori modelli contrattuali alternativi per la gestione della proprietà intellettuale nei contratti di ricerca.

La scelta del modello da parte del gruppo di ricerca porta il gruppo stesso a essere consapevole del valore del risultato, teso alla corretta composizione degli interessi in gioco. Qualunque sia la tipologia di relazione in cui le parti operano, varrà sempre tra loro il principio generale secondo cui l'istituzione di ricerca non opera in regime di concorrenza nei confronti dell'industria, rivestendo reciprocamente ruoli distinti, ma risulta fortemente interessata a che l'industria possa sfruttare l'innovazione generata nell'ambito della collaborazione.

Negli ultimi anni si sta, inoltre, assistendo a un nuovo concetto di TT soprattutto nel mondo anglosassone. Si tratta della definizione di *Flipped Knowledge Transfer*, introdotta per la prima volta da De Cleyn & Gielen (2016). L'elemento più rilevante di questo approccio è il fatto di essere orientato verso una domanda di tecnologia che proviene dall'esterno e di avere un forte legame con gli attori della società e del mercato. Secondo il FKT, questi 'clienti' (aziende, cittadini, ONG, governo) possono operare sia come attori, dando *input* alla ricerca, alla competenza e alla creazione di conoscenza e alla tecnologia, che essere coinvolti nel processo di co-creazione insieme ai ricercatori.

Il trasferimento delle conoscenze risulta, quindi, non come una relazione lineare, bensì bidirezionale, nell'ambito della quale gli enti di ricerca e le università possono trasferire i propri risultati di ricerca, conoscenze e competenze alla società e allo stesso modo ottenere *input* dalle imprese e dalla collettività stessa.

L'innovazione è quindi vista attraverso il modello della «quadrupla elica» con il coinvolgimento della società (aziende, cittadini, ONG, governo nella fase iniziale del processo), in cui questi soggetti non agiscono solo come 'clienti, ma anche come 'fornitori' di *input* di conoscenza o, addirittura, come partner di co-creazione.

Punto saliente dell'approccio FKT è il fatto di non essere incentrato solo sull'innovazione tecnologica, ma anche su aspetti come l'innovazione sociale, al fine di trovare soluzioni per l'economia e la società. Ciò sottolinea l'importanza della collaborazione interdisciplinare in tale approccio e il rapporto diretto con la società e l'intelligenza collettiva.

2. La tutela dei risultati conseguiti in ambito universitario e la (discussa) normativa che li disciplina

L'attività di trasferimento tecnologico sin qui descritta ha avuto particolare impulso all'interno delle università italiane soltanto nell'ultimo decennio. Il periodo precedente è stato contrassegnato da scarse iniziative di tutela e, di conseguenza, di valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca universitaria.

Molti ricercatori non erano (e non sono tuttora) interessati allo sfruttamento delle invenzioni; preferiscono tutelare la propria carriera e pubblicare la ricerca, rivelandone in questo modo il contenuto al pubblico e impedendo a qualsiasi soggetto, potenzialmente interessato a finanziare l'invenzione per sfruttarla commercialmente, di poter ottenere un brevetto, essendo venuto meno il necessario requisito della novità. In questo modo, la conoscenza finanziata dallo Stato circola liberamente – anche al di fuori dei confini nazionali – con conseguente danno sulla competitività.

In Italia, i rallentamenti e le difficoltà incontrate nella valorizzazione del patrimonio tecnologico derivante dalla ricerca universitaria sono collegati anche alla (discussa) disciplina delle invenzioni dei ricercatori; disciplina che ha conosciuto alterne vicende nel suo *iter* legislativo. L'attuale testo della norma – che, come principio generale, attribuisce agli inventori il diritto di brevettare le invenzioni da questi ottenute nell'ambito della ricerca universitaria (il c.d. *Professor privilege*) – al momento dell'emanazione del CPI aveva a sua volta mantenuto invariata la controversa disciplina introdotta nel 2001 nella legge invenzioni (art. 24 *bis*¹), fatta eccezione per l'aggiunta del 5° co., che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi nel caso in cui la ricerca venga finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o pubblici diversi dall'università di cui fa parte l'inventore.

Fino al 2001, la disciplina delle invenzioni realizzate dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le università, prevedeva, invece, un regime di

attribuzione del diritto al brevetto in capo all'ente di appartenenza dell'inventore, in linea con la disciplina delle invenzioni dei dipendenti di cui agli artt. 23 ss. dell'abrogata legge invenzioni (oggi art. 64 CPI).

Tuttavia, l'inerzia delle università nell'attivarsi per la brevettazione dei risultati inventivi ottenuti nel proprio ambito aveva fatto ritenere che assegnare al dipendente i risultati ottenuti avrebbe potuto ampliare la tutela del patrimonio brevettuale all'interno delle università, dato che i ricercatori sarebbero stati stimolati a innovare e sfruttare i frutti della propria creatività.

In oltre vent'anni di applicazione la disciplina delle invenzioni dei ricercatori universitari non ha, invece, portato ai risultati sperati in sede di riforma del 2001 e i profili problematici evidenziati negli anni dagli atenei hanno trovato conferma.

Ciò, innanzitutto, a causa delle resistenze spesso dimostrate dai ricercatori ad attivarsi per conseguire la titolarità del brevetto e sfruttare economicamente l'invenzione. A ciò si aggiunga il più debole potere contrattuale del singolo nel negoziare contratti con potenziali imprese interessate, rispetto a quello che avrebbe l'organizzazione universitaria.

La norma, inoltre, non prevede un obbligo per il ricercatore di brevettare l'invenzione, soluzione che invece garantirebbe la protezione dell'invenzione. A ciò si aggiungano le ulteriori difficoltà interpretative legate all'applicabilità della norma anche ai ricercatori legati all'università non da un rapporto di lavoro, ma da altre forme di collaborazione (per esempio dottorandi, assegnisti, ecc.); ovvero si pensi ancora alla difficoltà di distinguere, in certi casi specifici, tra la c.d. ricerca istituzionale, cui si applicano i primi quattro commi dell'art. 65, e la ricerca c.d. finanziata, cui si applica invece l'ultimo comma dell'art. 65.

Sulla spinta delle istanze provenienti dai vari settori interessati – su tutti le università che, nonostante l'emanazione al loro interno di regolamenti sulla proprietà intellettuale, negli anni hanno riscontrato non pochi inconvenienti nel gestire le questioni legate alle invenzioni dei propri ricercatori, oltre a vedere spesso pregiudicati i propri interessi economici – già nel 2009 il legislatore aveva deciso di ripristinare il regime della titolarità delle invenzioni universitarie in capo alle università medesime.

La *ratio* dell'intervento all'epoca ipotizzato era quella di incentivare il più possibile la brevettazione delle invenzioni dei ricercatori italiani, sia sollecitando gli atenei a predisporre misure organizzative atte a favorire la proposizione delle domande, sia consentendo ai ricercatori – qualora l'università non avesse deciso di provvedere in tal senso – di depositare la domanda di brevetto a proprio nome. Quanto al primo aspetto, si trattava di una riforma programmatica, che sollecitava nel senso descritto le strutture di ricerca (nell'ambito della propria autonomia e nei limiti delle proprie risorse umane e finanziarie); quanto al se-

condo aspetto, la norma prevedeva un'eccezione rispetto al principio generale delle invenzioni dei dipendenti, brevettabili esclusivamente dal datore di lavoro.

Ciononostante il 'nuovo' testo dell'art. 65 CPI, in sede di approvazione definitiva del decreto di revisione del CPI (nel luglio 2010), venne espunto, lasciando la disciplina invariata e mantenendo inalterati tutti i problemi applicativi più volte evidenziati dalle università, alle quali – a quel punto – non restava che auspicare una partecipazione sempre più attiva di capitale privato nella gestione della ricerca universitaria.

Entrando nel merito dell'art. 65 CPI, in esso sono contenute due diverse discipline a seconda che si ricada nell'ambito della c.d. ricerca libera o istituzionale (cioè la ricerca che le università e i ricercatori svolgono in assoluta autonomia scegliendo le linee di ricerca) ovvero di quella c.d. vincolata (cioè quella che viene svolta dalle università sulla base di rapporti contrattuali con terzi – industrie o altri enti di ricerca – che finanziano in tutto o in parte la ricerca e che quindi con l'università individuano gli obiettivi della stessa).

La distinzione tra i due tipi di ricerca ha due differenti conseguenze sul regime proprietario delle invenzioni, dato che nel primo caso, in deroga all'art. 64 CPI, la titolarità apparterrà al ricercatore, nel secondo all'ente di appartenenza di quest'ultimo.

Quanto alla nozione di ricercatore, il termine non può essere riferito ai soli soggetti titolari di qualifiche così denominate. La disposizione si riferisce a tutti i dipendenti che abbiano fra le proprie mansioni lo svolgimento di attività di ricerca. Quindi ciò vale sia per quei soggetti che hanno mansioni di maggiore responsabilità rispetto ai ricercatori (vale a dire professori ordinari o associati) che per i funzionari tecnici che collaborano all'attività di ricerca con mansioni non puramente esecutive.

La disciplina, per analogia, deve ritenersi applicabile anche a soggetti inseriti nell'organizzazione della ricerca delle università con un rapporto di tipo parasubordinato, cioè di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito di una direzione unitaria della ricerca svolta dall'ente (per esempio titolari di assegni o contratti di ricerca individuali, di borse di studio post-laurea o post-dottorato). Restano invece fuori le invenzioni realizzate dai dipendenti pubblici non ricercatori.

La norma in esame parla poi di titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalla "invenzione brevettabile". Ci si chiede dunque cosa accade a quei risultati che ricadono al di fuori della disciplina brevettuale; per esempio, *software* e *design*. A questo proposito, evidentemente anche al fine di gestire in modo analogo tutti i risultati inventivi e creativi conseguiti dai propri ricercatori, diverse università italiane hanno equiparato le invenzioni e gli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, riconoscendo ai propri ricercatori, in entrambi i casi, i diritti di cui all'art. 65 CPI

Questa norma, al 1° comma, stabilisce che l'inventore, una volta conseguita l'invenzione, presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. La norma non prevede, quindi, un potere dell'amministrazione di sostituirsi al dipendente nella brevettazione in caso di inattività. Questo quadro normativo ha fatto sì che negli anni, nonostante gli auspici del legislatore del 2001, molte invenzioni andassero perse, a causa dell'inazione degli inventori già solo nella fase iniziale delle comunicazioni.

Il 2° e il 3° co. dell'art. 65 CPI assegnano alle università il potere di determinare, nell'ambito della propria autonomia, l'importo massimo dei canoni derivanti dalle licenze a terzi e spettanti o all'ente stesso ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché quello di stabilire «ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci». In ogni caso, l'inventore avrà diritto almeno al 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione dal medesimo conseguita, mentre l'ente di appartenenza, se non esercita il potere di cui al 2° co., avrà diritto a non meno del 30% dei suddetti proventi. Interpretando estensivamente l'espressione sopra richiamata, il ricercatore rimane titolare esclusivo del brevetto, ma non può disporne liberamente, rinunciandovi, o cedendolo, senza tener conto dell'interesse anche patrimoniale dell'ente di appartenenza.

A questo proposito è da sempre ritenuta legittima la previsione della possibilità di una cessione facoltativa del diritto al brevetto da parte del ricercatore al proprio ente di appartenenza. Non è, invece, considerata legittima, perché in contrasto con il principio della titolarità esclusiva, un'eventuale attribuzione automatica o cessione preventiva e generalizzata al proprio ente dei diritti di proprietà industriale su invenzioni future.

Nel caso in cui la ricerca sia stata finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero venga condotta nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'ente di appartenenza dell'inventore, le disposizioni di cui all'art. 65 non sono più applicabili. L'aggiunta del 5° co. all'abrogato art. 24 *bis* l. inv., accoglie, dunque, le indicazioni della dottrina che riteneva questa norma non coerente con l'assetto di interessi nel mondo della ricerca. In questa specifica fattispecie si applicherà l'art. 64 CPI e le invenzioni dei ricercatori universitari saranno trattate come le invenzioni di un qualsiasi altro dipendente privato.

In Italia, la decisione di adottare (nel 2001) la disciplina del *Professor privilege* venne presa in controtendenza rispetto a tutti gli altri Paesi occidentali, i quali si sono, invece, ispirati al Bayh Dole Act, emanato negli Stati Uniti nel 1980. Questo atto normativo concesse alle università i diritti sulle invenzioni dei propri ricercatori e diede il via a un processo di modernizzazione del sistema accademico volto al trasferimento tecnologico. In applicazione dei principi della teoria economica evolutiva, l'università è un attore del *Nation Innovation System* ed è

bene che collabori con le imprese per favorire il trasferimento della conoscenza, affinché un'invenzione venga sviluppata e si trasformi in innovazione.

Per svolgere questa funzione e non incorrere in un fallimento del sistema, le università americane si dotarono dei *Technology Transfer Offices* (TTO) – cui si è fatto cenno nel paragrafo che precede – e il sistema dei TTO risultò vincente. Tant'è che questa evidenza spinse Paesi, come Francia, Spagna, Svizzera, che avevano già un sistema simile di diritti, a rafforzarli e armonizzarli con la nuova terza missione delle università e Paesi, che prima adottavano il sistema del *Professor privilege*, come Germania, Austria, Danimarca, Finlandia e Norvegia, decisero di abolirlo a partire dai primi anni del 2000; attualmente – oltre all'Italia – l'unica Nazione a mantenere da sempre il privilegio del professore è la Svezia.

Per le ragioni sopra esposte e per uniformare il sistema italiano a quello degli altri Paesi UE è stato approvato recentemente un disegno di legge sulla modifica del codice della proprietà industriale, che riforma l'articolo 65 CPI e che dovrebbe essere attuato entro il terzo trimestre del 2023².

L'art. 3 del decreto sposta la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. Per effetto del nuovo meccanismo, l'inventore annuncia il conseguimento del trovato e l'istituzione di appartenenza ha sei mesi, eventualmente prorogabili, per rispondere. Nell'iniziale proposta di modifica, si prevedeva – rimanendo in linea con la norma attualmente in vigore – che ove l'ateneo avesse optato per l'attuazione del brevetto, avrebbe dovuto riconoscere all'inventore il 50% degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico (detratti i costi). Questa previsione, tuttavia, risulta espunta nell'ultimo degli emendamenti al disegno di legge, ancora in corso di discussione al Senato; di converso è stata lasciata all'autonomia delle strutture di appartenenza la disciplina delle premialità connesse con l'attività inventiva.

Pur dovendosi attendere – per trarre le opportune conclusioni – la versione finale dell'art. 65 CPI quale risulterà al termine dell'*iter* legislativo, appare chiaro che la proposta di modifica ha l'obiettivo di favorire il trasferimento tecnologico dalle università alle imprese, per consentire che le invenzioni, uscendo dal circuito universitario, vengano concretamente utilizzate.

Come accennato, viene posto in rilievo il rapporto di lavoro esistente tra inventore e struttura di appartenenza: qualora l'invenzione derivi dall'esecuzione di un contratto, di un rapporto di lavoro (anche a tempo determinato) o di una convenzione con un'università o un ente pubblico di ricerca, i diritti nascenti dall'invenzione sono di titolarità della struttura di appartenenza (analogamente a quanto previsto dall'articolo 64 CPI).

Peraltro, rispetto alla versione oggi vigente dell'art. 65 CPI, l'art. 3 del decreto ne estende l'ambito di applicazione soggettivo – oltre alle già contemplate

università e pubbliche amministrazioni - anche alle università non statali legalmente riconosciute, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e agli organismi che svolgono attività di ricerca e di promozione delle competenze tecnico-scientifiche senza scopo di lucro.

Questi soggetti saranno chiamati a disciplinare, in modo autonomo, i rapporti con gli inventori, le premialità connesse con l'attività inventiva e i rapporti con i finanziatori della ricerca. Inoltre, sempre in autonomia, dovranno individuare le modalità di trasmissione della comunicazione dell'invenzione e le conseguenze che derivano dall'omissione o dalla mancanza delle formalità prescritte. Un ulteriore profilo sul quale sarà necessario che le università e i soggetti sopra citati predispongano una disciplina interna riguarda le modalità di applicazione del nuovo art. 65 CPI a coloro che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca – si pensi agli studenti dei corsi di laurea – per i risultati inventivi conseguiti all'interno dell'università e durante le attività inserite nel percorso formativo dei corsi di laurea e nelle attività di laboratorio.

Per effetto delle modifiche proposte, gli artt. 64 e 65 CPI detterebbero, quindi, discipline differenziate partendo dal medesimo effetto giuridico, ovvero il riconoscimento in capo al datore di lavoro (o all'ateneo) dei diritti derivanti dall'invenzione. Ciò considerato, in sede di discussione del disegno di legge è stata rilevata un'esigenza di coordinamento tra i due regimi, dal momento che verranno ad assottigliarsi le differenze, prima lampanti, nella disciplina dettata dalle due norme.

Se infatti l'art. 65 ora vigente rappresenta una deroga al principio generale dettato dall'art. 64 CPI, la nuova formulazione della norma rappresenterebbe una «controriforma», per anni auspicata da università e centri di ricerca, nell'ottica di avvicinare i due regimi.

Ciononostante, la prima proposta di modifica dell'art. 65 CPI non è andata esente da critiche. Su tutte, è stata giudicata negativamente l'eliminazione della previsione secondo la quale le deroghe all'art. 64 CPI non si applicherebbero nel caso di ricerca finanziata da terzi; un intervento correttivo è stato adottato attraverso un emendamento del testo, con la previsione che i diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti (tenendo conto di linee guida che verranno approvate con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca). Premesso che, nell'applicazione di quest'ultimo comma, molto dipenderà dal tenore che avranno le suddette linee guida, a una prima riflessione la formulazione da ultimo emendata pare virare verso una compressione dell'autonomia negoziale delle parti; soprattutto delle imprese, che potrebbero essere disincentivate ad avviare negoziazioni con le università, dovendo condurre la contrattazione privata secondo dettami imposti «dall'alto».

Dal punto di vista degli effetti della modifica proposta, si potrebbe pensare che con l'abolizione del *Professor privilege* non vi sia più per i ricercatori l'incentivo a svolgere ricerche mirate a conseguire soluzioni con un'applicabilità industriale. Tuttavia, l'incentivo permane se si valutano i possibili guadagni derivanti dagli *spin-off*, di cui il ricercatore otterrebbe quote di partecipazione.

Molti studi empirici si sono interrogati su quale fosse il sistema migliore tra il sistema del *Bayh Dole Act* o del *Professor privilege*; non è stato, tuttavia, possibile determinare quale delle due soluzioni consenta di ottenere un più alto tasso di trasferimento tecnologico. Probabilmente, le disparità tra gli Stati dipendono dalla diversa capacità ed efficienza dei TTO. Stati Uniti e Svezia, per esempio, valorizzano efficacemente la propria ricerca accademica anche se utilizzano sistemi differenti. Dal confronto, invece, tra Stati europei che hanno effettuato il cambiamento di sistema emerge addirittura come negli Stati in cui si è abolito il privilegio vi è sì stato un aumento dei brevetti in possesso delle università, ma contestualmente una diminuzione del loro valore, in quanto risultano meno citati e perfezionati.

Il legislatore, con il disegno di legge n. 411, intende apportare significative innovazioni anche sotto l'aspetto da ultimo analizzato introducendo, dopo l'art. 65, l'art. 65*bis* CPI, una disposizione specificamente dedicata a quei TTO di stampo americano che da noi sono definiti Uffici di Trasferimento Tecnologico.

Le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, e gli IRCCS avranno la possibilità di dotarsi, nell'ambito della propria autonomia, di questi uffici, con l'obiettivo di promuovere la valorizzazione del loro portafoglio di proprietà industriale, operando quali strutture di raccordo tra il mondo dell'università e quello dell'industria.

Peraltro, a dimostrazione dell'importanza riconosciuta agli UTT e nell'ottica di consolidare le competenze di chi vi opera concretamente, verranno predisposti specifici percorsi di qualificazione professionale, in previsione di un inserimento stabile negli UTT di personale specializzato, con l'obiettivo «di aumentare la capacità di incontro e servizio verso le imprese e di agevolare lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali», come precisato nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione che affianca il disegno di legge oggi in discussione al Senato.

¹ Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e ss.mm., abrogato dall'art. 246, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI). L'art. 24*bis* era stato aggiunto dall'art. 7, L. 18 ottobre 2001, n. 383.

² Si precisa che il contributo è stato realizzato avendo a riferimento il testo del disegno di legge n. 411/2022, in corso di discussione al Senato, e tenendo conto degli emendamenti discussi al 29 marzo 2023. Gli aggiornamenti sull'*iter* di approvazione delle modifiche al CPI contenute nel disegno di legge sono disponibili al seguente link: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm>.

Accordi di cooperazione nell'era della *Open Innovation*

A cura di Shiva Loccisano*, Matteo Sabattini** e Luca Trevisan***

1. Introduzione

La capacità di creare ecosistemi innovativi presuppone specializzazione e divisione del lavoro. A differenza di mercati con pochi attori integrati verticalmente, è empiricamente evidente che la collaborazione tra soggetti specializzati genera, come in altri ambiti economici e sociali, un circolo virtuoso dell'innovazione. Il concetto della *Open Innovation* (OI) si basa sul principio che per fare innovazione, le aziende devono soprattutto guardare all'esterno in maniera strategica, riconoscendo che spesso le migliori menti innovative, soprattutto in ambiti futuribili e non ancora *core*, si trovano più facilmente fuori dai ranghi aziendali, spesso molto specializzati in *core business*.

Ciò è sempre più richiesto a ogni livello di innovazione anche per la sempre crescente complessità e trasversalità della tecnologia, che rende imprescindibile integrare le competenze interne con competenze spesso di livello inaccessibile all'impresa che ne ha bisogno, e quindi non raggiungibile semplicemente con un investimento interno, soprattutto quando si tratta di innesti tecnologici del tutto estranei all'attività principale dell'impresa e quantitativamente minoritari rispetto al suo volume di prodotto, ma non per questo meno imprescindibili: basti pensare all'elettronica applicata ai settori meccanici o termoidraulici per fare un esempio. Ancor più rilevante è la collaborazione con soggetti esterni quando lo sviluppo richiede di avere accesso alla ricerca di base, che solo istituzioni universitarie o di ricerca possono fornire.

Per contro, la cooperazione può offrire alle istituzioni vocate alla ricerca di base la possibilità di reperire capitali per sostenerla, ovvero di integrare la ricerca di base con informazioni e soluzioni che solo l'applicazione concreta possono avere: basti pensare al settore *automotive*, in cui solo le case automobilistiche possono raccogliere in grande misura le informazioni sul comportamento dei veicoli nell'uso concreto e quotidiano, e fornirli ai centri di ricerca da esse incaricati per progetti specifici, con ciò determinando un virtuoso processo di impollinazione nella ricerca.

Nelle prossime pagine proviamo a delineare alcune caratteristiche della *Open*

* Chief Executive Officer, Behold srl. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza. Senior Project Manager, Netval.

** Director IP Policy, Ericsson. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

*** Avvocato, Trevisan & Cuonzo.

Innovation, muovendoci da cenni storici sul commercio delle idee, passando per il *Bayh Dole Act*¹ statunitense, per poi guardare alla collaborazione academia-industria con un occhio particolare all'Europa e all'Italia.

2. *Trade of knowledge: il ruolo del brevetto e delle licenze brevettuali*

Il progresso culturale e scientifico della società si nutre e si è storicamente sempre nutrito del trasporto di merci e del trasferimento di idee². Infatti, idee e merci si muovono spesso lungo percorsi simili e paralleli. Le acque calme del mar Mediterraneo, la rete fluviale Cinese, la rete stradale antico-Romana, per citare solo alcuni esempi, hanno permesso livelli di progresso mai conosciuti fino a quel momento proprio grazie alla facilità con cui merci e idee si spostavano. Il *World Wide Web*, e più recentemente il *Mobile Web*, stanno avendo effetti sulla società – per alcuni al netto positivi, per altri più nefasti – innegabili e di cui non possiamo più fare a meno.

Il brevetto gioca un ruolo fondamentale nel trasferimento di idee, e dalla sua introduzione con lo Statuto di Venezia del 1474³ ha permesso alle idee di correre più velocemente. Il brevetto si basa su un *quid pro quo*: in cambio di un diritto esclusivo sull'invenzione, l'inventore si impegna a pubblicare l'idea e gli *embodiement* con cui l'invenzione può essere implementata. Questo consente ad altri di innovare ulteriormente 'imparando' da inventori che li hanno preceduti, collaborare per esempio attraverso contratti di *co-development*, o commercializzare l'invenzione con contratti di *licensing* o trasferimento tecnologico (che in genere hanno respiro più ampio, e non coprono solo i brevetti ma includono anche *know-how*, personale, ecc.).

3. *Specializzazione e divisione del lavoro; economia di rete*

Come scritto sopra, i contratti di licenza e il trasferimento tecnologico consentono a un'invenzione di venire commercializzata non necessariamente dall'inventore stesso. Ciò genera efficienza perché permette la specializzazione all'interno di un ecosistema innovativo. Specializzazione non solo dei soggetti innovativi ma anche dei capitali, che possono investire nella creazione delle idee (con contratti di ricerca e sviluppo, per esempio) così come nella loro commercializzazione, che a sua volta e non da ultimo funziona anche da stimolo alla ricerca (e senz'altro alla brevettazione perché oltre ad assicurare maggiore tutela, l'esistenza di un titolo giuridico che cristallizza il perimetro dell'innovazione ne rende più agevole la circolazione giuridica definendo con certezza l'oggetto del trasferimento).

L'efficienza deriva dalla divisione del lavoro nel processo innovativo. I fratelli Wright non hanno inventato l'aviazione commerciale. Ma senza i fratelli Wright l'aviazione sarebbe probabilmente nata molti anni più tardi.

Un altro elemento del brevetto che genera efficienza è la creazione – sempre tramite *licensing*, trasferimento tecnologico, *co-development*, ecc. – di economie di rete⁴. Collaborazione genera collaborazione e genera idee. L'inserimento di un nuovo inventore nell'ecosistema dell'innovazione non genera surplus additivo ma moltiplicativo, perché in virtù della pubblicazione delle sue idee, tali idee sono immediatamente in rete e sfruttabili da tutti gli altri partecipanti al processo dell'innovazione.

4. Il Bayh Dole Act statunitense

I fondi pubblici alla ricerca rappresentano un tassello fondamentale per gli investimenti in ricerca di base, con prospettive commerciali a lungo termine. Negli Stati Uniti, grazie al Bayh Dole Act del 1980, il pieno controllo, e quindi la possibilità di sfruttamento commerciale, di brevetti sviluppati con l'apporto di denaro pubblico rimane nelle mani degli inventori, o degli enti di ricerca dove gli inventori lavorano (se in presenza di accordi specifici tra i soggetti).

Il *Bayh Dole Act* non solo ha fatto chiarezza sulla normativa che regola l'uso di brevetti finanziati da soldi pubblici da parte della pubblica amministrazione, ma ha generato un circolo virtuoso, come vedremo tra poco, consentendo agli inventori di commercializzare l'invenzione, creare *start-ups*, trovare investitori grazie al pieno controllo delle loro invenzioni.

Prima del passaggio del *Bayh Dole Act* non esisteva uniformità di trattamento tra agenzie governative diverse, e le politiche spaziavano dal non fare nulla dei brevetti il cui sviluppo era stato sponsorizzato, fino, all'altro estremo, all'appropriazioni di tali brevetti o la richiesta di «*compulsory licenses*» chiaramente svantaggiose per gli inventori. Mentre dunque, prima del passaggio del *Bayh Dole Act*, spesso gli unici utilizzatori di brevetti finanziati con soldi pubblici erano gli enti pubblici stessi, la nuova legislazione ha creato un mercato per tali invenzioni di cui gli inventori sono i primi e giusti beneficiari.

5. Uno studio di BIO e AUTM

Uno studio appena pubblicato dalla *Biotechnology Innovation Organization* (BIO) e dall'AUTM⁵ dimostra che le licenze brevettuali da parte di università e centri di ricerca accademici hanno contribuito 1,9 trilioni di dollari all'economia degli Stati Uniti, sostenendo 6,5 milioni di posti di lavoro tra il 1996 e il 2020. Tale impatto è aumentato notevolmente da quando l'ultima indagine è stata pubblicata tre anni fa: La ricerca precedente di tre anni addietro parlava di un impatto economico di 1,7 trilioni di dollari con 5,9 milioni di posti di lavoro creati. È doveroso ricordare che il nuovo studio include l'anno Covid-19 del 2020, quando l'economia statunitense è stata in gran parte chiusa.

Secondo un sondaggio⁶ sempre di AUTM, nel solo 2020: (i) sono state fon-

date 1.117 *start-up* basate su invenzioni accademiche, il 69% di tali *start-up* con sede nello stesso stato dell'istituzione da cui l'invenzione ha avuto origine; (ii) sono stati commercializzati 933 nuovi prodotti; (iii) i depositi brevettuali sono cresciuti del 6,8% rispetto all'anno precedente; (iv) sono stati firmati 10.500 contratti di licenza, il 70% dei quali a favore di piccole aziende.

Il *Bayh Dole Act*, insomma, funziona forse addirittura meglio di quello che gli esperti si aspettavano al suo passaggio.

6. Gli accordi di cooperazione nello sviluppo tecnologico tra regolamenti europei, CPI e subfornitura

L'importanza di un quadro giuridico che tutelasse e promuovesse lo sviluppo tecnologico non è certamente sfuggita al legislatore europeo e a quello italiano, sia pure talvolta quasi per eterogenesi dei fini (ma più probabilmente anche perché il potere che la Commissione allora aveva era limitato alla materia della concorrenza).

Basti qui ricordare che la prima definizione legale di cosa costituisca *know-how* viene dal Reg. CEE n. 556/89 della Commissione del 30.11.1989, che in via principale si prefiggeva di regolare i contratti di licenza e di trasferimento di *know-how* sotto il profilo della loro compatibilità con le norme del Trattato in materia di concorrenza; tuttavia, già nel primo considerando⁷ si riconosceva l'importanza economica della informazioni non brevettate, e si indicava come scopo del regolamento anche quello di assicurare certezza giuridica al fine di incoraggiare la diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità.

Il detto regolamento esprimeva all'art. 7 la definizione di *know-how* giuridicamente proteggibile come «un insieme di informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma appropriata», definizione poi sostanzialmente ripresa dall'art. 6 *bis* L. Inv. come novellato dal d.p.r. 19 marzo 1996 n. 198 che ha introdotto quale ipotesi tipica di atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, l'acquisizione o utilizzazione di informazioni aziendali soggette al legittimo controllo di un concorrente e segrete (nel senso di non facilmente acquisibili come tali), abbiano valore economico in quanto segrete, e siano mantenute in un regime atto a mantenerle segrete.

Il Reg. CEE 556/89 nel prevedere un elenco di clausole ammissibili, di clausole vietate, e di clausole grigie (la materia è ora regolata da ultimo con il Reg. UE n. 316/2014 della Commissione del 21 marzo 2014⁸ ha anche finito per offrire uno 'scheletro' di contratto tipico uniforme, effetto questo che molto ha contribuito a determinare certezza giuridica nel campo degli accordi di trasferimento di tecnologia.

Il Codice di Proprietà Industriale (CPI)⁹ è andato oltre, stabilendo all'art. 98 che i «segreti commerciali» (e cioè quelle medesime «informazioni aziendali» dell'art. 6 *bis* L. Inv., e sempre a condizione che esse abbiano quegli stessi requi-

siti previsti da tale norma: dunque segreti commerciali e informazioni aziendali sono sostanzialmente la stessa cosa salvo il diverso *nomen juris*) costituiscono «oggetto di tutela», creando quindi un nuovo diritto titolato protetto anche al di fuori del rapporto di concorrenza (che sia pure in forma molto allentata la giurisprudenza richiede sussista perché vi possa essere un atto di concorrenza sleale), come ulteriormente confermato dall'art. 99 che attribuisce al legittimo detentore dei segreti commerciali «il diritto di vietare a terzi» di acquisire, rivelare o utilizzare tali segreti, anche estendendo tale divieto alla produzione e ulteriore circolazione (da parte di chi fosse anche solo consapevole e anche solo putativamente della violazione di tale diritto sui segreti aziendali) dei beni prodotti in violazione del segreto. Tale norma prevede come limite di tale «diritto di vietare» il fatto che il legittimo detentore abbia prestato «il proprio consenso» allo svolgimento di tali attività: si tratta di una in sé ovvia previsione che però – si potrebbe dire, programmaticamente – pone l'accento sulla importanza di tale tutela in un ecosistema in cui la circolazione delle informazioni contro un compenso sia favorita dalla certezza del diritto. Come ulteriore corollario, per favorire l'effettività della tutela dei segreti è stato anche creato con l'art. 121 *ter* CPI (introdotto con il D. Lgs. 11 maggio 2018 n. 63¹⁰) un apposito regime processuale per l'accesso alla documentazione presentata dal legittimo titolare dei segreti per dimostrarne l'esistenza ed estensione.

Poiché molti accordi per lo sviluppo e per il trasferimento di tecnologia avvengono all'interno di rapporti di subfornitura, di particolare importanza ai fini della certezza del diritto (in particolare, ma non esclusivamente, per il soggetto considerato la parte debole, e cioè il subfornitore, anche se non sono infrequenti i casi in cui il subfornitore è in realtà il soggetto dalle dimensioni di gran lunga superiori a quelle del committente, soprattutto quando l'oggetto della fornitura è un bene ad alto livello tecnologico) è la previsione degli artt. 6.3¹¹ e 7¹² l. 18 giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) a tutela rispettivamente del diritto del subfornitore di vedersi riconosciuto un corrispettivo per il caso di trasferimento al committente di diritti di proprietà industriale sviluppati dal subfornitore nell'esecuzione del suo incarico, e del committente di vedere rispettato il suo *background* tecnologico se comunicato al subfornitore. Queste norme determinano un quadro di sicurezza giuridica che facilita l'interscambio tecnologico nella cooperazione finalizzata all'innovazione.

Un altro caso di modifica normativa che ha contribuito indirettamente, ma non per questo meno sensibilmente allo sviluppo tecnologico, è la novella dell'art. 29 l.inv., il cui testo è stato mantenuto sostanzialmente immutato in sede di redazione del corrispondente art. 65 CPI nonostante la legge delega¹³ prevedesse l'abbandono del sistema così codificato e introducesse il regime della titolarità del brevetto in capo all'università o altro Istituto di ricerca. Il regime

così creato dispone, sino a che non verrà modificato in effettiva attuazione della legge delega, che nel campo della c.d. ricerca libera titolare del brevetto cui ha dato luogo la ricerca svolta dal ricercatore su sua iniziativa (ciò che non esclude possa invece avvenire nell'ambito di collaborazioni direttamente concordate dal ricercatore con soggetti privati) sia appunto l'inventore; e che invece nel caso di ricerca sviluppata nell'ambito di contratti di ricerca conclusi direttamente dall'ente con soggetti terzi all'inventore spetti una quota non inferiore al 50% dei canoni di licenza del brevetto a tutela dell'invenzione conseguita nell'ambito di tale ricerca. Questa normativa da un lato ha acceso l'interesse della ricerca universitaria per la tutela brevettuale, dall'altro lato ha creato un regime chiaro in relazione alla titolarità dei diritti in caso di ricerca dell'Istituzione finanziata da soggetti terzi. Sebbene già l'aver reso importante per i ricercatori tenere nella debita considerazione il regime brevettuale, in primo luogo per quanto riguarda il rispetto della segretezza (che si pone in aperto conflitto con l'opposto interesse della ricerca universitaria di provvedere il prima possibile alla divulgazione del risultato con la pubblicazione scientifica), già ha fornito ampia rassicurazione a quelli che la legge definisce finanziatori privati della ricerca, tuttavia per questo tipo di ricerca, sempre più importante nella ricerca di alto livello tecnologico e scientifico, che presuppone il coinvolgimento di vasti *team* interdisciplinari di istituti universitari e di ricerca, verosimilmente il regime che sarebbe previsto dalla legge delega è quello che attribuisce il maggior grado di tutela. Invero, il contratto con l'ente assicura al finanziatore la certezza di aver acquisito secondo i termini del contratto tutti i diritti, mentre in un regime in cui pro quota i singoli ricercatori sono titolari dell'invenzione resta per il terzo finanziatore il rischio di non aver acquistato i diritti di tutti i potenziali aventi diritto, con le conseguenti problematiche se l'invenzione si rivela assai importante sotto il profilo economico, e anche di ostacolo per ulteriore circolazione dei brevetti così conseguiti.

In tal senso sembra essere orientato il legislatore: invero, il disegno di legge n. 411/02 presentato al Senato il 16 dicembre 2022 prevede all'art. 3 la inversione della presunzione di titolarità dell'invenzione da individuale (*Professor privilege*) a istituzionale, salvo il caso di inerzia dell'Ente di ricerca nel provvedere alla brevettazione, prevedendo solo che all'inventore spetti quanto meno il 50% dei proventi dell'invenzione dedotti i costi sostenuti dall'istituzione per la ricerca. Degno di nota è anche che tale previsione viene estesa alle università private legalmente riconosciute, superando così incertezze interpretative circa il perimetro soggettivo, così come è previsto che le Università possano regolare di includere in tali previsioni anche gli studenti universitari in quanto legittimati a partecipare alla ricerca e alle attività di laboratorio, così nuovamente creando un quadro di sicurezza per i finanziatori dell'attività di ricerca o gli acquirenti dei frutti della stessa¹⁴.

7. Lo sviluppo tecnologico nell'era dell'*Open Innovation*: il *Proof of Concept* (POC)

Nel contesto del trasferimento tecnologico in ambito accademico, a cui gli accordi di cooperazione in ottica *Open Innovation* possono essere ricondotti e la cui diffusione è stata spinta in modo considerevole proprio dall'entrata in vigore del *Bayh Dole Act* negli USA, uno dei temi più interessanti e delicati è, senza dubbio, rappresentato dalla fase di sviluppo industriale che porta i 'frutti' della ricerca al necessario grado di 'maturazione' perché possano essere prodotti/commercializzati.

Per discutere e analizzare questo processo di maturazione, è utile qui introdurre il concetto di *Technology Readiness Level* (TRL).

Il TRL è un punteggio, compreso tra 1 e 9, per la prima volta adottato dalla NASA nel 1974¹⁵ con la precisa finalità di standardizzare la terminologia utilizzata dai diversi partner, collaboratori e *stakeholder* per riferirsi al livello di maturità tecnologica di una soluzione e, successivamente, adottato in modo progressivo in un numero sempre più ampio di differenti contesti e settori industriali, fino alla Commissione Europea che l'ha introdotto nell'ambito del programma quadro Horizon 2020.

Nella scala TRL il livello 1 significa che «i principi base [di un fenomeno dal quale potrà scaturire una nuova tecnologia] sono stati osservati», poi si passa attraverso vari gradi corrispondenti all'ideazione di soluzioni, alla loro prototipazione e validazione in ambienti a crescente complessità, fino ad arrivare al livello 9 corrispondente al «sistema reale provato in ambiente operativo (produzione competitiva, commercializzazione)».

Le tecnologie e invenzioni di origine accademica, che costituiscono il portafoglio di soluzioni oggetto dell'IP e delle collaborazioni industriali finalizzate al trasferimento (verso il mondo produttivo), hanno un TRL medio compreso tra 3 e 4 (si tratta cioè di tecnologie che, con un certo grado di variabilità inter-settoriale, sono state testate per la prima volta in laboratorio e, in qualche caso, hanno visto la realizzazione di un primo prototipo capace di dimostrare i principi essenziali a livello di sotto-sistema).

Questo TRL, tuttavia, non è ancora sufficiente, nella maggior parte dei casi, per attrarre l'interesse di imprese commerciali con le quali avviare contratti di licenza o, nel caso si decida di intraprendere la via imprenditoriale attraverso la costituzione di un'impresa *start-up* (definite in questo caso *spin-off* della ricerca), per portare la soluzione al mercato. Sono infatti necessari ancora significativi investimenti (che possono variare da diverse centinaia di migliaia di Euro, fino a svariate decine o talvolta centinaia di milioni) per l'industrializzazione, la validazione e la certificazione delle soluzioni, fino al TRL 9.

Il reperimento delle risorse economiche utili a sostenere queste fasi è particolarmente complesso proprio perché, dal punto di vista della ricerca, l'interesse a investire da TRL 4-5 in su diminuisce rapidamente, in quanto la conoscenza

sviluppata perde progressivamente di rilevanza scientifica ed è più orientata ad aspetti procedurali, verifiche e assicurazioni di qualità realizzativa e marketing di prodotto/servizio.

Al tempo stesso questi TRL sono ancora troppo distanti dal mercato ed è molto complesso dimostrare un appropriato rapporto costo/beneficio che incentivi un soggetto industriale a sostenere ingenti investimenti (certi) oggi, in vista di un possibile – ancorché incerto – ritorno futuro, con una curva del rischio (almeno per quanto riguarda il rischio tecnologico) che scende velocemente quando il TRL passa da 3-4 a 5-6, aumentando quindi – di converso – l'appetibilità dell'investimento.

Per queste ragioni, la capacità di realizzare la così detta *Proof of Concept* (prova di funzionamento), attraverso il reperimento dei fondi e delle risorse complementari (competenze tecniche, ma anche conoscenza delle filiere industriali interessate), risulta determinante per la riuscita del processo di trasferimento tecnologico e rappresenta uno dei principali ambiti di collaborazione tra imprese e mondo accademico nell'ambito dell'*Open Innovation* (OI).

Per le ragioni esposte, il sostegno agli investimenti PoC è, di norma, perseguito attraverso l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche o filantropiche che non perseguono necessariamente ritorni sull'investimento, ma – piuttosto – impatto sociale.

Il caso italiano e le sue recenti evoluzioni, a partire all'incirca dal 2016 in avanti, rappresentano un interessante campo di analisi con l'emergere di alcuni modelli e approcci diversificati e a tratti complementari o per lo meno «complementarizzabili», intendendo con questo che apparrebbe auspicabile uno sforzo – che alcuni stanno già intraprendendo – per rendere i diversi approcci tra loro integrati e complementari, con una logica di filiera.

In particolare due fenomeni destano interesse.

Il primo, parte dalla constatazione che fino al 2015 in Italia non erano presenti fondi specificamente dedicati ai PoC a cui i ricercatori accademici potessero accedere. Per queste ragioni a partire dal 2016 alcune università e centri di ricerca italiani¹⁶ hanno iniziato a organizzare, al proprio interno, iniziative di sostegno ai PoC, attraverso la raccolta autonoma di capitali. Questo fenomeno, anche grazie al ruolo sistemico rappresentato dall'Associazione Netval¹⁷, ha portato successivamente all'emanazione di un Bando finanziato dall'allora Ministero dello Sviluppo Economico attraverso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *Proof of Concept* (PoC)¹⁸ nel 2019. L'iniziativa, prima nel suo genere in Italia, ha diffuso su scala nazionale il modello dei PoC universitari, finanziando 24 Programmi in 37 differenti centri accademici che hanno permesso di supportare complessivamente 167 POC a livello nazionale.

Il secondo elemento degno di nota è stato l'affermarsi, al fianco del modello di PoC «a fondo perduto» (di cui sopra), di un diverso modello di PoC che potrebbe

essere definito «da venture capital». Tale modello, originato inizialmente sotto la spinta della piattaforma ITATECH¹⁹ grazie al sostegno del Fondo Europeo degli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti, ha inteso incentivare gli operatori tradizionali del *Venture Capital* a individuare nuovi modelli di trasferimento tecnologico in collaborazione con il mondo accademico.

In questo secondo modello di PoC, le risorse economiche messe a disposizione dagli operatori finanziari nell'ambito di accordi di collaborazione concepiti *ad hoc* con i centri accademici, vengono erogate direttamente all'ente università o centro di ricerca, affinché questo le metta a disposizione dei propri ricercatori per lo sviluppo e la crescita di TRL di una specifica tecnologia, ma anche per i lavori preliminari di redazione di un *business plan* finalizzato alla successiva creazione di uno *spin-off*, in cambio di diritti sulla proprietà intellettuale e industriale precedente (in gergo il *background*) e quella derivante dallo sviluppo (il *foreground*), e – in taluni casi – con meccanismi di conversione futura dell'apporto in quote societarie, nell'eventualità dell'effettiva costituzione di una società *spin-off*.

	POC "grant"	POC "investimenti"
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Maturazione tecnologica (TRL) • Licensing e/o spin-off • Sensibilizzazione e reputation • Educazione e cultura 	<ul style="list-style-type: none"> • Validazione di un caso d'uso • Maturazione tecnologica (TRL) • Analisi di mercato e avvio business modeling • (Formalizzazione e protezione IP)
OGGETTO DEL POC	<ul style="list-style-type: none"> • Normalmente sono risultati di progetti di ricerca precedenti (a volte già oggetto di protezione tramite IPR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puramente negoziale, tutto è possibile in principio • Elevata attenzione alla Freedom to Operate e Background
MODALITÀ DI ACCESSO	<ul style="list-style-type: none"> • bandi (interni o esterni) 	<ul style="list-style-type: none"> • Open call • Selezione diretta
AMMONTARE FINANZIAMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - 70k€ normalmente nelle iniziative interne • 150k€ ERC POC • 500k - 2500k€ per EIC transition (ma criteri di accesso molto restrittivi e success rate molto bassi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Non ci sono limiti stringenti a monte • Legato alle strategie e regolamenti dei fondi • Viste forbici ampie 50-300k€ (a volte parzialmente in kind)
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> • Seguono regole tipiche dei bandi per lo più • Nelle iniziative interne solo spese vive (materiali, servizi o personale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puramente negoziale, tutto è possibile in principio • Normalmente solo spese vive
DURATA	<ul style="list-style-type: none"> • 6-18 mesi normalmente • EIC transition fino a 3 anni 	<ul style="list-style-type: none"> • Normalmente dell'ordine di 12-18, ma completamente negoziabile nel rispetto della strategia del fondo
IMPEGNI	<ul style="list-style-type: none"> • Attività previste dal progetto 	<ul style="list-style-type: none"> • Attività previste dal progetto • Diritti futuri sull'IP • Diritti futuri sull'equity

8. Conclusioni

Come abbiamo spiegato, la collaborazione tra soggetti innovativi crea sviluppo, progresso e benessere dall'alba dei tempi. In tempi più recenti, la collaborazione industria-università ha generato un circolo virtuoso che ha permesso a tecnologie e innovazione in vari stadi di perfezionamento di trovare investimenti – spesso ad alto rischio – e partner industriali.

Dalla teorizzazione della *Open Innovation*, passando dall'esperienza statunitense del *Bayh Dole Act*, fino all'esperienza italiana, dati empirici dimostrano che il sistema funziona a beneficio di ricercatori, industria e soprattutto della società, favorendo la creazione di ecosistemi, distretti innovativi e produttivi, investimenti di risorse e capitali.

¹ Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Bayh%E2%80%93Dole_Act (ultimo accesso 11 marzo 2023).

² Vedi <https://www.ericsson.com/en/blog/2021/9/transparency-in-telecom> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

³ Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Venetian_Patent_Statute (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁴ Vedi <https://online.hbs.edu/blog/post/what-are-network-effects> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁵ Vedi <https://autm.net/about-autm/media/press-releases/bio-autm-economic-contributions-report> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁶ Vedi <https://autm.net/surveys-and-tools/surveys/licensing-survey/2020-licensing-survey> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

⁷ La crescente importanza economica delle informazioni tecniche non brevettate (per esempio descrizioni di processi produttivi, composizioni, formule, progetti o disegni) comunemente designate col termine « *know-how* », il rilevante numero di accordi attualmente conclusi dalle imprese comprese le strutture di ricerche pubbliche, esclusivamente per lo sfruttamento di dette informazioni (i cosiddetti « puri » accordi di licenza di *know-how*) e il fatto che il trasferimento di *know-how* è spesso praticamente irreversibile, comportano la necessità di accrescere la certezza del diritto per quanto riguarda lo statuto di detti accordi a norma delle regole di concorrenza, con conseguente incoraggiamento della diffusione delle conoscenze tecniche nella Comunità. L'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi di licenza di *know-how*, concernenti tutto o parte del mercato, comune, che possono incorrere nel divieto sancito dall'articolo 101, paragrafo 1 TFUE, ma che in genere possono essere ritenuti conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 101, paragrafo 3 TFUE, qualora il *know-how* sotto licenza sia segreto, sostanziale e identificato in una qualsiasi forma appropriata (« il *know-how* »). Questi elementi qualificanti della definizione hanno il solo obiettivo di garantire che la comunicazione del *know-how* offra una valida base per giustificare l'applicazione del presente regolamento, più precisamente una base atta a legittimare gli obblighi restrittivi della concorrenza.

⁸ Per una diffusa trattazione si veda V. CERULLI IRELLI, V. BELLUCCI, *Antitrust e proprietà intellettuale*, Milano Wolters Kluwer 2019, pp. 47 ss.

⁹ D. Lgs. 10 maggio 2005, n. 30, GU 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

¹⁰ GU 7 giugno 2018, n. 130.

¹¹ 3. *E' nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale.*

¹² 1. *Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e supporta i rischi a essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi.*

¹³ L. 23 luglio 2009 n.99, 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

¹⁴ Il contributo è stato realizzato tenendo conto degli emendamenti discussi al 29 marzo 2023 nella Commissione permanente in cui si stava discutendo la proposta di legge. Gli aggiornamenti sull'*iter* di approvazione delle modifiche al CPI contenute nel disegno di legge sono disponibili al seguente link: <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56325.htm> (ultimo accesso 30.3.2023).

¹⁵ Vedi J. Banke, *Technology Readiness Levels Demystified*, 2017, disponibile al link https://www.nasa.gov/topics/aeronautics/features/trl_demystified.html (ultimo accesso 14 febbraio 2023)

¹⁶ Si vedano, per esempio: <https://www.polito.it/innovazione/dalla-ricerca-al-mercato/proof-of-concept>, <https://site.unibo.it/idea/it/la-nostra-idea/attivita-e-iniziativa/proof-of-concept>, <http://industria.enea.it/proof-of-concept> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

¹⁷ Vedi <http://www.netval.it/>.

¹⁸ Vedi <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/covid-19-differiti-i-termini-di-3-bandi-uibm/proof-of-concept-poc> (ultimo accesso 11 marzo 2023).

¹⁹ Vedi https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/nasce_itatech_piattaforma_dinvestimento_cdp_fei_che_trasforma_progetti_di_ricerca_in_impresa_a_elevato_contenuto_tecnologico?contentId=CSA11180 (ultimo accesso 11 marzo 2023).

Modelli di IA generativa al vaglio dei diritti di proprietà intellettuale: tutelabilità dei contenuti che contribuiscono ad addestrare i modelli di IA e dei contenuti prodotti dai medesimi modelli.

A cura di Lydia Mendola* e Lorenzo Rossi**

1. Come funzionano i modelli di Intelligenza Artificiale (AI) generativa?

Le parole utilizzate per descrivere una tecnologia come l'intelligenza artificiale, profondamente radicata nell'era digitale, rischiano di apparire obsolete al lettore già al momento della loro pubblicazione. La base giuridica che oggi regge la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale a essa connessi, poi, tra pochi anni potrebbe sembrare antica quanto il codice de Hammurabi.

Occorre, dunque, iniziare con ordine, dall'etimologia del termine stesso Intelligenza Artificiale (IA), coniato da John McCarty (Boston, 4 settembre 1927 - Stanford, 24 ottobre 2011), riconosciuto insieme ad Alan Turing (Londra, 23 giugno 1912 - Wilmslow, 7 giugno 1954) come uno dei padri fondatori del concetto di intelligenza artificiale.

Il vocabolario Treccani fornisce la seguente definizione di intelligenza.

intelligenza (ant. *intelligènzia*) s. f. [dal lat. *intelligentia*, der. di *intelligĕre* «intendere»]. – 1. a. *Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all'uomo di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento; propria dell'uomo, in cui si sviluppa gradualmente a partire dall'infanzia e in cui è accompagnata dalla consapevolezza e dall'autoconsapevolezza, è riconosciuta anche, entro certi limiti (memoria associativa, capacità di reagire a stimoli interni ed esterni, di comunicare in modo anche complesso, ecc.), agli animali, spec. mammiferi (per es., scimmie antropomorfe, cetacei, canidi)...*

La stessa definizione scende poi nel dettaglio recitando quanto segue.

*In cibernetica, i. artificiale (traduz. dell'ingl. *artificial intelligence*), riproduzione parziale dell'attività intellettuale propria dell'uomo (con partic. riguardo ai processi di apprendimento, di riconoscimento, di scelta) realizzata o attraverso l'elaborazione di modelli ideali, o, concretamente, con la messa a punto di macchine che utilizzano per lo più a tale fine elaboratori elettronici (per questo detti cervelli elettronici).*

* Avvocato, Portolano Cavallo.

** Intellectual Property Manager, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'ente di appartenenza.

A questa definizione, per completezza, aggiungiamo ciò che Treccani definisce artificiale.

artificiale (non com. artificiale /artifi'tsjale/) agg. [dal lat. *artificialis*, der. di *artificium* 'artificio']. - 1. [prodotto o ottenuto con l'intervento dell'uomo e mediante procedimenti tecnici: lago, pioggia a.] ≈ [di lana, seta e sim.] sintetico. ← naturale.

In sintesi, potremmo riassumere la definizione di intelligenza artificiale come «prodotto ottenuto con l'intervento umano atto a riprodurre parzialmente l'attività intellettuale propria dell'uomo con particolare riguardo alle facoltà psichiche e mentali che gli consentono di pensare, comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli all'adattamento».

Tecnicamente, gli attuali modelli di intelligenza artificiale che rispettano quest'ultima definizione sono basati sull'apprendimento automatico, *machine learning*, e in particolare su architetture di apprendimento profondo, *deep learning*, modelli statistici implementati tramite reti neurali artificiali, in cui i neuroni sono organizzati su diversi strati organizzati in modo autonomo durante il processo di apprendimento, addestrate su enormi *dataset* di esempi reali, in grado di identificare correlazioni che sfuggono alla capacità della mente umana e di sfruttare queste correlazioni per adattare l'esperienza a nuove situazioni inesplorate.

L'intelligenza, nel caso di reti neurali artificiali, è dunque distribuita su un grande numero di nodi di elaborazione, estremamente semplici, neuroni in grado di compiere solamente operazioni elementari, ma fortemente interconnessi. Le connessioni tra i singoli neuroni, sinapsi, si sviluppano, si evolvono, si rafforzano o indeboliscono grazie all'addestramento della rete su enormi *dataset* in cui non solamente la dimensione del *dataset* stesso, ma coerenza e correttezza dei dati giocano un ruolo fondamentale per la buona riuscita dell'addestramento. La topologia della rete neurale risultante dall'addestramento non è prevedibile e difficilmente interpretabile, ma determina il ragionamento che da un insieme di dati di partenza genererà una soluzione. Dunque, come difficilmente prevedibile e interpretabile sarà la topologia della rete neurale artificiale al termine dell'addestramento, difficilmente prevedibile e interpretabile sarà il ragionamento che seguirà la rete neurale artificiale nell'approcciarsi a un problema dato e nel fornire una soluzione.

Ed è proprio l'enorme quantità di dati, *Big data*, oggi a nostra disposizione a rendere l'intelligenza artificiale unico strumento in grado di mettere ordine nel caos di questi dati e trarre dal caos informazioni strutturate che le capacità umane non sono in grado di estrarre.

L'intelligenza artificiale interseca la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e industriale in molti ambiti, ma di particolare interesse è la possibile tutela dell'opera dell'intelligenza artificiale generativa.

Il termine intelligenza artificiale generativa indica una particolare classe di algoritmi o modelli che possono generare nuovi dati o contenuti, come immagini, testi, musica o video, sostanzialmente indistinguibili dalle opere dell'ingegno umano.

Se l'opera di un'intelligenza artificiale generativa può essere sostanzialmente indistinguibile dall'opera dell'ingegno umano, la prima domanda che dovremmo chiederci è se un'intelligenza artificiale possieda o meno i diritti inalienabili garantiti agli autori e inventori e a chi appartengano i diritti patrimoniali connessi.

Il caso *Thaler v. Vidal* ha origine, negli Stati Uniti, da due domande di brevetto depositate nel 2019 da Stephen Thaler, in cui è nominato 'inventore' un sistema di intelligenza artificiale denominato DABUS (per *Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience*). Alle obiezioni sollevate dallo *United States Patent and Trademark Office*, Thaler aveva risposto depositando ricorso presso il Circuito Federale, Corte Distrettuale della Virginia, che aveva rifiutato «un'indagine astratta sulla natura dell'invenzione o sui diritti, se esistono, dei sistemi di intelligenza artificiale», sostenendo che, in realtà, non era necessario «riflettere su questioni metafisiche» ma concentrare la propria attenzione sull'interpretazione del termine 'inventore' alla luce dello *US Patent Act*¹ e di una sentenza del 2012 della Suprema Corte Federale² che aveva ritenuto, che per 'individuo' si intende normalmente un essere umano.

Il 5 agosto 2022 i giudici della Corte d'Appello Federale Moore, Taranto e Stark pongono termine, almeno temporaneamente, al caso *Thaler v. Vidal* confermando la sentenza della Corte Distrettuale, riaffermando che «... il Congresso [degli Stati Uniti d'America] ha stabilito che solo una persona fisica può essere un inventore; pertanto, una intelligenza artificiale non può esserlo»³.

Sullo stesso caso, di uguale tenore la decisione J 8/20⁴ del *Legal Board of Appeal* dello *European Patent Office* (EPO) che conferma che, ai sensi della *European Patent Convention*, l'inventore designato in una domanda di brevetto deve essere un essere umano. La decisione, annunciata dopo un procedimento orale pubblico il 21 dicembre 2021, protagonista lo stesso Thaler, è stata accolta con favore dall'EPO come chiarimento sul tema dell'intelligenza artificiale designata come inventore.

Simili sentenze hanno negato la possibilità di avere una intelligenza artificiale come inventore, o inventrice, in una domanda di brevetto nel Regno Unito, in Australia e in Germania.

Unica eccezione il Sud Africa il cui sistema brevettuale però non prevede un esame di merito, ma solamente un esame formale al termine del quale il brevetto viene concesso.

2. L'output di un modello di intelligenza artificiale generativa è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore? E in caso affermativo, chi è l'autore dell'opera tutelata?

Nell'ultimo anno abbiamo assistito a un'esplosione dell'uso di modelli di intelligenza artificiale che generano testi, arte e musica. Queste nuove piattaforme utilizzano modelli di IA generativa sorprendenti (e a volte sconcertanti) e sono oggi accessibili alle masse, cosa che rivoluzionerà il modo in cui lavoriamo, scriviamo e creiamo contenuti.

Tuttavia, l'adozione dell'IA ha avuto luogo in un contesto di incertezza giuridica relativa ad aspetti fondamentali dei processi di addestramento e poi di produzione di contenuti di tali modelli generativi.

La prima domanda a cui rispondere è se i contenuti 'prodotti' dall'intelligenza artificiale possano essere considerati opere protette dalla legge sul diritto d'autore.

La seconda questione, che viene presa in considerazione solo se siamo d'accordo che le opere generate dall'IA possono essere protette dal diritto d'autore, è come identificare l'autore di un'opera creativa generata dall'IA. È l'IA? È un essere umano? In caso affermativo, chi tra i molteplici attori coinvolti nel processo creativo dovrebbe essere considerato l'autore?

Per quanto riguarda la prima questione, in linea di principio, secondo il diritto d'autore internazionale e il diritto dell'UE, un'opera può essere protetta se è una creazione nuova e dotata di carattere creativo. Il requisito della «creazione intellettuale» è esplicito nel concetto di opera letteraria e artistica sancito per esempio dalla Convenzione di Berna⁵, e poi dall'ordinamento italiano in base al quale l'opera tutelabile ai sensi del diritto d'autore è quella frutto «dell'ingegno» e dotata di «carattere creativo» appartenente alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro o alla cinematografia⁶, ma anche (a determinate condizioni) i *software* e le banche dati, «qualunque ne sia il modo o la forma di espressione».⁷ La definizione in discorso è comunemente interpretata nel senso che l'opera deve essere nuova e originale, laddove per originale si intende che deve essere espressione della creazione intellettuale dell'autore stesso.

Il tema della paternità dell'opera è dunque strettamente legato alla possibilità di interpretare l'*output* generato dall'IA come espressione della creazione intellettuale dell'autore. Negli Stati Uniti, il *Copyright Office* nel suo *Compendium* afferma che «l'Ufficio non registrerà opere prodotte da una macchina o da un mero processo meccanico che opera in modo casuale o automatico senza alcun *input* o intervento creativo da parte di un autore umano»⁸. Da questa parte dell'oceano, l'Unione Europea ha lanciato un piano d'azione per la proprietà intellettuale che prende in considerazione la questione della paternità delle opere generate dall'IA e assistite dall'IA. In sintesi, secondo la Commissione europea i sistemi di IA

non devono essere trattati come autori e quindi il prodotto di una macchina di IA non può essere considerato un'opera protetta da *copyright*.⁹

Il fatto che solo un essere umano possa essere autore di un'opera sembra al momento un punto fuori discussione in tutti gli Stati membri dell'UE e non solo, e quindi dovrebbero trovare applicazione le tradizionali norme sull'originalità e la paternità, oltre che sulla novità; c'è quindi la possibilità che le opere generate dall'IA cadano nel pubblico dominio a meno che non sia identificabile un autonomo e sufficientemente consistente contributo creativo umano.

Di recente la Corte di Cassazione è giunta alla medesima conclusione relativamente alla lamentata violazione del diritto d'autore sull'opera usata come scenografia fissa per il Festival di Sanremo del 2016.¹⁰ La Suprema Corte è stata chiamata a riformare una sentenza della Corte di Appello di Genova che avrebbe erroneamente qualificato – secondo la rappresentazione del ricorrente – come opera dell'ingegno un'immagine generata da un *software* e non attribuibile a un'idea creativa della sua supposta autrice. La parte ricorrente sosteneva che l'opera in questione fosse stata 'prodotta' da un *software*, che ne avrebbe elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer. Pur ritenendo di non avere titolo per affrontare il motivo di gravame, inammissibile perché tardivo, la Corte di Cassazione sinteticamente afferma che sarebbe stato necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo del *software* avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa. Aggiunge, infine, che non ci fossero le condizioni processuali per affrontare temi, per il momento inesplorati nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ovvero quello della cosiddetta arte digitale (detta anche *digital art* o *computer art*) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

Dunque, il tema della 'misurazione' dell'apporto creativo umano all'interno del processo generativo sarà cruciale tutte le volte che si tratterà di tentare di invocare la tutela autoriale per le opere generate da o con l'aiuto di modelli di intelligenza artificiale. È probabile che la maggior parte dei risultati dei modelli di intelligenza artificiale generativa oggi utilizzati non possa ragionevolmente ambire alla tutela autoriale, a meno che l'autore non possa dimostrare – e il tema probatorio sarà determinante - che il modello di intelligenza artificiale abbia rappresentato un momento o uno strumento all'interno di un processo creativo più complesso.

A questa conclusione è giunto anche lo *United State Copyright Office* che, con decisione del 21 Febbraio 2023¹¹, ha circoscritto l'ambito di protezione della registrazione dell'opera intitolata *Zarya of the Dawn*, fumetto creato da

Kristina Kashtanova con l'aiuto dell'IA *Midjourney*, noto modello di IA generativa da testo a immagini. All'esito di un'analisi del modello di IA generativa in questione, l'ufficio ha concluso che *Midjourney* non sia una tecnologia che consente di creare opere tutelabili in base alla normativa statunitense in materia di *copyright*. Dette opere mancherebbero del requisito della creatività in quanto il processo generativo del modello di IA in questione sarebbe fuori dal controllo dell'utente: le istruzioni impartite alla piattaforma sarebbero, infatti, in grado di influenzare la generazione di immagini ma mancherebbero della capacità di ottenere un risultato specifico, ovvero quello voluto dal preteso autore dell'opera. L'ufficio non esclude che altri modelli di IA generativa possano dar luogo a opere tutelabili sotto il profilo autoriale, ma l'imprevedibilità del risultato generato da *Midjourney*, nonostante il tempo e le energie impiegate dall'utente, esclude che le opere prodotte da *Midjourney* possano ambire alla tutela autoriale, quantomeno per il momento. In ragione di quanto precede, lo *United State Copyright Office* ha precisato che la registrazione dell'opera si limita al testo del fumetto, e alla selezione, organizzazione e coordinamento delle immagini con il testo. La nuova registrazione, che sostituisce quella precedente concessa sulla base di informazioni incomplete, esclude espressamente le opere generate da intelligenza artificiale ovvero le immagini.

3. Si possono usare contenuti protetti da *copyright* per addestrare modelli di intelligenza artificiale?

Molti dubbi sono sorti in relazione alla liceità o meno delle modalità con cui i modelli di IA generativa sono alimentati. La maggior parte dei sistemi viene addestrata utilizzando enormi quantità di contenuti raccolti dal web, siano essi testi, codici o immagini, tramite l'attività di *scraping*.

Se l'attività di *scraping* sia legittima o meno è ancora una volta una domanda a cui non è possibile dare una risposta univoca, anche perché è difficile anche solo immaginare le dimensioni e la complessità dei *dataset* di addestramento per l'IA generativa. È una domanda, quindi, che riceve necessariamente risposte diverse a seconda della fattispecie concreta e della legge applicabile.

Negli Stati Uniti, ricercatori di IA, *start-up* e affermate aziende tecnologiche invocano la dottrina del *fair use*, per legittimare la propria attività di incameramento di massicce mole di opere tutelabili ai sensi della normativa autoriale americana¹². La dottrina del *fair use* ha quale scopo ultimo quello di un contemperamento tra gli interessi dei titolari di diritti esclusivi sull'opera tutelata e i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione delle opere derivate. Nella misura in cui questa dottrina si traduce nella tutela del diritto di libera espressione, che potrebbe essere compresso dal ricorso strumentale alla normativa del *copyright*, essa è stata considerata un baluardo del principio

della libertà di parola sancito dal primo emendamento della costituzione statunitense.

La dottrina del *fair use* non trova immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano o unionista, ma questo non significa che il legislatore europeo prima e italiano in seguito non si siano posti il problema del bilanciamento tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari dei diritti da un lato, e degli utenti, dall'altro, rispetto ad alcuni nuovi tipi di utilizzo delle opere digitali.

In particolare, gli articoli 3 e 4 della Direttiva sul Diritto d'Autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale¹³ hanno dato luogo a una modifica della normativa italiana sul diritto d'autore.

Per quanto qui di nostro interesse ai fini dei ragionamenti sui limiti all'addestramento legittimo di modelli di intelligenza artificiale, gli articoli 3 e 4 della Direttiva prevedono che, al ricorrere di alcune circostanze, il diritto d'autore o i diritti di esclusiva sulle banche dati non possano essere utilizzati dai rispettivi titolari per impedire l'attività di estrazione massiva di contenuti tutelati, ovvero «text and data mining».

Per «text and data mining» si intende qualsiasi tecnica analitica automatizzata volta ad analizzare testi e dati in forma digitale al fine di generare informazioni che includono, ma non sono limitate a, modelli, tendenze e correlazioni.

In base agli artt. 70 *ter* e 70 *quater* LDA, i quali recepiscono l'eccezione di «text and data mining», di cui agli articoli 3 e 4 della Direttiva, detta attività di estrazione massiva di dati digitali è consentita liberamente quando a farla siano organismi di ricerca o istituti di tutela del patrimonio culturale che agiscano sempre nei limiti di attività di studio e ricerca senza fini di lucro, e sempre che l'accesso a tali dati sia lecito. Se l'ambito dell'eccezione si fosse limitata a questa ipotesi però, il legislatore europeo e quello italiano non avrebbero opportunamente considerato che il «text and data mining» è anche un mezzo prezioso per tutti gli attori dell'economia digitale, non solo alcuni istituti di ricerca. In base all'articolo 4 della Direttiva quindi gli Stati membri devono prevedere che il «text and data mining» sia sempre lecito a condizione che l'uso delle opere e degli altri materiali estratti non sia stato espressamente riservato dai titolari dei diritti in modo appropriato. In altre parole, in base alla prospettiva europea, sono i titolari dei diritti che si devono attivare, con mezzi opportuni, per escludere che i contenuti su cui possono esercitare diritti di esclusiva, siano oggetto di attività di estrazione massiva di dati.

Il considerando 18 della Direttiva specifica che «nel caso di contenuti resi pubblicamente disponibili *online*, si dovrebbe considerare appropriato riservare tali diritti solo attraverso l'uso di mezzi leggibili meccanicamente, compresi i metadati e i termini e le condizioni di un sito web o di un servizio» e che «in altri casi, può essere appropriato riservare i diritti con altri mezzi, come accordi contrattuali o una dichiarazione unilaterale». Il legislatore italiano ha deciso di non dare indicazioni specifiche circa le modalità con cui i titolari di diritti esclusivi pos-

sono riservarsi i diritti e non autorizzare, neppure implicitamente, attività di «text and data mining». In Germania e in Olanda, invece, una riserva d'uso nel caso di opere accessibili *online* è efficace solo se è fatta in forma leggibile alla macchina.

Questo approccio, tuttavia, ha incontrato reazioni contrastanti da parte delle comunità artistiche. In che modo un tag *no-scraping*, ora da alcuni implementato, aiuta gli artisti il cui lavoro è già stato utilizzato per addestrare un sistema di intelligenza artificiale? E anche laddove in futuro l'acquisizione dei dati a monte sia legale, come si controlla come vengono utilizzati i set di dati a valle?

Infatti, anche laddove l'addestramento di un'intelligenza artificiale generativa su dati protetti dal diritto d'autore fosse legale, sarebbe poi necessario verificare l'uso che di tali set di dati si fa in concreto. In altre parole, è possibile addestrare un modello di intelligenza artificiale utilizzando dati altrui, ma ciò che si fa con quel modello potrebbe costituire una violazione.

Pensiamo a un modello di intelligenza artificiale «da testo a immagine» utilizzato in scenari diversi. Se il modello viene addestrato su molti milioni di immagini e utilizzato per generare nuove immagini, è estremamente improbabile che ciò costituisca una violazione del *copyright*, a condizione che a monte l'addestramento non sia avvenuto utilizzando materiale non riservato. I dati di addestramento sono stati trasformati durante il processo di produzione dell'*output* finale ed è altamente probabile che il risultato non sia sovrapponibile, neppure parzialmente, ad alcuna delle opere originariamente utilizzate per addestrare il modello di intelligenza artificiale. Ma se si mette a punto il modello su 100 immagini di uno specifico artista, con l'obiettivo ultimo di generare immagini che riproducono il suo stile, i temi ricorrenti della sua produzione artistica, la sua tecnica, in altre parole un'opera confondibile con una sua opera originale, allora l'artista in questione potrebbe avere legittimamente di che lamentarsi, anche laddove non abbia espresso a monte alcuna riserva dei suoi diritti successivamente all'introduzione dell'eccezione del «text and data mining».

Tuttavia, tra i due estremi dell'uso lecito e di quello illecito del modello di IA e dell'output ottenuto, esistono innumerevoli scenari in cui *input*, scopo e output hanno peso e interazioni diverse e questo potrebbe influenzare qualsiasi valutazione legale in un senso o nell'altro. La valutazione deve essere fatta caso per caso tenendo presente i più recenti orientamenti della giurisprudenza italiana, non solo in tema di plagio totale o parziale ma anche in tema di plagio evolutivo¹⁴.

¹ Cfr. U.S. Code: Title 35, disponibile al link <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

² Cfr. Supreme Court of United States, “Asid mohamad, individually and for the estate of azzam rahim, deceased, et al., petitioners v. Palestinian authority et al.”, 2012, disponibile al link https://scholar.google.com/scholar_case?case=8123691441658588112 (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

³ Cfr. United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “Stephen Thaler, plaintiff-appellant v. Katherine K. Vidal, under secretary of commerce for intellectual property and director of the United States Patent and Trademark Office, defendants-appellees, Appeal from the United States District Court for the Eastern District of Virginia in No. 1:20-cv-00903-LMB-TCB, Judge Leonie M. Brinkema.”, 2022, disponibile al link https://cafcl.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁴ Cfr. European Patent Office Legal Board of Appeal, “J 0008/20 (Designation of inventor/DABUS)”, 2021, disponibile al link <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j200008eu1.html> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁵ Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, rivista a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e rivista a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

⁶ Art. 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA).

⁷ Art. 2 LdA.

⁸ Cfr. United States Copyright Office Compendium, 2021, 3° ed., disponibile al link <https://www.copyright.gov/comp3/docs/compendium.pdf> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

⁹ Cfr. European Commission, “Making the most of the EU’s innovative potential: An intellectual property action plan to support the EU’s recovery and resilience”, 2020, disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0760&from=EN> (ultimo accesso in data 20 marzo 2023).

¹⁰ Cass., sent. 16 gennaio 2023, n. 1107, disponibile al seguente link https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/per_il_cittadino.page (ultimo accesso 27.3.2023).

¹¹ United State Copyright Office, Correspondence under 37 C.F.R. § 201.7(c)(4), Registration of Zarya of the Dawn, Reg. No. VAu001480196

¹² Per un approfondimento sull’applicazione della dottrina del “*fair use*” nel settore dei software e delle eccezioni al copyright nell’Unione europea nel medesimo settore si veda D. PASCHETTA M. BERARDO, *Software and Copyright Exceptions: The U.S. Supreme Court Decision in Google V. Oracle Seen from an European Perspective with Some Remarks on Competition Law*, in *LES Nouvelles*, 2022, 3, p. 149 e ss, disponibile al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4179541 (ultimo accesso 30.3.2023).

¹³ Direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, GUUE, L 130, 17.5.2019, p. 92–125,

¹⁴ Cass., sent. 6 giugno 2018, n. 14635, in *Il Dir. Ind.*, 2019, 6, p. 564; Trib. Roma, sent. 6 luglio 2022, n. 10837, disponibile su <https://dejure.it>.

Le nuove frontiere della conoscenza nelle tecnologie emergenti: 5G, IoT, *Big data* & IA

A cura di Matteo Baroni*, Gianluca De Cristofaro**, Corrado Druetta*** e Marco Losito****

Le tecnologie digitali hanno avuto uno sviluppo enorme negli ultimi decenni, sviluppo che non accenna a rallentare e, anzi, grazie a tecnologie emergenti quali 5G, IoT, *Big data* e l'Intelligenza Artificiale (IA), diviene sempre più pervasivo in ogni ambito della nostra vita privata e lavorativa.

In un'epoca dove ogni tendenza si impone con estrema velocità e viralità, anche le tendenze tecnologiche si affacciano al pubblico con più frequenza, accompagnate da entusiasmi che spesso tramortiscono gli operatori che si confrontano sulla proprietà intellettuale e industriale. Sull'onda dell'entusiasmo iniziale, infatti, si invocano da più parti nuove regole (o modifiche a regole esistenti), nel timore che gli argini faticino a contenere il nuovo che avanza. Poi l'entusiasmo passa e si resta in attesa dell'onda successiva. Solo alcune famiglie tecnologiche si impongono all'attenzione con successo e, tra di esse, solo alcune risultano davvero dirompendi: sono generalmente quelle che pongono inediti problemi e che richiedono, il più delle volte, soluzioni inedite o interpretazioni talmente evolutive da rendere obsolete le soluzioni pre-esistenti.

Nel presente contributo, si propone una panoramica su tendenze tecnologiche attuali che stanno già oggi contribuendo a plasmare approcci diversi nella gestione e tutela della conoscenza attraverso i diritti di proprietà intellettuale e industriale.

1. 5G

Mentre le tecnologie 3G e 4G hanno trasformato l'esperienza 2G incentrata sulla voce in un'esperienza incentrata su dati/web/*App*, la tecnologia 5G porta con sé un'ulteriore rivoluzione che consentirà la creazione di una rete globale in cui centinaia di miliardi di individui e dispositivi saranno continuamente connessi a tutto attraverso l'*Internet of Things* (IoT).

Per favorire questo progresso, è fondamentale che le tecnologie che verranno implementate su molteplici prodotti siano tra di loro interoperabili e facilmente

*Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Metroconsult

**Avvocato e Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), LCA Studio Legale

***Responsabile affari legali e societari, OSAI Automation System SpA. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

****Avvocato, LCA Studio Legale

accessibili. Ciò è possibile solo attraverso un attento processo di standardizzazione e un appropriato modello di licenza che, da una parte, remunererà i titolari dei brevetti per lo sforzo innovativo sostenuto (si pensi che per lo sviluppo dello standard MPEG Audio tale sforzo è stato stimato in circa 190 milioni di Euro, mentre per lo standard DVB-T ne sono stati spesi circa 96 milioni – importi stimati sulla base del periodo temporale in cui gli standard sono stati sviluppati, del personale mediamente messo a disposizione dalle entità coinvolte e del costo annuo pro-capite per ciascun individuo) e, dall'altra, consenta l'adozione della tecnologia standardizzata a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

L'impegno FRAND (*Fair, Reasonable and Not-Discriminatory*), fino a ora richiesto ai titolari di brevetto da molti enti di standardizzazione prima di inserire la loro tecnologia brevettata all'interno di uno standard, riscontra tuttavia una serie di problematiche quali, per esempio, questioni relative all'essenzialità dei brevetti (problema dell'*over declaration*), alla definizione della *royalty rate* e al fatto che l'obbligo FRAND è a carico dei soli detentori di brevetti, senza che un impegno simile sia richiesto anche agli implementatori.

Se non affrontate adeguatamente, queste problematiche possono diventare un ostacolo soprattutto per le tecnologie emergenti che coinvolgeranno nuove e diverse industrie, quali *automotive*, sanità, *smart grid*, ecc., non usate alla complessità della gestione dei brevetti *standard-essential* tipica del settore delle telecomunicazioni.

Una prima soluzione alle criticità esposte può essere rappresentata dai cosiddetti *patent pool*, che hanno l'obiettivo di favorire l'adozione di una determinata tecnologia standardizzata licenziando, in un'unica soluzione, un portafoglio di brevetti essenziali per tale standard, detenuti da diversi titolari. I *patent pool* rappresentano un grande vantaggio in termini di tempo e di costi per gli implementatori, che attraverso un unico accordo possono acquisire il diritto all'utilizzo di tutti i brevetti essenziali inclusi nel pool, senza dover sostenere centinaia di negoziazioni bilaterali con i singoli detentori dei vari brevetti.

I brevetti presenti all'interno dei *patent pool* sono validi (vengono tipicamente accettate nel *pool* solamente famiglie brevettuali che comprendono almeno un brevetto concesso da un ufficio che esegue un esame di merito accurato, per esempio EPO, USPTO, ecc.) ed essenziali, in quanto giudicati tali da un esperto indipendente. In aggiunta, la *royalty* viene definita in un contesto in cui vengono presi in considerazione sia gli interessi dei titolari dei brevetti, sia gli interessi degli implementatori, poiché spesso diversi *patent owner* presenti all'interno del pool sono al tempo stesso anche *licensee* dei brevetti licenziati.

Va altresì osservato che, mentre i *patent owner* hanno tipicamente una conoscenza profonda sia dei propri brevetti, sia della tecnologia standardizzata, gli implementatori non sempre sono in grado di comprendere se i brevetti licenziati

sono effettivamente essenziali per lo standard in questione. I *patent pool* mettono a disposizione in modo trasparente le cosiddette *patent brochure*, cioè tabulati che mostrano in modo sintetico e immediato la corrispondenza tra i brevetti e le parti rilevanti dello standard¹. A ogni modo, come afferma la Corte Suprema Federale Tedesca nella sentenza *Sisvel vs. Haier*, l'utilizzatore deve effettuare autonomamente la propria valutazione sul presunto brevetto violato e, se non ha in azienda le competenze tecniche per farlo, dovrà cercare supporto professionale esterno, appoggiandosi per esempio a un consulente in proprietà industriale.

Recentemente, un'alternativa all'impegno FRAND è stata proposta da MPAI² – un ente di standardizzazione nato nel 2020 e volto alla creazione di standard legati all'IA. MPAI ha infatti adottato un nuovo modello di gestione dei brevetti *standard-essential* chiamato *FrameWork License* (FWL), la cui peculiarità consiste nel prevedere già all'inizio delle attività di standardizzazione la definizione delle linee guida su come dovranno essere gestite le future licenze SEP, senza i valori economici che verranno solo successivamente definiti. Durante i lavori tecnici di standardizzazione, i membri MPAI dichiarano che renderanno disponibili, dopo l'approvazione dello standard, i propri brevetti essenziali secondo i termini stabiliti dalla FWL.

MPAI riconosce anche l'utilità dei *patent pool* e, nel suo statuto, prevede una clausola in cui invita i suoi membri a esprimere la propria preferenza, a maggioranza qualificata dei 2/3, verso l'ente (*patent pool administrator*) che dovrà amministrare i brevetti essenziali a conclusione del processo di standardizzazione; approccio simile a quello adottato con successo da un altro ente di standardizzazione, quale il DVB Project.

MPAI si propone infine di risolvere un'altra importante criticità dei termini FRAND, e cioè il fatto che l'impegno è unilateralmente a carico dei detentori dei brevetti. Anzitutto, tutti i membri si impegnano a stipulare un accordo di licenza per i SEP di altri membri, se utilizzati, entro un anno dalla pubblicazione dei termini di licenza dei titolari dei SEP stessi. Inoltre, nello statuto MPAI è previsto che solo le società che hanno correttamente preso licenza per i brevetti essenziali dell'ente sono autorizzati a utilizzare il nome o il logo MPAI nei loro prodotti e servizi.

Considerato il numero crescente di implementatori che saranno interessati a utilizzare nei loro prodotti la tecnologia 5G, è infatti importante trovare una soluzione al fenomeno dell'*hold-out*, che ha luogo quando un implementatore cerca di ritardare il più possibile la stipula di una licenza, avanzando dubbi sulla validità e sull'essenzialità dei brevetti, o sul tasso di *royalty* FRAND richiesto, e adducendo una moltitudine di pretesti per rallentare il più possibile la negoziazione.

Il fenomeno dell'*hold-out* genera una distorsione del mercato che danneggia l'intero ecosistema dell'innovazione, danneggiando non solo i titolari di brevet-

to, che non vengono ricompensati per gli sforzi in R&S sostenuti, ma anche i *willing licensee* che hanno correttamente preso licenza, che vengono a trovarsi in una posizione di svantaggio (essendo i costi di produzione aumentati) rispetto ad altri implementatori che, attraverso tecniche dilatorie, si comportano da *free rider*, non stipulando alcuna licenza.

Al fine di evitare la proliferazione di lunghe, complesse e dispendiose cause legali di fronte a tribunali di tutto il mondo – che possono portare all'uscita dal mercato diverse società non in grado di allocare le necessarie risorse finanziarie per la propria tutela legale – è suggeribile, soprattutto in scenari complessi quali il 5G e IoT, la strada dell'arbitrato e della negoziazione, che sono meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution*, ADR), veloci (un solo grado di giudizio), poco costosi, e in cui può essere preso in esame un ampio portafoglio di brevetti appartenenti a diverse giurisdizioni.

Le istituzioni governative quali la Commissione Europea e l'Autorità Garante della Concorrenza, insieme ai tribunali ed enti di standardizzazione, avranno un ruolo sempre più fondamentale per evitare distorsioni di mercato e supportare l'adozione delle nuove tecnologie emergenti, promuovendo strumenti quali i *patent pool* e l'arbitrato internazionale, o soluzioni alternative quali la *FrameWork License*³.

2. *Internet of Things* (IoT)

Con il termine Internet delle Cose (*Internet of Things* o IoT) si identificano complessivamente una serie di tecnologie *hardware* e *software* che consentono a dispositivi sensorizzati di dialogare tra loro mediante protocolli di comunicazione *wireless* e di interagire con l'ambiente circostante.

Ciò che differenzia principalmente l'IoT dalle preesistenti tecnologie di comunicazione *Machine-To-Machine* (M2M) e *Human-To-Machine* (H2M) è proprio la possibilità per gli oggetti connessi di registrare dati e informazioni dall'ambiente circostante e reagire agli stimoli in tempo reale, fornendo risposte o eseguendo attività specifiche. Questa reattività programmata rende le tecnologie basate su IoT estremamente efficaci e sufficientemente versatili da poter essere utilizzato in svariati settori economici.

Il mercato IoT può essere sommariamente diviso tra IoT 'industriale', che raggruppa tutti i beni e servizi applicabili in contesti industriali e commerciali (per esempio nella produzione manifatturiera o nella logistica) e modellate su rapporti *business-to-business* (B2B), e IoT *consumer*, che ricomprende beni e servizi creati per molteplici applicazioni nella vita di tutti i giorni (es. domotica, risparmio energetico, ecc.) con rapporti essenzialmente *business-to-consumer* (B2C).

Il costante miglioramento delle comunicazioni *wireless*, il crescente perfezionamento dei sensori e attuatori e la tendenziale riduzione dei costi di svilup-

po e produzione dei dispositivi hanno permesso ai fabbricanti di presentare sul mercato soluzioni altamente sofisticate e affidabili, dove i confini tra *hardware* e *software* si fanno sempre più labili. Infatti, nei dispositivi IoT, le prestazioni dei componenti *hardware* sono pesantemente condizionate dalla componente *software*, mentre quest'ultima è ottimizzata sui singoli sensori e attuatori in uso.

Libridazione tra elementi materiali e immateriali delle soluzioni IoT non ha finora condotto alla creazione di nuove privative ma ha comunque consentito ai produttori di proteggersi efficacemente mediante combinazioni variabili di diritti di proprietà intellettuale e industriale. Pertanto, è frequente vedere sul mercato dispositivi che presentano plurimi brevetti, marchi commerciali, modelli di utilità, diritti d'autore e segreti commerciali su diversi livelli, tanto dei fabbricanti quanto di licenziatari terzi. Per esempio, un semplice dispositivo domestico di assistenza vocale può presentare diversi livelli di protezione sulle tecnologie abilitanti la sensoristica, sulle tecnologie di comunicazione, sui dati e informazioni raccolte e sulle metodologie di analisi, elaborazione e conservazione dei medesimi dati, nonché sul prodotto fisico che racchiude tutte le suddette tecnologie.

La presenza dei suddetti presidi ha indubbiamente consentito ai produttori di dispositivi IoT di portare sul mercato e proteggere un'innovazione ormai diffusa, che sta producendo cambiamenti sostanziali nella vita quotidiana di imprese e consumatori. Basti pensare alla crescente automatizzazione dei processi produttivi, capace di liberare risorse umane da attività a scarso valore aggiunto, così come alla pervasività degli assistenti vocali, che a casa come in auto consente di risparmiare tempo e fatica nel reperimento di indicazioni utili così come nell'esecuzione di lavori domestici.

Tuttavia, occorre allo stesso tempo sottolineare che la protezione offerta dalla sommatoria di diversi diritti di proprietà intellettuale e industriale, ove non gestita in maniera chiara e trasparente, rischia di restringere eccessivamente l'ambito di applicazione di eccezioni e limitazioni comunque previste per le singole privative individualmente considerate⁴. Riprendendo l'esempio dell'assistenza vocale domestico sopra citato, è inoltre innegabile che la lettura e comprensione della manualistica, dei termini contrattuali accompagnanti i dispositivi IoT al fine di conoscere i propri diritti e obblighi sia sempre più ardua e complicata e quindi ormai al di là della portata di molti consumatori. Anche nei rapporti B2B, si assiste a situazioni di controllo legale e *de facto* sui dati generati dall'utilizzo di dispositivi IoT che impedisce alle imprese clienti di analizzare e condividere liberamente i risultati dei monitoraggi eseguiti senza passare dal fabbricante dei dispositivi ovvero da suoi intermediari.

Inoltre, una sovra-protezione rischia di soffocare sul nascere anche l'insorgenza di nuovi diritti che in ambito IoT sono diventati di stretta attualità. Si è a lungo discusso, per esempio, di diritti di proprietà o di quasi-proprietà sui

dati generati e/o raccolti dai dispositivi e vi sono stati tentativi recentemente compiuti in diversi Paesi del mondo per affermare una serie di diritti di accesso ai dati generati da applicazioni IoT.

Nell'ambito della propria strategia per la creazione di un'economia europea dei dati, l'Unione Europea, con il c.d. *Data Act*⁵, ha recentemente posto l'accento sulla necessità di assicurare liberi flussi di dati non personali con la proposta di un regolamento sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo. Nella definizione di tali dati, è possibile rinvenire diverse categorie di dati non strutturati attualmente registrati da dispositivi IoT (quali dati atmosferici, di misurazione, di produzione e consumo energetico, ecc..) per i quali l'Unione Europea intende assicurare la libera circolazione, al fine di consentire agli utenti la condivisione degli stessi tra molteplici piattaforme nonché di permettere a nuove iniziative imprenditoriali di prosperare.

In questo ambito, la volontà degli utenti e clienti di poter accedere e di poter disporre dei dati generati dall'utilizzo delle soluzioni IoT si scontra inevitabilmente con la volontà dei fabbricanti di mantenere il controllo sugli stessi.

È indubbio che i diritti di accesso entreranno in conflitto con diversi presidi di protezione (basti pensare ai segreti industriali, spesso invocati proprio per bloccare accessi indesiderati al patrimonio intangibile di un'impresa)⁶. Pertanto, al fine di non ostacolare l'innovazione in ambito IoT, è fondamentale che il legislatore tenga conto di tali tensioni per bilanciare gli interessi contrapposti attraverso un'attenta redazione delle normative. Al riguardo, è sicuramente degno di nota che lo stesso strumento legislativo ipotizzato dalla Commissione Europea per sostenere tali iniziative proponga anche di accomodare la tutela del segreto industriale con le istanze di accesso degli utenti⁷ nonché di chiarire l'applicazione del diritto *sui generis* sulle banche dati di cui alla Direttiva 96/9/CEE, un diritto che in passato aveva comunque trovato scarsa applicazione in ambito IoT⁸.

Infine, alla luce dei rischi sopra citati, è essenziale stimolare nei prossimi anni un dibattito aperto affinché si affermino sul mercato pratiche di gestione chiara e trasparente dell'innovazione in ambito IoT, a beneficio della più vasta platea di portatori di interesse.

3. *Big data & IA*

Per *data driven economy* si intende quel modello economico – diventato predominante verso la fine del XX secolo – nel quale assumono centralità i dati, come *asset* fondamentale per l'attività e la competizione degli operatori economici nel mercato. In particolare, assumono importanza i processi di analisi dei dati volti alla creazione di *set* di dati organizzati secondo criteri logici, che consentano l'estrapolazione di informazioni economicamente rilevanti.

L'importanza economica di questi *set* di dati coerentemente organizzati ha

già da tempo portato il legislatore comunitario a introdurre una specifica tutela giuridica agli stessi.

Nasce sulla base di queste premesse politico-economiche la Direttiva 96/9/CEE⁹ (c.d. Direttiva Database), la quale definisce questi *set* di dati con il termine «banche dati» e li individua come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo».

La Direttiva Database, da un lato, ha esteso la tutela autorale alle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore»¹⁰ e, dall'altro, ha introdotto una nuova forma di tutela (c.d. *sui generis*) volta a proteggere l'investimento rilevante (sotto il profilo qualitativo e quantitativo) effettuato per il conseguimento, la verifica o la presentazione della banca dati da parte del suo costituente. In particolare, la tutela *sui generis* legittima il costituente di una banca dati a «vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi»¹¹.

In linea con l'obiettivo politico-economico di favorire la circolazione dei dati, la Direttiva Database consente, tuttavia, l'estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali della banca dati effettuate a qualsiasi scopo da parte del suo utente legittimo, salvo che dette attività non siano ripetute e sistematiche, ed effettuate tramite modalità che «presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della stessa»¹².

Se a livello applicativo la tutela autorale non ha riscontrato grande successo, la tutela *sui generis* è stata oggetto di molte decisioni. In particolare, grande importanza ha avuto l'attività esegetica della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nel chiarire i termini più 'ambigui' della Direttiva Database.

Per quanto di interesse ai fini del presente contributo, è stata importante la definizione giurisprudenziale di «parte sostanziale in termini qualitativi o quantitativi»; principio necessario a valutare se le attività di estrazione e reimpiego di parti di banche dati siano lecite o meno. La CGUE ha precisato che «una parte può essere sostanziale non solo se la quantità di elementi estratti e reimpiegati è considerevole rispetto all'intera banca dati, ma anche se i materiali estratti, indipendentemente dalla loro quantità, abbiano richiesto per la loro raccolta, verifica e presentazione un investimento sostanziale sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo»¹³.

Da ciò, emerge che la *ratio* sottesa alla tutela *sui generis* debba ritenersi esclusivamente quella di consentire al suo costituente di ammortizzare il proprio investimento tenendolo al riparo da un pregiudizio significativo che l'attività di estrazione e reimpiego di terzi potrebbe cagionargli¹⁴. Pregiudizio che la CGUE

ha riscontrato anche qualora, a seguito del reimpiego della parte sostanziale estratta, vi sia una riduzione del traffico degli utenti sulla banca dati originaria tale da comportare per il suo costituente la diminuzione dei profitti, *in primis* pubblicitari, derivanti dalle visite degli utenti.

La Direttiva Database – nonostante varie proposte di riforma – è rimasta immutata dalla sua entrata in vigore, così da non essere più adeguata a rispondere alle esigenze dettate dall'evoluzione tecnologica e dagli impatti che questa ha avuto sull'utilizzo delle banche dati.

In particolare, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA) e la sua applicazione alle banche dati ha consentito di raccogliere, elaborare e archiviare un'enorme quantità di dati e – tramite processi di *machine learning* – di trovare nuove correlazioni tra gli stessi, rendendo possibile la creazione di *database* nuovi e più ricchi di informazioni rilevanti dal punto di vista economico.

Si stima infatti che nel 2021 l'8% delle imprese dell'Unione Europea ha utilizzato sistemi di IA e (di queste, il 6% sono piccole imprese, il 13% medie imprese e il 28% grandi imprese); inoltre tra le varie finalità di utilizzo, l'analisi dei dati e il *machine learning* copre il 3% dell'utilizzo totale di IA¹⁵.

Nel mondo, le dimensioni del mercato globale dell'intelligenza artificiale sono pari a 422,37 miliardi di dollari, e sono destinate a crescere a un tasso CAGR (Compounded Average Growth Rate) del 39,4% nel periodo 2022-2028¹⁶.

Ciò ha fatto emergere l'esigenza di consentire l'utilizzo delle banche dati per le attività di addestramento dell'IA; esigenza questa a cui ha dato risposta la Direttiva 2019/790 prevedendo l'inserimento di due nuove eccezioni volte a consentire le attività di c.d. *text and data mining*, necessarie alle attività di *machine learning*.

L'utilizzo dell'IA nell'analisi delle banche dati fa, tuttavia, emergere anche profili di criticità. Infatti, le capacità di analisi dell'IA potrebbero 'aggirare' gli strumenti previsti dalla tutela *sui generis*, *bypassando* la *ratio* della norma pur senza violarne tecnicamente le disposizioni. Nell'ipotesi in cui un'IA fosse, infatti, in grado di compiere estrazioni lecite da varie banche dati, potrebbe creare nuove banche dati che determinino lo sviamento degli utenti delle banche dati originarie a quelle di nuova creazione, pur non violando il disposto testuale della Direttiva Database.

In un'ipotesi di questo tipo, sebbene le attività di estrazione e reimpiego dei dati possano ritenersi lecite nei confronti dei vari costituenti delle banche dati di partenza, l'effetto che ne deriverebbe al momento della costituzione della nuova banca dati sarebbe pregiudizievole verso di essi, in violazione della *ratio* sottesa alla tutela *sui generis* più sopra indicata. Non solo, ci si troverebbe nella situazione in cui una condotta lecita nei confronti di un singolo costituente di una banca dati arriverebbe a pregiudicarne i diritti solo qualora replicata nei confronti di altri costituenti di banche dati.

Ebbene, senza soffermarsi sulle problematiche di ordine processuale relative all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire, pare doveroso domandarsi quale potrebbe essere l'orientamento delle corti in fattispecie di questo tipo. Si tratta di capire, in sostanza, quale criterio di interpretazione della norma applicare. La presenza di un gran numero di clausole generali nell'art. 7 della Direttiva Database lascerebbe propendere per un'applicazione teleologica dello stesso, la quale condurrebbe a vietare la condotta sopradescritta. Eppure, non può sottacersi come, tra le varie caratteristiche del diritto (inteso nel più ampio significato del termine) vi sia anche quella di essere una c.d. «scienza servente», ossia uno strumento che permette la realizzazione di altri fini (di ordine politico, economico, sociale, ecc.). Ebbene, in quest'ottica, appare allora evidente come debba essere preso in considerazione anche il criterio di interpretazione sociologica, che impone di tenere conto degli aspetti sociali ed economici del fenomeno che la norma vuole regolare. Ne deriva che, riprendendo anche gli obbiettivi della strategia Europea sui dati (che mira alla creazione di un mercato europeo degli stessi¹⁷), debba vedersi uno spiraglio di liceità della condotta sopradescritta.

Per concludere, a oggi risulta difficile immaginare gli approcci giurisprudenziali a casistiche complesse come quella descritta, in cui le condotte degli operatori economici (grazie all'IA) risultino in bilico tra liceità e illiceità. Ma gli aspetti tecnici e di funzionamento dell'IA – così come gli impatti degli stessi sugli operatori economici – non potranno essere ignorati nel processo di riforma della Direttiva Database. Allo stesso modo, non potrà ignorarsi l'importanza che l'utilizzo dei dati ha avuto nel portare l'umanità nella quarta rivoluzione industriale e a una società sempre più giusta, equa e avanzata. L'auspicio è, quindi, quello di una riforma lungimirante della Direttiva Database che sia in grado di contemperare le due prospettive sopradescritte anche al fine di garantire la certezza del diritto nella sua applicazione.

¹ Si veda, per esempio, https://www.sisvel.com/MCP/LTE_Patent_Brochure.pdf.

² Moving Picture Audio and Data coding by Artificial Intelligence (<https://mpai.community/>).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo “Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali”, COM(2017) 712 Final, 29 novembre 2017; Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ), Antitrust Business Review Letter for University Technology Licensing Program, 13 gennaio 2021, disponibile su <https://www.justice.gov/atr/business-review-letters-and-request-letters>.

⁴ Per una disamina più approfondita, così come per una critica originale sui risvolti legali degli ecosistemi IoT, si veda Guido Noto La Diega, “*Internet of Things and the Law: Legal Strategies for Consumer-Centric Smart Technologies*”, Routledge Research in the Law of Emerging Technologies”, Routledge, 2022.

⁵ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati o c.d. Data Act), COM(2022) 68 Final, 23 febbraio 2022.

⁶ Si veda sul punto T. FIA “*Resisting IP Overexpansion: The Case of Trade Secret Protection of Non-Personal Data*”, *International review of intellectual property and competition law (IIC)*, 2022, Vol. 53, p. 917-949.

⁷ Si veda al riguardo l’Art. 4(3) Data Act.

⁸ V. Art. 35 Data Act.

⁹ GUCE, L077 del 27/03/1996, pp. 20-28.

¹⁰ Direttiva 96/9/CE, Art. 3(1).

¹¹ Direttiva 96/9/CE, Art. 7(1).

¹² Direttiva 96/9/CE, Art. 8(2).

¹³ CGUE, C-203/02 *British Horseracing Board (BHB) Ltd v William Hill*; CGUE, C-545/07 *Apis-Hristovich EOOD v Lakorda AD*; CGUE, C-304/07 *Directmedia Publishing GmbH v Albert-Ludwigs-Universität Freiburg*; CGUE, C-202/12 *Innoweb BV v Wegener ICT Media BV*; CGUE, C-762/19 *CV-Online Latvia SIA v Melons SIA*.

¹⁴ CGUE, C-762/19 *CV-Online Latvia SIA v Melons SIA*, par. 37 e 44.

¹⁵ Eurostat, “Use of Artificial Intelligence in Enterprises”, 2022, disponibile al link: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Use_of_artificial_intelligence_in_enterprises (ultimo accesso in data 17 gennaio 2023).

¹⁶ Bloomberg, (press release) “*Artificial Intelligence (AI) Market By Component (Solution And Services), By Technology (Machine Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, And Others), By Industry Vertical (IT & Telecommunication, Retail & E-Commerce, BFSI, Healthcare, Manufacturing, Automotive, And Others), And By Region – Global And Regional Industry Overview, Market Intelligence, Comprehensive Analysis, Historical Data, And Forecasts 2022 – 2028*”, disponibile al link: <https://www.bloomberg.com/press-releases/2022-06-27/-422-37-billion-global-artificial-intelligence-ai-market-size-likely-to-grow-at-39-4-cagr-during-2022-2028-industry> (ultimo accesso 12 gennaio 2023).

¹⁷ Commissione Europea, “*Strategia Europea in materia di dati*”, disponibile al link: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_it#un-mercato-unico-per-i-dati (ultimo accesso 14 gennaio 2023).

Le nuove frontiere della conoscenza nelle scienze e nelle biotecnologie

A cura di Sandro Hassan*, Francesco Macchetta** e Lorenzo Tollerì***

1. Nuove tendenze e sfide nel settore biomedicale

In una recente indagine pubblicata sulla rivista «Nature», Michael Park e collaboratori¹ arrivano a una constatazione che può apparire sorprendente. Cioè osservano che le novità dirompendi nelle principali discipline tecnico-scientifiche risultano in continuo rallentamento nonostante la crescita esponenziale delle conoscenze. Gli autori hanno ideato un parametro in grado di misurare la rilevanza ai fini dell'innovazione di milioni di articoli scientifici e brevetti (la 'moneta corrente' della conoscenza scientifica) e hanno concluso che sussiste una sempre minore capacità di questa forma di conoscenza di rompere col passato e spingere la scienza e la ricerca in nuove direzioni anche nel settore farmaceutico e medicale (*drugs and medical*).

Come esempi di scoperte o invenzioni dirompendi gli autori citano:

- la struttura a doppia elica del DNA, da parte di Watson e Crick;
- un brevetto di Axel, Wigler e Silverstein sulla cotrasformazione di cellule eucariotiche;
- un brevetto di Monsanto su piante di soia modificate resistenti al glifosato.

L'analisi è stata svolta su oltre 400 milioni di citazioni apparse su decine di milioni di brevetti e articoli scientifici, pubblicati fra il 1945 e il 2010 (il tutto naturalmente con sistemi di lettura automatica e con l'ausilio di adatti *software*).

Una delle possibili spiegazioni di questo apparente rallentamento potrebbe essere connesso al fatto che, con il progredire della conoscenza, agli addetti ai lavori è richiesto di raggiungere un sempre maggiore livello di specializzazione. Questo finisce per restringere i campi di indagine e così limitare la capacità di generare innovazione radicale (da contrapporsi a quella incrementale).

Partendo da questa osservazione apparentemente non incoraggiante sulle prospettive delle conquiste della tecnologia biomedica, genetica e farmaceutica, proviamo a esaminare alcune tendenze nel settore biomedicale non immediatamente rilevabili da un'analisi del tipo appena descritto.

* Avvocato, Dottore in scienze biologiche, Studio Sandro Hassan - coautore della sezione 1 del presente contributo.

** IP Strategic Adviser & Former Director Intellectual Property, Bracco SpA - autore della sezione 2 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

*** Senior Director Business Development, Dynavax - coautore della sezione 1 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza.

Anzitutto qualche considerazione sulla pandemia di Covid-19. I vaccini, sviluppati a tempo di record, hanno dato un contributo inestimabile al superamento dell'emergenza. Quindi pare sensato definirli dirompenti da un punto di vista sanitario. Però da un punto di vista strettamente scientifico, e anche brevettuale, non si possono considerare invenzioni dirompenti, giacché sono basati in larga misura su conoscenze preesistenti. Per esempio i vaccini a RNA messaggero, che l'opinione pubblica ha percepito come più innovativi, applicano tecnologie sviluppate a partire dai primi anni 2000². E ciò vale ancor più per i vaccini più tradizionali come quelli basati su vettori adenovirali.

Più in generale, la pandemia di Covid-19 ha rappresentato un vero e proprio «stress di sistema» per il settore scienze della vita. Sebbene la pandemia abbia indubbiamente avuto effetti rilevanti su molti settori industriali, per quello delle scienze della vita l'intero sistema è stato messo alla prova dando un impulso innovativo non tanto nei contenuti (il 'cosa') quanto piuttosto nel metodo (il 'come), nel senso che è apparente una accelerazione centrifuga dal tradizionale approccio riduzionista. È infatti proprio a livello delle scienze della vita che si è resa impellente la necessità di gestire, interpretare e condividere in maniera 'smart' una enorme mole di dati (i *Big data*) al fine di raggiungere una migliore comprensione delle malattie e dei meccanismi biologici che le sottendono.

I notevoli progressi nel settore del sequenziamento genomico hanno talmente tanto ridotto i costi, che adesso il pool di utenza si sta espandendo anche a singoli privati. La possibilità di richiedere servizi di sequenziamento genetico personalizzato potrebbe quindi generare una sostanziale crescita di informazione genetica. A tal proposito è interessante osservare come aziende del tipo della californiana LaLunaPBC (<https://www.lunadna.com/lunapbc/>) abbiano iniziato a offrire piattaforme su cui gli utenti possono caricare le loro informazioni geniche e renderle disponibili a istituti di ricerca o aziende farmaceutiche diventando in cambio shareholders dell'azienda.

Le stesse tecnologie cosiddette «omics» (*transcriptomics*, *genomics*, *proteomics*, *transcriptomics*, *epigenomics*, *metabolomic*, *microbiomics* ecc.), che nello scorso ventennio hanno generato enormi quantità di dati, cominciano a essere utilizzate a livello di popolazioni (specialmente *transcriptomics* and *proteomics*) portando la necessità di interpretare e integrare i dati a un livello superiore. Un esempio è fornito da un lavoro recentemente pubblicato su Nature, dove l'uso integrato di una pluralità di «omics» ha permesso di identificare alcuni enzimi caratterizzanti alcuni tipi di tumori del cervello. In questo lavoro, una serie di dati genomici è stata «profilata mediante *genomics*, *transcriptomics*, *proteomics*, *phospho-proteomics*, *metabolomics*, *acetylomics* e *lipidomics* per esplorare la biologia associata con la tassonomia «multi-omics» e per scoprire opportunità terapeutiche»³.

Anche le tecnologie di sperimentazione *high-throughput* su singole cellule come il *cell-painting assay* o le tecniche microscopiche di nuova generazione (per

esempio la tomografia crioelettronica), che consentono di confrontare rapidamente, in parallelo e su larga scala, condizioni patologiche con quelle normali, generano enormi quantità di dati; così come è aumentata anche la disponibilità di dati di biologia strutturale (cioè l'architettura e la morfologia fine delle macromolecole biologiche) che consente di esplorare *in silico* nuovi *target* molecolari per la terapia. E non scordiamo neanche l'insieme dei cosiddetti *Real World Data* (RWD), cioè tutti quei dati relativi allo stato di salute di pazienti raccolti da varie fonti come applicazioni o apparecchi che monitorano alcuni parametri vitali o i dati ricavati dagli studi clinici post-lancio, cioè quegli studi che vanno a monitorare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci nella pratica quotidiana (i cosiddetti studi di fase IV).

È evidente quindi che una delle sfide principali del settore scienze della vita è quella di trovare il modo di mettere a frutto questo prezioso quanto inedito patrimonio informativo. Le potenzialità sono innumerevoli, al limite del fantascientifico: analizzare il genoma di milioni di persone e i dati che li riguardano per un certo numero di anni per conoscere quali malattie hanno, o se e come funziona un farmaco; la possibilità di progettare e testare un farmaco completamente *in silico*; l'individuazione di correlazioni per predire l'efficacia di un farmaco o per una maggiore personalizzazione delle terapie, basandosi sulle caratteristiche personali di ciascun paziente (medicina di precisione o personalizzata); la possibilità di intraprendere misure preventive basate sulla comprensione dei meccanismi genetici e biomolecolari di una data malattia; una analisi epidemiologica basata sulla intelligenza artificiale che potrebbe predire nuove epidemie; la possibilità di creare «gemelli digitali» (*digital twins*) che in altre industrie rappresentano repliche virtuali di oggetti reali o di processi e che servono come modelli per ottimizzare la qualità o per predire e monitorare eventi in produzione; l'integrazione di gemelli digitali con la tecnologia *blockchain* e le nuove connessioni tipo metaverso che potranno consentire a chirurghi di incontrarsi in sale operatorie virtuali e operare a distanza, o a radiologi di collaborare e consultarsi usando immagini mediche tridimensionali.

In un articolo recente alcuni autori di McKinsey & Co. sostengono che oggi il carburante che alimenta il progresso nel settore biomedico è dato dalle conquiste significative in biologia là dove confluiscono i progressi nella gestione dei dati, nell'automazione, nella potenza di calcolo e nell'intelligenza artificiale⁴. Questi autori sostengono infatti che in un sottofondo di sviluppi significativi realizzati a livello dei vari nodi della filiera R&D il vero salto quantico o la vera «Bio Rivoluzione», come la definiscono gli autori, sarà determinata dalla possibilità di sfruttare intelligenza artificiale e automazione per analizzare, ovvero estrapolare e mettere in relazione, l'enorme mole di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, generata a ogni stadio della filiera. In altre parole, il futuro del settore life sciences si prospetta come digitale e *data-driven*. E non è un caso che la stessa Industry 5.0 ponga enfasi su quelle che potremmo definire tecnologie

‘smart’, atte cioè a scambiare, gestire, interpretare e integrare enormi quantità di dati in maniera più o meno indipendente dall’intervento umano: IoT (*Internet of Things*), il *cloud*, IA, *Big data*, automazione, *blockchain* e *digital twins*.

L’intelligenza artificiale applicata ai *Big data* offre opportunità rivoluzionarie e negli ultimi cinque anni si è assistito a una vera ‘corsa all’oro’ delle aziende farmaceutiche per accaparrarsi competenze in questo settore, da applicarsi alla ricerca e sviluppo di nuovi farmaci. Per esempio, in quello che è conosciuto come progetto MELLODDY (Machine Learning Ledger Orchestration for Drug Discovery) dieci note aziende farmaceutiche tra cui Merck, Novartis, Bayer, e GSK, insieme a partner pubblici hanno collaborato per sviluppare una piattaforma di *machine learning* utilizzando più di un miliardo di punti dati da studi clinici e centinaia di *terabite* di dati immagine.

BioNTech, che è salita alla ribalta con il suo famoso vaccino pandemico a mRNA prodotto in collaborazione con Pfizer, ha recentemente annunciato di voler acquisire l’azienda InstaDeep, leader globale nel settore dell’intelligenza artificiale. L’acquisizione segue a una pluriennale collaborazione ed è volta a rafforzare la posizione pionieristica di BioNTech nel settore della intelligenza artificiale applicata alla scoperta, disegno e sviluppo di nuovi trattamenti immunoterapeutici e di vaccini⁵.

Lo stesso Elon Musk con la sua *start-up* Neuralink sta cercando di sfruttare automazione e intelligenza artificiale per sincronizzare il nostro cervello con l’intelligenza artificiale.

Quindi nel settore scienze della vita è evidente un impulso a combinare approcci tradizionali con nuovi metodi digitali e tecnologie avanzate in R&D. Le aziende biofarmaceutiche dovranno quindi dotarsi di nuove infrastrutture e di tecnologie atte a esplorare e usare in maniera integrata la vasta mole di dati medici, clinici e di produzione. Il successo della medicina personalizzata o di precisione richiederà inoltre una transizione anche più radicale dal tradizionale approccio *one-size-fits-all* (cioè un trattamento uguale per tutti) a uno più individuale. Questo richiederà revisioni metodologiche significative non solo a livello di ricerca e sviluppo ma anche di produzione (le aziende farmaceutiche tradizionalmente tendono a uniformare i processi e i prodotti per ridurre i costi). In tal senso, il minore o maggiore successo delle aziende biofarmaceutiche sarà determinato anche dalla capacità di intraprendere un approccio digitale più ‘olistico’ e a livello di intera azienda, supportato anche da una maggiore collaborazione esterna. Infatti una cosa che la pandemia ha evidenziato in modo inequivocabile è che dove è necessaria una vasta gamma di competenze e tecnologie, la collaborazione tra enti con esperienze e conoscenze complementari risulta vincente.

Sempre a proposito di revisioni metodologiche, l’interazione crescente fra conoscenze scientifiche e tecnologie informatiche richiederà un adattamento di visuali anche a chi si occupa di brevetti e di licenze.

In particolare il ruolo sempre maggiore dell'intelligenza artificiale potrebbe, almeno in certi casi, relegare in secondo piano l'attività inventiva intesa nel senso brevettuale. Alcune ipotesi sono possibili anzitutto nel campo medico e farmacologico. Per esempio un'intelligenza artificiale, analizzando alcuni miliardi di dati, potrebbe individuare una correlazione a cui né una mente umana né alcun altro mezzo tecnico sarebbe in grado di arrivare. Quell'ipotetica correlazione potrebbe suggerire importanti innovazioni, come il trattamento di una malattia con un composto noto prima usato per tutt'altro, oppure la modifica di una composizione nota per eliminarne un effetto collaterale. Per quanto importante possa essere un'innovazione dal punto di vista medico, se ad essa si è facilmente pervenuti utilizzando un'intelligenza artificiale, il valore del contributo umano può risultare ridotto. In altri termini l'attività inventiva di un ipotetico brevetto potrebbe venir posta in discussione, osservandosi che la soluzione non è un contributo originale dell'inventore designato, ma soltanto un output del sistema di intelligenza artificiale, sistema in ipotesi costituito da dispositivi e programmi che potrebbero non essere coperti da esclusiva, oppure potrebbero appartenere a soggetti diversi da chi richiama il brevetto.

Restando ancora su questo esempio, il professionista che avesse il compito di proteggere un'innovazione nel modo migliore dovrebbe considerare non solo il problema farmacologico, ma anche i sistemi informatici che hanno permesso di risolverlo. Quindi il professionista dovrebbe verificare non solo se esista materia brevettabile dal punto di vista farmacologico (composizione terapeutica, uso terapeutico od altro), ma anche se vi sia qualcosa di tutelabile nel *software* e negli altri mezzi che compongono il sistema di intelligenza artificiale. E non è detto che un tale sistema appartenga alla stessa azienda che ha sviluppato l'invenzione; è anzi possibile che sia stato fornito da un'azienda terza con un contratto di licenza *software* e/o di affitto *hardware*. In tal caso è importante assicurare, con strumenti contrattuali, che lo stesso sistema non venga messo a disposizione di concorrenti.

2. Le implicazioni per i professionisti nel settore PI

Gli esempi sopra descritti evidenziano la crescente complessità che ci si può attendere in futuro anche per quanto riguarda il ruolo dell'esperto di proprietà intellettuale. Come abbiamo visto, un primo livello di complessità è rappresentato dalla crescente necessità di conoscenze interdisciplinari, in particolare nel campo informatico. Oltre all'incremento delle conoscenze individuali, questo richiede anche una sempre maggiore capacità di lavorare in *team* prestando attenzione a massimizzare l'efficienza di tale attività di gruppo. Un problema in sé, come sopra evidenziato, riguarda poi il crescente apporto della "Intelligenza Artificiale" (IA) alle innovazioni tecnologiche anche nel settore delle scienze della vita e il discernere correttamente il contributo ai fini del soddisfacimento dei criteri

di brevettabilità, per esempio. Senza entrare nel campo molto particolare dell'IA come inventore, già oggi bisogna tener almeno conto se la soluzione IA impiegata per raggiungere un determinato risultato tecnico sia parte o meno dello stato dell'arte e se sia stata sufficientemente descritta nella domanda di brevetto.

Oltre alla dimensione interdisciplinare delle conoscenze tecnico-scientifiche qui evidenziate, sarà necessaria da parte dell'esperto una conoscenza sempre più integrata dei vari strumenti di PI, anche al di là del campo brevettuale. Ciò vale in particolare per la tutela del *know-how*, del *software*, dei semiconduttori e di quant'altro riguarda l'elettronica, nonché degli altri possibili oggetti di esclusiva. E, naturalmente, le strategie di protezione dovranno avere sempre di più un respiro internazionale.

Quindi ci si può attendere che l'esperto PI possa rivestire un ruolo sempre più strategico a supporto del cliente o del datore di lavoro dedito all'innovazione tecnologica. L'esperto PI aziendale o il libero professionista infatti dovrà monitorare costantemente i *competitors*, anche attraverso il monitoraggio delle relative attività brevettuali e di pubblicazioni scientifiche anche con l'ausilio di strumenti di IA), al fine sia di identificare eventuali rischi il prima possibile che di contribuire alla loro gestione strategica, nella multiformità delle possibili soluzioni, dal contenzioso alle collaborazioni, largamente secondo le note dinamiche, probabilmente «aumentate» però dalla maggior complessità e probabile interdipendenza cui si faceva cenno anche in precedenza.

Se è probabile attendersi che i tradizionali confini tra diagnosi, terapia e monitoraggio degli effetti ed esiti della medesima diventino sempre più labili a favore di un fluire, speriamo efficiente, di diagnosi, terapia e monitoraggio della medesima e conseguente aggiustamento, personalizzato, della stessa agli esiti di tale monitoraggio «diagnostico» e di «efficacia terapeutica», questo richiede un sostanziale cambio e adattamento delle competenze dell'esperto PI, quali per esempio, dall'analisi di brevettabilità, stesura del testo, monitoraggio ad ampio raggio delle attività di potenziali *competitors* in campi anche apparentemente «distanti», puntuale informazione al *top management* dei potenziali rischi /opportunità che si profilano da questa analisi, e capacità di interlocuzione strategica sia con il proprio *management* che con i propri *peers* nelle entità potenzialmente «concorrenti» per avviare per tempo una interlocuzione ad ampio spettro che, in funzione delle strategie aziendali, si muova sul piano del negoziato, del conflitto e della eventuale possibile collaborazione anche in ottica internazionale.

Inoltre, l'unicità del brevetto (in sinergia con gli altri titoli PI) nell'assicurare un potenziale sbocco di mercato, attraverso i diritti esclusivi acquisiti, anche in mercati nei quali la propria presenza di marketing e vendita non è ancora sviluppata e nel creare quindi opportunità di collaborazione e sviluppo (e/o co-sviluppo) e così via, va sempre evidenziata e valorizzata a livello di strategie aziendali, in particolare nel caso di PMI e *start-up* tecnologiche.

È proprio il mondo delle *start-up* tecnologiche che dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione dal punto di vista ‘strategie PI’ di protezione e valorizzazione, in futuro. Attenzione assolutamente necessaria da entrambi i lati, ovvero gli esperti PI da un lato e il *top management* aziendale dall’altro, che dovrebbe formarsi all’ascolto degli specifici aspetti PI legati alla innovazione tecnologica aziendale e delle possibili linee strategiche che ne derivano. Assieme al nucleo di innovazione tecnologica, la corrispondente protezione brevettuale/PI rappresenta infatti l’*asset* principale non solo per ottenere/sostenere il flusso di finanziamenti vitale per la prosecuzione dell’attività, ma anche per sviluppare collaborazioni e integrazioni ‘verticali’ nel mercato (o ‘verso’ il mercato, anche a livello internazionale) sia con altre *start-up* a diversa e complementare specializzazione, che con aziende già strutturate e presenti sui mercati.

Senza peraltro dimenticare in tutto questo, la rilevanza strategica specifica delle pubblicazioni delle domande di brevetto come «segnalatori» di possesso di tecnologia (e potenziali diritti esclusivi correlati) a «tutto il mondo» industriale interessato a quell’area tecnologica, che monitora sistematicamente tutte le pubblicazioni brevettuali nelle aree di interesse ed è quindi in grado non solo di individuarle ma anche di valutarne la rilevanza ai propri fini strategici, già a partire dal momento di tale pubblicazione. Si può infine immaginare che strumenti basati sulla IA sempre più sofisticati saranno anche in grado di aiutare/facilitare il lavoro del professionista PI per gli aspetti di valorizzazione del portafoglio PI, come la gestione degli accordi di licenza in tutte le sue varie fasi, e anche per lo scouting ad ampio spettro di opportunità correlate al proprio campo d’attività.

Nell’insieme si possono quindi immaginare strumenti e mezzi sempre più efficienti ed efficaci, utili a supportare il lavoro degli esperti PI in ambito di scienze della vita e biotecnologie, il cui *core* si può immaginare rimanga sempre quello di illustrare le strategie possibili al servizio dell’azienda e di più ampi obiettivi sociali, evidenziando sempre le caratteristiche degli strumenti in questione, dal momento che, come spesso accade, gli eventuali problemi o effetti controproducenti derivanti non sono generalmente attribuibili alle caratteristiche dello strumento come tale, ma all’utilizzo, consapevole – o spesso ‘poco’ consapevole – che se ne fa.

¹ M. PARK et al., “Papers and patents are becoming less disruptive over time”, in *Nature* 613, Gennaio 2023, 138-144.

² U. STORZ, “The patent maze of COVID 19 vaccines”, disponibile al link <https://doi.org/10.1080/13543776.2021.1945581>.

³ MIGLIOZZI et al., “Integrative multi-omics networks identify PKC and DNA-PK as master kinases of glioblastoma subtypes and guide targeted cancer therapy” disponibile al link <https://doi.org/10.1038/s43018-022-00510-x>.

⁴ Vedi L. BERGHAUSER PONT, M. EVERS, L. PÉREZ, L. ROBKE E K. SMIETANA, “*Self-learning: The dawn of a new biomedical R&D paradigm*”, 2022, disponibile al link <https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/self-learning-the-dawn-of-a-new-biomedical-r-and-d-paradigm>, ultimo accesso 24 gennaio 2023.

⁵ Vedi <https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/biontech-acquire-instadeep-strengthen-pioneering-position-field>.

La licenza nel settore dei vaccini

A cura di Simone Billi* e Marco Blei**

La pandemia Covid-19, causata dal virus SARS-CoV-2, ha fatto riemergere le tematiche inerenti alla brevettazione delle invenzioni nel settore *life sciences* e al loro sfruttamento, nonché al rapporto tra l'esclusiva conferita dal diritto di brevetto e la necessità di far fronte a situazioni di emergenza sanitaria, anche in Paesi poveri.

Un aspetto senz'altro rilevante, in questo ambito, è quello inerente alle licenze obbligatorie che, almeno sulla carta, potrebbero costituire la soluzione al conflitto tra il ruolo incentivante della brevettazione, gli interessi delle imprese farmaceutiche e il bisogno di garantire cure adeguate all'intera popolazione, senza tuttavia ripercussioni troppo significative sui già enormi, e sempre più incontenibili, budget che i vari Paesi allocano per la spesa sanitaria.

Nel nostro ordinamento, sino al mese di maggio 2021, l'istituto della licenza obbligatoria era previsto dall'art. 70 Decreto Lgs. n. 30/2005 (CPI) in caso di mancata attuazione dell'invenzione brevettata entro «tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente».

A questa fattispecie si è recentemente aggiunta quella disciplinata dall'art. 70 *bis* CPI¹⁾, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento la «licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria». Questa norma dispone che «nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso».

Naturalmente, trattandosi pur sempre di una licenza, ancorché obbligatoria, l'art. 70 *bis*, comma 2, indica che con il decreto che dispone la concessione della licenza obbligatoria (che deve essere emesso dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco) è stabilita anche l'adeguata remunerazione a favore del titolare del brevetto oggetto di licenza, «determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione».

* Deputato della Repubblica Italiana, Consulente italiano ed europeo in brevetti.

** Avvocato, Gitti & Partners.

Alla luce di quanto prevedono gli articoli 31 e 31-*bis* all'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property*, TRIPs) la norma in oggetto pare di per sé compatibile con il contesto normativo internazionale.

Infatti, l'articolo 31 TRIPs consente esplicitamente ai Paesi membri di concedere licenze non esclusive e non cedibili per la tecnologia brevettata senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a condizione che venga pagata una remunerazione adeguata. Tale norma prevede, inoltre, che il soggetto che richiede la licenza obbligatoria cerchi prima di ottenere, a condizioni commerciali adeguate, una licenza volontaria dal titolare dei diritti. Tuttavia, l'articolo 31 deroga a questo requisito «nel caso di un'emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza», a condizione che il soggetto che richiede la licenza obbligatoria informi il titolare dei diritti non appena sia ragionevolmente possibile.

Al contempo, l'articolo 31 *bis* TRIPs consente anche alle Nazioni che hanno bisogno di farmaci brevettati ma non sono in grado di produrli, di ricorrere a licenze obbligatorie per importarli da un Paese produttore, pur rimanendo conformi alle altre disposizioni dell'Accordo TRIPs.

La norma di cui all'articolo 31 *bis* dell'accordo TRIPs è stata recepita anche a livello europeo con il Regolamento (CE) n. 816/2006², che disciplina la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso Paesi con problemi di salute pubblica.

Con il Regolamento (UE) n. 933/2019³, l'Unione Europea ha poi introdotto un esonero per la fabbricazione alla protezione fornita da un Certificato di Protezione Complementare (CPC) per i prodotti farmaceutici, che consente ai soggetti basati nell'UE di fabbricare una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da CPC durante il periodo di validità del certificato medesimo, per l'esportazione verso un mercato extra UE.

Tuttavia, in relazione alla pandemia Covid-19 l'istituto della licenza obbligatoria potrebbe non costituire il sistema ideale e più efficace per consentire ai governi, e soprattutto a quelli dei Paesi più poveri, di far fronte alla situazione emergenziale.

Infatti, il trasferimento tecnologico nel settore biotecnologico è estremamente difficoltoso anche per stabilimenti della stessa azienda ubicati in Paesi diversi, proprio perché i processi biologici sono molto difficili da controllare e ripetere, richiedendo un notevole *know-how* generalmente non descritto nei relativi brevetti.

Inoltre, qualora si pensasse di applicare licenze obbligatorie, normate a livello nazionale, vi sarebbe un elevatissimo rischio che la loro attuazione costituisca un forte disincentivo per gli investimenti in ricerca e sviluppo nel Paese dove esse vengono attivate.

Anche l'espropriazione di un brevetto deve essere una decisione condivisa a livello 'globale', altrimenti anche in questo caso vi è il rischio che nessuna

azienda localizzi la produzione in un Paese dove i brevetti vengono espropriati, a favore di quelli che invece non adottano questa politica.

L'operazione più efficace nell'immediato e nel breve termine è invece, da un punto di vista pratico, la produzione dei vaccini all'interno del territorio della nazione, in modo da avere il pieno controllo della tecnologia, produzione e distribuzione per non dipendere da altri Paesi.

Infatti i vaccini sono diventati una importante leva nel confronto geopolitico tra gli Stati, perché il Paese che può produrre un vaccino può controllare le libertà individuali e l'economia anche di un Paese terzo.

È peraltro auspicabile lo sviluppo di un vaccino nazionale, per avere il pieno controllo sulla relativa tecnologia e sulla possibilità di produzione e la circolazione più veloce delle materie prime.

Per i Paesi che non sono preparati e quindi non possono approntare una produzione nazionale, come ad esempio molti Paesi in Africa, è importante l'organizzazione della distribuzione del vaccino da parte di istituzioni internazionali.

Infine, importante è garantire la circolazione delle dosi in eccesso, in modo da evitare che esse vengano sprecate.

A queste considerazioni se ne aggiungono ulteriori, di carattere più tecnico-scientifico: (i) i vaccini a mRNA, messi a punto da Pfizer-BioNTech e Moderna, che si sono rivelati i più efficaci contro l'infezione da SARS-CoV-2, sono coperti da una miriade di titoli brevettuali, inerenti non solo al mRNA in sé, che costituisce il 'cuore' biologico del vaccino, ma anche ai metodi impiegati per la sua produzione e alle nanoparticelle lipidiche impiegate come veicolo di tale mRNA; brevetti che, peraltro, sono di titolarità di molti soggetti diversi (per esempio, quelli inerenti alle nanoparticelle sono di titolarità di soggetti terzi rispetto a Pfizer-BioNTech e Moderna); e (ii) come sopra accennato, un'importante componente relativa ai vaccini (e in particolare di quelli a mRNA) è rappresentata dal *know-how* e dalle metodologie impiegate per la loro produzione, che sono estremamente complesse e articolate, e che non formano oggetto di brevetto e sono protette come segreti commerciali e, come tali, insuscettibili di licenza obbligatoria (sia l'art. 70 *bis* CPI, sia gli articoli 31 e 31 *bis* TRIPs fanno riferimento unicamente ai brevetti); (iii) di conseguenza, chi ottenga la licenza obbligatoria della tecnologia inerente ai vaccini a mRNA potrebbe non essere automaticamente in grado di produrre il vaccino o, comunque, potrebbe non essere in grado di produrlo con le esatte identiche caratteristiche (anche in termini di qualità, sicurezza ed efficacia) di quello degli *originator*.

Pertanto, ed evidentemente anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, con una decisione adottata nell'ambito della dodicesima sessione della Conferenza Ministeriale, il 17 giugno 2022 l'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organization*, WTO) ha previsto una deroga parziale all'Accordo TRIPs.

In base a questa deroga, i governi possono autorizzare l'uso dell'oggetto di un brevetto da parte di un produttore nazionale senza il consenso del titolare, ponendo in essere misure quali ordini esecutivi, decreti di emergenza, autorizzazioni governative all'uso e ordini giudiziari o amministrativi.

In particolare, la deroga consente ai governi di condividere l'oggetto del brevetto richiesto per la produzione e la fornitura dei vaccini Covid-19 per i prossimi cinque anni, ma solo «nella misura necessaria per affrontare la pandemia Covid-19», con ciò peraltro discostandosi dalle istanze formulate da India e Sudafrica, che avevano richiesto che la deroga ai TRIPs venisse applicata non solo ai vaccini, ma anche ai trattamenti e alle procedure diagnostiche impiegate nella lotta al Covid-19.

Lo scenario sopra descritto si basa sul presupposto che, senza la proprietà intellettuale, e in particolare i brevetti, non ci sarebbero stati né vaccini né farmaci per affrontare la pandemia; ma anche sull'idea che, grazie ai meccanismi di licenze obbligatorie e al ritenuto atteggiamento delle società farmaceutiche di non contrastare eventuali violazioni delle privative rilevanti, la proprietà intellettuale non rappresenta un ostacolo significativo alla distribuzione globale di vaccini e antivirali contro il virus SARS-CoV-2.

Un autore⁴ ha tuttavia qualificato questi elementi come puramente mitologici e fallaci.

Quanto al primo 'mito', l'autore ha rilevato che il lavoro sulla tecnologia dei vaccini a mRNA risale a molti decenni fa ed è stato quasi interamente finanziato con fondi pubblici. Anche alcuni elementi critici dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna, come il *carrier* di nanoparticelle lipidiche, sono stati finanziati con fondi pubblici. Sebbene Pfizer, Moderna e altre imprese abbiano depositato brevetti sui loro vaccini e antivirali, questi hanno rappresentato un incentivo relativamente minore rispetto alle sovvenzioni pubbliche ricevute e ai contratti di fornitura che le imprese stesse avrebbero certamente concluso coi governi. In definitiva, secondo l'autore non è stata la proprietà intellettuale a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo dei vaccini, ma piuttosto i finanziamenti diretti governativi e filantropici e, in modo più importante, i contratti di approvvigionamento.

In merito al secondo 'mito', l'autore indica che, se è pur vero che alcune imprese farmaceutiche hanno allentato l'*enforcement* dei brevetti attinenti ai vaccini Covid-19 (Moderna si è addirittura impegnata a non far valere tali brevetti nei Paesi a basso e medio reddito), è anche vero che questa iniziativa pare essere scaturita dalla presa d'atto, da parte delle anzidette imprese, che tali brevetti non sono fondamentali per mantenere una posizione di esclusiva sul mercato, essendo invece determinate a tal fine il *know-how* sviluppato da tali imprese in relazione alla produzione dei vaccini, che è invece tutelato come segreto commerciale e non condiviso con terzi.

Sulla scorta di questi presupposti, e quindi dello sfatamento dei due ‘miti’, l’autore propone alcuni strumenti che potrebbero essere attuati per far fronte a future pandemie in modo più equo ma al contempo preservando la giusta spinta all’innovazione e senza intaccare il sistema e la ragion d’essere della proprietà intellettuale.

Per esempio, si potrebbe intraprendere lo sviluppo anticipato e in modo cooperativo tra governi, ricercatori e imprese farmaceutiche, di terapie antivirali prima che le pandemie abbiano inizio. E ciò sul presupposto che i virus che probabilmente causeranno le prossime, potenziali pandemie sono già noti e i bersagli più promettenti (polimerasi e proteasi) sono già conosciuti e ampiamente studiati. In questo modo il rischio per un’impresa farmaceutica connesso allo sviluppo di vaccini e antivirali prima di una pandemia sarebbe assai limitato, ma nel caso la pandemia si verificasse i risparmi per i governi sarebbero significativi.

Un altro strumento potrebbe essere costituito dall’attuazione di un sistema di licenze ampie (sul modello delle licenze FRAND) per le invenzioni biotecnologiche e le tecnologie genetiche qualificate come fondamentali, comprese quelle coinvolte nei vaccini a base di mRNA (le sequenze di mRNA, le nanoparticelle lipidiche e i processi correlati) secondo quanto previsto da alcune Raccomandazioni emesse nel 2006 dal Consiglio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Questo secondo strumento sarebbe per le imprese meno ‘traumatico’ delle licenze obbligatorie, perché consentirebbe alle stesse di mantenerne un parziale controllo dell’utilizzo della loro tecnologia da parte di terzi, e potrebbe altresì portare importanti benefici all’intera filiera della ricerca scientifica finalizzata alla realizzazione di nuovi farmaci, e non solo dei vaccini e degli antivirali. Infatti, a livello della ricerca di base si usano ormai in modo massiccio prodotti biotecnologici che sono indispensabili per condurre determinati esperimenti; basti pensare agli anticorpi monoclonali, utilizzati nell’ambito di tecniche quali l’immunoistochimica e l’immunofluorescenza oppure ai fagi ingegnerizzati, ai plasmidi e ai vettori per transfezione. A livello di prodotto farmaceutico un ruolo sempre più rilevante – e lo si è visto proprio con riferimento ai vaccini a mRNA sviluppati contro il Covid-19 – stanno assumendo le nanoparticelle *carrier*, utilizzate quali vettori per veicolare in modo preciso ed efficiente le molecole farmacologicamente attive nel sito ove esse debbono esplicare la loro funzione; tra questi vi sono gli ormai noti liposomi (nanoparticelle formate da un doppio strato fosfolipidico simile a quello delle membrane biologiche), ma anche i più recenti e avanguardistici polimerosomi, caratterizzati da maggiore stabilità, migliore biocompatibilità e incrementata possibilità di funzionalizzarne la membrana esterna per favorirne il riconoscimento e il legame con le cellule bersaglio del paziente. Questi *carrier* saranno sempre più utilizzati nelle formula-

zioni farmaceutiche, e uno stringente monopolio brevettuale su di essi potrebbe andare ad eccessivo detrimento dello sviluppo di nuovi farmaci.

¹ Articolo introdotto con l'art. 56-*quater*, comma 1, lett. a), D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, GU 30 luglio 2021, n. 181, S.O. ai fini dell'attuazione della *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) adottato dal Governo nell'ambito delle misure per contrastare gli effetti negativi della pandemia.

² GUUE, L 157, 9.6.2006, p. 1–7.

³ GUUE, L 153 dell'11.6.2019, pagg. 1–10.

⁴ E.R. GOLD , *What the COVID-19 pandemic revealed about intellectual property*, in *Nature Biotechnology*, Vol. 40, October 2022, 1428–1430.

La banca dati tra tutela della creatività e tutela dell'investimento

A cura di Luca Ghedina* e Lorenzo Gyulai**

Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della legge sul diritto d'autore (LDA¹) si definisce come banca dati una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, disposti sistematicamente o metodicamente e accessibili individualmente mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Alla luce di tale definizione si comprende che le banche dati sono opere di compilazione, cioè sono opere costituite da raccolte di informazioni, per la cui tutela assume rilievo il fatto che esse siano frutto di un lavoro sistematico di selezione e catalogazione, al fine di consentire una facile accessibilità dei dati così raccolti e organizzati.

La disciplina legislativa delle banche dati è caratterizzata, in Europa, da due poli di riferimento: da un lato, la tutela della creatività (o originalità) dell'opera, ravvisabile nella scelta o nella disposizione del materiale, e che individua il requisito tipico del diritto d'autore; dall'altro, la tutela dell'investimento, costituito dai mezzi finanziari, di tempo o lavoro, rilevanti sotto il profilo quantitativo o qualitativo, impiegati per la costituzione, la verifica o la presentazione della banca dati, e che individua il tratto del tutto peculiare del diritto *sui generis* riconosciuto al costituente della banca dati.

In questo modo, a fianco della tradizionale tutela di diritto d'autore per le banche dati creative, opera una particolare forma di tutela per le banche dati prive del carattere di originalità, ma per le quali siano stati effettuati rilevanti investimenti. Questa dicotomia nella disciplina delle banche dati, che come si vedrà non esclude e anzi consente il concorso dei requisiti e così il possibile cumulo di entrambe le forme di protezione, è stata introdotta dalla Direttiva 96/9/CE², la cui attuazione in Italia è avvenuta con il Decreto Lgs. n. 169 del 6 maggio 1999³ che ha conseguentemente modificato la legge sul diritto d'autore.

Nel presente contributo verrà offerta una breve e limitata panoramica sui requisiti di entrambe le tipologie di protezione, non potendosi compiere per limiti di spazio un'analisi di tutti gli aspetti della relativa normativa (tra cui, per esempio, il tema delle utilizzazioni libere, qui non trattato).

Ai sensi del diritto d'autore, sono considerate meritevoli di tutela quelle banche dati che «per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una cre-

* Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati.

** Avvocato, Studio Legale Jacobacci & Associati.

azione dell'ingegno propria del loro autore»⁴. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ulteriormente precisato tale concetto, affermando che, nella costituzione di una banca dati, il criterio di originalità «è soddisfatto quando, mediante la scelta o la disposizione dei dati in essa contenuti, il suo autore esprima la sua capacità creativa con originalità effettuando scelte libere e creative»⁵.

Tale principio porta a escludere l'applicazione della tutela autorale a quelle banche dati realizzate mediante una catalogazione dei materiali secondo criteri ordinari o banali (come, per esempio, un mero criterio alfabetico o cronologico), oppure qualora la costituzione della banca dati sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, cioè da regole o vincoli che non lascino margine per la libertà di scelta dell'autore.

In particolare, la Corte di Giustizia ha precisato che il fatto che «la costituzione della banca di dati abbia richiesto, oltre alla creazione dei dati in essa contenuti, un dispiego di attività e *know-how* significativi da parte del suo autore non può, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d'autore prevista dalla direttiva 96/9, qualora tale attività e tale *know-how* non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi»⁶.

Ne consegue che l'oggetto della tutela autorale consiste nell'originalità della disposizione dei materiali all'interno della banca dati, indipendentemente dal fatto che tali materiali, presi singolarmente, siano tutelabili in quanto opere originali o meno.

Anche per le banche dati, la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera è quella consueta di settant'anni dopo la morte dell'autore, prevista dall'art. 25 LDA.

L'art. 64 *quinquies* LDA enuncia i diritti spettanti all'autore con riferimento a una banca dati che presenti i requisiti di accesso alla tutela autorale. Essi consistono, in particolare, nel diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione della banca dati con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica, così come qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle relative operazioni;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca dati, salvo l'esaurimento dei diritti conseguente alla prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare o con il suo consenso;
- qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, compresa la trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

La tutela autorale delle banche dati presenta due evidenti limiti.

Il primo limite è costituito dal fatto che spesso le banche dati non sono in

grado di soddisfare il requisito della creatività nella selezione e catalogazione del materiale raccolto, necessario per accedere alla tutela di diritto d'autore.

Il secondo limite è conseguenza del fatto che il diritto d'autore non tutela l'idea, ma solo la sua espressione. In particolare, la tutela autorale della banca dati non si estende al suo contenuto e non consente di proteggere l'opera dalla riproduzione e diffusione del materiale in essa contenuto, qualora esso sia selezionato o disposto in modo diverso.

Per tali ragioni la tutela autorale è stata ritenuta insufficiente a garantire un'adeguata protezione degli interessi del suo costituente, in particolare quando questi abbia effettuato a tali fini importanti investimenti.

Per ovviare a tali problematiche, il legislatore europeo, tramite la Direttiva 96/9/CE, ha delineato un duplice livello di protezione, affiancando alla tutela autorale della banca dati un diritto *sui generis* (artt. 102 *bis* e 102 *ter* LDA) che, a determinate condizioni ed entro certi limiti, possa tutelare la banca dati anche in assenza del requisito della creatività e anche con riferimento ai suoi contenuti.

Il riconoscimento del diritto *sui generis* trova la propria ragione giustificativa nella tutela dell'investimento sostenuto dal costituente, che deve essere rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

In merito all'individuazione di quali siano gli investimenti rilevanti ai fini della configurazione della tutela della banca dati quale diritto *sui generis*, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sottolineato che «il fine della tutela conferita dal diritto *sui generis* introdotta dalla direttiva è di incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e di gestione di informazioni esistenti, e non la creazione di elementi che possano essere successivamente raccolti in una banca di dati»⁷.

Di conseguenza, sono idonei a configurare la tutela *sui generis* solamente gli investimenti specificamente destinati alla ricerca, verifica e catalogazione degli elementi preesistenti destinati a essere raccolti nella banca dati, mentre non sono rilevanti ai fini della configurazione della tutela gli investimenti compiuti per la creazione stessa di tali elementi.

In applicazione di tale principio, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea⁸ ha escluso, per esempio, che possa essere attribuita la tutela *sui generis* alla banca dati costituita dal calendario di un campionato di calcio, perché gli investimenti destinati alla determinazione delle date, degli orari e delle squadre relativi alle varie giornate del campionato calcistico sono sostenuti ai fini dell'organizzazione stessa del torneo. Tali investimenti sono stati considerati come strettamente connessi alla creazione dei contenuti della banca dati e non sono stati ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza di autonomi investimenti specificamente destinati alle attività di raccolta e catalogazione delle informazioni contenute nella banca dati in questione.

Va anche ricordato che il diritto *sui generis* è una creazione tipicamente e unicamente europea, che per espressa disposizione dell'art. 102 *bis* LDA trova applicazio-

ne solo a favore del costituente o titolare di diritti che sia cittadino o residente abituale in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se impresa o società, sia costituita secondo le leggi di uno Stato membro e vi abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, o sussista, laddove abbia all'interno dell'UE solo la sede sociale, un legame effettivo e continuo tra l'attività della società o dell'impresa e l'economia di uno Stato membro. Viene così introdotto un inedito requisito di cittadinanza europea per giustificare l'accesso alla tutela del diritto *sui generis*, che non trova corrispondenti all'interno della legge sul diritto d'autore.

Ai sensi dell'art. 102 *bis* LDA, il costituente della banca dati ha il diritto di vietare:

- l'estrazione o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati;
- l'estrazione o il reimpiego ripetuti o sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca dati, che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituente.

Occorre tuttavia osservare che la tutela della banca dati quale diritto *sui generis* non impedisce a terzi di costituire una banca dati equivalente, accedendo autonomamente alle fonti. Infatti, lo scopo del legislatore è quello di assicurare un bilanciamento di interessi in grado di «configurare una tutela che favorisca gli investimenti nella creazione di banche dati senza limitare gravemente l'acquisizione e la circolazione di informazioni»⁹.

In attuazione di tale *ratio*, volta a evitare di limitare ingiustificatamente la circolazione delle informazioni, il comma 3 dell'art. 102 *ter* LDA detta una norma imperativa, per la quale non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca dati messa a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali (valutate in termini qualitativi e quantitativi) del contenuto della banca dati effettuate per qualsivoglia fine dall'utente legittimo. A tutela di tale principio inderogabile, il successivo comma 4 prevede espressamente la nullità delle clausole contrattuali pattuite in violazione.

Ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 102 *bis* LDA, il diritto esclusivo del costituente sorge al completamento della banca dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico se avvenuta prima della scadenza del primo termine. Nel caso in cui vengano apportate modifiche o integrazioni sostanziali al contenuto della banca dati, che comportino nuovi investimenti rilevanti, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a ulteriori quindici anni come sopra calcolati.

Sul punto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha precisato che il decorso del nuovo termine di durata della protezione «non si applica soltanto

alle integrazioni e modificazioni, ma interessa l'intera banca dati nel suo insieme, poiché è la portata qualificante dell'investimento a conferire all'archivio esistente quella nuova veste che giustifica il rinnovo del periodo di protezione»¹⁰.

Quelle appena illustrate sono le principali peculiarità dei requisiti di tutela delle banche dati, sia ai sensi del diritto d'autore sia ai sensi del diritto *sui generis* riconosciuto al costituente. Tali tutele possono operare anche cumulativamente, nei casi in cui la banca dati soddisfi i requisiti per entrambe le forme di protezione.

Tuttavia, sussistono anche casi in cui la banca dati non possiede né il carattere di creatività necessario per l'accesso alla tutela autorale, né quello dello specifico investimento rilevante, idoneo a generare il diritto *sui generis*.

In tali casi, la banca dati può essere comunque tutelata tramite la previsione di limitazioni contrattuali al suo utilizzo da parte degli utenti.

Come espressamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, qualora una banca dati non possa godere delle tutele previste dalla Direttiva 96/9/CE (e non siano dunque presenti i requisiti della tutela di diritto d'autore o di diritto *sui generis*), vengono meno anche le norme imperative disposte dalla stessa direttiva in materia di nullità delle clausole contrattuali che limitino le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali di dati effettuate per qualsivoglia fine dall'utente legittimo (recepite in Italia dall'art. 102 *ter* LDA, di cui si è detto sopra).

Al riguardo, la Corte di Giustizia ha riconosciuto che la Direttiva 96/9/CE «poggia su un equilibrio tra, da un lato, i diritti del soggetto che crea una banca dati e, dall'altro, i diritti degli utenti legittimi di una banca siffatta, ossia dei terzi autorizzati da detto soggetto a utilizzare la banca. In tale contesto, l'applicazione degli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva 96/9, che conferiscono diritti a tali utenti legittimi e, parallelamente, limitano quelli del soggetto che ha creato la banca dati, è ipotizzabile solamente in presenza di una banca dati il cui creatore disponga di diritti sulla base o del diritto d'autore sancito all'articolo 5 di detta direttiva, o del diritto *sui generis* previsto all'articolo 7 della medesima. Tale applicazione risulta, invece, priva di pertinenza nel caso di una banca dati il cui creatore non goda, in forza della direttiva 96/9, di alcuno dei summenzionati diritti»¹¹.

In forza di tale ragionamento, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha legittimato i vincoli contrattuali posti da Ryanair nelle condizioni generali di accesso al proprio sito internet, con cui veniva previsto il divieto di utilizzo di qualsiasi sistema automatico o di applicazioni *software* volti a estrarre dati a scopo commerciale dal predetto sito internet, la cui banca dati era stata ritenuta non tutelabile né con il diritto d'autore né con il diritto *sui generis*.

Come si vede, dunque, l'assenza dei requisiti di protezione fa venire meno l'applicazione dell'intero apparato normativo in materia di banche dati, ivi comprese le disposizioni imperative in esso contenute.

Si osserva, in ogni caso, che la disciplina delle banche dati in Europa, che vanta ormai oltre venticinque anni di vita, è destinata a evolversi ulteriormente e ad adeguarsi anche al mutato contesto tecnologico, in ragione delle sempre più diffuse e sentite esigenze di condivisione e gestione dei dati attraverso la rete internet.

A poco più di vent'anni dall'entrata in vigore della Direttiva 96/9/CE, nel 2017-2018 la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica (la seconda in ordine temporale) presso operatori e associazioni di settore, istituzioni accademiche e autorità locali, volta comprendere l'impatto della normativa in materia di tutela delle banche dati e a identificare eventuali necessità di adeguamento¹².

Da questa consultazione è emerso che gli *stakeholder* sono divisi sul raggiungimento degli scopi prefissati dalla Direttiva 96/9/CE, in particolare con riferimento alla tutela offerta dal diritto *sui generis*. Di essi, il 36,6% ha ritenuto che la direttiva abbia raggiunto l'obiettivo di proteggere un ampio numero di banche dati, mentre il 37,5% ha ritenuto che tale obiettivo sia stato raggiunto solo in parte. Inoltre, il 45,2% dei soggetti consultati non ha ritenuto che la disciplina introdotta dalla Direttiva abbia favorito nuovi investimenti nel settore delle banche dati.

La consultazione pubblica ha anche evidenziato lacune nell'armonizzazione della disciplina prevista dalla Direttiva 96/9/CE, in particolare tali da determinare una situazione di incertezza giuridica su specifici aspetti della tutela, tra cui quelli relativi ai concetti di «investimento rilevante» e di «estrazione di parte sostanziale del contenuto» di una banca dati.

La Commissione europea ha anche recentemente annunciato, in occasione della pubblicazione del proprio piano d'azione sulla proprietà intellettuale, avvenuta il 25 novembre 2020, nonché nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2021, che rivedrà la disciplina prevista dalla Direttiva 96/9/CE entro il 2030, al fine di adeguarla alle mutate esigenze di condivisione e raccolta dei dati determinate dallo sviluppo dell'*Internet of Things* (IoT)¹³.

Sono dunque attesi per i prossimi anni interessanti sviluppi, anche a livello normativo, in materia di protezione delle banche dati.

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU, 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

² GUCE, L 077 del 27/03/1996 pag. 20-28.

³ GU, 15 giugno 1999, n. 138.

⁴ Art. 3, Direttiva 96/9/CE.

⁵ Corte di Giustizia, sent. 1 marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco et al. c. Yahoo UK et al.*, disponibile al link www.curia.eu, § 41.

⁶ Corte di Giustizia, sent. 1 marzo 2012, cit., § 42.

⁷ Corte di Giustizia, sent. 9 novembre 2004, C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*, cit. § 40.

⁸ Corte di Giustizia, sent. 9 novembre 2004, cit.

⁹ P. AUTERI, *Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012, p. 565.

¹⁰ Corte di Cassazione, ord. 8 novembre 2022 n. 32871.

¹¹ Corte di Giustizia, sent. 15 gennaio 2015, C-30/14, *Ryanair Ltd c. PR Aviation BV*, cit., § 40.

¹² I risultati di tale consultazione pubblica sono consultabili sul sito internet della Commissione europea, al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/synopsis-report-public-consultation-evaluation-directive-969ec-legal-protection-databases> (ultimo accesso 29.3.2023).

¹³ cfr. la pagina del sito internet della Commissione europea dedicata alla protezione delle banche dati, consultabile al seguente link: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/protection-databases> (ultimo accesso 29.3.2023).

Enforcement dei diritti di proprietà intellettuale e brand protection nell'e-commerce: «Quo vadis?»

A cura di Stefano Iesurum*, Pierpaolo Robba** e Paolina Testa***

1. Introduzione

La sempre maggiore importanza dell'*e-commerce* nella vita contemporanea è all'origine della riflessione che dottrina, giurisprudenza e operatori del settore hanno da tempo avviato sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel commercio via internet. Riflessione non semplice, per diversi motivi: innanzitutto perché comporta una conoscenza, almeno approssimativa, dei complessi meccanismi tecnici che presiedono al funzionamento del sistema, e questa è una difficoltà di non poco momento per il giurista tradizionale, di formazione tipicamente umanistica. In secondo luogo perché l'*e-commerce* ha assunto le dimensioni attuali grazie all'intervento di quelle che siamo soliti definire come piattaforme, ossia dei *marketplace* che offrono a chiunque voglia vendere *online* servizi di elevata qualità, che solo soggetti molto ben strutturati e con grandi disponibilità economiche potrebbero permettersi: una vetrina su internet, un'assistenza commerciale e di marketing che comprende l'uso delle più raffinate tecniche di profilazione dell'acquirente, un'assistenza logistica che consente di recapitare gli acquisti al consumatore in tempi brevissimi. E la definizione del ruolo giuridico di queste piattaforme nel sistema del commercio elettronico, principalmente della loro responsabilità a fronte delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è al centro di un dibattito tuttora vivissimo, che sta progressivamente mettendo in crisi la loro configurazione come semplici *hosting provider*, privilegiati dal regime di irresponsabilità previsto dalla direttiva 2000/31/CE. Infine, perché l'*e-commerce* è per sua natura privo di una definita connotazione territoriale, il che pone non indifferenti problemi di *enforcement*, che vanno dall'individuazione del giudice competente alla attuazione delle decisioni giudiziarie.

Su questi e altri problemi legati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nell'*e-commerce* si soffermano i contributi che seguono, i quali affrontano la questione da tre diversi punti di vista, e quindi con tre diverse sensibilità: quella del *legal counsel* che opera all'interno dell'impresa, che mira nei limiti del possi-

* Legal Counsel, Diesel - autore della sezione 2 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda.

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Interpatent - autore della sezione 3 del presente contributo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano posizione ufficiale dello studio.

*** Avvocato, FTCC Studio Legale Associato - autrice delle sezioni 1 e 4 del presente contributo.

bile a prevenire la contraffazione, e quando questa si è verificata a combatterla con strumenti rapidi, efficaci e preferibilmente poco costosi, vedendo il ricorso all'azione legale come *extrema ratio*, volta più ad affermare il principio che a perseguire risultati di pratica utilità; quella del consulente in proprietà intellettuale, che si premura di offrire ai suoi clienti la massima protezione preventiva a livello di registrazioni, consapevole che la titolarità di un marchio registrato – e registrato nel modo giusto – è condizione preliminare per ottenere protezione sia in ambito stragiudiziale che in ambito giudiziale; e infine quella dell'avvocato, che cerca di interpretare i fenomeni e definire gli ambiti di responsabilità, con la consapevolezza del ruolo centrale svolto dalla tutela giurisdizionale dei diritti, nel mondo reale come in quello virtuale.

2. La prospettiva del legal counsel

L'*enforcement* della protezione dei diritti di proprietà intellettuale (Intellectual property rights, IPR) e della *brand protection* nell'*e-commerce* sta diventando sempre più importante, in considerazione del fatto che il commercio *online* continua a crescere e di conseguenza la contraffazione *online* diventa sempre più diffusa¹.

Con l'espansione del commercio *online* e l'aumento delle vendite attraverso piattaforme di *e-commerce* e *social media*, i casi di violazione della proprietà intellettuale aumentano, e questo comporta che le aziende interessate devono fare sempre di più per proteggere la proprietà intellettuale *online*.

A tal proposito occorre evidenziare un altro dato importante. Secondo un nuovo studio condotto dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO)², sempre più giovani acquistano intenzionalmente prodotti contraffatti.

Sono stati intervistati circa 22.000 giovani tra i 15 e i 24 anni residenti nell'Unione Europea e il 52% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato negli ultimi dodici mesi almeno un articolo falso *online*, e di questi il 37 % ha ammesso di averlo fatto di proposito.

Queste cifre sono nettamente superiori rispetto ai risultati di un sondaggio simile effettuato nel 2019. Tre anni fa, l'EUIPO aveva riferito che solo il 14% degli acquirenti adolescenti e giovani adulti aveva acquistato intenzionalmente almeno un articolo falso nel corso dei dodici mesi precedenti.

Questi dati impongono una riflessione: cosa possono e/o debbono fare le aziende nella lotta alla contraffazione *online*, vista questa propensione delle nuove generazioni all'acquisto di prodotti contraffatti?

Occorre innanzitutto porre in atto una valida strategia di *brand protection* rivolta a quel *target* di consumatori affinché vengano messi in luce i pericoli derivanti dall'acquisto dei prodotti contraffatti sia in termini di sicurezza, che di

assenza dei requisiti di sostenibilità e di mancato rispetto delle norme sul lavoro laddove si producono prodotti contraffatti. In sostanza, quindi, si dovrebbero sensibilizzare quei consumatori in merito ai seri rischi associati all'acquisto di prodotti contraffatti e all'importanza di acquistare prodotti da fonti legittime.

La lotta alla contraffazione, infatti, non è solo una questione di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche di protezione dei consumatori e di salvaguardia della reputazione e della redditività dell'azienda.

Le conseguenze causate dalla contraffazione possono avere un impatto significativo sulla redditività delle aziende, non solo in termini di perdita immediata di vendite, ma anche in termini di danni all'immagine del marchio e può minare la fiducia dei consumatori.

La mancanza di una strategia efficace di *brand protection* può causare danni reputazionali, perdite economiche e, a lungo termine, la perdita di valore del marchio.

Pertanto, lo sviluppo di una valida strategia di *brand protection* può determinare una differenza significativa per l'immagine del *brand* e per la fedeltà dei suoi consumatori.

L'*enforcement* dell'IPR e della *brand protection* nell'*e-commerce* richiede, quindi, un approccio globale e strategico, che includa sia l'impiego di tecnologie avanzate che la collaborazione con le autorità competenti e le piattaforme di *e-commerce*.

Notevoli opportunità di miglioramento dell'*enforcement* dell'IPR e della *brand protection* nell'*e-commerce* si avranno dalle tecnologie di intelligenza artificiale e dalla verifica tramite *App* dell'autenticità dei prodotti, queste possono aiutare, in modo significativo, ad individuare i prodotti contraffatti *online* in modo più veloce, efficiente e accurato.

Inoltre, l'adozione della tecnologia *blockchain* può svolgere un ruolo importante nella lotta contro la contraffazione, poiché questa tecnologia può essere utilizzata per tracciare i prodotti in modo sicuro e affidabile lungo tutta la *supply chain*.

Dovremmo immaginare di metterci dalla parte del consumatore che ricerca *online* un prodotto e vuole acquistarlo per capire quali strategie adottare per proteggere la nostra proprietà intellettuale

In generale, il futuro della *brand protection online* richiederà una maggiore collaborazione tra le aziende e le autorità competenti a livello globale, nonché una maggiore attenzione alla formazione e all'addestramento dei dipendenti e un maggiore coinvolgimento dei consumatori per garantire una protezione efficace contro la contraffazione nel mondo digitale.

Oggi, la *brand protection online* si concentra su una serie di attività, quali il monitoraggio costante dei canali di vendita che include l'utilizzo di strumenti di monitoraggio delle parole chiave del *brand*, la scansione dei *social media* e l'osservazione dei risultati di ricerca. È necessario come prima cosa identificare

le minacce (contraffazione dei prodotti, la violazione del *copyright*, il *phishing* e il *cybersquatting*) e una volta individuate le minacce dare priorità a quelle più urgenti e dannose per il *brand*. Arrivati a questo punto va presa in considerazione l'adozione di azioni legali i cui costi però sono sensibilmente maggiori, la durata e l'impegno ben maggiori. In molti casi, i fornitori di servizi *online* come i *social media* e i siti di *e-commerce* hanno le proprie politiche per la protezione del marchio. Collaborare con questi fornitori può aiutare a ridurre le violazioni del marchio e a migliorare la protezione del marchio *online*.

La protezione del marchio deve essere vista come un'attività aziendale trasversale, coinvolgendo non solo il reparto legale, ma anche i dipartimenti di *e-commerce*, marketing, comunicazione. In questo modo, sarà possibile sviluppare una strategia integrata di protezione del marchio che supporti gli obiettivi dell'azienda e che sia in grado di gestire le sfide e le opportunità che il mondo digitale presenta.

In conclusione, per ottenere la *sponsorship* e finanziare una strategia completa di protezione del marchio *online*, è necessario:

1. Comunicare chiaramente i vantaggi della protezione del marchio e la necessità di una strategia integrata che coinvolga l'intera azienda.

2. Coinvolgere i dipartimenti di *e-commerce*, marketing, comunicazione e vendite nella strategia di protezione del marchio.

3. Sviluppare una strategia integrata di protezione del marchio che supporti gli obiettivi dell'azienda.

4. Utilizzare strumenti e tecnologie innovative per monitorare e proteggere il marchio *online*.

5. Sensibilizzare i dipendenti e i clienti sui rischi associati alle violazioni del marchio e promuovere una cultura aziendale basata sulla protezione del marchio.

È importante sottolineare che se l'*enforcement* della proprietà intellettuale viene effettuata in modo strategico si avrà una riduzione del volume delle violazioni, e quindi si liberano risorse per altre attività di protezione del marchio.

In sintesi una strategia efficace di *brand protection* può ridurre il numero di violazioni *online* e di conseguenza ridurre i costi associati all'avvio di azioni legali contro i contraffattori.

3. La prospettiva del consulente in proprietà industriale

Nell'era digitale la protezione dei diritti di proprietà intellettuale (IPRs) è diventata ancor più di fondamentale importanza. Internet ha aperto alle aziende nuovi canali per commercializzare e promuovere i propri prodotti e servizi, ma ha anche creato nuovi rischi e sfide da affrontare *online*. Per questo motivo è oggi essenziale definire una strategia di protezione dei propri segni distintivi prima di mostrare e offrire in vendita *online* i propri prodotti o servizi.

Come già nel commercio pre-internet, una protezione adeguata tramite depositi e/o registrazioni presso gli Uffici Brevetti e Marchi dei Paesi di riferimento per il proprio *business* consente un'azionabilità più celere dei propri diritti e diventa oggi necessaria per intervenire anche direttamente sui principali siti web e piattaforme *online*. Si pensi per esempio ad Amazon, Alibaba, Facebook, Twitter ecc., ove il deposito e/o la registrazione presso gli Uffici Brevetti e Marchi dei diritti di proprietà intellettuale invocati è spesso un requisito cruciale per le richieste dirette di rimozione di contenuti in violazione (c.d. procedure di *notice & takedown*).

Il consulente in proprietà industriale è divenuto ormai una figura chiave per valutare e definire la migliore strategia di protezione PI e la relativa tutela, sia *online* che *offline*.

Con il passare degli anni, i cambiamenti del mercato dovuti alle nuove tecnologie hanno comportato una conseguente evoluzione anche del ruolo dei consulenti in materia di PI verso un profilo legale-tecnologico (c.d. *LegalTech*). Il consulente *LegalTech* è quel professionista che ha una approfondita conoscenza delle nuove tecnologie e dell'utilizzo degli strumenti digitali che vengono abbinati alla propria *expertise* giuridica. Tale abbinamento è rilevabile sia nella strategia di protezione che in quella di tutela.

Per esempio, già nell'identificazione delle zone territoriali da proteggere e delle liste di prodotti e/o servizi da contraddistinguere, quando si deposita un marchio, si dovrà valutare se contemplare voci che consentano una protezione dei beni e/o servizi anche per eventuali utilizzi *online* e in ambienti virtuali (quindi per esempio in relazione a Metaversi, NFT, *marketplaces* e videogiochi). Ciò al fine di poter poi tutelare un prodotto fisico e/o il suo gemello digitale (c.d. *digital twin*) utilizzato in ambienti virtuali.

Se pensiamo inoltre alle strategie di tutela dei diritti PI e ai servizi di sorveglianza, osserviamo come nel corso degli anni si siano anch'essi evoluti dal tradizionale monitoraggio su internet (in relazione a nomi a dominio e contenuto dei siti) alla sorveglianza su *social media* ed *e-commerce*, fino ad arrivare a videogiochi, Metaversi, NFT *marketplaces* e al mondo della *blockchain*.

Allo stesso modo, l'*enforcement online* si è evoluto significativamente, passando dal controllo manuale da parte del consulente PI alla combinazione di *software* e competenze umane per il rilevamento di violazioni. Grazie alla tecnologia dei *software web crawler* e alle conoscenze dei consulenti del settore, è oggi ormai possibile individuare e contrastare in modo quasi sempre efficace le violazioni dei diritti PI anche *online*.

La nostra esperienza ci ha dimostrato che una protezione quanto più completa e capillare dei propri diritti PI e un costante monitoraggio, valutati strategicamente con i consulenti del settore, consentono di azionare con efficacia i propri diritti anche *online* e in ambienti virtuali.

Tuttavia, occorre riconoscere che le nuove frontiere dell'*enforcement online* rappresentano una vera sfida. La diffusione, infatti, dei molteplici canali di vendita *online* – dall'*e-commerce* tradizionale, alla più recente commercializzazione sui *social media* (per esempio gli *shops* su Instagram), negozi incorporati su videogiochi e metaversi – costituisce una vera e propria rivoluzione. Diventa quindi essenziale un miglioramento della tutela offerta direttamente dalle piattaforme *online*, anche le più recenti. Il nuovo pacchetto legislativo europeo *Digital Services Act* (DSA)³ e *Digital Markets Act* (DMA)⁴ si pone proprio questo obiettivo, ovvero quello di garantire una maggiore tutela dei diritti di proprietà intellettuale *online*. Ci auspichiamo, dunque, che le nuove normative possano consentire una celere ed efficace azionabilità dei diritti PI anche sui nuovi canali di vendita *online*.

4. La prospettiva dell'avvocato

La crescente importanza degli *online marketplace* nel commercio al dettaglio ha posto sempre più spesso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i giudici nazionali di fronte alla questione della responsabilità di tali piattaforme per il caso in cui, attraverso le stesse, venditori indipendenti commercializzino e promuovano prodotti con marchi contraffatti.

I termini della questione sono costituiti, da una parte, dall'art. 10 direttiva (UE) n. 2015/2436⁵ (nel nostro ordinamento, art. 20 CPI) e dall'art. 9.2 Regolamento (UE) n. 2017/1001⁶, che definiscono l'esclusiva del titolare del marchio e il suo diritto di vietare a terzi l'uso di segni uguali o simili al marchio per prodotti o servizi uguali o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato; e dall'altra parte dalla direttiva (CE) n. 2000/31/CE⁷ sul commercio elettronico, secondo la quale l'*hosting provider* non ha un obbligo generale di sorveglianza, come del resto tutti gli *Internet Service Provider* (art. 15, nel nostro ordinamento art. 17 d. lgs. n. 70/2003⁸), e in particolare non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che (a) non sia effettivamente al corrente che l'attività o l'informazione è illecita, o non sia al corrente di fatti o circostanze che ne rendono manifesta l'illiceità, e (b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere tali informazioni o disabilitarne l'accesso (art. 14, nel nostro ordinamento art. 16 d. lgs. n. 70/2003). La limitazione di responsabilità così delineata (sostanzialmente confermata dal Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali⁹) vale però se l'attività dell'*hosting provider* è «di natura meramente tecnica, automatica e passiva» (dir. 2000/31/CE, considerando n. 42), il che ha condotto a distinguere, all'interno della generale categoria degli *hosting provider*, l'*hosting provider* passivo (che gode a pieno titolo della limitazione di responsabilità) dall'*hosting provider* attivo, che di tale regime speciale non può fruire.

La Corte di Giustizia ha affrontato il problema con tre sentenze, nelle quali si è chiesta fondamentalmente se l'operatore del *marketplace* faccia uso del segno, e quindi se il titolare del marchio possa azionare nei suoi confronti il proprio diritto di esclusiva: la sentenza 12 luglio 2011, causa C-324/09, L'Oréal e altri¹⁰, che ha visto coinvolto eBay; la sentenza 2 aprile 2020, causa C-567/18, Coty Germany, che ha visto coinvolto Amazon; e da ultimo la sentenza 22 dicembre 2022, cause riunite C-148/21 e C-184/21, Christian Louboutin, che ha visto coinvolto ancora Amazon. Nelle prime due, la Corte si è schierata decisamente a favore dell'irresponsabilità del gestore del *marketplace*, affermando che quest'ultimo non fa uso del segno, né nel suo commercio né nella sua comunicazione commerciale, e che solo i venditori *online* che operano attraverso la piattaforma ne fanno uso; il semplice fatto di creare le condizioni tecniche necessarie per l'uso del segno, e di metterle a disposizione dei terzi a pagamento non comporta uso del segno da parte del gestore del *marketplace* (analogamente a quanto era stato deciso a proposito del servizio di *keyword advertising* offerto da Google con la sentenza 22 marzo 2010, cause riunite C-236/08 e C-238/08, Google France). Nella sentenza Coty Germany, la Corte ha anche stabilito che non fa uso del marchio neppure il *marketplace* che offre servizi di custodia e di spedizione al terzo venditore che opera attraverso la sua piattaforma, e che anche in questo caso è solo il venditore *online*, e non il *marketplace*, a far uso del marchio¹¹.

La prospettiva è leggermente cambiata, pur con una considerevole serie di distinguo, con la terza sentenza, relativa alla vendita attraverso Amazon da parte di terzi di scarpe di lusso per donna in contraffazione del marchio «Red sole» di Christian Louboutin¹². Qui il ruolo svolto da Amazon come venditore online in proprio si riflette sulla responsabilità di Amazon come *online marketplace*, e diventano determinanti le modalità pubblicitarie adottate dall'operatore: Amazon pubblicizza nell'ambito degli stessi annunci pubblicitari sia le scarpe vendute direttamente da lui (e non recanti, a quanto è dato comprendere, il segno contraffatto) sia le scarpe vendute da terzi e recanti il segno contraffatto, e in tutti gli annunci appone il suo marchio «quale distributore rinomato», una sorta di marchio di garanzia; l'utente di internet ragionevolmente attento e ben informato ne ricava l'impressione che tutti i prodotti pubblicizzati, inclusi quelli venduti dai terzi, siano posti in vendita da Amazon. In sostanza, Amazon non usa il segno contraffatto ma dà l'impressione usarlo, e questo apre la strada a una sua possibile responsabilità.

Molto meno timida nell'affermare la responsabilità dei *marketplace* di internet si è dimostrata la giurisprudenza italiana, sulla scorta della sentenza della Cassazione 19 marzo 2019, n. 7708¹³, resa in materia di diritto d'autore nella causa promossa da RTI contro Yahoo! e altri, che ha elencato una serie di «indici di interferenza» la cui presenza consente di delineare il ruolo 'attivo' dell'*hosting*

provider, a titolo esemplificativo, la Cassazione considera indici di interferenza «le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione di contenuti, operate attraverso una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati»¹⁴.

In quest'ottica, una ormai copiosa giurisprudenza di merito, sviluppatasi in questi ultimi anni, ha ravvisato la responsabilità degli operatori di *marketplace online* per la vendita di prodotti contraffatti effettuata attraverso la loro piattaforma, sul presupposto del loro intervento attivo nell'attività di vendita e presentazione al pubblico dei prodotti recanti marchi contraffatti da parte dei venditori terzi, nei confronti dei quali, a seconda dei casi, la piattaforma operava come agente commerciale, si faceva carico del servizio di assistenza ai clienti, svolgeva attività di immagazzinaggio e consegna, e via dicendo. Si vedano in questo senso Trib. Venezia, ord. 21 luglio 2022; Trib. Venezia, ord. 6 giugno 2022; Trib. Milano, 15 febbraio 2022; Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2021; Trib. Milano, ord. 12 gennaio 2021; Trib. Venezia, ord. 29 ottobre 2020; Trib. Milano, ord. 19 ottobre 2020; Trib. Venezia, ord. 5 ottobre 2020; Trib. Venezia, ord. 26 giugno 2020; Trib. Milano, ord. 13 luglio 2020¹⁵.

Il riconoscimento di un ruolo attivo dell'*hosting provider* nell'attività di vendita svolta da terzi attraverso il *marketplace* apre la via a possibili azioni risarcitorie nei confronti del gestore del *marketplace*, conseguenza che è di non poco momento ove si consideri che spesso i venditori *online* sono soggetti difficilmente rintracciabili, di piccole dimensioni e di accentuata volatilità, che non offrono alcuna concreta garanzia patrimoniale. Nulla cambia invece relativamente alle azioni di carattere inibitorio, alle quali anche gli *hosting provider* passivi sono da sempre soggetti in base alla direttiva 2000/31/CE.

La direttiva, come si accennava in precedenza, è stata modificata dal Regolamento (UE) n. 2002/2065 (DSA) sui servizi digitali, applicabile a partire dal 17 febbraio 2024, che ha sostanzialmente confermato il regime di irresponsabilità degli ISP, con alcuni temperamenti – nel loro complesso non particolarmente coraggiosi – imposti dagli enormi mutamenti intervenuti a livello tecnologico e di mercato negli oltre vent'anni trascorsi dall'emanazione della direttiva.

Gli *online marketplace*, per l'aspetto che qui specificamente interessa, sono inoltre destinatari di alcune previsioni specifiche: come quella, contenuta nell'art. 6, secondo cui il regime di irresponsabilità degli *hosting provider* non si applica alle piattaforme *online* che presentino le operazioni in modo tale da indurre il consumatore medio a ritenere che il prodotto o servizio oggetto dell'o-

perazione, o le informazioni a esso relative, siano fornite dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo (identico principio, come si è visto, è stato applicato dalla Corte di Giustizia nel caso Christian Louboutin). O quella, contenuta nell'art.23, che impone ai fornitori di piattaforme *online* di sospendere per un periodo ragionevole di tempo la fornitura dei loro servizi ai soggetti che «con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali». O ancora quelle, specificamente rivolte ai gestori di *marketplace*, che impongono a questi la preventiva identificazione a fini di tracciabilità degli operatori commerciali che si propongono di vendere attraverso la piattaforma (art. 30), nonché l'obbligo di informare i consumatori della illiceità di un prodotto o servizio da questi acquistato attraverso la piattaforma (art. 32).

Al di là degli obblighi di cui si è detto, tuttavia, sembra di poter dire che anche nel regime configurato dal regolamento la miglior tutela per il titolare del marchio è legata alla possibilità di qualificare il gestore del *marketplace* come un intermediario attivo: dal momento che, secondo quanto osserva il considerando n. 18, «le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi attraverso un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni».

¹ Secondo il rapporto globale sul commercio di contraffazione 2021 dell'OCSE e dell'EUIPO, il commercio di prodotti contraffatti nel 2019 ha rappresentato circa il 2,5% del commercio globale, con un valore di circa 412 milioni di Euro (vedi link <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/report-on-trade-in-fakes> ultimo accesso 27.3.2023). Inoltre, il rapporto indica che il commercio di prodotti contraffatti è in aumento, poiché la crescita del commercio *online* ha reso più facile per i contraffattori vendere i loro prodotti su piattaforme di *e-commerce*. Secondo i dati del *International Trade Administration U.S. Department of Commerce* (<https://www.trade.gov/e-commerce-sales-size-forecast> ultimo accesso 27.3.2023) - nel 2020 la quota di mercato del commercio *online* B2C a livello globale è stata del 18%, mentre quella del commercio *offline* è stata del 82%.

² Vedi https://euiipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard?TSPD_101_R0=085d22110bab20009e981a6b3cdeda973a273e0c18ded47c86364348469194baee91f6b1023d86fb08fd-990d5014300041059fb08a19cb5889a06b97babff1e8daf0a9752496f31785750f88eb129d182dce-6900d850bfc12871902fa887ef40#2016 (ultimo accesso 27.3.2023).

³ GUUE, L 277 del 27.10.2022, pagg. 1–102

⁴ GUUE, L 265 del 12.10.2022, pagg. 1–66.

⁵ GUUE, L 336, 23.12.2015, p. 1–26.

⁶ GUUE, L 154, 16.6.2017, p. 1–99.

⁷ GUUE, L 178, 17.7.2000, p. 1–16.

⁸ GU 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

⁹ Vedi nt. 3.

¹⁰ Tutte le sentenze della Corte di Giustizia sono consultabili al seguente sito <https://curia.europa.eu> (ultimo accesso 26.3.2023).

¹¹ Vedi L. MANSANI, *Distribuzione selettiva, esaurimento del marchio e difesa dell'immagine di lusso nella giurisprudenza europea*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Giappichelli, Torino, 2021, 347 ss.

¹² Vedi E. ROSATI, *The Louboutin/Amazon cases (C-148/21 and C-184/21) and primary liability under EU trade mark law*, in (2022) 44(7) *European Intellectual Property Review* 435-440, disponibile al link <https://ssrn.com/abstract> (ultimo accesso 26.3.2023).

¹³ in *AIDA*, 2019, 1880.

¹⁴ Sulla responsabilità degli ISP si vedano: S. LAVAGNINI, *La responsabilità degli Internet Service Provider e la nuova figura dei prestatori di servizi di condivisione online (art. 17)*, in *Il diritto d'autore nel mercato unico digitale*, a cura di LAVAGNINI, Giappichelli, Torino, 2022, 207 ss.; M. RICOLFI, *Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet Service Providers*, in *IDI* 2013, 237; M. TESCARO, *Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'Internet service provider*, in *Giur. merito* 2013, 5284 ss.; G. FINOCCHIARO, *Filtering e responsabilità del provider*, in *AIDA* 2010, 340 ss. Si veda in argomento anche il recentissimo contributo di F. LA ROCCA e A. M. STEIN, *La responsabilità degli Internet Service Providers*, in questa *Raccolta*, cap. 23.

¹⁵ Disponibili al seguente link <https://sistemaproprietaintellettuale.it> (ultimo accesso 26.3.2023).

La responsabilità degli *Internet Service Providers*

A cura di Francesca La Rocca* e Anna Maria Stein**

1. Introduzione: la normativa applicabile

Il tema della responsabilità degli Internet Service Providers (ISPs) in relazione alla tutela dei contenuti digitali è oggetto di dibattito dottrinale e di numerose decisioni da parte dei tribunali italiani.

Prima di considerare i più recenti sviluppi giurisprudenziali sul tema è opportuno richiamare, seppure brevemente, la normativa delineata dagli art. 102 *sexies* ss. della Legge sul Diritto d'Autore, come modificata dal Decreto Lgs. 177/2021¹.

L'art. 102 *sexies* definisce il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online come un prestatore di servizi della società dell'informazione che deve essere in possesso dei seguenti requisiti: avere come scopo principale quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore; le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dagli utenti; le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto sia direttamente che indirettamente.

Interessante è notare che la norma precisa anche quali soggetti non possono essere considerati come prestatori di servizi di condivisione *online*.

L'art. 102 *sexies* e dell'art. 102 *septies* chiariscono poi che i prestatori di servizi per poter svolgere legittimamente la loro attività, devono ottenere preventivamente un'autorizzazione dai titolari dei diritti, in caso contrario sono ritenuti responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico.

Tale responsabilità è, però, esclusa quando i prestatori di servizi riescono a dimostrare di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore; per impedire che non siano rese disponibili opere e altri materiali per i quali hanno ricevuto le informazioni dai titolari dei diritti; per disabilitare l'accesso o rimuovere dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e interdirne il caricamento in futuro (l'intervento deve avvenire tempestivamente dopo la ricezione di una motivata segnalazione da parte dei titolari dei diritti).

Essendo il Decreto Lgs. 177/2021 entrato in vigore il 12 dicembre 2021, nei giudizi introdotti prima di tale data l'accertamento della responsabilità degli

* Avvocato, Sena & Partners.

** Avvocato, Eversheds Sutherland.

ISPs va stabilita considerando se possa essere applicato o meno il regime di esenzione della responsabilità previsto dal Decreto Lgs. 70/2003.

Come noto, la normativa dettata dal Decreto Lgs. 70/2003², sulla base della Direttiva n. 31/2000/CE³ disciplina la responsabilità del prestatore di servizi per il semplice trasporto di informazioni, c.d. *mere conduit* (art. 14); la memorizzazione temporanea e automatica di informazioni, c.d. *caching* (art.15); la memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio c.d. *hosting* (art. 16). Oltre statuire il fondamentale principio dell'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17).

I diversi casi di esonero della responsabilità dei prestatori intermediari dettati dalle norme di cui sopra convergono tutti verso la medesima condizione di esonero: la passività, estraneità, dell'operatore rispetto ai contenuti immessi da terzi su internet.

Si può dunque distinguere tra ISPs passivi, beneficiari dell'esonero di responsabilità e ISPs attivi esclusi da tale beneficio.

2. La natura attiva o passiva dell'Internet Service Provider

Fondamentale è, quindi, individuare i criteri interpretativi in base ai quali si possa definire «passivo» ISP e quando, invece, la posizione del provider vada qualificata come «attiva», in quanto in quest'ultimo caso l'esonero della responsabilità previsto dagli art. 14, 15 e 16 del Decreto Lgs. 70/2003 sarà inapplicabile e la condotta dell'operatore dovrà valutarsi secondo le regole in materia di responsabilità civile ex art. 2043 c.c.

A fronte dei principi enunciati in ambito comunitario dalla Corte di Giustizia, nella giurisprudenza italiana si registrano due distinti orientamenti⁴.

Un orientamento minoritario in base al quale, al prestatore di servizi che non interviene in alcun modo sul contenuto caricato dagli utenti, limitandosi a sfruttarne commercialmente la presenza sul sito, si deve applicare l'esonero di responsabilità del provider, ex art. 16 del Decreto Lgs. n. 70/2003, salvo che sia stato informato dell'illiceità del contenuto dei video memorizzati e non li abbia rimossi dal portale.

Secondo tale indirizzo, il punto di discriminazione fra fornitore neutrale («passivo») e fornitore non neutrale («attivo») deve essere individuato nella manipolazione o trasformazione delle informazioni o dei contenuti trasmessi o memorizzati. Qualora, invece, vengano attuate delle mere operazioni volte alla migliore fruibilità della piattaforma e dei contenuti in essa versati (per esempio attraverso l'indicizzazione o i suggerimenti di ricerca individualizzati per prodotti simili o sequenziali, o l'inserzione pubblicitaria e l'abbinamento di messaggi pubblicitari mirati), le predette clausole di deroga di responsabilità continueranno a operare, poiché in questo caso ci si ritroverebbe nell'ambito di espedienti tecnologici

volti al miglior sfruttamento economico della piattaforma e non già innanzi a un'ingerenza sulla creazione e redazione del contenuto intermediato⁵.

Sia pure in ambito penale, la Corte di Cassazione ha stabilito, con riferimento al servizio video del noto motore di ricerca Google, che a tale piattaforma informatica era applicabile il regime di esenzione responsabilità di cui all'art. 16 del Decreto Lgs. 70/2003, posto che il *provider*, con riferimento ai video caricati dagli utenti, non «contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione dei file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all'utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione»⁶.

Secondo l'orientamento maggioritario, invece, l'*hosting provider* perde il suo carattere «passivo» qualora i servizi offerti si estendono al di là della predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare e fornire «accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione», intervento nell'organizzazione e selezione del materiale trasmesso e finendo per acquisire una diversa natura di prestatore di servizi, «quella di *hosting* attivo», non completamente passivo e neutro rispetto all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli utenti, dalle quali trae anche sostegno finanziario in ragione dello sfruttamento pubblicitario connesso alla presentazione organizzata di tali contenuti⁷.

Quanto sin qui considerato trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che ha definito il ruolo di *hosting* attivo quale colui che pone in essere un'attività «che esula da un servizio di ordine meramente tecnico, automatico e passivo», e ha individuato le condizioni che determinano la responsabilità dell'ISP nel caso in cui non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti segnalati.

In particolare, la Suprema Corte ha precisato che: «la responsabilità dell'*hosting provider*, prevista dall'art. 16 del Decreto Lgs. n. 70 del 2003, sussiste in capo al prestatore dei servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sia a conoscenza legale dell'illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; b) sia ragionevolmente constatabile l'illiceità dell'altrui condotta, onde l'*hosting provider* sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere»⁸.

La Suprema Corte ha, inoltre, ribadito le condizioni che giustificano l'inquadramento dell'attività svolta dall'ISP quale *hosting* attivo nei seguenti indici

di interferenza: a) la cernita dei contenuti audio-video a fini pubblicitari; b) lo sviluppo di un sistema operativo incompatibile con la figura dell'*hosting provider* passivo; c) la creazione e la distribuzione di contenuti di intrattenimento digitali collegati alla selezione dei contenuti e collocati nella home page; d) la presenza di una sorta di *editorial team*, ossia un gruppo di persone addetto proprio alla cernita dei contenuti a fini pubblicitari.

Ossia condotte che abbiano l'effetto di completare e arricchire in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte di utenti indeterminati.

La Suprema Corte ha poi ricordato che i servizi prestati *on line* hanno subito nel corso degli ultimi anni un'evoluzione radicale, affermando che «la cernita e il riordino dei contenuti, lungi dall'essere assorbiti dalla nozione di mera memorizzazione, sono invece oggi il cuore dell'attività economica di un *hosting provider*. Grazie a sistemi di data mining (insieme di tecniche e metodologie che hanno per oggetto l'estrazione di informazioni utili da grandi quantità di dati attraverso metodi automatici o semiautomatici e il loro utilizzo scientifico, aziendale, industriale o operativo) e di elaborazione massiva di *Big data*, questi prestatori di servizi sono in grado di trarre enormi guadagni dalla loro attività di *hosting*. Attraverso complessi sistemi di profilazione dell'utenza, gli operatori hanno la capacità di intercettare le preferenze dell'utenza, in modo da variare l'offerta dei contenuti a seconda dei destinatari e di aumentare a dismisura le visualizzazioni, di fatto contribuendo, in modo causalmente determinante, alla diffusione o meno di prodotti illeciti»⁹.

La Cassazione ha, quindi, condiviso la nozione emersa nella giurisprudenza di merito secondo cui la figura dell'*hosting provider* passivo si caratterizza per la mancata conoscenza e l'impossibilità di controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali fornisce i suoi servizi.

3. Il requisito della conoscenza del contenuto illecito: le segnalazioni

La conoscenza dell'ISP assume dunque un ruolo dirimente ai fini della responsabilità dell'*hosting provider* «passivo». Tale responsabilità non potrebbe essere infatti esclusa ogni qualvolta il titolare dei diritti lesi (o che si assumono lesi) lo abbia messo a conoscenza del contenuto illecito pubblicato e, tuttavia, l'ISP non sia prontamente attivato per rimuovere il contenuto, mantenendo invece a disposizione degli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita. Sul punto è intervenuta la CGUE che in alcune decisioni ha escluso l'esenzione della responsabilità dell'*hosting provider* passivo di cui all'art. 14 della Direttiva n. 2000/31 per caso in cui «dopo aver preso conoscenza, mediante una informazione fornita dalla persona lesa o in altro modo, della natura illecita di tali dati o di attività abbia omesso di prontamente rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso di detti destinatari agli stessi»¹⁰. La Corte di Giustizia ha dunque sancito

il principio secondo cui la responsabilità civile, anche ai fini risarcitori, dell'ISP sorge con la conoscenza della illecità dei dati acquisita in qualsiasi modo e dunque non solo attraverso la comunicazione da parte delle autorità competenti o da esplicita diffida del titolare dei diritti lesi¹¹.

Oggetto di discussione in giurisprudenza è stata così la valutazione della idoneità della diffida stragiudiziale e della sua sufficiente specificità ai fini della «effettiva conoscenza» dei contenuti contestati da parte dell'ISP. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale più restrittivo, la diffida dovrebbe contenere gli indirizzi specifici con indicazione dei singoli URL¹². Un secondo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto invece sufficiente, ai fini dell'insorgere dell'obbligo di rimozione dei contenuti illeciti da parte dell'ISP, una lettera di diffida che indichi per esempio i titoli dei contenuti cinematografici di titolarità del terzo, individuabili anche attraverso il marchio collegato a tali prodotti audiovisivi, senza necessità di indicazione di dati tecnici, essendo l'URL un dato tecnico che non coincide con i singoli contenuti lesivi presenti sulla piattaforma digitale e non costituendo presupposto indispensabile ai fini della individuazione da parte dell'*hosting provider* della individuazione dei contenuti segnalati come illeciti¹³.

Il principio così statuito va declinato con riguardo al generale principio dell'onere della prova. La giurisprudenza di legittimità ha così precisato che la conoscenza dell'illecito altrui coincide con l'esistenza di una comunicazione da parte del terzo titolare dei diritti che si assumono lesi e che tale onere della prova possa essere ritenuto assolto con l'avvenuto recapito della comunicazione all'indirizzo del destinatario, lasciando al giudice di merito la discrezionalità nella valutazione circa eventuale impossibilità di acquisire la detta conoscenza per esempio per un evento estraneo alla sfera di azione (o di volontà) dell'ISP¹⁴. Lo stato della tecnologia diviene così dirimente ai fini della valutazione della possibilità da parte dell'*hosting provider* per individuare all'interno della propria piattaforma un determinato contenuto segnalato come illecito (senza conoscere l'URL o senza dover visionare i contenuti pubblicati). La Commissione Europea con Comunicazione del 28.09.2017¹⁵ ha peraltro rilevato come le piattaforme *online* dispongono solitamente di mezzi tecnici per identificare e rimuovere i contenuti illeciti, anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di algoritmi. In alcuni casi tale verifica è stata oggetto di quesito affidato al Consulente Tecnico d'Ufficio.

La Corte di Cassazione ha affermato più volte che la responsabilità dell'*hosting provider* sussiste in capo al prestatore di servizi che non ha provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure che ha continuato a pubblicarli quando ricorrono congiuntamente tre condizioni: la conoscenza legale dell'illecito per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso o da terzi, sia ragionevolmente constatabile l'illeceità della condotta e vi sia la possibilità di

attivarsi utilmente sulla base della indicazione sufficiente dei contenuti illecitamente immessi e da rimuovere¹⁶.

4. Ulteriori profili di responsabilità civile e penale dell'ISP per diffamazione

La responsabilità dell'ISP sui contenuti pubblicati può attenersi anche a contenuti ritenuti diffamatori o lesivi dei diritti della personalità. La questione appare delicata in quanto involge il bilanciamento dei limiti della libertà di espressione con il diritto alla reputazione del soggetto che si ritiene leso. Il caso è quello delle piattaforme *on-line* dove gli utenti possono pubblicare recensioni, creare pagine di profili o pubblicare commenti e *blog*.

Sotto il profilo civile, richiamate le regole di valutazione della prestazione del servizio quale *hosting provider* attivo o passivo, anche in queste ipotesi la responsabilità dell'*hosting* sussiste quando vi sia la conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione sono illecite (fermo restando che ai fini risarcitori occorre la conoscenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione) e quando l'*hosting*, venutone a conoscenza, non agisca tempestivamente.

In questa fattispecie, la (valutazione della) manifesta illiceità attiene a una violazione della sfera giuridica altrui mediante un illecito civile o penale che comporta la lesione di diritti personalissimi come l'onore, la reputazione, l'immagine e la riservatezza, oltre che violazioni di diritti di d'autore, mentre la conoscenza dell'illecito altrui è integrata dalla esistenza di una comunicazione da parte del soggetto che assume di essere leso.

La valutazione più difficile, in tale contesto, è quella della verifica dei contenuti che possano ritenersi «manifestamente illeciti» o per contro legittima espressione del diritto di critica e debbano essere prontamente rimossi, prima ancora di un accertamento e di un ordine da parte dell'autorità giudiziaria. Il principio generale indicato dalla giurisprudenza è che qualora l'illiceità possa riscontrarsi, senza particolare difficoltà, alla stregua dell'esperienza e delle conoscenze tipiche dell'operatore del settore e della diligenza professionale esigibile dallo stesso, l'ISP debba procedere immediatamente a rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso.

L'ISP pur non essendo dunque gravato dall'obbligo di monitoraggio preventivo su tutti i contenuti pubblicati, ha comunque l'obbligo di attivarsi per un immediato di controllo non appena ricevuta una segnalazione di presunto fatto illecito da parte di un destinatario del servizio. Si tratta di una valutazione interna dei contenuti denunciati che debbono essere prontamente rimossi solo ove il contenuto illecito sia manifesto ed evidente. Per il caso, per esempio, di post dal contenuto non manifestamente illecito, l'obbligo di rimozione non consegue automaticamente alla segnalazione, ma consegue solo dopo la valutazione inter-

na¹⁷. Ciò anche per evitare che il sistema si presti a un potenziale abuso delle notifiche di attività illecite.

Sotto il profilo penale appare incontrovertibile la configurabilità ex art. 595 c.p. in capo al soggetto che immette il contenuto diffamatorio in rete, mentre il tema della responsabilità dei fornitori di servizi informatici appare più problematico. La responsabilità del *provider*, a titolo di concorso nel reato di diffamazione, potrebbe essere valorizzata nel caso in cui sia stato consapevolmente mantenuto il contenuto diffamatorio e

5. La *dynamic injunction*

La *dynamic injunction* si sta dimostrando un utile strumento nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale nei casi delle attività illecite poste in essere dagli ISPs.

In tali situazioni, infatti, l'inibitoria classica, è spesso facilmente aggirabile dal contraffattore, il quale può diffondere, su siti diversi da quelli oggetto del provvedimento, i medesimi contenuti illeciti precedentemente contestati e inibiti.

Per contrastare tale situazione, ed evitare che il titolare del diritto abbia ogni volta l'onere di istaurare una nuova azione giudiziaria per ottenere un'inibitoria, può essere chiesta e disposta nei confronti degli ISPs l'inibitoria dinamica, che prevede la disabilitazione dell'accesso ai portali, mediante ai quali viene svolta l'attività illecita, indipendentemente dal domain utilizzato.

Negli ultimi anni si è assistito a una sempre più frequente applicazione delle inibitorie dinamiche, soprattutto a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2019, emessa nella causa C-18/18, che ha sancito la compatibilità di questo strumento con il diritto dell'UE.

Anche la giurisprudenza italiana ha iniziato a fare una maggiore applicazione dell'inibitoria dinamica in casi concernente la lesione dei diritti d'autore¹⁸ e gli usi denigratori di marchi altrui¹⁹.

Si è, dunque, arrivati a ordini volti a impedire i provider l'accesso ai siti web corrispondenti non solo ai nomi e domini individuati nei ricorsi introduttivi, ma anche a quelli corrispondenti ai medesimi nomi a dominio associati a un diverso Top Level Domain (TLD), qualora tali siti avessero messo a disposizione del pubblico i medesimi contenuti illeciti oggetto dei provvedimenti, e agli eventuali siti alias caratterizzati da diverso Second Level Domain (SLD), ove il titolare del diritto dimostra che tali siti sono riconducibili ai medesimi soggetti dell'attività illecita sanzionata.

6. Il risarcimento del danno: la liquidazione

La liquidazione del danno subito dal titolare dei diritti lesi appare complessa, soprattutto in sede civile.

Per quanto riguarda l'onere probatorio del titolare dei diritti d'autore, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui «in tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno *in re ipsa*, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante»²⁰.

Seguendo tale impostazione, per i casi di violazione dei diritti d'autore, l'unico onere che incombe sul danneggiato è quello di dimostrare l'entità del danno, salvo che l'autore della violazione fornisca la dimostrazione della insussistenza di danni risarcibili. La giurisprudenza ha più volte fatto riferimento alla determinazione equitativa secondo il criterio del «prezzo del consenso», ovvero tenendo in considerazione la «giusta *royalty*» che il soggetto in violazione avrebbe dovuto pagare al titolare dei diritti se fra le parti fosse intercorso un accordo di licenza dell'opera violata. Diverse pronunce hanno affermato che il prezzo del consenso per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell'opera debba essere valutato secondo una prognosi postuma del valore sul mercato al tempo della violazione, tenendo conto dei prezzi del settore specifico, meglio inquadrabili in presenza di accordi di licenza precedenti, anche eventualmente stipulati dal titolare con terzi, dell'intrinseco pregio dell'opera, dei guadagni legittimamente conseguiti dal titolare dell'opera e di ogni altro elemento del caso concreto²¹. Al criterio del prezzo del consenso si aggiunge anche il secondo criterio della retroversione degli utili conseguiti dal responsabile della violazione²², non sempre di agevole applicazione per la mancanza (o difficoltà di reperimento) di dati economici relativi alla parte che commesso l'illecito.

La quantificazione viene di regola operata in sede giudiziale con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio, che accerta sia il numero dei file o dei contenuti caricati sulla piattaforma, eventuali collegamenti a visualizzazioni di pubblicità in sovraimpressione, la permanenza sulla piattaforma dei file o dei contenuti, il numero di visualizzazioni e *download* e determina il «prezzo medio del consenso», spesso riferito al valore delle *royalties* per lo sfruttamento delle opere cinematografiche.

Lo scenario controfattuale non sempre è completo, in quanto spesso mancano di alcune informazioni reperibili dal mercato o l'individuazione della *royalty* potrebbe risultare eccessiva.

Sotto il primo profilo, le condizioni di mercato potrebbero non essere tutte rilevabili in precedenti accordi volontari tra le parti o con aziende di produzione televisive e cinematografiche per lo sfruttamento di video su una piattaforma web. Si potrebbe così fare riferimento a contratti stipulati e accordi transattivi sottoscritti in precedenti analoghi procedimenti, nonché all'analisi delle modalità operative delle aziende che hanno come modello di *business* la cessione in licenza dei propri contenuti multimediali attraverso acquisti *online*.

Sotto il secondo profilo, il prezzo del consenso determinato dal Consulente Tecnico d'Ufficio potrebbe risultare eccesso anche in rapporto al diverso criterio

risarcitorio e cioè quello della c.d. condivisione del guadagno (*revenue sharing*). Inizialmente l'applicazione di tale criterio era stata esclusa²³, mentre più di recente è stato ritenuto quale riferimento ai fini della valutazione delle risultanze applicative del criterio di quantificazione del «prezzo del consenso». In un recente caso, il Giudice ritenute le risultanze ottenute dalla applicazione delle *royalties* stimate dal CTU, le ha ritenute «esorbitanti», affidando al Consulente Tecnico di Ufficio una nuova determinazione della equa *royalty* di mercato che tenga conto altresì dei modelli *business* delle parti e dei valori desumibili da contratti intercorsi nello specifico mercato delle piattaforme di *video sharing online* e degli introiti derivanti da servizi pubblicitari collegabili anche indirettamente alla visualizzazione delle opere²⁴.

Quanto al danno morale generalmente vertendo su diritti della personalità, il riconoscimento è a favore di persone fisiche per la lesione del decoro o della reputazione e la stima viene effettuata su base equitativa. Vi sono stati alcuni casi specifici in cui il danno non patrimoniale è stato riconosciuto, e stimato sempre in via equitativa, anche a persone giuridiche, in ragione della gravità delle frasi offensive specifiche²⁵.

Diverso il caso di risarcimento dei danni, essenzialmente morali, in sede penale per il caso di diffamazione, dove la liquidazione viene effettuata su base equitativa o con riferimento a specifiche tabelle in uso presso le corti.

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633 come modificata da ultimo dal D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 177, GU 27 novembre 2021, n. 283.

² GU, 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

³ GUCE, L 178, 17 luglio.2000, p. 1–16. La direttiva 2000/31/CE è stata modificata dal Reg. 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Service Act*) che è entrato in vigore data 16 novembre 2022. Digital Service Act sarà direttamente applicabile in tutta l'UE e si applicherà quindici mesi dopo la sua l'entrata in vigore. In ogni caso, i testi degli articoli sostitutivi - a parte qualche aggiustamento minore - sono nella sostanza uguali.

⁴ Cfr. CGUE 12 luglio 2011, L'Oreal c. eBay, C-324/09; CGUE 11 settembre 2014, Papasavvas, C-291/13; CGUE 23 marzo 2010, Google, C-236/08; CGUE 22 giugno 2021, cause riunite C-682-683/18, p. 587; CGUE 27 marzo 2014, UPC Telekabel, C-314/12; CGUE 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C-70/2010; CGUE 16 febbraio.2012, Sabam, C-360/2010; tutte disponibili al seguente link <https://www.curia.europa.eu>.

⁵ Cfr. App. Milano, sent. 07 gennaio 2015 n. 29, in *Riv. dir. ind.*, 2016, 2, II, p. 166.

⁶ Cfr. Cass. Pen., sent. 03 febbraio 2014 n. 5107, in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*.

⁷ Trib. Milano, ord. 25 maggio 2013, in banca dati *DeJure*; Trib. Milano, sent. 07 giugno 2011 n. 7680, in banca dati *DeJure*; Trib. Roma, sent. 27 aprile 2016 n. 8437, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, II, p. 3, confermata da App. Roma, 29 aprile 2017 n. 2833, in banca dati *Dart's-ip*; Trib. Roma, sent. 15 luglio 2016 n. 14272, in banca dati *DeJure*; Trib. Roma, sent. 05 maggio 2016, in banca dati *DeJure*; Trib. Roma, ord. 28 giugno 2018, in banca dati *Dart's-ip*; Trib. Roma, sent. 10 gennaio 2019 n. 693, in *AIDA*, 2019, p. 766; Trib. Roma, sent. 18 ottobre 2022 n. 15184, in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*. Il

Trib. Roma in data 7 aprile 2023 (*inedita*) nel caso RTI contro Vimeo nel valutare la figura dell'*hosting provider* passivo non ha seguito le indicazioni dei "fattori" elaborati dalla Cassazione 249 e dalle Corti romane. In ogni caso, ad oggi, si tratta di una decisione isolata.

⁸ Cass., sent. 19 marzo 2019 n. 7708, in banca dati *Dart's-ip*.

⁹ Cass., ord. 13 dicembre 2021 n. 39763, in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*.

¹⁰ CGUE 23 marzo 2010, Google, cause riunite C-236/08 - C-238/08, cit., L'Oreal c. eBay, C-324/09, cit.

¹¹ Cfr. App. Roma, sent. 29 aprile 2017 n. 2833, cit.; Trib. Roma, sent. 27 aprile 2016 n. 8437, in *Riv. dir. ind.*, 2017, 1, II, p. 3.

¹² Cfr. Trib. Torino, ord. 05 maggio 2014 in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*; App. Milano, sent. n. 29/2015, cit.

¹³ Cfr. Trib. Roma, sent. n. 15184/2022; Trib. Roma 12 luglio 2019 in *AIDA*, 2020, p. 648.

¹⁴ Cfr. Cass., sent. 19 marzo 2019 n. 7708, cit.

¹⁵ Commissione UE, Comunicazione COM (2017) 555 final, disponibile al seguente link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0555&from=SK> (ultimo accesso 16.3.2023).

¹⁶ Cass., sent. 19 marzo 2019 n. 7708, cit.; Cass., ord. n. 39763/2021, cit.

¹⁷ Cfr. App. Firenze, 23 marzo 2020, n. 698, in banca dati *Jus Explorer*; Trib. Roma, sent. 21 settembre 2020 n. 17278, in banca dati *DeJure*; Trib. Milano, ord. 04 giugno 2020, in *Persona e Danno*.

¹⁸ Cfr. Trib. Milano, 08 maggio 2017 in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*; Trib. Milano, ord. 12 aprile 2018, in *GADI*, 2019, p. 296; Trib. Milano, 24 dicembre 2019 in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*.

¹⁹ Cfr. Trib. Roma, 17 settembre 2020 in banca dati *Dart's-ip*; Trib. Milano 24 dicembre 2019, cit.; Trib. Roma, 23 ottobre 2020, in banca dati *Dart's-ip*.

²⁰ Cfr. Cass., ord. n. 39763/2021, cit.; Cass., sent. 15 aprile 2011 n. 8730, in banca dati *DeJure*.

²¹ Cfr. Trib. Roma, sent. 15 luglio 2016 n. 14279, in banca dati *DeJure*; Trib. Roma, sent. n. 693/2019, cit.; Trib. Roma, sent. 22 gennaio 2021, in *AIDA*, 2021, p. 786; Trib. Roma, sent. 29 luglio 2021 n. 13165, in banca dati *Dart's-ip*.

²² Cfr. Cass., ord. n. 39763/2021, cit. e Cass., 29 luglio 2021 n. 21833, entrambe in banca dati *Sprint Sistema Proprietà Intellettuale*.

²³ Cfr. Trib. Roma, sent. 12 luglio 2019 n. 14757, cit.

²⁴ Cfr. Trib. Roma, 18 ottobre 2022 n. 15814, cit.

²⁵ Cfr. Trib. Roma, sent. 15 febbraio 2019 n. 3512, in banca dati *DeJure*.

Proprietà intellettuale nell'era dei *social media* e *App*

A cura di Monica Nannarelli*, Diego Pallini Gervasi** e Fabrizio Sanna***

Questo contributo tratta sinteticamente di alcuni aspetti relativi a proprietà intellettuale e mondo dei *social media* e delle *App*. In particolare, vengono di seguito indicate (senza pretesa di completezza e con taglio pratico) le regole applicabili alle attività dei c.d. *influencer* sui *social media*, anche in relazione alla tutela dei marchi di terzi, e vengono descritti i diversi diritti di proprietà intellettuale che possono essere utilizzati per tutelare le varie componenti e funzionalità delle applicazioni *software*.

Nell'era dei *social media* si è diffusa sempre più la figura degli *influencer*. Come ormai noto a tutti, gli *influencer* sono persone che 'influenzano' i loro followers proponendo prodotti e servizi di tutti i tipi. Utilizzano i molteplici *social media* a disposizione al giorno d'oggi, come Instagram, Facebook, Twitter oppure siti di *content sharing* come per esempio You Tube, Snapchat e altri fino al Metaverso che, forse, sarà la nuova piattaforma più utilizzata in futuro, dove al nostro *Avatar* potremo far indossare abiti di marchi famosi, far arredare case, cucinare, indossare gioielli, condividere opinioni, consigli e recensioni su qualsiasi cosa. Ci sono *influencers* che sono già delle celebrità e che quindi hanno schiere di fan che li seguono e *influencers* che diventano famosi proprio per quello che fanno, recensendo prodotti o facendo *video-tutorial*, per far meglio comprendere l'utilizzo di un prodotto cosmetico, di un orologio o di una macchina per fare la pasta, influenzando quindi le scelte del consumatore. Queste attività vengono definite *endorsement*. Con il termine *endorsement*, come viene chiaramente indicato dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) si intende quella forma di accreditamento di un prodotto o di un *brand* da parte di:

- personaggi celebri (*celebrity*¹);
- chi abbia acquisito visibilità e credibilità presso il pubblico per le sue competenze in un certo campo (i c.d. *influencer*², come, per esempio, i *blogger*³ o i *vlogger*⁴);
- utenti comuni (gli *user*) che esprimono nella rete la propria opinione o giudizio (che appartengono ai c.d. *user generated content*⁵), che comporti un vantaggio per la visibilità, credibilità e reputazione di un prodotto/*brand*.

Ci si può allora chiedere come il consumatore e le aziende proprietarie dei diritti di proprietà sui marchi vengono tutelati. La pubblicità è regolata dal De-

* Director of Legal Department, Morellato. Le opinioni espresse dall'autrice nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dell'azienda di appartenenza

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. brevetti e marchi), Notarbartolo & Gervasi.

*** Avvocato, Orsingher Ortu – Avvocati Associati.

creto Lgs. N. 206 del 2005⁶ (Codice del Consumo) con riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei confronti di consumatori, dal Decreto Lgs. n. 145 del 2007⁷, quanto alla pubblicità ingannevole e comparativa e dall'art. 2598 c.c. per quanto concerne la concorrenza sleale. Secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, che tutela i consumatori, si definisce pratica commerciale scorretta «qualunque azione, omissione, condotta e dichiarazione commerciale, ivi compresa la pubblicità, indipendentemente dal fatto che essa sia posta in essere prima, durante o dopo un'operazione commerciale relativa al prodotto». In aggiunta, con l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) sono stati fissati tramite il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (CA), i parametri per ottenere che la comunicazione commerciale sia sempre più «onesta, veritiera e corretta» (art. 1 CA), a tutela dei consumatori e delle imprese. Il Codice è stato successivamente integrato con la *Digital Chart*⁸ che ha fornito ulteriori linee guida, indirizzate agli operatori commerciali nonché agli utenti dell'*e-commerce* per tutelare la trasparenza anche nella comunicazione commerciale digitale e quindi per distinguere i contenuti a scopo pubblicitario, primi fra tutti quelli realizzati dai c.d. *influencers*, da quelli a uso comune. Con la *Digital Chart* è stato stabilito che «la comunicazione commerciale diffusa attraverso internet, quali che siano le modalità utilizzate, deve rendere manifesta la sua finalità promozionale attraverso idonei accorgimenti...». Per esempio, nel caso di un prodotto o marchio che venga accreditato da una *celebrity*, un *blogger*, un *influencer* ecc. e che quindi abbia natura di comunicazione commerciale, deve essere inserita in modo ben visibile nella parte iniziale del post o di altra comunicazione diffusa in rete una delle seguenti diciture:

- «Pubblicità/Advertising», o «Promosso da ... brand/Promoted by ... brand» o «Sponsorizzato da ... brand/Sponsored by ... brand», o «In collaborazione con ... brand/In partnership with ... brand»;
e/o nel caso di un post entro i primi tre *hashtag*, purché di immediata percezione, una delle seguenti diciture:
- «#Pubblicità/#Advertising», o «#Sponsorizzato da ... brand/#Sponsored by ... brand», o «#ad» unitamente a «#brand».

Nel caso si tratti di video diffuso in rete sempre di natura commerciale, devono essere inserite, ben visibili, informazioni scritte che ne rendano assolutamente evidente la natura promozionale come per esempio «*brand* presenta...», oppure «in collaborazione con ... *brand*». La stessa regola vale anche per inviti a eventi: l'*influencer* che ha partecipato all'evento, se inserisce in rete post e altri tipi di comunicazione che diano notizia di un prodotto o di un *brand* in relazione all'evento stesso, dovrà informare il pubblico che la partecipazione è avvenuta su invito dell'inserzionista e spetta a quest'ultimo informare l'*influencer* dell'esistenza di tale obbligo di informazione.

Oltre alle regole in tema di correttezza del messaggio sopra indicate, gli *influencer* e le *celebrities* sono anche chiamati al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, inclusi i loro marchi, specie se celebri come confermano due casi recenti.

Nel 2019, Philipp Plein – noto stilista, *influencer* e proprietario dell'omonima *maison* Philipp Plein – ha pubblicato sul suo profilo Instagram, non distinto dal profilo dedicato alla sua attività di impresa, alcuni post che mostravano gli articoli delle sue collezioni in abbinamento ad autovetture Ferrari di sua proprietà. I post pubblicati, oltre a contenere messaggi promozionali delle sue linee di abbigliamento e calzature. In particolare, un primo video oggetto di contestazione ritraeva un paio di calzature create e commercializzate da Philipp Plein appoggiate sul cofano di una vettura a marchio Ferrari con il logo Ferrari in evidenza in primo piano. Mentre un secondo video mostrava un *car wash* con giovani donne in abiti succinti intente nel lavaggio di un'autovettura Ferrari. Anche in questo caso le calzature Philipp Plein venivano posizionate sul cofano della Ferrari con a margine una didascalia commerciale. Ritenendo queste condotte idonee a consentire a Philipp Plein di approfittare della reputazione dei suoi marchi (e ad arrecare discredito ai medesimi), Ferrari ha instaurato un procedimento cautelare innanzi al Tribunale di Genova chiedendo l'immediata rimozione dei post oggetto di contestazione. Il Tribunale, in sede di reclamo⁹, ha accolto le domande di Ferrari ritenendo che la condotta di Philipp Plein integrasse non solo un'indebita associazione tra i *brand* vietata dagli articoli 9.2(c) e 9.3(e) RMUE e 20.1 CPI., ma altresì una condotta illecita sotto il diverso profilo dell'«offuscamento» del marchio notorio. Pur riconoscendo che Philipp Plein è una *celebrity/influencer*, il collegio ha rilevato che questo ruolo non gli consente l'utilizzo dei marchi altrui per finalità commerciali. La liceità di tale utilizzo può essere infatti riconosciuta nei soli contesti che abbiano una finalità diversa, e siano cioè solo descrittivi di scene di vita di un *influencer* o di terze persone, in quanto la pubblicazione di immagini che ritraggono scene di vita quotidiana implicano l'inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto che tali contenuti pubblica. Al contrario, sono illecite le pubblicazioni che abbiano un fine prevalentemente pubblicitario. Ipotesi che, ad avviso del Tribunale, si verifica tra l'altro quando la pubblicazione sui *social media* ha come oggetto immagini che – di per sé – non possono avere altro significato se non l'esposizione di un prodotto a scopi commerciali. In particolare, il *post* contenente un'immagine di calzature appoggiate sul cofano di un'autovettura di lusso non può avere finalità descrittive di un «momento di vita», e risulta anzi impossibile non riconoscerne la finalità promozionale delle calzature in questione, mediante associazione al marchio dell'autovettura di lusso presente e ben visibile sulla medesima. Nel caso riportato, il Tribunale ha

inoltre accertati anche l'esistenza di un'ipotesi di «offuscamento del marchio notorio, configurabile tutte le volte in cui il contesto nel quale il marchio viene inserito sia idoneo a svalutare l'immagine che il marchio stesso ha acquisito agli occhi del pubblico e il suo messaggio promozionale».

L'ordinanza in commento non è stata tuttavia l'unica a decidere sull'uso di marchi altrui nei canali social. A distanza di pochi mesi dall'ordinanza cautelare del Tribunale di Genova, anche il Tribunale di Milano¹⁰ si è pronunciato sulla legittimità della diffusione *online* di contenuti caratterizzati da una non necessitata esposizione di marchi altrui, confermando sostanzialmente l'orientamento del Tribunale di Genova. La sentenza del Tribunale di Milano ha riguardato la presentazione della collezione primavera-estate 2018 di Philipp Plein, tenutasi il 17 giugno 2017. Nel corso dell'evento erano state utilizzate autovetture di lusso a marchio Ferrari decorate con i segni distintivi Philipp Plein, e i video promozionali dell'evento erano stati poi pubblicati in diversi siti web e canali social anche in forma di post. Il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande di Ferrari, ha ritenuto che l'utilizzo delle autovetture e dei marchi di Ferrari nei modi ora descritti fosse idonea a creare nel pubblico l'associazione, in realtà non esistente, tra i due *brand* coinvolti. L'utilizzo delle vetture e dei marchi di Ferrari da parte di Philipp Plein aveva in altre termini senz'altro finalità promozionali, pubblicitarie e commerciali, con il conseguente concreto rischio che le due imprese potessero apparire legate da un'intesa commerciale agli occhi dei consumatori. In quest'ottica, il Tribunale ha ritenuto non applicabile in quel caso il principio dell'esaurimento del marchio, in quanto le vetture Ferrari non erano state utilizzate a scopo di mero godimento o nell'ambito della loro fisiologica immissione nel circuito economico, ma per realizzare uno spettacolo di promozione di capi d'abbigliamento ampiamente ripreso sul web. La condotta dei Philipp Plein costituiva dunque anche in questo caso una violazione degli artt. 9.2(c) RMUE e 20.1(c) CPI. Si può dunque concludere che non può mai considerarsi lecito l'utilizzo di marchi altrui nel web, e in particolare sui *social media*, quando detto utilizzo sia diretto a finalità pubblicitarie.

Negli ultimi anni, l'evoluzione digitale ha creato un enorme interesse e giro di affari in varie industrie creative, dai videogiochi alle applicazioni per dispositivi mobili (le note *App*). Queste ultime sono ormai diventate una parte indispensabile della vita quotidiana e hanno contribuito a una esponenziale crescita dell'economia digitale, essendo il frutto di importanti investimenti. Apparentemente semplici e intuitive, le *App* presentano una serie di aspetti interconnessi, ciascuno dei quali può essere tutelato da uno o più diritti di proprietà intellettuale. Per qualunque *App* l'elemento costitutivo più elementare è sempre il codice informatico. I programmi per elaboratore (*software*) vengono creati utilizzando il codice sorgente,

che è un linguaggio di programmazione leggibile e compreso dagli sviluppatori di *software*. Per essere letto da un computer, i programmi in codice sorgente devono essere 'tradotti' in codice eseguibile, detto anche codice oggetto. Entrambi i codici sorgente e oggetto possono essere copiati o utilizzati, in tutto o in parte, e pertanto possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale. Il diritto d'autore è la principale forma di protezione per i programmi per elaboratore quali opere dell'ingegno. Più specificamente, sono oggetto di tutela: «i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso» (art. 2, comma 8, LDA). Il codice sorgente e il codice oggetto sono considerati opere letterarie ai sensi del principale trattato internazionale che disciplina il diritto d'autore, la Convenzione di Berna. La differenza tra la maggior parte delle opere artistiche in genere e letterarie in particolare e il programma per elaboratore è che, mentre le prime sono create per essere utilizzate direttamente dagli esseri umani, il codice informatico non lo è, trattandosi di una serie di istruzioni create per istruire una macchina ed elaborare dei dati. A differenza delle opere artistiche e letterarie, delle quali non è consentita la riproduzione integrale o di parti sostanziali, per i *software* può essere ammessa la copia di una parte più consistente degli stessi, qualora la formulazione del codice sia dettata da requisiti *hardware* oppure da vincoli di compatibilità o interoperabilità. Nel caso in cui una porzione di un *software* goda della protezione del diritto d'autore, per stabilire se vi sia una violazione, deve essere determinato se questa parte sia significativa ai fini dell'ottenimento del risultato finale.

Le *App* consistono tipicamente in un *software* per svolgere diverse funzioni su dispositivi mobili; la tutela giuridica delle *App* può dunque fare riferimento a quella accordata ai programmi per elaboratore, in quanto costituite da una serie di istruzioni impartite a una macchina per conseguire determinati risultati (c.d. *software* applicativo). Però, secondo il Codice della Proprietà Industriale, i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni e, pertanto, non possono costituire oggetto di brevetto. Lo stesso Codice afferma tuttavia che l'esclusione della brevettabilità del *software* rileva solo nel caso in cui gli stessi siano «considerati in quanto tali». Quest'ultima locuzione permette quindi di considerare che i *software* siano brevettabili per il loro effetto o contributo nuovo e inventivo alla soluzione di un problema tecnico, quando siano parti di un prodotto o procedimento brevettabile o talora anche considerati singolarmente.

Uno dei componenti chiave delle *App* è l'interfaccia grafica con le quali l'utente interagisce. L'interfaccia grafica può essere suddivisa in tre parti:

- aspetto complessivo dell'interfaccia;
- singoli componenti costituenti il *desktop*;
- funzionalità animate che sono il risultato dell'interazione di un utente con i precedenti due punti.

Poiché l'interfaccia grafica è fondamentale per il successo di una *App*, è essenziale che anche questa componente sia protetta. Affinché l'aspetto generale di un *desktop* possa godere della protezione del diritto d'autore, deve essere originale e non dettato da esigenze di funzionalità. Anche se molti elementi di un *desktop* possono essere considerati comuni e ordinari, è possibile che la loro selezione e disposizione possa essere considerata originale e quindi tutelabile con il diritto d'autore. Affinché una singola icona possa essere invece tutelata, dovrebbe contenere un particolare carattere estetico. Per esempio, utilizzare una freccia per rappresentare un puntatore non potrà ovviamente essere tutelato. Anche i menu possono essere tutelati se originali (per esempio nella selezione, disposizione e organizzazione dei comandi) e anch'essi non funzionali. Questi effetti rappresentano una qualche forma di idea e di conseguenza richiedono un alto livello di carattere estetico arbitrario per superare il requisito di originalità e non funzionalità necessario per la protezione con il diritto d'autore.

Il sistema dei disegni registrati dell'UE protegge i disegni che siano nuovi e abbiano un «carattere individuale» ossia producano nell'utente informato una diversa impressione generale. Inoltre, deve essere esclusa dal *design* dell'interfaccia grafica qualsiasi funzione tecnica. L'esclusione di funzionalità per un disegno registrato significa essenzialmente che deve essere stabilito se vi sia qualche elemento diverso dalla funzione tecnica, come l'aspetto estetico, che ha portato alle scelte dello sviluppatore. Se quello non è il caso, è probabile che il disegno sia «funzionale» e quindi escluso dalla tutela.

Perché una interfaccia grafica possa essere tutelata come marchio, la stessa deve essere nuova e distintiva, ossia deve permettere al pubblico di identificarne l'origine imprenditoriale. Questa soglia è abbastanza alta in quanto significa che una persona sarà in grado di riconoscere l'origine di un prodotto guardando solo l'interfaccia grafica e nessun altro segno distintivo.

La funzionalità della *App* sostanzialmente si riferisce al suo scopo e al modo in cui risponde all'*input* di un utente. Sebbene alcune funzioni di una *App*, come per esempio il GPS, la fotocamera o il traduttore, potrebbero essere considerate troppo generiche per ottenere una protezione, altri aspetti funzionali potrebbero risultare ammissibili per la protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale.

Non è sempre semplice e immediato garantire la protezione per una funzionalità di una *App*. Tuttavia, un modo specifico di implementare una funzionalità

potrebbe essere brevettabile. Negli Stati Uniti, l'algoritmo per l'esecuzione della funzionalità deve essere descritto e la protezione inoltre è limitata a quanto descritto.

Nel caso dell'*European Patent Office* (EPO), l'algoritmo pertinente non deve sempre essere divulgato. Potrebbe essere possibile definire la funzionalità della *App* descrivendo i passaggi successivi che permettono di ottenere l'output desiderato, in modo sufficientemente dettagliato tale da permettere a una persona esperta del settore di replicare la funzione, con conseguente possibilità di protezione. La maggior parte delle giurisdizioni che consentono i brevetti di *software* adottano un simile approccio. Di conseguenza, i brevetti relativi a una funzionalità sono di un ambito di protezione limitato soltanto agli aspetti che sono completamente descritti nella domanda di brevetto. Avendo un ambito di protezione limitato, è possibile che un concorrente possa aggirare tale protezione per sviluppare *App* con funzionalità simili senza violare il brevetto. Occorre quindi prestare bene attenzione nel comprendere la portata dei relativi diritti, sia per il proprietario di una *App* che per lo sviluppatore che desidera includervi esistenti funzionalità. Infine, la legge sulla concorrenza sleale può fornire protezione contro un imitatore che tenta di riprodurre i componenti funzionali di una *App*, in particolare se tale riproduzione crea confusione sulla sua origine o affiliazione. Per determinare se le azioni di un imitatore sono scorrette, nel diritto della concorrenza vengono considerati due elementi principali: le azioni dell'imitatore e la percezione pubblica.

In conclusione, diversi diritti di proprietà intellettuale possono essere utilizzati per tutelare i vari aspetti delle *App*. La misura in cui tale protezione può essere utilizzata dipende in larga misura dalle componenti e dalle caratteristiche della singola *App* e dalla giurisdizione in cui tale tutela viene concessa e successivamente valutata in caso di violazione.

¹ Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/celebrity-influencer-blogger/>.

² Vedi n. 1.

³ Vedi n. 1.

⁴ Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/vlogger/> (ultimo accesso 29.3.2023).

⁵ Vedi <https://www.iap.it/digital-chart-pubblicita-sui-social/endorsement/user-generated-content/> (ultimo accesso 29.3.2023).

⁶ GU, 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

⁷ GU, 6 settembre 2007, n. 207.

⁸ Vedi https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/regolamenti-autodisciplinari/regolamento-digital-chart/?gclid=CjwKCAjw_YShBhAiEiwAMomsELBgVh9bcU7Ok7QQB54Ijt9c6fkc1sWB-m8NdgAl7Xe-Qdb3RHXX-hxoCpf4QAvD_BwE (ultimo accesso 29.3.2020).

⁹ Trib. Genova, ord. 30 gennaio 2020 pubb. 4 febbraio 2020, n. 15049, in *Quot. Giur.*, 2020.

¹⁰ Trib. Milano, sent, 3 giugno 2020, disponibile al seguente link https://www.iplawwatch.com/wp-content/uploads/2020/11/Ferrari_plein-Milano-judgement.pdf (ultimo accesso 29.3.2023).

La tutela doganale dei diritti di proprietà intellettuale

A cura di Edoardo Bàrbera*, Alessandra Genna** e Giuseppe G. Pagliara***

1. Normativa applicabile

I titolari di Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) – marchi, disegni o modelli, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche, brevetti, certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari, varietà vegetali, topografie di prodotto a semiconduttori, modelli di utilità, denominazioni commerciali protette ai sensi della normativa nazionale o europea – possono godere di una tutela «anticipata» contro la contraffazione, chiedendo alle Autorità Doganali di bloccare merci sospettate di violare tali diritti prima del loro ingresso nell'Unione Europea.

In Italia, tale tutela è disciplinata esclusivamente dalla normativa europea, ovvero dal Regolamento (UE) n. 608/2013¹ del 12 giugno 2013 (Regolamento) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013² del 4 dicembre 2013.

Nonostante la mancanza di norme nazionali relative alla tutela doganale della contraffazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emette circolari, note e altra documentazione utili a interpretare e applicare la normativa europea nel contesto italiano.

1.1 Procedura a seguito di AFA

1.1.1 Deposito dell'AFA

Il titolare del DPI può presentare una domanda d'intervento doganale (AFA, acronimo della sua traduzione inglese Application For Action) per chiedere alle Autorità Doganali di bloccare le merci sospettate di contraffazione di cui si chiede l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione Europea.

L'AFA può essere depositata – e la seguente procedura gestita – anche da un rappresentante del DPI munito di procura.

Il Regolamento non si applica – tra le altre – alle merci non commerciali contenute nei bagagli dei viaggiatori nonché alle merci oggetto di importazioni parallele (Art. 1).

Al titolare del DPI non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative connesse al trattamento dell'AFA (Art. 8). Tuttavia, le Autorità

* Avvocato, Bird&Bird. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

** Consulente in Proprietà Industriale (sez. marchi), Barzanò & Zanardo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

*** Avvocato, Barzanò & Zanardo. Le opinioni espresse dall'autore nel presente contributo sono personali e non rappresentano la posizione ufficiale dello studio di appartenenza.

Doganali possono chiedere al titolare del DPI il rimborso di eventuali costi di distruzione e magazzinaggio delle merci (Art. 29).

L'AFA può essere presentata per chiedere l'intervento delle Autorità Doganali del solo Stato membro in cui è depositata (AFA nazionale) o anche di altri o tutti gli Stati membri (AFA unionale) (Art. 3). L'AFA unionale può essere presentata solo per tutelare DPI che producono effetti in tutta l'Unione Europea (Art. 4).

Il Regolamento prevede l'uso di un apposito formulario (che oggi può essere depositato in via esclusivamente telematica tramite le piattaforme messe a disposizione delle Autorità Doganali) e indica le informazioni e i documenti che il titolare del DPI deve fornire, ivi incluse - in particolare - informazioni che consentano alle Autorità Doganali di valutare l'esistenza della contraffazione (Art. 6).

L'autorità doganale dello Stato membro che ha ricevuto l'AFA notifica al titolare del DPI la decisione di concedere o rifiutare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento (Art. 9). Se concessa, l'AFA viene inviata alle Autorità Doganali locali e, nel caso di AFA unionale, alle Autorità Doganali degli altri Stati membri interessati.

L'AFA è efficace per un anno e può essere prorogata annualmente (Art. 11 e 12).

1.1.2 Procedura dopo il deposito dell'AFA

Le Autorità Doganali effettuano controlli a campione sulle spedizioni che entrano nel territorio dello Stato membro.

A seguito del controllo, le Autorità Doganali bloccano la spedizione se sospettano che le merci ivi contenute violano un DPI. Tale conclusione può essere fondata su fatti notori (ciò può avvenire per marchi, diritti d'autore o disegni e modelli noti al pubblico) o sulle indicazioni contenute nell'AFA.

Le Autorità Doganali informano tempestivamente del blocco il titolare del DPI e il dichiarante o detentore delle merci (per brevità, «importatore» nel prosieguo), fornendo immagini delle merci nonché informazioni sull'identità dell'importatore (Art. 17). Questi dati potranno essere utilizzati per avviare azioni giudiziarie a tutela del DPI (Art. 21). Il titolare del DPI può chiedere di esaminare un campione delle merci (Art. 19).

Successivamente, le Autorità Doganali compiono una delle seguenti attività (Art. 23):

- a) Distruggono le merci bloccate, se entro 10 giorni lavorativi (prorogabili) dalla notifica del blocco (3 in caso di merci deperibili):
 - i) il titolare del DPI conferma la contraffazione, solitamente tramite una perizia tecnica; e
 - ii) sia il titolare del DPI che l'importatore confermano l'accordo alla di-

struzione o le Autorità Doganali ritengono che tale accordo sia confermato.

In ragione della connessione tra tutela doganale e sistema processuale penale italiano, la distruzione è effettuata dalle Autorità Doganali solo in specifici casi recentemente disciplinati (par. 2).

- b) Non distruggono le merci ma confermano il blocco, se le parti non confermano l'accordo alla distruzione ma, entro 10 giorni lavorativi (prorogabili) dalla notifica del blocco (3 in caso di merci deperibili), il titolare del DPI avvia un procedimento giudiziario (civile – ordinario o cautelare – o penale) per determinare se il DPI è stato violato.
- c) Svincolano le merci bloccate se, entro i termini sopra indicati, il titolare del DPI non conferma la contraffazione e l'accordo alla distruzione o non informa dell'avvio di un procedimento giudiziario per determinare se il DPI è stato violato.

Se le Autorità Doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento giudiziario per determinare la violazione di un disegno o modello, brevetto, modello di utilità, topografia di prodotto a semiconduttori o varietà vegetale e se non vi sono provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'importatore delle merci può chiedere di svincolarle a fronte della prestazione di una garanzia pecuniaria (Art. 24) (per ulteriori considerazioni si veda il par. 2.2).

È altresì prevista una c.d. «procedura semplificata» per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, ovvero contenenti massimo 3 unità di merci non deperibili e con un peso inferiore a 2 kg inviate a mezzo postale o corriere espresso.

Se il titolare del DPI ha indicato nell'AFA l'intenzione di usufruire di tale procedura, le Autorità Doganali procedono automaticamente alla distruzione in mancanza di opposizione dell'importatore, con le specificazioni più avanti illustrate (Art. 26).

Il titolare del DPI risponde dei danni subiti dall'importatore in conformità alla legge applicabile se la procedura è interrotta per causa a lui imputabile, se i campioni prelevati non sono restituiti, sono danneggiati o resi inutilizzabili a causa sua o se emerge che le merci non violavano un DPI (Art. 28).

1.2. Procedura *ex officio*

Le Autorità Doganali possono bloccare merci sospettate di violare un DPI anche in mancanza di un'AFA, purché non si tratti di beni deperibili (Art. 18).

In questo caso, le Autorità Doganali informano del blocco il titolare del DPI da loro autonomamente identificato.

Le merci vengono bloccate se, entro 4 giorni lavorativi dalla notifica del blocco, il titolare del DPI presenta un'AFA nazionale «abbreviata» contenente solo

una parte delle informazioni richieste dal Regolamento. Tale AFA è efficace solo per il blocco in questione ma, se le informazioni mancanti vengono fornite entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco, l'AFA acquisisce una validità annuale.

2. Commenti e riflessioni sulle peculiarità del sistema italiano

2.1. Contraffazione, criminalità e norme penali

L'applicabilità in Italia di uno strumento incisivo quale il Regolamento parrebbe limitata, *prima facie*, da un conflitto con le norme interne di procedura penale, che disciplinano l'attuazione delle più rilevanti fattispecie di violazione dei DPI.

Ciononostante, le Autorità Doganali Italiane hanno implementato un macro sistema che coniuga in modo lineare, il dosaggio affittivo degli apparati normativi in essere, con risultati che, dopo dieci anni di vigenza del menzionato Regolamento, hanno portato dei frutti considerevoli nella lotta alla contraffazione.

L'operato delle Dogane ha consentito di percepire distintamente come la contraffazione sia un potente mezzo di sviluppo della criminalità transnazionale, che sfrutta il mercato del falso per il *money laundering* e il successivo reinvestimento. Non si escludano i falsari locali, che diramano materiale apocrifo su scala interregionale, approvvigionandosi anche di semilavorati e strumentazione, come nel recente caso, emerso da fermi doganali di articoli sospetti, cui è seguita una complessa operazione della Guardia di Finanza, che ha smantellato una rete produttiva e distributiva, dipanatasi nel nord Italia, di articoli rientranti nelle categorie *automotive e after market* – ben altro rispetto alla ricambistica - recanti marchi di note case automobilistiche, giunto sino al terzo grado di giudizio, per l'accertamento della responsabilità degli *infringer*, che hanno tentato sino alla fine di giustificare gli illeciti con un preteso diritto alla «customizzazione» (oggi divenuta una delle nuove tendenze nel mercato dei falsi).

Il legislatore italiano è stato dunque lungimirante nel prevedere che l'uso, la fabbricazione, la introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, di prodotti sui quali insistano DPI oggetto di registrazione (o per i quali, comunque siano state osservate le norme sulla tutela della proprietà industriale), definiscano il perimetro di fattispecie penalmente rilevanti, a presidio della fede pubblica, a tutela della collettività, per la cui configurazione è bastevole che sia soltanto messo in pericolo l'affidamento del pubblico nella genuinità dei segni distintivi.

Ebbene, i funzionari doganali italiani che, ai sensi del Regolamento, dispongano la sospensione dello svincolo di merce sospetta di violare dei DPI, e abbiano ricevuto conferma scritta della sussistenza della violazione, non dovranno

sincerarsi che l'importatore presti il consenso alla distruzione di detta merce, bensì dovranno dismettere le vesti dell'Operatore dell'Unione Europea per indossare quelle dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, qualora la suddetta conferma scritta inveri una situazione di fatto, sussumibile a una delle fattispecie del Codice Penale, tra cui, la più frequente, è prevista dall'Art. 474 c.p., che punisce l'introduzione nel territorio dello Stato ai fini di trarre profitto, di «prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati». Di conseguenza, il sostrato normativo su cui il funzionario – Ufficiale di Polizia Giudiziaria – dovrà muoversi, non è più il citato Regolamento, bensì il Codice di Procedura Penale, che dedica alla notizia di reato il Titolo II del Libro Quinto, e ne sancisce l'obbligo di trasmissione in capo al pubblico ufficiale (Art. 347 c.p.p.).

L'Ufficiale, pertanto, sarà tenuto a comunicare alla Procura della Repubblica territorialmente competente, la notizia di reato di cui ha avuto contezza, cui seguirà l'iscrizione dell'importatore (che non sia l'acquirente finale dei prodotti fermati, come la stessa norma citata specifica, nel richiedere il dolo specifico del profitto) nel registro degli indagati, e l'apertura di un procedimento penale a suo carico. Seguirà la fase delle indagini preliminari, e la successiva decisione del Pubblico Ministero sull'esercizio dell'azione penale, ex Art. 50 c.p., che non potrà sottrarsi all'obbligo garantito dall'Art. 112 dalla nostra Carta Costituzionale.

Più in generale, emerge da una lettura trasversale del citato Regolamento, l'intento di fornire un forte strumento di tutela, quale può essere il fermo di prodotti sospetti di contraffazione, comunque improntato sulla facoltà, per il titolare dei DPI presunti violati, di intraprendere la via dell'accertamento giudiziale delle responsabilità. Per cui, a tale facoltà, è offerta dal Regolamento, a guisa di una rapida e più immediatamente tangibile alternativa, la distruzione della merce sotto controllo doganale, in presenza del consenso, espresso, o presunto, del detentore della merce (Art. 23 Regolamento). Ciò che rende probabilmente più incisiva l'implementazione italiana sembra proprio, ancora una volta, l'applicazione delle norme penali, e segnatamente, ma non esaustivamente, del citato Art. 474 c.p., o dell'Art. 517 ter II co., inerente i titoli di proprietà industriale, spesso affiancati dalla ricettazione, di cui all'Art. 648 c.p. Detti reati sono procedibili d'ufficio (per l'Art. 517 ter II co. si veda Cass. Pen. 2019 n. 2414): non richiedono, cioè, che il titolare dei diritti violati sporga denuncia perché si attivi la procedura (sequestro; notizia di reato; apertura di un procedimento penale) sopra sintetizzata.

2.2. Considerazioni su alcune implicazioni pratiche

Come visto al par. 1, la sospensione dello svincolo delle merci da parte dell'Autorità Doganale può avvenire sulla base del sospetto che un DPI sia stato

violato (Art. 17 Regolamento). La distruzione delle merci sotto controllo doganale, ove soddisfatte ulteriori condizioni, può avvenire se il titolare del diritto ha confermato per iscritto alle Autorità Doganali di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato (Art. 23 Regolamento).

Se, dunque, il «sospetto» dell'Autorità e la «convinzione» del titolare dei DPI, possono essere sufficienti (insieme al consenso, espresso o tacito dell'importatore) perché la merce fermata in altri Stati sia distrutta, l'ottemperanza alle norme penali italiane esclude, salve le eccezioni *infra* illustrate, l'immediata distruzione sotto controllo doganale, e anzi richiede un *quid pluris*, dato dalla necessità che la dichiarazione scritta, pur richiesta dalla norma europea, costituisca l'esito di un vero e proprio accertamento tecnico, che confermi la riproduzione non autorizzata di DPI da parte dei prodotti fermati, da effettuarsi a cura del titolare, o di un soggetto dal medesimo incaricato, che è nominato «ausiliario di Polizia Giudiziaria» secondo la previsione dell'Art. 348 c.p.p.. L'accertamento tecnico così redatto costituirà l'evidenza su cui un sequestro penale della merce sarà effettuato: ove dal procedimento penale instauratosi scaturisca un processo, il firmatario della dichiarazione potrà essere convocato per deporre avanti l'Autorità Giudiziaria, per la formazione in Aula di una prova fondamentale per la sussistenza dell'elemento materiale del reato di contraffazione. L'ordine di distruzione della merce è dunque riservato all'Autorità Giudiziaria, nelle forme e nei modi previsti dal c.p. e dal c.p.p., a seconda degli sviluppi di ciascun procedimento.

Molti esempi concreti di quanto il connubio tra le facoltà offerte dal Regolamento e le esigenze del sistema penale italiano potrebbero citarsi, ma ci si limiterà in questa sede a ricordare, da un lato, la possibilità di ispezionare le merci oggetto di fermo (Art. 17 Regolamento), che è stata essenziale nell'occasione in cui, presso un deposito di un Ufficio Doganale dell'Italia centrale, l'unico modo in cui il licenziatario italiano poté impedire il rilascio di 1.200 kg di prodotti del tabacco, fu proprio l'ispezione visiva e tattile della merce, nel corso di una estenuante giornata, conclusasi con una dichiarazione di non autenticità, dipoi confermata in aula nel conseguente procedimento penale, conclusosi con sentenza di accertamento della contraffazione, nella peculiare accezione di «marchi veri su prodotti non originali»³.

L'esame di foto digitali, di gran lunga più frequente nella prassi, non sarebbe stato sufficiente neppure in un altro caso in cui si chiedeva a una nota casa di moda americana di esprimersi sulla – possibile – natura contraffatta di migliaia di articoli (che non costituivano il proprio *core business*). Quanto la titolare poté affermare con certezza, solo a seguito della puntuale esecuzione del comma 2 dell'Art. 17 del Regolamento da parte della Autorità Doganale, consistente nel prelevamento e nell'invio di campioni di merce in California, per l'esame diretto e la conferma della falsità dei segni apposti su articoli altrettanto falsi.

Il «sospetto» di matrice unionale si è altresì rivelato, soprattutto in ipotesi di particolare gravità, un parametro per i funzionari doganali («soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività»⁴), quando, al segreto delle indagini preliminari (Art. 329 c.p.p.) cronologicamente abbiano anteposto l'applicazione dell'Art. 17 par. 4 del Regolamento, fornendo al titolare dei diritti violati, informazioni su mittente, destinatario, origine e provenienza della merce fermata. Ma anche tutte le volte in cui, in mancanza di AFA, al termine di quattro giorni lavorativi (Art. 5 par. 3 Regolamento), l'Ufficiale di P.G. anteponga la richiesta di accertamento di contraffazione, su merce già rivelatasi tossica, o in difetto di conformità rispetto agli standard di sicurezza.

Non v'è dubbio, tuttavia, come confermato dall'Autorità Doganale (Circ. 24/D, 30 dicembre 13⁵), che la merce ferma in Dogana non possa essere oggetto di accordi tra l'importatore e il titolare dei DPI violati, ove costituisca corpo del reato. In quanto tale, viene posta sotto sequestro probatorio, e deve, pertanto, essere preservata e custodita, per il prosieguo del procedimento, ai sensi del Codice di Procedura Penale (si vedano gli Artt. di cui al Capo III, Titolo III, Libro Terzo c.p.p.): non può, dunque, essere distrutta sotto controllo doganale, come prevedrebbe l'Art. 23 del Regolamento. Né, *a fortiori*, potrebbe essere anticipatamente svincolata, previo pagamento di una garanzia dal detentore, come vorrebbe l'Art. 24 del Regolamento (a tal proposito, si segnala la ormai risalente nota delle Dogane n. 99713 del 5 settembre 2017⁶ che include alcune riflessioni sulla possibilità che la prestazione della garanzia possa avvenire sulla base di un accordo privatistico perfezionato tra le parti).

Inoltre, alla filtrante frammentarietà delle reti distributive dei falsi, il legislatore dell'Unione Europea ha contrapposto l'Art. 26 del summenzionato Regolamento, che prevede, nell'ipotesi in cui il titolare dei diritti abbia prestato un unico preventivo consenso in fase di redazione dell'AFA, la distruzione sotto controllo doganale, delle c.d. piccole spedizioni.

Anche questa disposizione sarebbe in contrasto con i dettami processual-penalistici sopra cennati. Tuttavia, le viene incontro la norma di cui all'Art. 1 co. 7 e ss del D. Legge 35/2005, convertito dalla L. n. 80/05⁷, e novellato dalla L. n. 238/2021⁸, che prende le mosse da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui «non può configurarsi una responsabilità penale per l'acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale»⁹. Neppure, aggiungiamo, per incauto acquisto, di cui all'Art. 712 c.p.p.

La norma punisce, infatti, con la confisca della merce, e con una sanzione amministrativa da 100 fino a 7.000 Euro l'acquirente finale che introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi extra-EU, in violazione di DPI, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi, ovvero

abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 kg, e che non vi sia connessione a un'attività commerciale (d'altronde, come visto, l'intero Regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori). Come recepito dalla circolare della Dogana Prot. 50840/RU del 03/02/2022, il legislatore Italiano ha inteso sancire l'applicabilità di detta specifica e dedicata normativa alle ipotesi in cui il titolare dei DPI abbia preventivamente richiesto l'intervento *supra* descritto sulle «piccole spedizioni» poc'anzi definite.

Le differenze nei limiti di numero e di peso, e nella – ovvia – assenza di richiesta del consenso, oltre alla accertabilità di una connessa attività commerciale, che sembrano distanziare la Novella dall'istituto unionale invocato, non ci impediscono di registrare, nella pratica quotidiana, la padronanza dell'articolato sistema italiano nelle mani degli Ufficiali delle Dogane Italiane, che dimostrano, una volta di più, la saggia applicazione della corretta norma in ciascun caso di specie, incluse le citate sanzioni amministrative, di recente, già più volte comminate, anche previa conferma sulla sussistenza della contraffazione da parte del destinatario della decisione, che non abbia richiesto la procedura ex Art. 26 del Regolamento, tanto più in quanto la custodia e la distruzione delle merci sono demandate, dalla citata Novella, all'acquirente o al vettore.

La cooperazione dei titolari dei diritti, e di ciascun soggetto coinvolto, diviene pertanto maggiormente preziosa, nel comune e dinamico fine di arginare e porre una definitiva barriera al fenomeno criminale della contraffazione, spesso ancora troppo sottovalutato nella sua reale portata.

¹ GUUE, L 181 del 29.6.2013, pagg. 15–34.

² GUUE; L 341 del 18.12.2013, pagg. 10–31, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/582, GUUE L 98 del 18.4.2018, pagg. 4–16.

³ Vedi *ex multis*: Cass, Pen, sez. V, sent 16 ottobre 2014, n. 6347, in CED Cassazione, 2014.

⁴ Cass. pen. Sez. II, sent. 16 febbraio 2012, n.20697, in *plurisonline.it*.

⁵ Disponibile al seguente link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/891112/ant-c-20131230-151860-Circolare+int+autorit+dog.pdf/c6e16e58-6cb1-4478-be18-c712ca901dd5> (ultimo accesso 27.3.2023).

⁶ Disponibile al link <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/3517871/ALL+5.+NOTA+N.99713+DEL+5+STTTEMBRE+2017.pdf/b634ebc3-99b5-49ce-84b2-aa2d83c10c2a> (ultimo accesso 27.3.2023).

⁷ GU 14 maggio 2005, n. 111, S.O.

⁸ GU, 17 gennaio 2022, n. 12.

⁹ Sez. Un. Pen, sent. 19 gennaio 2012, n. 22225, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2012.

Il ruolo della tutela penale nel diritto industriale

A cura di Raimondo Galli* e Sandro Mason**

1. La tutela penale della proprietà industriale e intellettuale: l'oggetto e le norme applicabili

I diritti di esclusiva (industriale e intellettuale) hanno assunto un ruolo sempre più rilevante all'interno della nostra società, tanto che la loro tutela non è stata più avvertita come un'esigenza prettamente privatistica, ma sempre più come un interesse pubblico. Per questi motivi, il diritto penale ha assunto via via un ruolo fondamentale nella tutela della proprietà industriale e intellettuale, estendendosi a tutte le tipologie di privativa già tutelate dal diritto civile. Le relative fattispecie incriminatrici si trovano dunque nel Codice Penale, suddivise in base al bene giuridico protetto e coprono tutti i diritti di esclusiva.

Tra i delitti di falso, infatti, si trovano gli artt. 473 e 474 c.p., che puniscono rispettivamente:

- la contraffazione, l'alterazione e l'uso di marchi, brevetti, modelli e disegni nazionali o esteri;
- l'introduzione nello Stato, la messa in vendita e la circolazione nel mercato di prodotti con marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

La tutela penale si estende quindi non solo al momento della contraffazione o alterazione del titolo industriale (quindi alla produzione materiale dell'oggetto contraffatto) ma anche al momento della circolazione del prodotto contraffatto nel mercato.

La contraffazione rilevante ex artt. 473 e 474 c.p. non deve essere necessariamente una riproduzione del titolo industriale «identica»: basta la riproduzione degli elementi essenziali e quindi il cd. cuore del marchio, ovvero gli elementi caratterizzanti del brevetto e in generale della privativa industriale.

Iniziando dai brevetti, secondo un primo risalente e superato orientamento giurisprudenziale l'art. 473, co. 2 c.p. si riferiva alla contraffazione o alterazione del documento relativo alla concessione del titolo, mentre la violazione dell'esclusiva brevettuale restava punita dall'art. 517 *ter* c.p. Secondo un diverso più recente orientamento, invece, tale norma punisce anche la contraffazione o alterazione del brevetto attuata mediante la riproduzione abusiva dell'oggetto della privativa, in modo che il prodotto mostri le stesse caratteristiche funzionali dell'originale e – secondo un ulteriore orientamento basato su una erronea risalente e perdurante

* Avvocato, Studio Galli Avvocati.

** Avvocato, Studio Mason.

commistione con i marchi e modelli o su una errata valutazione della rubrica della fede pubblica – ove sia tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. La contraffazione di brevetto postula che l'idea inventiva venga attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici, senza il consenso del titolare. Non è, infatti, necessaria una perfetta riproduzione in tutti gli elementi anche accessori o secondari, essendo sufficiente che si realizzi la stessa dinamica, o meccanica, di funzionamento di un prodotto brevettato, con talune varianti minime e marginali che lascino, nondimeno integro il nucleo essenziale e caratterizzante dell'invenzione, come da giurisprudenza¹.

Quanto alla contraffazione di modello/*design* ex art. 473, c. 2 c.p., la giurisprudenza precisa che la contraffazione consta nel conferire a un prodotto un aspetto, forma, colori che possano confondere il pubblico e indurlo a pensare che tale prodotto sia proveniente dalla impresa titolare del modello (e la confondibilità si realizza in tal caso anche a prescindere dal fatto ulteriore se il contraffattore abbia apposto sul prodotto contraffatto anche il proprio marchio)².

Importante sottolineare in tema di efficacia della tutela penale che, in caso di condanna per i delitti ex artt. 473 e 474 c.p. si applica l'art. 474 *bis* c.p., il quale prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto; qualora ciò non sia possibile, la confisca si applica ai beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Tale previsione è molto importante, poiché impedisce o rende molto più difficile al reo continuare la contraffazione delle privative industriali dopo aver subito una condanna per contraffazione, quindi tale norma previene il perpetuarsi della condotta contraffattoria, rendendo «effettiva» la condanna e quindi la tutela.

Tra i delitti contro l'economia pubblica, invece, si trovano gli art. 517 e 517 *ter* c.p. Tali norme sanzionano rispettivamente:

- La vendita di prodotti industriali che presentano nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno i consumatori sulla provenienza, sull'origine o sulla qualità dei prodotti venduti;
- La fabbricazione e il commercio di beni o l'attuazione di procedimenti realizzati usurpando le privative industriali.

Sostanzialmente le finalità di queste due previsioni incriminatrici è quella di tutelare il mercato e i consumatori (art. 517 c.p.) e il diritto del titolare della privativa (art. 517 *ter* c.p.). Quanto alla tipicità delle fattispecie, mentre gli artt. 473 e 474 c.p. richiedono, come si è detto, la riproduzione degli elementi essenziali e quindi rispettivamente il cuore, l'elemento caratterizzante del marchio o del brevetto e in generale della privativa industriale, per l'applicazione degli artt. 517 e 517 *ter* c.p., quanto per es. ai segni, è sufficiente secondo giurisprudenza maggioritaria anche il mero richiamo, la mera evocazione al titolo industriale.

Peraltro, l'ordinamento penale prevede la confisca anche nel caso di applicazione degli artt. 517 *ter* e 517 *quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): tale confisca c.d. allargata si attua sulle risorse finanziarie di cui l'imputato non è in grado di giustificare la provenienza ex art. 240 *bis* c.p.

Le norme sopra citate (artt. 473, 474, 517 e 517 *ter* c.p.) configurano tutte «reati di pericolo»: dunque, ai fini dell'accertamento della loro sussistenza, quanto ai marchi è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto contraffatto, alterato o imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa, come conferma consolidata giurisprudenza.

Di conseguenza, l'idoneità confusoria viene valutata dal giudice penale in astratto *ex ante*, essendo dunque irrilevante che il consumatore sia concretamente in grado di escludere o meno la genuinità del prodotto.

In sostanza, la giurisprudenza e la dottrina più consolidata affermano che la comparazione tra il titolo e i prodotti non debba avvenire in modo contestuale, dato che il compratore – al momento dell'acquisto – non ha la possibilità di confrontare simultaneamente il titolo/ o prodotto genuino e quello imitato o contraffatto: per questo motivo la comparazione posta in essere in fase di decisione dal giudice non deve essere analitica, ma dev'essere sintetica, ossia avere a oggetto i tratti salienti, caratteristici ed essenziali del titolo/prodotto genuino, riprodotti nel prodotto imitato o contraffatto in modo tale da creare un pericolo di confusione.

Di conseguenza la confondibilità (in astratto) sul mercato va misurata non al momento dell'acquisto – altrimenti si tornerebbe a fare un esame più o meno concreto – ma nel momento successivo della circolazione del prodotto sul mercato. In tale momento l'attitudine ingannatoria è massima, dato che il confronto diventa un'operazione puramente decontestualizzata, puramente mentale, senza avere termini di confronto.

Tale concetto è ben noto in giurisprudenza, si tratta della c.d. «*post sale confusion*»: questa espressione indica appunto una confondibilità astratta e non concreta, che va misurata non al momento dell'acquisto, ma al momento successivo della circolazione sul mercato dopo la prima vendita, essendo irrilevante che il compratore sia in grado di escludere la genuinità del prodotto, in ragione per esempio delle circostanze di tempo, luogo e prezzo della vendita. Quindi, sempre secondo la più consolidata giurisprudenza sopra citata (superando alcuni dubbi di risalenti isolate sentenze) non ricorre l'ipotesi di reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti concretamente in inganno, dovendo tenersi conto appunto della «*post sale confusion*».

Infine, la tutela penale si estende anche al diritto d'autore e al *know-how*.

Per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore, questa è affidata agli

artt. da 171 *bis* a 174 *quinquies* della legge sul diritto d'autore³ (LDA), i quali puniscono sostanzialmente chi duplica, vende o distribuisce senza licenza opere d'ingegno, compresi *software* e banche dati, che spesso rappresentano il *core business* delle imprese, nonché un vero e proprio vantaggio concorrenziale.

Altro essenziale vantaggio concorrenziale e strategico per le imprese è il *know-how*, ossia il complesso di informazioni (segrete e non), conoscenze e competenze necessarie per svolgere una determinata attività. Come tale, il *know-how* deve essere difeso mediante una disciplina completa ed efficace che, specie dopo il recepimento della Dir. UE 2016/943⁴ avvenuto nel 2018, in Italia è offerta dal sistema penale in modo ancora più allargato rispetto al passato.

Punto cardine di tale tutela è l'art. 623 c.p. come novellato, il quale sanziona la rivelazione o l'impiego per il proprio o altrui profitto di segreti scientifici o commerciali.

Fino al 2020, data la nomenclatura dell'art. 623 c.p., riferita ai «segreti» scientifici o commerciali e, soprattutto, la concomitanza della revisione di tale norma con la riforma dell'art. 98 CPI e, conseguentemente, di una distinzione precisa tra informazioni c.d. «segrete» – tutelate dall'art. 98 CPI secondo i criteri dettati dalla direttiva sopra citata – e *know-how* non segreto – tutelato mediante l'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale – vi erano talora dei dubbi sul fatto che le previsioni ex art. 623 c.p. si estendessero a tutto il *know-how* oppure solamente alle informazioni prettamente «segrete» così come definite ex art. 98 CPI.

Nel 2020, la Cassazione intervenne a definire la questione con la sentenza n. 16975/2020⁵, stabilendo che la definizione di «segreto commerciale» ex art. 623 c.p. è più ampia della definizione di segreto ex art. 98 CPI, dato che:

- In materia civile le informazioni riservate sono tutelate come «segreti commerciali» ex art. 98 CPI se soddisfano i requisiti posti da tale norma oppure, se non li soddisfano ma sono comunque meritevoli di tutela, sono tutelate dalla disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;
- In materia penale invece tali informazioni riservate sono tutelate ex art. 623 c.p.

Infatti, se si considerassero come «segreti commerciali» ex art. 623 c.p. solo le informazioni che soddisfano i requisiti posti dall'art. 98 CPI, rimarrebbero escluse dalla tutela penale tutte le informazioni riservate, ma non segrete, che nel diritto civile sono tutelate dall'art. 2598 c.c.

Per questo motivo secondo la più recente giurisprudenza (che ha recepito per altro buona parte di quella pre-riforma) l'art. 623 c.p. adotta una definizione più ampia di quella ex art. 98 CPI, in quanto protegge sia le informazioni segrete – che nel diritto civile sarebbero tutelate dall'art. 98 CPI – sia il *know-how* riservato ma non segreto – che nel diritto civile sarebbe tutelato ex art. 2598 c.c.

Quindi anche nel caso del *know-how* è evidente come la tutela penale sia completa e sia perfettamente parallela alla tutela in ambito civile, permettendo

così al titolare di diritti di PI di scegliere discrezionalmente se affidarsi all'uno o all'altro ordinamento o a entrambi, in parallelo, per i rispettivi profili.

2. Le peculiarità della tutela penale

Di seguito si affronteranno alcune peculiarità del sistema penale e i rimedi che tale sistema può offrire al titolare di una privativa. Innanzitutto, l'ordinamento penale offre una procedura di norma rapida e segreta, dato che l'indagato per lesione di privativa frequentemente viene a conoscenza di essere oggetto di indagini di norma nel momento in cui il Pubblico Ministero (di seguito PM) dispone attività di indagine quali per esempio perquisizioni, sequestri e interrogatori. Nel caso ci siano particolari problemi tecnici o di fatto da affrontare, il PM può disporre una consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., o in contraddittorio ex art. 360 c.p.p. ove si tratti di accertamenti irripetibili. La stessa polizia giudiziaria nell'assicurare le fonti di prova, ove necessitino specifiche competenze tecniche può avvalersi di ausiliari ai sensi dell'art. 348 comma 4 c.p.p. Il PM può inoltre disporre il sequestro probatorio o chiedere al Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo dei beni contraffatti e dei mezzi idonei a produrli (artt. 253, 321 ss. c.p.p.). La perquisizione e il conseguente sequestro possono estendersi anche ai libri contabili, alle fatture, e alla corrispondenza relativa alla contraffazione. Ciò è molto importante non solo per prevenire la prosecuzione della contraffazione e/o la vendita di prodotti contraffatti (sequestro preventivo), ma soprattutto è uno dei principali mezzi di indagine del PM per reperire e assicurare le fonti di prova (sequestro probatorio); ciò inoltre consente al titolare del diritto leso – con apposite istanze, a certe condizioni e tempistiche processuali, in deroga se concessa al c.d. segreto istruttorio – di visionare ed estrarre copia di materiali e prove che questi potrà poi in seguito utilizzare per azionare una causa anche in sede civile.

La contraffazione in diritto penale, pur con le sue peculiarità, presenta molteplici tratti comuni alla contraffazione in diritto civile. In sostanza non è necessario che si verifichi un «atto di pirateria». È contraffazione penale la violazione secondo le norme richiamate. La contraffazione penale, dunque, può essere letterale o per equivalente, come nel diritto civile.

In sostanza si potrà agire con la tutela penale e civile cumulativamente, dato che la contraffazione civile e penale hanno requisiti e presupposti propri, ma per i rispettivi profili consentono un cumulo di tutela.

3. I poteri del giudice penale in tema di validità del titolo di privativa industriale

Peculiarità del processo penale è che il giudice non può annullare il titolo di privativa industriale contraffatto, violato o usurpato. Infatti tale possibilità è esclusa dalla struttura e dalle finalità del processo penale stesso, che non attribuisce al giudice penale la giurisdizione in tema di validità del titolo.

Infatti nel processo penale l'imputato non ha la possibilità di proporre domanda riconvenzionale di accertamento di nullità del titolo di privativa industriale azionato nei suoi confronti, come invece accade nel processo civile, ma può solo eccepirlo in via incidentale, perché obiettivo del sistema penale è giungere a una pronuncia sull'imputazione mossa dal Pubblico Ministero e non di decidere circa l'esistenza di una ragione di decadenza, nullità o invalidità di un titolo industriale, com'è evidente e come sostiene autorevole dottrina⁶ (3).

Quanto alla verifica della validità del titolo, vi sono due orientamenti: il primo orientamento giurisprudenziale precisa che va valutata la validità formale del titolo, ossia se il titolo (marchio/brevetto/modello) risulta concesso/registrato e in vigore al momento della contraffazione, ciò in ossequio agli interessi pubblicistici tutelati del diritto penale e per impedire che prodotti falsi pervengano sul mercato a tutela dei consumatori⁷; secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, la validità sostanziale del titolo può essere contestata dalla difesa e deve essere valutata dal giudice il quale potrà escludere la contraffazione in presenza di concrete evidenze di non validità sostanziale, con un accertamento *incidenter tantum* che non avrà effetti sul titolo né al di fuori del processo penale⁸.

A sostegno del primo orientamento si osserva che il titolo costituisce presupposto di fatto della condotta penalmente rilevante⁹, che deve sussistere al momento della condotta mentre è irrilevante il suo eventuale venir meno dopo la consumazione del reato: «*il successivo annullamento della registrazione o la dichiarazione di nullità del brevetto non avrebbero perciò l'effetto di rendere penalmente leciti i fatti anteriormente commessi*»¹⁰.

Nello stesso senso depone anche la riforma introdotta con l. 23 luglio 2009 n. 99¹¹, che ha sostituito l'art. 127.1 CPI con l'art. 517 *ter* c.p. Assume rilievo il fatto che l'art. 127 prevedesse quale presupposto del reato la «validità» sostanziale del titolo, mentre la novella ha eliminato qualsiasi riferimento alla «validità» del titolo. Tale previsione è stata infatti esclusa dall'art. 517 *ter* c.p. che al comma 4 prevede una disciplina identica a quella già in precedenza contenuta nell'art. 473 comma 3 c.p., riferita al conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente e non alla sua validità sostanziale.

Nella pratica del procedimento penale il PM di norma, data la presunzione di validità dei titoli, tenderà a verificare se un certo titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, modello, ecc.) sia concesso e in vigore (dunque tenderà a verificare la sua validità formale). In una fase successiva, se l'indagato/imputato eccepirà l'invalidità sostanziale del titolo, si porrà la questione sopra evidenziata.

4. Conclusione

Da queste brevi e sintetiche rassegne risulta che la tutela penale soddisfa interessi sia pubblici sia privati e che le sue peculiarità possono ben coordinarsi e affiancarsi alla tutela civilistica della proprietà industriale e intellettuale.

¹ Si vedano per esempio: Cass. pen., sent. 15 luglio 2008, n. 37553, in CED Cass. pen. 2008; Cass. pen., sent. 10 aprile 2019 n. 29391 in De Jure; Cass. pen. sent. 17 febbraio 2015 n. 15646 in De Jure; Corte App. Milano, sent. 26 settembre 2013 in GADI 2013, 1, 1208.

² Si veda ex multis sul punto: Cass pen., sent. 27 giugno 2017, n. 37957 in De Jure.

³ Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU, 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

⁴ GUUE L 157, 15.6.2016, p. 1–18.

⁵ Cass. Pen., sent. 11 febbraio 2020, n. 16975, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2020, p. 768.

⁶ Si veda per esempio la nota a sentenza di E. SVARIATI, in tema di disapplicazione dell'atto amministrativo e di contraffazione di brevetti per invenzione, in Cass. pen. 2006, 2, p. 621 ss..

⁷ «*Il presupposto del “fumus commissi delicti” nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale*» (cfr. Cass. pen., sent. 5 marzo 2015 n. 24331, in CED Cass. pen. 2016) (conf. Cass. Pen. sent. 17 marzo 2009 n. 23512, in *Riv. pen.* 2010, 4, 418, nota di: Selvanizza); «*Deve prescindere dalla validità e legittimità della registrazione o del brevetto una tutela penale intesa a garantire non un diritto di privativa bensì solo a impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza*» (Cfr. Cass. pen., sent. 4 marzo 2009, n. 16746, in *Guida al dir.* 2009, 23, 77).

⁸ «*In materia di validità di brevetti, è onere del giudice penale accertare non solo la validità formale e l'efficacia temporale del brevetto, ma altresì la validità sostanziale dello stesso, nel caso in cui questa sia contestata dall'imputato: il giudice, che peraltro dovesse accogliere l'eccezione di nullità proposta dall'imputato circa la validità sostanziale del brevetto, si limiterà ad affermare l'insussistenza del contestato delitto di frode brevettuale, con pronuncia che avrà effetto solo “inter partes”*» (Cfr. Cass. pen., sent. 30 aprile 2003, n. 38183, in Cass. pen. 2006, 2, 619) (conf. Cass. pen., sent. 18 aprile 2012, n. 24953 in *De Jure*).

⁹ LATTANZI– LUPO, *Codice Penale commentato*, sub art. 473.

¹⁰ DOLCINI e MARINUCCI, *Codice Penale Commentato*, IPSOA, p. 4699; cfr. anche SVARIATI, *ibidem*, p. 735 s.

¹¹ GU, 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

Normativa fiscale e diritti di proprietà intellettuale

A cura di Leonardo Reggio* e Andrea Vestita**

1. Introduzione

La crescita esponenziale dell'internazionalizzazione, spinta dalla crescente globalizzazione, ha incrementato in maniera significativa la ricerca di innovazione da parte delle imprese e degli operatori economici, più in generale.

I bilanci delle imprese hanno visto un incremento rilevante, nell'ultimo decennio, della voce «Immobilizzazioni Immateriali» a evidenza del fatto che, in un'epoca contraddistinta da innovazione e da una rivoluzione digitale sempre più accelerata, tali *assets* stanno man mano acquisendo una particolare rilevanza all'interno dei piani strategici e di sviluppo aziendali. Prova ne è il processo di digitalizzazione, in atto già da qualche anno, acuito con l'avvento della pandemia da Covid-19 che, per specifiche esigenze contingenti, ha consentito di evidenziare talune criticità del nostro sistema Paese, soprattutto in alcune specifiche aree come sanità, logistica e servizi in generale erogati dalle amministrazioni pubbliche, oggetto di interventi normativi che – in mancanza di tali eventi – probabilmente sarebbero stati ulteriormente trascurati. In tale contesto, infatti, si è inserito il cd. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui l'Italia è stato tra i Paesi promotori, mediante il quale è stato previsto lo stanziamento di risorse ingenti con l'obiettivo di incentivare e agevolare proprio quel processo di trasformazione, innovazione e digitalizzazione delle imprese e, anche, della stessa macchina burocratica delle amministrazioni pubbliche.

In tale quadro, può osservarsi un sensibile aumento del numero di imprese aventi come *core business* l'ideazione, lo sviluppo e lo sfruttamento di beni immateriali ricadenti nella categoria delle cd. Proprietà Intelletuali (che, nel seguito, per semplicità espositiva andremo a indicare con l'acronimo PI) proprio in ragione della crescente esigenza di «restare al passo» con il processo evolutivo in atto.

Posta tale breve premessa, il presente contributo ha l'obiettivo di fornire, senza alcuna pretesa di esaustività e sulle base di talune semplificazioni, un quadro d'insieme sistematico delle PI nell'ordinamento giuridico tributario italiano, muovendo dall'individuazione di una potenziale definizione delle medesime sino a giungere alla qualificazione fiscale dei proventi, nonché del relativo trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, che

* Dottore commercialista, CBA Studio Legale e Tributario.

** Dottore commercialista, Syntagma.

il soggetto titolare ritrae dallo sfruttamento delle stesse. Saranno, infine, forniti i tratti essenziali del cd. Patent box, quale misura agevolativa «di sistema» a testimonianza della particolare attenzione del nostro Paese alle politiche fiscali «attive» destinate all'incentivazione degli investimenti nelle PI.

2. Un tentativo di definizione di proprietà intellettuale ai fini fiscali

L'assenza di una disciplina organica riguardante il trattamento fiscale delle PI nel sistema tributario italiano, visto sia nel suo insieme sia all'interno della disciplina dei singoli tributi, non consente agevolmente di inquadrare le PI sotto specifici schemi e definizioni che abbiano un'immediata e diretta validità tributaria. Poste tali difficoltà, l'approccio che tenteremo di adottare nel presente lavoro sarà quello, come detto, di procedere criticamente con l'inquadramento tributario e l'analisi delle PI:

- individuando una qualificazione ai fini fiscali del bene in sé, differenziandola anche in ragione del “tipo” di soggetto, persona fisica e persona giuridica, e del titolo giuridico in virtù del quale è possibile vantare il diritto a goderne e disporne;
- a naturale conseguenza del punto precedente, valorizzando e qualificando fiscalmente sia i proventi di cui il titolare gode, anche in questo caso in ragione del proprio *status* giuridico, sia i relativi oneri che sostiene.

Procedendo nell'ordine appena esposto ai fini qualificatori, anche fiscali, data l'assenza di una disposizione normativa «speciale» in ambito tributario, è necessario rifarsi alle medesime categorie delineate in seno al diritto civile (quale branca giuridica «di primo grado» rispetto al diritto tributario¹), cosicché è possibile definire con il termine «proprietà intellettuale» quell'insieme di «istituti che ricomprende al suo interno il diritto dei segni distintivi, la tutela dei brevetti per invenzione (in tutte le sue articolazioni) e il diritto d'autore»².

Fornita la definizione, gli aspetti «dinamici» della fiscalità delle PI si collegano direttamente ai corrispettivi riconosciuti nell'ambito della circolazione del diritto di privativa generalmente riconosciuto al titolare, sia esso persona fisica o giuridica, nelle diverse forme di tutela che l'ordinamento prevede. Detto in altri termini, oggetto di rilevanza sono i proventi derivanti dallo sfruttamento delle PI che, da un punto di vista strettamente tributario, devono essere declinati in termini pratici secondo le previsioni dell'ordinamento, domestico e sovranazionale, e sotto il cappello del principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, in ragione:

- della natura del soggetto titolare del relativo diritto di privativa, persona fisica o persona giuridica;
- della tipologia negoziale attraverso la quale lo stesso bene circola, potendo il relativo diritto essere trasferito sia a titolo temporaneo, come nell'ipotesi

del cd. contratto di licenza in uso (o *licensing*), ovvero a titolo definitivo, mediante gli ulteriori strumenti giuridici esistenti, su tutti quello della cessione a titolo oneroso.

Caratteri, dunque, che influiscono sulle qualificazioni fiscali dei proventi che il titolare ritrae dal relativo sfruttamento e che assumono rilevanza sotto diversi profili impositivi, ai fini nella nostra indagine limitati, come detto, al campo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

3. L'imposizione ai fini delle imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette (i.e. IRPEF e IRES), il corretto trattamento fiscale delle PI varia in ragione del «tipo» di soggetto titolare che ritrae dallo sfruttamento i relativi proventi, siano essi *royalties*, quale corrispettivo periodico riconosciuto al concedente dal concessionario in virtù di apposito contratto di licenza d'uso, ovvero redditi derivanti dalla cessione a titolo definitivo. Al riguardo, pertanto, ne deriva che:

- per le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività d'impresa, la generalità dei proventi da cessione, concessione o licenza di PI – quali opere dell'ingegno, brevetti, formule, *know-how* e altri beni immateriali – si qualificano come redditi di lavoro autonomo, se realizzati dallo stesso inventore o autore³ ovvero nell'ambito dell'attività artistica o professionale⁴, ovvero come redditi cd. «diversi»⁵ se realizzati da persone diverse dall'autore o dell'inventore al di fuori dell'esercizio dell'attività artistica o professionale;
- per i soggetti cd. imprenditori⁶ (ditte individuali, società di persone e società di capitali), viceversa, i componenti positivi registrati nelle scritture contabili rimangono attratti nella cd. categoria del reddito d'impresa⁷.

3.1. Il regime fiscale in capo alle persone fisiche «non imprenditori»

Rispetto al caso delle persone fisiche «non imprenditori», come anticipato, tali soggetti producono redditi «di lavoro autonomo» o «diversi» a seconda del fatto che gli stessi si qualificano o meno come «inventori» o «autori» delle PI. Tale differenziazione può assumere portata dirimente ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Difatti, l'inventore (o autore), che realizza reddito di lavoro autonomo, usufruisce di una deduzione forfettaria del 25%, ovvero del 40% se di età inferiore a 35 anni, sull'ammontare dei proventi ritratti dallo sfruttamento di tali beni immateriali ai fini della formazione del proprio reddito complessivo⁸.

Il regime di deduzione forfettaria innanzi illustrato, tuttavia, non trova accoglimento con riferimento alla specifica categoria di PI costituita dai marchi, per i quali, nell'ipotesi in cui i relativi proventi siano realizzati nell'ambito dell'attività

artistica o professionale, pur rientrando anch'essi nella categoria di redditi di lavoro autonomo, concorreranno per intero alla formazione della base imponibile al netto dei costi che hanno contribuito alla loro produzione, secondo il metodo ordinario di determinazione dei redditi di lavoro autonomo⁹.

Diversamente, i proventi ritratti dal soggetto che ha acquisito, a titolo oneroso o gratuito, da terzi il diritto di «godere e disporre» delle PI saranno attratti alla categoria dei cd. redditi diversi. Al riguardo, l'art. 71 del dpr. 22 dicembre 1986 n. 917 (cd. "TUIR") prevede che i redditi «diversi» derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico assumono rilevanza:

- per l'intero importo percepito nel periodo di imposta, se i diritti sono stati acquisiti a titolo gratuito;
- per l'importo percepito nel periodo di imposta ridotto del 25% (a titolo di deduzione forfetaria), se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso.

Può agevolmente osservarsi una particolare attenzione del Legislatore tributario verso i «giovani» inventori (o autori), i quali godono di un regime più favorevole mediante il riconoscimento di una deduzione forfetaria sull'ammontare del 40% dei proventi, mentre si nota una sostanziale omologazione del trattamento riservato agli inventori (o autori) di età superiore a 35 anni e coloro che hanno acquisito le PI a titolo oneroso.

In ultimo, al quadro generale sopra delineato, si pone in eccezione il trattamento fiscale relativo ai proventi derivanti dalla circolazione dei marchi, la cui questione si presenta controversa tra la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate¹⁰ e quella di una parte della dottrina¹¹ accolta dalla giurisprudenza di merito¹².

Secondo la prima, i proventi derivanti dalla cessione dei marchi assumerebbero rilevanza fiscale come redditi «diversi» rientrando nella categoria residuale degli «obblighi di fare, non fare o permettere» di cui all'art. 67, co. 1, lett. l) del TUIR e, conseguentemente, la base imponibile determinata come differenziale tra le somme percepite nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione¹³. Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ritiene, invece, tali proventi non rilevanti, in quanto non espressamente disciplinati da alcuna disposizione normativa e pertanto, in ossequio al principio della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione, non ricadenti nella fattispecie residuale richiamata dall'Amministrazione Finanziaria.

3.2. Il regime fiscale in capo ai soggetti titolari di reddito d'impresa («imprenditori»)

Discorso più complesso riguarda la categoria dei cd. imprenditori, qualificati come tali sulle base della definizione fornita in seno al diritto civile (diritto com-

merciale) all'articolo 2195 c.c.¹⁴, siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Qui assume ancor maggiore portata l'inquadramento «definitorio» relativo alle modalità di rilevazione «patrimoniale» nelle scritture contabili delle PI, cui poi agganciare la qualificazione dei correlati proventi e oneri conseguentemente registrati a livello di conto economico. Infatti, la rappresentazione bilancistica, ai fini del corretto inquadramento fiscale, assume una valenza primaria proprio in ragione del principio (cardine) di determinazione del reddito d'impresa della cd. «derivazione dal bilancio»¹⁵.

Al riguardo, i principi contabili nazionali e internazionali includono le PI tra le cd. immobilizzazioni immateriali (*intangibles*), definite come attività patrimoniali «caratterizzate dalla mancanza di tangibilità e costituite da costi sostenuti che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio ma manifestano benefici economici in più esercizi»¹⁶, la cui iscrizione in bilancio è ammessa (in termini strettamente generali), a condizione che¹⁷:

- siano soddisfatte le condizioni di esistenza giuridica;
- la società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici;
- il suo costo o il suo valore sono stimabili con sufficiente attendibilità.

La qualificazione contabile assume rilevanza, proprio in virtù del citato principio di «derivazione», anche ai fini fiscali, così come il relativo valore di iscrizione se l'acquisizione si è realizzata a titolo oneroso ovvero il relativo valore sia stato oggetto di «affrancamento», mediante il versamento di apposite imposte sostitutive di volta in volta previste come nelle ipotesi riguardanti le cd. operazioni straordinarie societarie¹⁸.

Dal riconoscimento fiscale del valore di iscrizione¹⁹ deriva la necessaria menzione e analisi del trattamento normativamente previsto per le quote di ammortamento, quale espressione dell'attitudine dei beni «a rilasciare la propria utilità in uno spazio cronologico significativamente ampio, suscettibile, di regola, di estendersi al di là dello spazio coperto dalla singola annualità fiscale»²⁰. La disciplina, differenziata in ragione della tipologia di PI, è, ancora una volta, offerta dalle disposizioni normative del TUIR²¹ alla luce delle quali:

- per i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, dei brevetti industriali e dei processi, formule e informazioni, le rispettive quote di ammortamento non possono eccedere il 50% annuo del costo sostenuto (i.e. del relativo valore fiscalmente riconosciuto al momento dell'acquisizione);
- per i marchi d'impresa e per l'avviamento, l'ammortamento è deducibile in misura non superiore a 1/18 del costo;
- per i diritti di concessione e degli altri *intangibles* iscritti in bilancio, diversi dai precedenti, le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal relativo contratto o dalla legge.

A integrazione del discorso finora condotto, ci preme menzionare, seppure non espressamente denunciato come argomento di trattazione nelle intenzioni del presente contribuente, come la tematica della deducibilità delle quote di ammortamento delle PI vada considerata anche alla luce dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Tale imposta determina la propria base imponibile in maniera autonoma dalle regole delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF, disciplinate dal TUIR) secondo il cd. principio di presa diretta dalle voci di bilancio. Cionondimeno, per quanto riguarda i marchi e l'avviamento (se rilevato nel bilancio dell'impresa interessata) la normativa pone il limite di deducibilità nella misura massima di 1/18 del «costo sostenuto per l'acquisizione»²².

Tornando nel campo delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF), è necessario ora procedere all'inquadramento fiscale dei proventi che l'imprenditore titolare di reddito d'impresa ritrae dallo sfruttamento delle PI, concentrandoci, dunque, sulle operazioni afferenti alla circolazione degli stessi. Difatti, nell'attuale contesto (macro)economico, gli *intangibles* sono sempre più frequentemente oggetto di trasferimento da un soggetto all'altro mediante «concessione in uso», se lo stesso si realizza a titolo temporaneo, ovvero mediante «cessione a titolo oneroso» nel caso in cui il trasferimento del relativo diritto si realizzi a titolo definitivo.

L'importanza dell'individuazione del negozio giuridico traslativo, come preannunciato nelle premesse, assume portata dirimente nella qualificazione del provento che il titolare ritrae.

Si avrà così, nell'ipotesi (classica) di cessione onerosa il realizzo di una «plusvalenza» (o di una «minusvalenza») rilevante ai fini fiscali, determinata come differenziale tra «il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato»²³; mentre, nel caso del trasferimento a titolo temporaneo, realizzato (per esempio) con la conclusione di un contratto di licenza d'uso, il provento registrato dall'imprenditore nelle scritture contabili si qualificherà come *royalties* e concorrerà integralmente alla formazione della base imponibile come mero ricavo derivante da una prestazione di servizi²⁴.

3.3. Cenni di diritto tributario internazionale ai fini delle imposte dirette relativi alle PI e il relativo trattamento fiscale nel diritto convenzionale e dell'Unione Europea

A completamento dell'inquadramento sistematico ai fini delle imposte dirette, riteniamo utile fare alcuni cenni al diritto tributario internazionale, richiamando alcune ipotesi in cui le operazioni relative alle PI coinvolgono un soggetto non residente in Italia.

La normativa tributaria domestica prevede che tale tipologia di redditi ritratti da non residenti e corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato rilevi

ai fini fiscali in Italia e, pertanto, debba soggiacere ai principi e alle regole di determinazione sopra generalmente passati in rassegna²⁵.

Tale *regola iuris*, secondo i principi in materia di fonti del diritto, cede il passo di fronte alle previsioni normative di rango sovranazionale, sancite in seno all'ordinamento dell'Unione Europea e alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni concluse dall'Italia.

Anche tale argomento, per l'importanza (e non solo) che ricopre negli scambi commerciali in cui le PI si inseriscono, meriterebbe ben maggiore approfondimento che, in questa sede, limitiamo alla menzione e breve esplicazione delle principali disposizioni che influiscono nella pianificazione fiscale degli operatori economici coinvolti.

A monte, dinanzi alle su richiamate fonti, ci sembra opportuno sottolineare come, diversamente dalla disciplina domestica, sia il diritto convenzionale sia l'ordinamento dell'Unione Europea hanno cristallizzato una definizione di *royalties*, quale provento derivante dalla concessione a titolo temporaneo delle PI, identificandole come «i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico»²⁶.

In seno al diritto dell'Unione Europea, la regolamentazione fiscale delle *royalties* ha trovato espressa disciplina nella cd. Direttiva 2003/49/CE²⁷ (Interessi e *Royalties*) per quanto concerne i pagamenti effettuati tra società consociate, residenti in due Stati Membri diversi. La Direttiva Interessi e *Royalties* trova la propria *ratio* nell'esigenza di uniformare il regime impositivo delle *royalties* (oltre che degli interessi) all'interno dell'Unione, sancendo come principio la potestà impositiva in capo allo Stato di residenza del percettore beneficiario effettivo del provento e con il fine ultimo di contrastare possibili casi di doppia imposizione²⁸. Per effetto dell'applicazione di tale disciplina, le *royalties* pagate dai residenti a non residenti andranno esenti da ritenute e altra forma di imposizione in uscita e, parimenti, le *royalties* «in entrata» percepite dai residenti saranno tassate esclusivamente in Italia secondo i principi della normativa domestica sopra passata in rassegna.

A livello delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, concluse dall'Italia secondo il cd. Modello OCSE, l'art. 12 fornisce una definizione di *royalties* coincidente con quella sopra riportata per l'ordinamento dell'Unione Europea e sancisce il medesimo principio di tassazione nello Stato del percettore, salva la possibilità, da parte dello «Stato della fonte», di operare una ritenuta sulle *royalties* in uscita. È bene precisare che secondo la definizione delineata, i

soli corrispettivi riconosciuti in relazione al trasferimento a titolo temporaneo assumono la qualificazione di *royalties* e, pertanto, soggiacciono ai principi di cui al citato articolo 12, diversamente, come chiarito dal Commentario OCSE²⁹, laddove un pagamento rappresenti il corrispettivo per il trasferimento della proprietà piena di un diritto di cui alla definizione di *royalty*, lo stesso non può qualificarsi come *royalty*³⁰, bensì configurerà una cessione di bene immateriale che darà luogo a utili di impresa (Art. 7 del Modello OCSE) o a *capital gain* (Art. 13 del Modello OCSE) a seconda della specifica casistica.

Alla luce del quadro sopra delineato, le valutazioni relative alla pianificazione fiscale delle operazioni relative alle PI non potranno che includere anche le variabili poste dalla normativa sovranazionale prevenendo i rischi e cogliendo le opportunità offerte a tale livello.

4. Il trattamento fiscale delle *royalties* ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

A premessa delle considerazioni che saranno svolte in materia di imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi riconosciuti dallo sfruttamento delle PI, nei limiti degli obiettivi posti, occorre muovere dall'identificazione dei caratteri essenziali di un'operazione rilevante ai fini dell'IVA.

A tal riguardo, l'art. 1 del dpr. 26 ottobre 1972 n. 633³¹ (di seguito, Decreto IVA) sancisce espressamente che «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni [...]». Possono, dunque, essere individuati i seguenti requisiti qualificatori:

- soggettivo, in quanto il soggetto che pone in essere l'operazione deve essere un soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività di impresa o professione;
- oggettivo, in quanto deve trattarsi di una prestazione di servizi e/o di una cessione di beni;
- territoriale, in quanto l'operazione deve realizzarsi nel territorio dello Stato, in cui l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva.

In tale contesto, concentreremo la nostra trattazione esclusivamente sulla qualificazione delle PI dal punto di vista oggettivo andando, cioè e più nel dettaglio, a comprendere se le operazioni poste in essere in relazione agli stessi beni, mediante negozi giuridici traslativi a titolo definitivo e o a titolo temporaneo, possano qualificarsi come prestazioni di servizi o cessione di beni rilevanti ai fini del tributo in commento, assumendo la sussistenza dei requisiti soggettivo e territoriale.

La regola generale è offerta dalla previsione normativa di cui all'art. 3, comma 2, n. 2) del Decreto IVA, il quale ricomprende «le cessioni, concessioni, licenze

e simili relative a diritti di autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni simili ai precedenti».

Tra le cd. prestazioni di servizi «assimilate», secondo il metodo legislativo definito in dottrina delle cd. «eccezioni attrattive»³². Tali operazioni, per il proprio contenuto, non sarebbero astrattamente configurabili come prestazioni di servizi, ma, tuttavia, vengono qualificate tali per esigenze di tecnica impositiva (ciò anche quando abbiano per oggetto una cessione) e, dunque, sono da considerarsi attratte al campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Come di consueto, alla presenza di regole coincide la sussistenza di eccezioni e casi particolari previsti dalla stessa normativa. Facendo salve ulteriori ipotesi «non ordinarie», sono due le casistiche che attengono alla circolazione delle PI che riteniamo essere degne di menzione in questa sede.

Si tratta, in primo luogo, delle operazioni di «cessione, concessione, licenze e simili» dei diritti di autore che rimangono escluse dal campo di applicazione dell'IVA se poste in essere dall'autore, dai loro eredi o legatari. Si tratta di una deroga speciale che soggiace a un'interpretazione particolarmente restrittiva e limitata, appunto, ai soli diritti di autore in senso stretto, tanto che (a riprova) l'Amministrazione Finanziaria italiana, in alcuni documenti di prassi, ha escluso l'applicazione di tale eccezione ai corrispettivi riconosciuti agli artisti, interpreti ed esecutori, sebbene «tutelati», che – dunque – rimangono attratti al campo di applicazione dell'IVA³³.

La seconda casistica «eccezionale», considerevole di menzione e attenzione nelle valutazioni da porre in essere nella pianificazione fiscale, concerne il trasferimento delle PI all'interno di conferimenti di azienda, quali operazioni generalmente escluse dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto³⁴. Un primo tema, ha riguardato, in passato, i marchi la cui circolazione in maniera distinta dall'azienda era vietata³⁵. Su tale presupposto normativo di diritto civile, la giurisprudenza di legittimità riteneva il trasferimento di tale bene, seppure realizzato unitamente al complesso aziendale di appartenenza, autonomamente imponibile ai fini dell'IVA come prestazione di servizi. A oggi, la questione pare superata alla luce della riforma del diritto societario del 2003³⁶ e, nello specifico, con la modifica dell'art. 2573 c.c. sul punto. Tuttavia, e qui si inserisce un secondo tema, il trasferimento del marchio è ancora oggetto di attenzione nell'attualità nell'ambito delle cessioni separate di singoli beni e diritti dell'imprenditore che, cumulativamente, potrebbero configurare, anche solo astrattamente, un'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c.. Al riguardo, consuete sono le contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria volte a riqualificare operazioni «spezzettate» come cessione di azienda (o rami di azienda) in osservanza al cd. principio di unitarietà e, in quanto tale, irrilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Per dirla con la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, dunque, può configurarsi un’autonoma prestazione di servizi rilevante ai fini IVA nei soli casi in cui la cessione di opere dell’ingegno avvenga al di fuori della cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda³⁷.

Le regole generali esposte e le casistiche particolari riportate rappresentano la miglior prova di come nella pianificazione fiscale relativa alla circolazione delle PI, anche ai fini dell’IVA, assumono portata dirimente i *driver* della tipologia di soggetto che pone in essere l’operazione e del tipo di negozio giuridico traslativo concluso per il perfezionamento delle stesse.

5. Il Patent box, disciplina previgente e le novità apportate dalla legge di bilancio 2022

A dimostrazione dell’assoluta rilevanza, economica e non, che i beni immateriali ricoprono all’interno del nostro ordinamento, il legislatore ha introdotto «come normativa di sistema» il regime speciale di tassazione agevolata del cd. Patent box. Seppure oggetto di sostanziali modifiche nel corso degli anni, in particolare – da ultimo e in modo sostanziale – con il dl. 21 ottobre 2021 n. 146³⁸, la *ratio* di fondo rimane quella di «premiare» le imprese che investono in beni immateriali in Italia, in accordo con le linee guida elaborate in ambito OCSE³⁹.

L’istituto del Patent box, nelle versioni precedenti, consisteva in un regime opzionale – ai fini delle imposte sui redditi e rivolto ai soggetti titolari di reddito d’impresa – di tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali quali *software* coperto da *copyright*, brevetti industriali, processi, formule e informazioni riservate relative a esperienze proprie dell’azienda acquisite nel campo industriale durante lo svolgimento dell’attività dell’impresa (i.e. i segreti commerciali). Più in particolare, l’opzione consentiva (al sussistere di determinati requisiti e condizioni) di escludere dalla determinazione della base imponibile il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione delle suddette categorie di beni immateriali.

Il nuovo Patent box, così come modificato dal citato dl. n. 146/2021 e, successivamente integrato, dalla Legge di Bilancio per l’anno 2022, prevede per i medesimi soggetti «imprenditori» – a partire dal periodo d’imposta 2021 – un meccanismo di agevolazione basato su una deduzione maggiorata del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali: disegni e modelli, *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali. La differenza sostanziale, rispetto al precedente regime, oltre al differente approccio utilizzato (si è passati da una parziale detassazione del reddito rinvenibile dallo sfruttamento degli *intangibles* a un super deduzione dei costi sostenuti per la loro ideazione, sviluppo e protezione), rilevabile *ictu oculi* è, purtroppo, l’esclusione dall’agevolazione dei segreti commerciali.

Uno degli aspetti, invece, da accogliere con maggior favore è sicuramente il cd. «meccanismo di *recapture*» delle spese sostenute sulle PI sopra individuate fino all’ottavo anno precedente a quello di ottenimento del diritto di privativa. Si tratta di una disposizione senz’altro opportuna e rispondente alle esigenze concrete degli operatori economici, considerando come – nella pratica – le spese per le PI vengono generalmente sostenute in periodi d’imposta precedenti all’effettivo riconoscimento della tutela che, per l’appunto, si pone come requisito di accesso al regime agevolativo in parola. La disciplina prevede, inoltre, un meccanismo di *penalty protection* in caso di infedele dichiarazione, qualora i soggetti interessati predispongano (e presentino su richiesta delle autorità fiscali) un *set* documentale contenente le informazioni necessarie ai fini della determinazione della predetta maggiorazione dei costi in cui la misura si sostanzia.

6. Conclusioni

Con il presente contributo è stato perseguito l’obiettivo di fornire un inquadramento generale nell’ordinamento tributario delle PI. Sono stati, pertanto, evidenziati quelli che sono i *driver* fondamentali nella pianificazione fiscale delle operazioni a esse relative, dall’identificazione della natura soggettiva delle parti coinvolte fino alla valorizzazione del negozio traslativo utilizzato e delle giurisdizioni interessate.

L’analisi ha evidenziato come l’esigenza avvertita dagli operatori economici di promozione degli investimenti nei beni immateriali sembra essere ormai entrata, costantemente, nell’agenda dei vari governi che si sono susseguiti alla guida del nostro Paese. La speranza è che questa sensibilità mostrata non vada persa e che il tema degli incentivi alle imprese possa essere accompagnato da maggiori sistemi di cooperazione preventiva tra amministrazione finanziaria e imprese, nonché da interpretazioni normative univoche, nell’ottica della gestione del rischio fiscale e di una maggiore certezza nella determinazione del carico fiscale effettivo degli operatori economici, così da favorire sempre maggiormente l’iniziativa economica privata, motore trainante dell’economia Italiana e dell’Unione Europea.

¹ M. GREGGI, *Profili fiscali della proprietà intellettuale nelle imposte sui redditi*, Ferrara, Pacini Editore, 2009, p. 21.

² F. A. GENOVESE - G. Olivieri, *Proprietà Intellettuale*, Milano, UTET Giuridica, 2021, Cap. 1, § 1.

³ Cfr. art. 53, co. 2, lett. b) e 54, co. 8, del dpr. 22 dicembre 1986 n. 917 GU 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. (“TUIR”).

⁴ Cfr. Art. 54, co. 1-*quater*, del TUIR.

⁵ Cfr. art. 67, co. 1, lett. g)-l) e art. 71 del TUIR.

⁶ Con il termine “imprenditore” si fa riferimento ai soggetti che svolgono una delle attività elencate dall’art. 2195 c.c..

⁷ Cfr. artt. 55 e 81 del TUIR.

⁸ L'ipotesi considerata fa esclusivo riferimento al regime ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non considerando l'applicazione dei regimi speciali quale, per esempio quello cd. "forfetario" di cui alla l. n. 190/2014, GU 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.

⁹ Cfr. Art. 54, co. 1-*quater*, del TUIR.

¹⁰ Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione 11 marzo 2002, n. 81/E e Risoluzione 16 febbraio 2006, n. 30.

¹¹ Cfr. G. Rebecca – G. Baruchello, *Licenza e cessione di marchio da parte di privato: effetti fiscali*, in *il Fisco*, n. 19/2005, pag. 2892. S. D'Alessio – P. D'Annibale, *Compensi per la cessione di un marchio percepiti da soggetti privati: redditi diversi o irrilevanza fiscale?*, in *Il Fisco*, n. 10/2020 pag. 923.

¹² Cfr. Comm. Trib. Prov. di Bari, sentenza 28 ottobre 2019, n. 2112; Comm. Trib. Reg. del Veneto, sentenza n. 524 del 15/05/2019; Comm. Trib. Prov. di Trento, sentenza 1° dicembre 2017, n. 193.

¹³ Cfr. Art. 71, co. 2, del TUIR.

¹⁴ Cfr. art. 55 e 81 del TUIR.

¹⁵ Cfr. art. 83 del TUIR.

¹⁶ Cfr. OIC 24, § 4.

¹⁷ Cfr. principio contabile "OIC 24", per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi del Codice Civile, e "IAS 38", per quelli che invece adottano i principi contabili internazionali.

¹⁸ Art. 15, co. 10-12, del dl. 29 novembre 2008 n. 185 GU 29 novembre 2008, n. 280, S.O. e art. 176, co. 2-ter, del TUIR.

¹⁹ Le cui regole sono generalmente previste dall'art. 110 del TUIR.

²⁰ M. BEGHIN, *Diritto Tributario*, Milano, CEDAM, 2015, § 17.19.

²¹ Cfr. art. 103 del TUIR.

²² Cfr. artt. 5, 6 e 7 del dpr. 15 dicembre 1997 n. 446, GU 23 dicembre 1997, n. 298, S.O., per le diverse categorie di soggetti passivi dell'IRAP.

²³ Cfr. art. 86, co. 2, e art.101, co. 1, del TUIR.

²⁴ Cfr. art. 85 del TUIR.

²⁵ Cfr. Art. 23, co. 2, lett. c) del TUIR.

²⁶ Cfr. art. 12 modello di convenzione contro le doppie imposizioni approvato in sede OCSE e art. 2 Direttiva 2003/49/CE (cd. Direttiva "Interessi e Royalties").

²⁷ GUUE L 157, 26.6.2003, p. 49-54.

²⁸ A. DRAGONETTI - V. Piacentini – A. Sfondini, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, Milano, IPSOA, 2022, Capitolo XIX, § 19.2.4.3.

²⁹ Commentario OCSE, art. 12, § 8.

³⁰ A. DRAGONETTI - V. Piacentini – A. Sfondini, *Manuale di Fiscalità Internazionale*, Milano, IPSOA, 2022, Capitolo XIX, § 19.3.

³¹ GU, 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

³² B. SANTACROCE, *Imposta sul Valore Aggiunto*, Milano, Gruppo24Ore, 2020, Capitolo 6.

³³ Cfr. Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Affari Giuridici, Risoluzione 19 giugno 1997 n. 143.

³⁴ Cfr. art. 2, co. 3, lett. b) del dpr. n. 633/1972.

³⁵ Cfr. art. 2573 c.c. prima delle modifiche operate dal dlgs. 4 dicembre 1992, n. 480, GU 16 dicembre 1992, n. 295, S.O.

³⁶ Dlgs. 17 gennaio 2003, n. 6 GU 22 gennaio 2003, n. 17, S.O.

³⁷ Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 aprile 2006, n. 48.

³⁸ GU 21 ottobre 2021, n. 252.

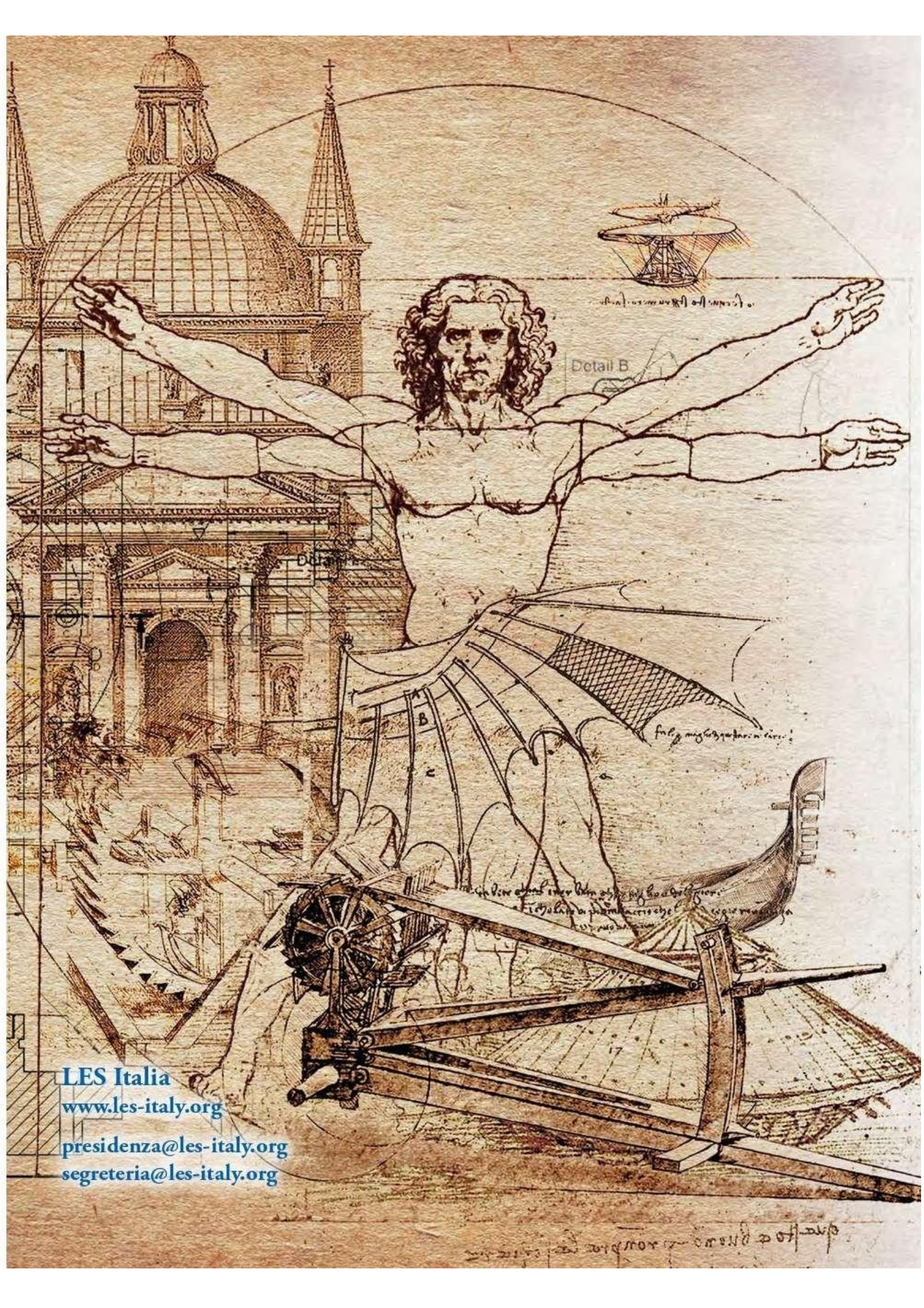
³⁹ Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 1° dicembre 2015, n. 36/E.

Principali abbreviazioni e acronimi

ADR	Alternative Dispute Resolution
AFA	Application For Action
AGPL	Afferro General Public License
ASTP	Association of European Science and Technology Transfer Professionals
ATT	Accordi di Trasferimento Tecnologico
BIO	Biotechnology Innovation Organization
CA	Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
CAGR	Compounded Average Growth Rate
CBE	Convenzione sul Brevetto Europeo
CGA	Condizioni Generali d'Acquisto
CGUE	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
CII	Computer Implemented Invention
CPC	Certificato di Protezione Complementare
CPI	Codice di Proprietà Industriale
CTU	Consulente Tecnico d'Ufficio
DMA	Digital Markets Act
DPI	Diritti di Proprietà Intellettuale
DSA	Digital Services Act
EGI	Entità di Gestione Indipendente
ENEA	Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
EPO	European Patent Office
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
EUPL	European Union Public Licence
FOSS	Free and Open Source Software
FWL	FrameWork License
FRAND	Fair Reasonable and Non-Discriminatory
FSF	Free Software Foundation
GPL	GNU General Public License
IA	Intelligenza Artificiale
IAP	Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
IoT	Internet of Things
IPRs	Intellectual Property Rights
ISPs	Internet Service Providers

LDA	Legge Diritto d'Autore
LGPL	Lesser General Public License
MPAI	Moving Picture Audio and Data Coding by Artificial Intelligence
MPL	Mozilla Public License
NFT	Non Fungible Token
OEM	Original Equipment Manufacturer
OGC	Organismi di Gestione Collettiva
OI	Open Innovation
OS	Open Source
OSI	Open Source Initiative
PCT	Patent Cooperation Treaty
PI	Proprietà Intellettuale
PoC	Proof of Concepts
PTO	Patent and Trademark Office
R&S	Ricerca e Sviluppo
SaaS	Software-as-a-Service
SDG	Sustainable Development Goals
SEPs	Standard Essential Patents
SIAE	Società Italiana degli Autori ed Editori
SLD	Second Level Domain
SSO	Standard Setting Organization
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TLD	Top Level Domain
TRIPs	Agreement of Intellectual Property Rights
TRL	Technology Readiness Level
TTBER	Transfer Technology Block Exemption Regulation
TTGL	Transfer Tecnology Guidelines
TTO	Technology Transfer Office
TUB	Tribunale Unificato dei Brevetti
UE	Unione Europea
UIBM	Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
UPC	Unified Patent Court
USPTO	United States Patent and Trademark Office
URL	Uniform Resource Locator
UTT	Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI MAGGIO 2023
PER I TIPI DE
L'ARTISTICA SAVIGLIANO



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org

Detail B

D

B

C

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..