

SEGNALAZIONI DELLA CAMERA AVVOCATI INDUSTRIALISTI

IN ORDINE A TALUNI ASPETTI DELLE

LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ
INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021 – 2023

Visto il documento preliminare per consultazione pubblica del 29 aprile 2021 pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo economico e relativo ai programmi di intervento su vari aspetti relativi alla promozione e alla tutela della proprietà industriale nel nostro Paese, la Camera Avvocati Industrialisti desidera prestare il proprio contributo sui punti essenziali toccati dal documento per la consultazione pubblica citato, tutti meritevoli di apposita e approfondita trattazione. La Camera Avvocati Industrialisti ritiene in particolare di intervenire su taluni degli aspetti oggetto della richiesta del Ministero ovvero quelli per i quali la competenza degli avvocati attivi nella consulenza e nella tutela della proprietà industriale deve considerarsi un patrimonio da condividere con le istituzioni che presiedono al funzionamento del settore specifico e con la comunità tutta.

È con estrema soddisfazione che questa associazione saluta poi la sempre maggior consapevolezza, a tutti i livelli, del valore strategico (non solo puramente economico ed industriale) della proprietà industriale. La crescita del Paese e la capacità dello stesso di attrarre investimenti, è anche legata alla capacità del sistema di offrire adeguate tutele ai diritti di proprietà industriale e, prima ancora, di promuoverne la cultura presso gli operatori domestici. L'attrazione degli investimenti sui titoli di proprietà industriale non riguarda, all'evidenza, soltanto i capitali esteri, bensì, e maggiormente, i capitali interni che possono dirigersi verso rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo e tramutarsi in titoli di privativa ove si venisse a creare un importante e sicuro ecosistema favorevole ai processi di registrazione e brevettazione e di più diffusa consapevolezza delle possibilità di tutela giurisdizionale offerte dal nostro ordinamento.

Il presente contributo vuole quindi proporsi come una prima analisi degli aspetti considerati ed anche, in maniera auspicabile, come una prima base di interlocuzione tra il mondo dell'avvocatura che raccoglie le competenze specifiche in materia industrialistica e il Ministero dello Sviluppo Economico nella sua Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale e con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Qui di seguito i contributi che concernono solo alcuni degli aspetti enumerati dal documento preliminare di consultazione pubblica del quale si è cercato di seguire la numerazione per una più diretta riferibilità. Alla stesura dei contributi che seguono hanno attivamente partecipato i soci della Camera Avvocati Industrialisti Avv. Antonio Bana, Avv. Cristiano Bacchini, Avv. Mark Bosshard, Avv. Raimondo Galli, Avv. Simona Lavagnini, Avv. Luigi Manna, Avv. Elena Martini e con loro il Presidente, Avv. Iuri Maria Prado e il Vicepresidente, Avv. Luigi Goglia che ne ha coordinato la redazione.

1.1 Aggiornare la legislazione di settore

Modifica normativa in tema di disegni e modelli e tutela dell'industrial design

Quanto alla normativa in punto di disegni o modelli, possono essere individuate diverse tendenze evolutive già in atto e che dunque potrebbero essere soddisfatte mediante interventi legislativi.

Si tratta anzitutto dell'estensione delle opere protette a ipotesi non ancora espressamente previste dalla legge, per adeguarsi - da un lato - ai più recenti arresti della giurisprudenza nazionale e - dall'altro - alle indicazioni emerse in sede UE, specie per adattare la disciplina normativa alle nuove tecnologie digitali e ai servizi prestati mediante la rete *internet*. Queste aggiunte potrebbero avvenire semplicemente integrando l'elenco già contenuto alla fine del comma 2 dell'art 31 del C.p.i.

Nell'oggetto di tutela - per adeguarsi alle indicazioni emerse in sede UE - potrebbero dunque essere inserite anzitutto le interfacce grafiche dei programmi per elaboratore elettronico, le interfacce grafiche delle applicazioni e dei servizi e contenuti offerti *online* così come le interfacce dei programmi di realtà aumentata e virtuale. Si potrebbe anche prendere in considerazione di aggiungere all'elenco degli oggetti tutelati gli ologrammi che non riproducono l'aspetto di oggetti materiali già esistenti. Gli ologrammi, infatti, sono veri e propri oggetti virtuali che, per quanto non dotati di materialità, sono dotati sia di una loro percepibilità sia di un possibile valore di mercato collegato al loro aspetto percepibile. L'esclusione dalla tutela come disegno o modello degli ologrammi che riproducono oggetti materiali già esistenti riposa sulla considerazione che, per questi ologrammi, è in realtà l'eventuale diritto esclusivo sull'oggetto materiale corrispondente che già dovrebbe estendersi automaticamente alla riproduzione del suo aspetto sotto forma di ologramma.

Al fine invece di allinearsi alle indicazioni desumibili dai più recenti orientamenti giurisprudenziali, potrebbero essere inclusi nell'oggetto di tutela anche l'aspetto di negozi, uffici e - più in generale - dei locali ad uso commerciale. Si potrebbe prendere in considerazione anche di includere nella tutela - più in generale - tutti i progetti di arredo d'interni, al fine di offrire uno strumento ad architetti ed arredatori per tutelare la loro creatività. Queste aggiunte non dovrebbero infatti creare problemi di conflitto con la tutela dei singoli oggetti d'arredo né dovrebbero creare eccessivi limiti alla possibilità di ispirarsi a progetti precedenti, in quando anche i progetti d'arredo - come ogni disegno o modello - dovrebbe comunque, per poter essere tutelati con un disegno o modello, godere del requisito del carattere individuale e della novità, da valutare tenendo conto del margine di libertà del creatore.

Infine, in linea con i più recenti interventi della Corte di Giustizia UE (sentenze nei casi Cofemel e Brompton) si potrebbe mettere mano anche alle norme della legge sul diritto d'autore che disciplinano la tutela delle opere del disegno industriale (art. 2, n. 10 della l.d.a.). La versione attualmente in vigore della norma in questione recita "*Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". Considerando che le sentenze di cui si è detto sono ispirate al principio per cui la tutela d'autore dovrebbe restare condizionata solo alla creatività dell'opera, si potrebbe eliminare il sintagma "*e valore artistico*".

Onde tuttavia evitare che questa eliminazione si traduca in una protezione indiretta dei valori tecnici e utili del prodotto (per i quali la tutela di diritto d'autore viene esclusa sulla base di considerazioni pro competitive e di raccordo sistematico con le privative brevettuali e di modello di utilità) occorrerebbe anche integrare la norma con apposite modifiche. Ad esempio si potrebbe modificare il n. 10 dell'art. 2 della l.d.a come segue: *“Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo, con esclusione delle parti o degli elementi necessari per soddisfare esigenze tecniche o per conferire al prodotto maggiore praticità o comodità d'uso”*.

L'esperienza storica insegna tuttavia che in assenza di privative “forti” il *design* si sviluppa meglio: il *design* italiano, infatti, ha vissuto la sua epoca d'oro quando - per effetto dell'applicazione della dottrina della cosiddetta scindibilità concettuale - di fatto non vi era tutela d'autore sul *design* se non per le opere più famose, iconiche ed importanti. Si potrebbe dunque pensare di modificare le norme sui diritti conferiti, attenuando in particolare - come suggerito da parte della dottrina - l'impatto del diritto di elaborazione creativa. Una simile attenuazione potrebbe avvenire mediante una modifica dell'art. 18, specificando che *“l'ampiezza del diritto di elaborazione dell'opera del disegno industriale deve tenere conto del margine di libertà creativa dell'autore dell'opera successiva, dell'affollamento di opere nel settore di riferimento nonché della necessità che le opere dotate di valore artistico possano rappresentare un paradigma dell'evoluzione successiva del design”*. Questa modifica attenua la tutela in relazione alle opere che, in quanto artistiche, fanno sorgere un forte interesse alla caduta in pubblico dominio del nuovo paradigma estetico che esprimono. Il riferimento al valore artistico si giustifica dunque - per un verso - in quanto si tratta di un requisito già noto ai nostri giudici (attualmente è infatti la condizione di accesso alla tutela d'autore dell'opera del *design*) ma - per altro verso - anche perché consente di modulare l'ampiezza di tutela in funzione della necessità che una certa opera, in quanto artistica, divenga canone e dunque possa più facilmente formare oggetto di libera elaborazione creativa da parte di terzi, generando un benefico effetto competitivo sul mercato. Si noti che prevedere una norma che impone ai giudici di interpretare in un certo modo il diritto di elaborazione non appare in contrasto con l'obbligo - imposto dalla normativa UE - di assicurare un diritto d'autore uniforme nei paesi dell'unione, in quanto comunque garantisce anche alle opere del disegno industriale una tutela estesa all'elaborazione creativa, ma consente la adatta alla peculiarità di questo tipo di opera.

Indicazioni geografiche non agricole

Quanto alle indicazioni geografiche non agricole, si ritiene che la normativa attuale (artt. 29 e 30 C.p.i.) sia adeguata a proteggerle in misura sufficiente nell'ordinamento nazionale.

Si potrebbe tentare di adottare norme che stimolino e/o incentivino l'attività di consorzi e associazioni di categoria su base locale e/o per settore merceologico che, depositando marchi di certificazione o collettivi anche per prodotti non agricoli, promuovano l'utilizzo sul mercato di segni di garanzia - concessi in uso a chi rispetta le condizioni previste nei rispettivi disciplinari - che possano fungere da complemento alla disciplina generale contenuta nel C.p.i.

Tutela dei trovati realizzati da programmi di IA

Appare opportuno disciplinare per via normativa la questione della titolarità dei trovati del più vario genere creati da programmi di intelligenza artificiale.

Un primo problema da affrontare è quello di capire se la questione merita di essere modificando norme generali dell'ordinamento della proprietà industriale, ovvero nel contesto di una eventuale futura legge organica sulle intelligenze artificiali ovvero - infine - se è meglio risolverla caso per caso, con riferimento dunque a ciascun tipo di bene immateriale. La prima soluzione appare preferibile: per un verso infatti consente di adattare la soluzione alle esigenze particolari del settore della proprietà industriale, evitando tuttavia che si possano adottare soluzioni differenti per i diversi tipi di trovato creati dall'intelligenza artificiale.

Quanto alla scelta tra attendere l'emanazione di una legge sulla IA ovvero agire immediatamente, si tratta di scelta politica, ma già ora è possibile individuare una soluzione rapida, unitaria e che risolverebbe il problema in modo agile e coerente.

Considerando che l'IA è in sostanza un programma per elaboratore elettronico, dunque un bene utile, se ne può dedurre che qualunque creazione dell'IA rappresenta un frutto del bene, di guisa che - applicando la disciplina codicistica dei frutti - diventa tutto sommato semplice individuare il titolare dell'opera creata dall'IA. E dunque, ad esempio, così come i frutti di un bene locato spettano al conduttore e non al locatore, la titolarità dell'opera realizzata da una IA spetta all'utilizzatore (eventualmente licenziatario) del programma di IA e non al soggetto che l'ha creato. Questa soluzione presenterebbe il grande vantaggio di garantire un criterio unico - già ben conosciuto dai Giudici ordinari civili - per risolvere la questione e che lascia dunque alla giurisprudenza la possibilità di adattare per via interpretativa il criterio stesso alle particolari ipotesi che dovessero in futuro sorgere. Altro vantaggio della soluzione è che permetterebbe alle parti dei contratti di disciplinare le questioni di titolarità nel quadro di principi di diritto civile già ben consolidati nella casistica giurisprudenziale e, dunque, in parte prevedibili. A complemento della modifica occorrerebbe inserire specifiche previsioni sull'attribuzione dei diritti morali, dato che la normativa dei frutti civili non soccorre al riguardo.

Quanto alle specifiche modifiche normative, si potrebbe pensare di inserire un'apposita norma sia nel c.p.i che nella l.d.a.

Si potrebbero in particolare aggiungere due commi in coda all'art. 2 C.p.i. che recitino come segue. *“Oggetti, segni, soluzioni, trovati, creazioni e ogni altro genere di bene immateriale che derivi dall'attività di programmi di intelligenza artificiale sono considerati, ai fini dell'applicazione del presente codice, frutti civili dei suddetti programmi”* e *“I diritti morali sui beni di cui al comma precedente sorgono in capo al titolare dei diritti patrimoniali?”*.

Analogamente, si potrebbe inserire nella l.d.a. un secondo comma dell'art. 6, che attualmente recita *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”*. L'aggiunta potrebbe essere *“Le opere derivanti dall'attività di programmi di intelligenza artificiale sono considerate, ai fini dell'applicazione di questa legge, frutti civili dei suddetti programmi. I diritti morali sulle opere in questione sorgono in capo al titolare dei diritti patrimoniali?”*.

Ipotesi di mediazione obbligatoria e diritti di proprietà industriale

Il d.lgs. 4.3.2010, n. 28, in attuazione della delega contenuta nell'art. 60, l. 18.6.2009, n. 69, ha regolamentato la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La mediazione tradizionalmente intesa è quella facoltativa, in cui le parti sono libere di provare questo strumento, in relazione a qualsiasi controversia civile e commerciale, purché vertente su diritti disponibili. A fini eminentemente deflattivi è stata introdotta, in determinati casi specifici, un'ipotesi di mediazione obbligatoria, in quanto condizione di

procedibilità della domanda giudiziale (Art. 5 D.Lgs. n. 28/2010) . I diritti di proprietà intellettuale non sono stati inseriti fra quelli interessati dalla mediazione obbligatoria, per plurime ragioni inerenti alla natura dei diritti, le modalità di difesa degli stessi, la specializzazione della materia. Da qualche tempo a questa parte, tuttavia, si è assistito alla presentazione di proposte per l'introduzione della mediazione obbligatoria anche nel diritto della proprietà intellettuale, che ne sostengono l'opportunità per le usuali ragioni deflative, sul presupposto che i procedimenti nella proprietà intellettuale siano lenti, incerti e costosi. Nulla di questo è corretto. Al contrario, nella proprietà intellettuale esistono strumenti tipici, fra cui in particolare i procedimenti cautelari della descrizione, del sequestro e dell'inibitoria, che consentono di accedere in tempi brevi ad una tutela particolarmente efficace. Inoltre, da tempo sono state istituite sezioni specializzate nella proprietà intellettuale (oggi accorpate nelle sezioni impresa), che si occupano prevalentemente di questioni in materia di proprietà intellettuale ed hanno quindi acquisito una particolare competenza, tale da rendere i procedimenti in materia competitivi rispetto alle giurisdizioni di altri Paesi europei.

Quanto sopra in punto di fatto, circa la totale carenza di esigenze deflative per quanto concerne il settore della proprietà intellettuale. Ma anche trascurando questo aspetto, va considerato che un'ulteriore estensione della mediazione obbligatoria sarebbe probabilmente incostituzionale e contraria al diritto dell'UE. Già è stato osservato, infatti, che la mediazione obbligatoria rappresenta di per sé stessa un ossimoro, se si considera che la possibilità di raggiungere un accordo dovrebbe dipendere dalla libera scelta delle parti e non essere imposta come necessaria condizione di procedibilità per poter accedere alla difesa dei propri diritti davanti al giudice. Va osservato in particolare che la sua estensione – oltre gli attuali casi - ad una serie ulteriore di controversie in materia civile e commerciale comprimerebbe ulteriormente la possibilità per i titolari dei diritti di agire direttamente in giudizio, violando in questo modo un loro diritto fondamentale, costituzionalmente garantito e riconosciuto anche dalla Carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Non si tratterebbe infatti più di una situazione eccezionale e specifica (determinata da elementi particolari della fattispecie) ma di una situazione invece generalizzata in cui il titolare dei diritti sarebbe costretto alla necessaria attivazione preventiva del procedimento di mediazione.

Non va dimenticato che la mediazione è onerosa ed è anche in grado di interferire con il successivo ed eventuale giudizio, sia dal punto di vista dei tempi (visto che il termine di durata del procedimento di mediazione può arrivare a tre mesi), sia dal punto di vista delle sanzioni processuali a danno della parte che non partecipa al procedimento di mediazione senza giustificato motivo o per la parte vincitrice in caso di corrispondenza tra il provvedimento conclusivo del giudizio e il contenuto della proposta effettuata dal mediatore. Ciò a maggior ragione se si considera l'attuale tendenza della Corti a ritenere che la mediazione obbligatoria debba essere aggiudicativa anziché facilitativa.

Nel settore della proprietà industriale ed intellettuale vi sono ulteriori specifiche ragioni che sconsigliano del tutto l'introduzione della mediazione obbligatoria. Prima di tutto, si tratta di un settore ad alto tasso di specializzazione e tecnicità. Anche in base ai dati statistici del Ministero della Giustizia, appare ormai evidente che la mediazione non sia utile, proprio in quei settori del diritto ad alta specializzazione, ove sia necessario effettuare accertamenti tecnici specifici. Questo è il caso assolutamente tipico nel settore della proprietà industriale ed

intellettuale, dove si tratta spesso di titoli nazionali ed internazionali, dei relativi requisiti di validità, delle ipotesi di interferenza da parte di altri soggetti e/o altri titoli, e così via.

Inoltre, il settore della proprietà intellettuale è caratterizzato dalla presenza di titoli che hanno valenza erga omnes, con profili pubblicistici, ben rappresentati in passato dall'obbligatorietà della partecipazione del PM (che oggi ha ancora facoltà di intervento in queste materie). Di conseguenza, non si tratta di diritti totalmente disponibili, poiché la dichiarazione di nullità di un titolo (come per esempio un brevetto), è di interesse di tutta la collettività e mal si adatterebbe a procedimenti come la mediazione la quale, oltre ad avere profili di mera sistemazione di affari privati, è coperta da una riservatezza molto forte, con il conseguente rischio di abusi. Ancora sullo stesso tema va detto che, non a caso, l'art. 82 dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti prevede che *“a patent may not be revoked or limited in mediation or arbitration proceedings”*.

Ancora, il settore delle proprietà intellettuale è caratterizzato da una forte vocazione internazionale, dal momento che i titoli sono spesso multi-giurisdizionali, con la conseguenza che strategie di difesa che oggi si studiano a livello paneuropeo o intercontinentale, con la mediazione obbligatoria posizionerebbero la giurisdizione italiana fra quelle meno desiderabili. Ulteriormente, non va dimenticato che molte delle controversie in materia di proprietà intellettuale riguardano società multinazionali, spesso impossibilitate alla partecipazione personale, che tuttavia sempre più spesso viene richiesta dai tribunali per valutare l'effettivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e quindi la procedibilità della controversia. Sul punto la Camera Avvocati Industrialisti esprime parere fortemente negativo rispetto a qualsiasi ipotesi di introduzione di mediazione obbligatoria in materia di proprietà intellettuale. Inoltre, va osservato che, secondo le notizie disponibili, correttamente il progetto di riforma della procedura civile non prevede la mediazione obbligatoria nella materia della proprietà industriale, che quindi deve rimanerne esclusa, non potendosi intervenire in questioni processuali in un ambito di revisione avente come oggetto disposizioni di diritto materiale.

2. Incentivare l'uso della PI, in particolare da parte delle PMI

PMI e cultura della proprietà industriale e supporti

Consideriamo importante la diffusione presso le PMI della cultura della proprietà industriale: è fondamentale che queste comprendano come registrare e tutelare la proprietà intellettuale non sia un mero costo (come spesso viene attualmente percepito) ma un investimento necessario per garantire all'azienda di valorizzare e preservare il vantaggio competitivo creato con la sua attività inventiva.

È anche essenziale che le PMI comprendano la necessità di rivolgersi a professionisti del settore uscendo dalla logica del “fai-da-te”, che spesso porta a registrazioni nulle o dal contenuto diverso da quello che l'impresa aveva creduto di proteggere (es. marchio figurativo anziché denominativo), se non addirittura a perdere i propri diritti di proprietà intellettuale (es. per divulgazione di know-how riservato o predivulgazione del trovato da brevettare).

A questi fini vanno a nostro parere abbinati interventi formativi e interventi di finanziamento. Quanto ai primi, è senz'altro utile sia organizzare eventi formativi, sia dotare le PMI di sportelli a cui rivolgersi per una prima consulenza, magari a titolo gratuito. Potrebbe ad esempio essere

previsto un meccanismo di accreditamento per i professionisti del settore (avvocati e consulenti in proprietà industriale) che vogliano dare la propria disponibilità a organizzare gli eventi formativi ovvero a prestare la propria consulenza a titolo gratuito per qualche ora al mese. Simili seminari e sportelli informativi gratuiti potrebbero essere offerti ai propri associati o clienti sia dalle CCIAA, sia da associazioni di imprese, sia dai centri per il trasferimento tecnologico delle Università: sarebbe utile coinvolgere quanti più centri di interesse possibile, in modo da riuscire ad arrivare in maniera capillare al maggior numero di PMI possibile.

Quanto ai finanziamenti, questi, da episodici e distinti per singoli diritti di proprietà industriale quali sono stati finora, dovrebbero diventare strutturali e generali, in modo che le PMI possano averne una migliore comprensione, confidare nella loro esistenza a lungo termine e programmare le proprie attività di conseguenza. Chiaramente sono preferibili finanziamenti che non richiedano alle PMI di effettuare l'esborso prima di ottenerne il rimborso, ma che consentano alle PMI di utilizzare dei voucher ovvero di ottenere preliminarmente la dotazione finanziaria necessaria a coprire la spesa.

Per le PMI occorrerebbe inoltre prevedere maggiori informazioni e maggiori possibilità di utilizzare i beni di proprietà industriale (soprattutto quelli registrati) per l'ottenimento ad esempio di finanziamenti che abbiano a garanzia detti beni, ovvero operazioni di finanziamento attraverso la defiscalizzazione delle rate di pagamento di *sale and lease back* (come già previsto da una risalente circolare delle Agenzie delle Entrate), sino ad arrivare ad ipotesi di cartolarizzazione di questi beni per lo svolgimento di attività finanziaria, eventualmente in ambito consorziati.

In ultimo va qui segnalata l'opportunità di un adeguamento del portale dell'UIBM che preveda una maggiore e più facile fruizione della banca dati dell'Ufficio e una più agevole modalità di accesso e utilizzo anche per i non addetti ai lavori.

4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale

Lotta alla contraffazione e alla pirateria in generale

Tutela Penale e Doganale della proprietà industriale

Per contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale, la Commissione UE intende:

- aggiornare le responsabilità dei servizi digitali, in particolare delle piattaforme online, attraverso la legge sui servizi digitali,
- rafforzare il ruolo delle autorità preposte all'applicazione della legge (in particolare dell'OLAF) nella lotta alla contraffazione e alla pirateria;
- istituire un pacchetto di strumenti dell'UE per contrastare la contraffazione, che stabilisca i principi dell'azione congiunta, della cooperazione e della condivisione dei dati tra titolari dei diritti, intermediari e autorità preposte all'applicazione della legge.

Contraffazione e pirateria hanno raggiunto, infatti, livelli preoccupanti: l'OCSE stima che nel 2016 le importazioni di prodotti contraffatti e usurpativi in Italia hanno superato i 12 miliardi di euro, pari al 4% delle importazioni italiane di prodotti autentici; la presenza di prodotti contraffatti sul mercato italiano comporta inoltre una perdita di vendite dirette per i commercianti pari a quasi 8 miliardi di euro. A livello mondiale il commercio di prodotti

contraffatti che violano i marchi registrati italiani ammonta a 32 miliardi di euro; il medesimo commercio illecito produce 24 miliardi di euro di mancate vendite per il settore manifatturiero del nostro Paese. Sono 88.000 i posti di lavoro persi in Italia a causa di prodotti contraffatti importati e del commercio globale di prodotti che hanno violato diritti di proprietà industriale delle nostre imprese. Infine, anche le entrate erariali sono fortemente penalizzate: superano i 10 miliardi di euro le mancate entrate per lo Stato italiano dovute alle violazioni dei DPI italiani all'estero e all'importazione sul nostro territorio di prodotti falsi.

La pervasività della contraffazione è, inoltre, accelerata dalle pressoché infinite possibilità fornite dalle nuove tecnologie digitali di aggirare i controlli delle autorità.

Il ruolo del Ministero in questo ambito è centrale anche in ragione del fatto che ospita e supporta l'attività del Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding¹.

In tale ambito il Ministero dovrà rafforzare la partnership con la Guardia di Finanza e con la Agenzia delle Dogane. Si dà atto che il documento preliminare di consultazione pubblica in esame prende in considerazione questi aspetti di potenziamento del coinvolgimento delle strutture amministrative e di PG tradizionalmente più vicine al mondo della lotta alla contraffazione.

Approfondimento della conoscenza del mercato del falso

Il Ministero intende proseguire nell'attività di aggiornamento degli studi sul mercato del falso esplorando altresì nuovi ambiti di conoscenza, soprattutto con riferimento al mondo digitale.

Continuerà, inoltre, il lavoro di aggiornamento della banca dati IPERICO², base dati di riferimento sull'attività di repressione posta in campo dalle Forze dell'Ordine.

Come per il passato, si prevede di svolgere detti studi con la collaborazione del mondo accademico, oltre che di qualificati e specializzati istituti di ricerca nazionali e internazionali, a partire da Censis ed OCSE.

8

Aggiornamento delle Normative per il contrasto alla contraffazione

Anche grazie al CNALCIS potranno essere sollecitate proposte di modifica della normativa che riguardino temi quali:

- la riforma del processo di analisi ed archiviazione delle merci confiscate per renderlo più snello ed effettivo, fermo restando il rispetto dei diritti di tutte le parti

¹ Istituito nel 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico il CNALCIS è presieduto dal Ministro o da un suo delegato ed è composto dai rappresentanti dei vertici politici di 12 Pubbliche Amministrazioni e dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Il Consiglio è stato rinnovato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico il 9 ottobre 2020.

² IPERICO, ovvero Intellectual Property – Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting, è la banca dati sviluppata dal Ministero in collaborazione con un pool di esperti di Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno con l'obiettivo di fornire informazioni integrate e sintesi di dati sulla contraffazione in Italia. Raccoglie, dall'anno 2008, statistiche su: numero di sequestri, quantità e categoria merceologica dei prodotti sequestrati, stima del valore medio degli articoli contraffatti sequestrati e distribuzione sul territorio nazionale.

coinvolte. Si tratta di un'esigenza segnalata dalle Forze dell'Ordine e in particolare dalla Guardia di Finanza

Le modifiche al Codice penale e di procedura penale che forniscano mezzi più efficaci e procedure più snelle per la fase delle indagini.

In particolare quanto al Codice Penale:

- a) sarebbe utile prevedere che i reati di contraffazione a querela divengano perseguibili di ufficio, vista la maggiore incisività delle procedure per i reati perseguibili di ufficio.
- b) Quanto all'art. 473, 2 comma, CP in tema di brevetti, andrebbe abolito il collegamento con la rubrica della Fede Pubblica (tema che provoca una pratica disapplicazione della norma dato che si causa l'equivoco che ci vorrebbe una confondibilità, insita nella rubrica della fede pubblica, sia pure astratta, anche in tema di violazione di brevetto), rubrica invece opportuna con riferimento alla previsione dell'art. 473, 1 comma CP, in tema di marchi, perché rende punibile anche il cd. reato impossibile.
- c) Quanto al testo dell'art. 473 CP andrebbe riformulato, abolendo la parola "altera", che causa confusione nella applicazione della norma. Il reato sussiste quanto taluno contraffà o usa un titolo di proprietà industriale. La parola "altera" ha causato l'equivoco che si dovrebbe alterare l'atto cartaceo amministrativo.
- d) Andrebbe riformulato il reato ex art. 517ter CP, eliminando il termine "usurpando", dato che questo crea l'equivoco che ci vorrebbe un requisito ulteriore rispetto a quelli già previsti. La dizione usurpando è del resto inutile, dato che il reato richiede un dolo, anche se generico. Il reato dovrebbe essere perseguibile di ufficio, dato che la perseguibilità a querela ne indebolisce la applicazione pratica.
- e) Per reati a querela andrebbe in ogni caso previsto che i 3 mesi decorrono dalla concreta scoperta di ogni elemento del reato.

Quanto al Codice di Procedura Penale

- f) Prevedere Norme sulla competenza territoriale più chiare. In particolare prevedere che la competenza appartiene al giudice del luogo ove avviene l'azione o l'evento della contraffazione. In sede istruttoria recepire il criterio che alla criterio della competenza si affianca quello della ripartizione funzionale tra uffici.
 - g) In sede di indagini preliminari privilegiare la consulenza del PM ex art. 359 CPP piuttosto che quella partecipata ex art 360 CPP o l'incidente probatorio, in modo da garantire la segretezza e speditezza delle indagini
 - h) In sede di indagini preliminari prevedere la nomina di Consulenti solo in caso di assoluta necessità nel caso sia indispensabile la cognizione di elementi tecnici specifici. Esperti del settore tecnico specifico andranno privilegiati rispetto a diverse figure professionali.
- Prevedere l'accesso delle parti ex art. 116 cpp al materiale di indagine, una volta cessato il segreto interno, per comprovati motivi in modo più ampio, ad es. per contribuire alle indagini.

- i) Prevedere norme di coordinamento snelle e dirette tra indagini di Pubblici Ministeri di diversi paesi anche al di fuori della Giurisdizione dell'EPPO
- j) Prevedere che l'EPPO (Procura Europea) abbia funzioni anche in tema di contraffazione.

Le fiere

Secondo l'attuale art. 129 co. 3 C.p.i., *“salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”*.

La ratio della norma è stata tradizionalmente individuata nel favore verso le esposizioni fieristiche, considerate di particolare importanza nel nostro Paese, con la conseguenza che attualmente in sede civile è possibile solo eseguire la descrizione dei prodotti che si ritengono contraffatti. Resta comunque possibile il sequestro in sede penale.

Vi sono tuttavia ragioni che militano a favore di una revisione di questa norma, in larga parte dovute agli sviluppi tecnologici del settore fieristico e all'evoluzione giurisprudenziale.

Sotto il primo profilo, va considerato che, in specie dopo la pandemia, le fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali di fianco a esposizioni fieristiche di tipo fisico. Per i cataloghi digitali è evidentemente possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti in violazione dei diritti. Per tale ragione, non si comprenderebbe una regolamentazione diversa della parte fisica della Fiera che – ove vietasse sequestri ed inibitorie in sede civile - diventerebbe iniqua e discriminatoria.

Sotto il secondo profilo, va considerato che ai sequestri penali devono seguire procedimenti penali nei confronti degli espositori, spesso cittadini stranieri di ordinamenti come la Cina, l'India o similari. Gli aspetti formali per la coltivazione della procedura penale appaiono tuttavia particolarmente onerosi e complessi, tenuto conto degli ultimi sviluppi della giurisprudenza penale, che richiede la conoscenza effettiva del procedimento attraverso una notifica a mani proprie dell'imputato.

Inoltre, appare corretto riconsiderare il bilanciamento degli interessi in campo, considerato da un lato che vi sono situazioni di esposizioni fieristiche in cui sono presenti contraffazioni evidenti e massive di prodotti tutelati da titoli di proprietà intellettuale, e dall'altro lato che in ogni caso – ammessa la possibilità di un sequestro invasivo come quello penale – non si comprendono le ragioni per le quali un sequestro civile dovrebbe essere escluso.

Per le ragioni che precedono, si ritiene opportuno valutare la modifica dell'art. 129 C.p.i. eliminando il comma 3 sopra riportato. L'eliminazione del comma 3 dell'art. 129 C.p.i. potrebbe accompagnarsi con la previsione di misure apposite e dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti di proprietà industriale nel coro dell'evento fieristico (che, notoriamente, ha una durata di pochi giorni). Al riguardo si dovrebbe prevedere un adeguamento ad hoc dei termini di cui all'art. 669sexies del codice di procedura civile sia in termini di notificazioni sia in termini di instaurazione del contraddittorio. È infatti di comune esperienza il dato secondo il quale, durante gli eventi fieristici, le contraffazioni o le violazioni vengono alla luce con l'apertura al pubblico dei singoli stand o poco prima, con la conseguenza che i tempi di reazione per il titolare

dei diritti sono strettissimi. La tutela giudiziaria in materia fieristica dovrebbe quindi adattarsi alla particolare tempistica che caratterizza questi importantissimi eventi.

5.2 Supportare l'attuazione del pacchetto sul Brevetto Unitario

Sul tribunale unificato dei brevetti

Con decisione resa nel 2011 il Consiglio dell'Unione Europea autorizzava la “cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria” (2011/167/UE). Il sistema realizzato sulla base delle direttive ivi contenute viene definito European Patent Package e risulta composto dal Regolamento n. 1257/2012, del 17 dicembre 2012, sulla cooperazione rafforzata per la protezione del brevetto unitario, dal Regolamento n. 1260/2012 del 17 dicembre 2012, sul regime delle traduzioni linguistiche, dall'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (c.d. Agreement), del 19 febbraio 2013, dallo Statuto, dal Protocollo e dalle Regole di Procedura del Tribunale Unificato dei Brevetti. Il sistema, ai sensi dell'art. 89 dell'Agreement, potrà entrare in vigore il primo giorno del quarto mese successivo al deposito di almeno 13 strumenti di ratifica, compresi i tre Stati che nell'anno precedente alla firma dell'Accordo (2012) avevano il maggior numero di brevetti europei validati. Di questi tre Stati (originariamente Francia, Germania e Regno Unito), è validamente intervenuta, unicamente, la ratifica della Francia, posto che (a) quella tedesca è al momento *sub judice* - giusta l'impugnazione del relativo strumento di ratifica avanti la locale Corte Costituzionale (Bundesverfassungsgericht – BverfG) – e (b) quella afferente al Regno Unito è stata resa inefficace all'esito della decisione di recedere dall'Agreement, resa nel luglio 2020.

Ciò comporta la necessità di emendare l'art. 7 dell'Agreement che, allo stato, prevede l'istituzione di una Divisione Centrale con sede a Parigi e sezioni a Monaco di Baviera e Londra. Orbene, secondo la dottrina dominante in ambito europeo, la modifica in parola dovrà essere in linea con l'art. 89 dell'Accordo e, per l'effetto, dovrà tenere in debita considerazione il numero di brevetti europei in vigore nei Paesi membri nell'anno 2012 (cfr. *ex pluribus* Clemens Plassmann Winfried Tilmann, *Unified Patent Protection in Europe*, Oxford, 2018, pag. 382). Alla luce di quanto sopra, l'Italia, che ha firmato il Trattato nel 2013 e lo ha ratificato a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214, all'esito del recesso del Regno Unito, è divenuto formalmente il terzo Paese che nel 2012 aveva il maggior numero di brevetti europei in vigore (190.000). Ciò è confermato da uno studio del marzo 2020 del Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs presso il Parlamento Europeo.

Ne deriva che il recesso del Regno Unito non può comportare la semplice radiazione della sezione londinese, né l'accorpamento delle competenze della Sezione di Londra alla Sede di Parigi ovvero la spartizione delle stesse tra Parigi e Monaco di Baviera. Ciò a maggior ragione se si tiene in debita considerazione il pendente procedimento avanti la Corte Costituzionale tedesca che di fatto sospende lo strumento di ratifica di detto Paese. Inoltre, una decisione siffatta non può in ogni caso essere resa dal Comitato Preparatorio, potendo semmai essere ritenuto competente sul punto il Comitato Amministrativo di cui all'art. 87, par. 2 del Trattato. Allo stato, tuttavia, il Comitato Amministrativo non è stato ancora istituito posto che lo stesso potrà essere designato solo all'indomani dell'entrata in vigore dell'Agreement.

Senonché, una decisione in tal senso sarebbe priva di effetti giuridici laddove uno Stato membro contraente dovesse dichiarare, entro i dodici mesi successivi, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, di non voler essere vincolato dalla decisione. In tal caso, a mente del par. 3 dell'art. 87, verrebbe convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.

Alla luce di quanto sopra e della ratio interpretativa afferente l'art. 7 dell'Agreement è auspicabile che venga annunciata con chiarezza anche in ambito europeo la candidatura di Milano ad ospitare la vacante sezione della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, respingendo sin da subito ogni diversa soluzione anche di natura provvisoria.

La Camera Avvocati Industrialisti chiede pertanto che il Ministero dello Sviluppo Economico, in un'unità di intenti con tutte le altre Istituzioni a ciò deputate e impegnate, condivida al massimo grado l'obiettivo dell'ottenimento per l'Italia di una delle sezioni della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.