

MARK BOSSHARD¹

MEMORANDUM SU PIANO STRATEGICO SU PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I - MODIFICA NORMATIVA IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI E TUTELA DELL'INDUSTRIAL DESIGN

In punto di disegni o modelli, in epoca recente si sono manifestate tre tendenze consolidate che potrebbero essere soddisfatte mediante interventi legislativi. Ci si riferisce in particolare all'estensione delle opere protette a ipotesi non ancora espressamente previste dalla legge, per adeguarsi - da un lato - ai più recenti arresti della giurisprudenza nazionale delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e - dall'altro - alle indicazioni emerse a livello di depositi di domande di registrazione di disegno o modello (poi recepite anche in alcuni documenti programmatici dell'UE) al fine di adattare la disciplina normativa alle nuove tecnologie digitali e ai servizi prestati mediante la rete *internet*.

Tutti questi interessi potrebbero essere soddisfatti semplicemente integrando l'elenco del possibile oggetto della privativa di disegno o modello contenuto nel comma 2 dell'art 31 del C.p.i..

Nell'oggetto di tutela del disegno o modello - per adeguarsi alle indicazioni emerse in sede UE - potrebbero essere inserite anzitutto le interfacce grafiche dei programmi per elaboratore elettronico, le interfacce grafiche delle applicazioni e di servizi e contenuti offerti *online* così come le interfacce dei programmi di realtà aumentata e virtuale. Si potrebbe anche prendere in considerazione l'aggiunta all'elenco degli ologrammi, preferibilmente solo quelli che non riproducono l'aspetto di oggetti materiali già esistenti. Gli ologrammi,

¹ Docente a contratto di diritto della proprietà intellettuale presso l'Università Cattolica di Milano e il Politecnico di Milano; avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e membro della Camera Avvocati Industrialisti; candidato giudice togato per la Corte Unificata dei Brevetti.

infatti, sono veri e propri oggetti virtuali che, per quanto non dotati di materialità, sono dotati di una loro percepibilità da parte dell'utente e di un valore di mercato collegato al loro aspetto percepibile. Per questo una loro inclusione nell'elenco delle opere protette appare in linea con la *ratio* dell'istituto del disegno o modello. La preferenza per una esclusione dalla tutela come disegno o modello degli ologrammi che si limitano a riprodurre oggetti materiali già esistenti riposa invece sulla considerazione che, per questi ologrammi, è in realtà l'eventuale diritto esclusivo sull'oggetto materiale che già dovrebbe estendersi alla riproduzione del suo aspetto sotto forma di ologramma.

Al fine invece di allinearsi alle indicazioni desumibili dai più recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali, potrebbero essere inclusi nell'oggetto di tutela l'aspetto di negozi, uffici e - più in generale - dei locali ad uso commerciale. Si potrebbe prendere in considerazione di estendere la tutela con il disegno o modello - più in generale - a tutti i progetti di arredo d'interni, onde offrire ad architetti, *designer* d'interni e arredatori un efficace strumento di tutela per i frutti della loro attività progettuale e creativa. Queste aggiunte non sarebbero tali da creare problemi di conflitto con i diritti esclusivi eventualmente esistenti sui singoli oggetti d'arredo né dovrebbero creare eccessivi limiti alla possibilità di ispirarsi a progetti precedenti, in quanto anche i progetti d'arredo dovrebbero comunque soddisfare, per poter essere tutelati con un disegno o modello, il requisito del carattere individuale e della novità, da valutare tenendo conto del margine di libertà del creatore. Questo consente che l'individualità del progetto d'arredo sia valutata sulla base del complesso della disposizione degli elementi, senza riguardo al fatto che ciascuno dei singoli elementi sia a sua volta tutelato con un diritto esclusivo. Analogamente a quanto avviene per le opere derivate creative nel diritto d'autore, è evidente poi che se per attuare il progetto d'arredo occorre utilizzare oggetti già protetti con altro diritto esclusivo, l'attuatore del progetto dovrà ottenere il consenso sia del titolare dell'eventuale disegno o modello sul progetto sia - se si tratta di soggetti differenti - dei titolari dei diritti eventualmente esistenti su ciascuno dei singoli elementi inclusi nel progetto stesso. Dunque, l'eventuale aggiunta dei progetti d'arredo all'elenco delle opere protette come disegno o modello non creerebbe problemi sistematici.

Infine, in linea con i più recenti interventi della Corte di Giustizia UE (sentenze nei casi Cofemel e Brompton) si potrebbe mettere mano 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 dispone che sono protette col diritto di autore *“Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”*. Considerando che le sentenze della CGUE di cui si è detto poc'anzi sono ispirate al principio – applicato nell'ordinamento francese - per cui la tutela d'autore di qualunque opera dell'ingegno, dunque anche di quelle del disegno industriale, resta condizionata alla sola creatività (intesa in senso minimale, ossia come manifestazione della personalità dell'autore), si potrebbe eliminare dalla norma il sintagma finale *“e valore artistico”*.

Parte della dottrina che ha studiato la questione ha tuttavia segnalato che limitarsi a procedere all'eliminazione del requisito del valore artistico implica il rischio che la tutela d'autore del *design* (che dura sino a 70 anni dopo la morte dell'autore e si estende alle elaborazioni dell'opera, anche se creative) assicuri all'autore anche una protezione indiretta dei valori tecnici e utili del prodotto (per i quali la tutela di diritto d'autore è stata sinora sempre esclusa dai nostri giudici sulla base di solide considerazioni pro competitive e di raccordo sistematico con le privative brevettuali e di modello di utilità). Per questa ragione appare opportuno, in caso di eliminazione del riferimento al valore artistico, integrare la disposizione normativa con apposite modifiche che evitino il suddetto rischio. Ad esempio si potrebbe modificare il n. 10 dell'art. 2 della l.d.a per includere nell'elenco delle opere proteggibili con il diritto d'autore *“Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo, con esclusione delle parti o degli elementi dell'opera che sono necessari per soddisfare esigenze tecniche o per conferire al prodotto maggiore praticità o comodità d'uso”*.

Sempre la dottrina che ha studiato il tema segnala che l'esperienza storica insegna che in assenza di privative “forti” il *design* si sviluppa meglio: il *design* italiano, infatti, ha vissuto la sua epoca d'oro proprio quando - per effetto dell'applicazione della dottrina della cosiddetta scindibilità concettuale - di fatto non vi era in Italia alcuna tutela

d'autore sul *design*, se non per le opere più famose, iconiche ed importanti. Onde dare impulso all'industria nazionale del *design*, si potrebbe dunque pensare di modificare le norme sui diritti conferiti, attenuando in particolare - come suggerito da parte della dottrina - l'impatto sull'ampiezza di tutela del diritto di elaborazione creativa.

Una simile attenuazione potrebbe avvenire mediante una modifica dell'art. 18 l.d.a. (norma riguardante l'elaborazione creativa delle opere dell'ingegno), 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 che assumono valore artistico rappresentino un fattore di incentivo all'evoluzione del design. Resta in ogni caso vietata ai terzi la ripresa pedissequa della forma che assume valore artistico”*. Questa modifica attenuerebbe l'intensità di tutela in particolare in relazione alle opere che, in quanto artistiche, fanno sorgere un forte interesse alla caduta in pubblico dominio del nuovo paradigma estetico che esprimono, in modo da facilitare la sua ripresa in forme a loro volta originali e creative, ancorché ispirate alla forma in questione. L'attenuazione della tutela in questi casi non dovrebbe presentare problemi di equilibrio di interessi, considerando che – in presenza di forme artistiche – il titolare, oltre a conservare il diritto a vietare le copie pedissequa, gode già di un vantaggio competitivo dovuto al maggiore gradimento e notorietà della forma presso il pubblico, con la conseguenza che potrebbe tollerare una attenuazione del suo diritto esclusivo in relazione a forme simili ma non identiche.

Lo specifico riferimento al “valore artistico” (e non ad esempio al pregio estetico o alla notevole creatività della forma) si giustifica - per un verso - in quanto si tratta di un requisito già noto ai nostri giudici, anche di legittimità, che hanno già elaborato una serie di criteri per verificarne la sussistenza (attualmente il valore artistico è infatti la condizione di accesso alla tutela d'autore dell'opera del *design*) ma anche - per altro verso - perché consente di modulare l'ampiezza di tutela in funzione della verifica che una certa opera, in quanto artistica, possa divenire 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 infine che prevedere una norma che impone ai giudici di interpretare in un certo modo il diritto di elaborazione presenta il vantaggio di non essere in diretto 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 di adattarla in via interpretativa alla peculiarità di questo tipo di opera.

II - REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL MARCHIO STORICO ITALIANO

La disciplina del marchio storico italiano non ha sinora sortito un grande successo, essendo stati concessi ad oggi solo circa 150 iscrizioni nel registro.

I punti critici dell'attuale disciplina, che hanno contribuito allo scarso successo dello strumento, sono molteplici, potendosi riassumere nella estrema lacunosità della normativa, sia primaria che secondaria, che disciplina l'istituto, oltre che dall'abrogazione postuma di una serie di incentivi che erano stati originariamente collegati all'inserimento nell'elenco dei marchi storici.

Per porre rimedio alla situazione attuale occorrerebbe dunque, per un verso, prevedere adeguati incentivi di carattere finanziario o fiscale per chi viene inserito nell'elenco dei marchi storici, ma soprattutto procedere ad una riscrittura della disciplina in questione, aggiungendo tutto quello che manca: riscrittura che potrebbe avvenire - in molti casi - anche solo a livello di normativa secondaria, emanando cioè un nuovo regolamento del MISE, in sostituzione di quello attualmente in vigore.

Si segnalano in particolare le seguenti questioni:

1. eliminazione del requisito dell'”eccellenza” dai criteri necessari per l'inserimento del marchio nell'elenco. Si tratta di un requisito molto difficile da definire, ma soprattutto difficile da accertare per l'UIBM se non sulla base di valutazioni del tutto discrezionali (e dunque poco verificabili in sede di legittimità dell'atto);
2. modifica della fattispecie costitutiva in modo da collegare tutti i requisiti per l'inserimento nel registro al marchio oggetto di domanda (o ai relativi prodotti e servizi) e non anche - in generale - all'impresa che ne era titolare o che lo ha usato;
3. scarsa chiarezza sulle prove d'uso necessarie per provare l'uso cinquantennale, che dovrebbero essere indicate precisamente quanto meno in relazione al numero di prove da presentare per

ciascun anno nonché al lasso temporale massimo che deve intercorrere tra una prova e l'altra;

4. necessità di chiarire se il periodo di registrazione del marchio può essere considerato di per sé come prova (o presunzione) d'uso per il corrispondente periodo di vigenza della registrazione, senza dunque sia necessario richiedere - per quello stesso periodo - prove d'uso aggiuntive;
5. necessità di chiarire le conseguenze della modifica del segno durante i cinquant'anni di uso/registrazione richiesti per l'iscrizione nel registro, possibilmente distinguendo il caso di modifica che altera il cuore distintivo del segno dalle modifiche che non lo alterano;
6. necessità di chiarire le conseguenze dell'eventuale uso in relazione a prodotti differenti durante i cinquant'anni di uso/registrazione richiesti per l'iscrizione, possibilmente distinguendo il caso dei prodotti affini da quello dei prodotti non affini;
7. necessità di prevedere un regime differente di verifica dell'uso cinquantennale, in relazione al tipo di prodotti utilizzati, per i marchi che già godono di rinomanza al momento della richiesta di inserimento nel registro;
8. la disciplina attuale prevede una limitazione del diritto di utilizzo del logo per i soli prodotti indicati nella domanda di iscrizione, senza estensione del diritto anche ai prodotti affini (che rientrano invece per legge nell'ampiezza di tutela garantita dal marchio inserito nell'elenco); si dovrebbe dunque estendere il diritto di uso del logo anche ai prodotti affini;
9. necessità di prevedere per i marchi che godono di rinomanza di un regime di utilizzo del logo che consenta il suo utilizzo in relazione a tutti i prodotti che rientrano nell'ampiezza di tutela merceologica allargata che le disposizioni del c.p.i. garantiscono a questo genere di marchi;

10. necessità di individuare meglio le ipotesi di decadenza e/o annullamento dell'iscrizione nel registro da parte dell'UIBM, chiarendo in particolare i casi in cui un terzo interessato intende contestare che - in epoca successiva all'iscrizione nel registro - siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione nel registro;
11. necessità di prevedere norme che disciplinino il trasferimento dell'iscrizione (e dunque del diritto di utilizzare il logo) insieme al marchio iscritto, ponendo eventualmente condizioni che salvaguardino la storicità del marchio stesso, ad esempio richiedendo un trasferimento contestuale di marchio e azienda o, quanto meno, delle conoscenze necessarie per realizzare i prodotti del genere di quelli per cui il marchio è stato inserito nel registro;
12. necessità di individuare le condizioni che consentono ad un semplice licenziatario esclusivo di chiedere l'iscrizione del registro anche in assenza del consenso del titolare del marchio utilizzato in licenza;
13. disciplinare l'ipotesi in cui titolare della registrazione di marchio e utilizzatore del marchio siano differenti, ma entrambi godano dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro;
14. necessità di chiarire – eventualmente anche con un semplice rinvio ad altre discipline – quali possono essere le conseguenze dell'utilizzo del logo oltre i limiti previsti dalla normativa (chiarendo in particolare i rapporti tra le violazioni della disciplina del marchio storico e le frodi in commercio, le ipotesi di inganno commerciale attualmente già soggette a sindacato dell'AGCM così come gli atti concorrenza sleale per violazione di leggi pubblicitiche o di appropriazione di pregi e/o di comunicazioni commerciali ingannevoli).

III - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DI NULLITÀ E DECADENZA DI MARCHIO

L'emanazione dei regolamenti attuativi per le procedure di revoca e decadenza dei marchi provocherebbe l'entrata in vigore del sistema di verifica amministrativa della validità dei marchi. Dunque dovrebbe essere attentamente valutata, in quanto implicherebbe un massiccio aumento delle procedure in carico all'UIBM, che in sostanza dovrebbe farsi carico - in via centralizzata - di questioni che sinora venivano trattate dai vari tribunali delle imprese situati nel territorio dello stato. In particolare, poi, le questioni di decadenza implicano un certo impegno dei rispettivi responsabili dei procedimenti, specie in termini di attività istruttoria, dunque non si tratta di procedimenti "leggeri" come quelli di opposizione attualmente già condotti dall'Ufficio.

L'aumento del carico di lavoro difficilmente potrebbe essere assorbito dall'UIBM se non prevedendo massicci rafforzamenti di organico, che dovrebbero peraltro prevedere il reclutamento in via preferenziale di soggetti dotati di adeguata preparazione legale nello specifico settore del diritto dei marchi (quali avvocati con esperienza nel settore e agenti marchi abilitati). Attuare i regolamenti senza prima rinforzare gli organici con profili adatti avrebbe infatti l'effetto di provocare un significativo rallentamento delle procedure, diminuendo l'efficacia dell'azione amministrativa dell'UIBM.

Qualunque ipotesi di emanazione dei regolamenti in parola dovrebbe dunque essere preceduta da una attenta valutazione dell'incremento prevedibile del maggiore carico di lavoro per l'UIBM. Occorrerebbe in particolare condurre - di concerto con il Ministero della giustizia - una ricognizione del numero di nuove procedure di annullamento e decadenza di marchio iniziate dinanzi ai giudici ordinari ogni anno negli ultimi tre anni (per stimare il numero di nuove controversie che, una volta entrato a regime il sistema, si prevede sarebbero trattate dall'UIBM), seguito da una valutazione del numero massimo di nuove procedure che potrebbero verosimilmente essere gestite dal complesso dei funzionari attualmente già inquadrato nell'organico dell'Ufficio, in modo da definire l'aumento di organico necessario per poter far fronte alle nuove competenze assunte dall'Ufficio.

Si tratta di valutazioni necessarie, in quanto l'entrata in vigore di procedure amministrative di questo genere risulterebbe giustificata - in termini di correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa degli uffici corrispondenti - solo nella misura in cui i nuovi procedimenti amministrativi di annullamento e decadenza abbiano durata minore rispetto alle corrispondenti procedure dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Considerando che, con gli attuali organici, le semplici opposizioni alla concessione del marchio hanno durata comparabile alle cause giudiziali di nullità di marchio, pare evidente che - senza consistenti aumenti di organico e senza l'assunzione di personale qualificato - l'entrata in vigore dei procedimenti amministrativi in questione finirebbe per tradursi in una grave inefficienza dell'azione dell'Ufficio.

Onde reperire le professionalità necessarie per sostenere il maggiore carico di lavoro dell'Ufficio, peraltro, si potrebbe anche ipotizzare che, per decidere dei nuovi procedimenti di annullamento e decadenza, vengano utilizzati - sulla base di contratti di incarico a termine, eventualmente rinnovabili (e "stabilizzabili" dopo un certo numero di anni di proficua collaborazione) - di professionisti del settore (come agenti marchi e avvocati) che non debbano - in un primo momento - venire inquadrati nei ruoli dell'amministrazione

IV - TUTELA DEI TROVATI REALIZZATI DA PROGRAMMI DI IA

Questa essendo ormai la tendenza generale a livello globale, oltre che europeo, è opportuno che il legislatore disciplini per via normativa la questione della titolarità dei trovati del più vario genere (ad esempio invenzioni, *design* e opere dell'ingegno) generati da programmi di intelligenza artificiale.

A tale riguardo occorre anzitutto valutare se la questione merita di essere risolta modificando norme generali dell'ordinamento della proprietà industriale, ovvero nel contesto dell'adozione di una futura legge che tratti in generale il tema dell'intelligenza artificiale ovvero - infine - se è meglio procedere caso per caso, dunque con riferimento a ciascun tipo di bene immateriale. La prima soluzione è preferibile: per un verso infatti consentirebbe 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, con il benefico effetto di creare una soluzione unitaria e coerente per ogni tipo di bene immateriale generato da una IA..

Considerando che l'IA è un programma per elaboratore elettronico, dunque in sostanza un bene utile, se ne deduce piuttosto agevolmente che qualunque risultato dell'IA che abbia a sua volta una individualità e utilità (dunque che sia a sua volta un bene, secondo la definizione del diritto civile) rappresenta un frutto del bene primario, di guisa che - ove si applicasse la disciplina del codice civile sui frutti - diventerebbe tutto sommato semplice individuare, di volta in volta, il titolare dell'opera creata dall'IA. Dunque, ad esempio, così come i frutti civili di un bene locato spettano al conduttore e non al locatore, la titolarità dell'opera realizzata da una IA spetterà all'utilizzatore (eventualmente licenziatario) del programma di IA e non al soggetto che l'ha originariamente sviluppato e poi concesso in licenza.

Questa soluzione presenterebbe il grande vantaggio di garantire un criterio unico - già ben conosciuto dai Giudici ordinari civili - per risolvere la questione nei vari casi pratici che potrebbero presentarsi 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 in questione è permettere a chi stipula contratti riguardanti l'uso o lo sviluppo di programmi di IA di disciplinare le questioni di titolarità dei trovati creati dalla IA nel quadro di principi di diritto civile già ben consolidati nella casistica giurisprudenziale e, dunque, di elaborare soluzioni contrattuali e interpretative altamente prevedibili nei loro esiti in caso di controversia giudiziaria. Infine, questa soluzione presenta il vantaggio di lasciare impregiudicata la questione – assai più generale – dell'eventuale attribuzione alle IA di una personalità giuridica ad altri fini di legge.

A complemento della modifica proposta in precedenza occorrerebbe tuttavia anche 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 contiene le norme sulla costituzione e l'acquisto dei diritti di proprietà industriale) che recitino come segue:

“Oggetti, segni, soluzioni, trovati, creazioni e ogni altro genere di bene immateriale direttamente derivanti dall'utilizzo 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 direttamente 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”.*

Si noti che l'inserimento del sintagma *“direttamente derivanti”* ha la funzione di fare in modo che, qualora un essere umano intervenga a

posteriori, sulla creazione del programma di IA modificandola in qualche misura, l'opera rielaborata *a posteriori* dall'essere umano segua i normali criteri di imputazione soggettiva previste per le persone fisiche e giuridiche. Viceversa, qualora l'essere umano si limiti a impostare *ex ante* dei parametri e dei criteri perché il programma di IA crei una certa opera, in quel caso l'opera si considera un frutto diretto dell'IA.

V - STANDARD ESSENTIAL PATENT E LICENZA FRAND

Il legislatore potrebbe cogliere l'occasione dell'attuazione del piano strategico per formalizzare a livello normativo il particolare regime di tutela attenuata che è stato già elaborato per via giurisprudenziale (e che viene dunque di fatto già applicato) - sia dai giudici italiani che da quelli degli altri paesi europei - nelle controversie relative ai brevetti che hanno per oggetto trovati che sono parti dei cosiddetti "standard essenziali". Si tratta di un regime che riguarda i brevetti in relazione ai quali il titolare - per effetto dell'esistenza di uno standard essenziale che non può essere attuato senza valersi del trovato oggetto del suo brevetto - beneficia di una posizione dominante che eccede quella che gli sarebbe conferita dal valore di mercato della soluzione tecnica oggetto del trovato rivendicato nel suo brevetto.

In sostanza, il fine dell'innovazione legislativa sarebbe quello di creare - per questo specifico tipo di brevetti - le condizioni per cui il soggetto che riceve una diffida o viene convenuto in giudizio (cautelare o ordinario) dal titolare del brevetto che potrebbe risultare collegato a uno standard essenziale viene indotto ad offrire al titolare di sottoporsi a una licenza non esclusiva a condizioni FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*). Questa offerta volontaria, se non accettata dal titolare del brevetto, potrà essere valutata dal giudice che - se ritiene, per un verso, che il brevetto sia rilevante per lo standard essenziale indicato dal resistente e, per altro verso, che la licenza offerta sia ragionevole sulla base dei criteri FRAND - dovrà limitarsi ad accertare e dichiarare se il trovato rientra o meno nell'oggetto di tutela del brevetto, ma - in sede cautelare - respingerà le istanze di sequestro, inibitoria e pubblicazione del provvedimento e - in sede di causa di merito - respingerà la domanda di retroversione degli utili e accoglierà quella di risarcimento danno nei limiti dell'applicazione del canone di licenza FRAND offerto dal convenuto. Questo sistema mira ad incoraggiare i titolari dei brevetti e chi intende attuare lo standard essenziale a procedere alla stipulazione di licenze volontarie con effetto deflattivo sul contenzioso.

Il risultato di cui sopra potrebbe essere conseguito inserendo nel codice della proprietà industriale (in particolare nella parte relativa alla tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale) un nuovo

articolo 133 *bis*, intitolato appunto “*Tutela giurisdizionale dei brevetti relativi a tecnologie collegate a standard essenziali*”.

L’articolo in questione dovrebbe avere come oggetto:

1. L’enunciazione dello scopo della disciplina speciale;
2. la definizione normativa di standard essenziale;
3. l’indicazione dei criteri normativi per accertare se un brevetto può essere considerato rilevante o meno ai fini dell’attuazione dello standard essenziale;
4. la definizione di licenza FRAND;
5. l’indicazione dei criteri normativi per valutare quando una offerta di licenza rispetta i criteri “FRAND” (dunque quando si può considerare – oltre che non esclusiva – anche soggetta a condizioni “eque”, “ragionevoli” e “non discriminatorie”)
6. l’indicazione dei termini e dei modi in cui chi riceve una diffida stragiudiziale dal titolare del brevetto che contesta una violazione di brevetto può replicare con una richiesta di sottoporsi ad una licenza FRAND (con indicazione del contenuto minimo dell’offerta che deve indicare il soggetto diffidato) nonché dei termini entro cui il ricorrente o attore deve prendere posizione sull’offerta.
7. l’indicazione dei termini e dei modi in cui il resistente o convenuto in una procedura cautelare o in una causa di contraffazione brevettuale deve formalizzare un’offerta di sottoporsi a una licenza FRAND (con indicazione del contenuto minimo dell’offerta che deve indicare il resistente o il convenuto) e dei termini entro cui il ricorrente o attore deve prendere posizione sull’offerta;
8. la definizione dei limiti del potere/dovere del giudice civile di concedere/non concedere inibitorie o altre misure cautelari in presenza di una offerta di licenza FRAND – rispettosa dei

tempi e dei criteri previsti dalla norma - da parte del resistente in giudizio che non sia stata accettata dal titolare del brevetto;

9. la definizione dei limiti al potere/dovere del giudice civile di concedere/non concedere inibitorie definitive di merito e condanne ai danni o alla retroversione degli utili in presenza di una offerta di licenza FRAND – rispettosa dei tempi e dei criteri previsti dalla norma - da parte del convenuto in giudizio che non sia stata accettata dal titolare del brevetto.

Si noti che i criteri, dei tempi e dei modi di offerta e accettazione di questo genere di licenze, così come i poteri/doveri dei giudici, formano già oggetto attualmente di ampia casistica ed elaborazione giurisprudenziale sia da parte dei giudici Italiani sia da parte di giudici a livello internazionale. Inoltre si registra sul punto anche una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha dettato dei principi uniformi piuttosto articolati per la materia. Tutto questo per dire che l'eventuale norma nazionale potrebbe essere creata in modo da recepire i risultati di questa esperienza giurisprudenziale in modo da risultare, da un lato, coerente con le soluzioni adottate all'estero e, dall'altro lato, in linea con i principi di diritto UE che regolano la materia.