

Milano – Roma, 31 maggio 2021

Spettabile

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

*via e-mail*

Via Molise, 2

00187 – Roma

Alla cortese attenzione dell'Onorevole Signor Ministro Giancarlo Giorgetti

**Oggetto: CONSULTAZIONE PUBBLICA “LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”. CONTRIBUTO STUDIO LEGALE DIKE**

*Onorevole Ministro,*

ci preghiamo di fornire con la presente un nostro sintetico contributo alla consultazione pubblica sulle “*Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023*” (il “**Documento**”).

Come ampiamente esposto nel Documento, tecnologia e conoscenza sono oggi un requisito essenziale per la crescita non solo di un intero sistema economico, ma anche delle singole realtà imprenditoriali del nostro Paese; una adeguata protezione dei diritti di proprietà industriale (“**DPI**”) da parte delle imprese offre di certo un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti.

Esaminando le Linee di intervento abbiamo individuato alcuni spunti di riflessione su cui ci permettiamo di porre particolare attenzione. Questi sono, in particolare, contenuti nel Documento ai paragrafi che seguono:

1. Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale (PI);
4. Garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale.

#### **1. MIGLIORARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (PI)**

##### **§ 1.1 - Aggiornare la legislazione di settore**

Il Documento si prefigge, *inter alia*, l’obiettivo di assicurare una opportuna tutela della competitività delle aziende italiane, in aderenza alle reali esigenze delle stesse, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica, circostanza che potrebbe rendere necessari interventi di varia natura sul *corpus* normativo nazionale.

Uno dei settori coinvolti da tali interventi potrebbe riguardare la **proteggibilità dei dati e delle informazioni contenuti nelle pubblicazioni scientifiche** su riviste di primaria importanza nazionale ed internazionale.

Benché dette pubblicazioni possano beneficiare della tutela di cui alla legge sul diritto d'autore, più complesso è il caso delle specifiche informazioni ivi contenute.

Le più importanti riviste scientifiche internazionali prescrivono, difatti, ai fini della replicabilità degli esperimenti, la obbligatoria messa a disposizione, in appositi *repository*<sup>1</sup>, per i lettori – quale *condicio sine qua non* per la pubblicazione – di informazioni<sup>2</sup> che formano parte integrante dei segreti commerciali di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale<sup>3</sup>, i cui stringenti requisiti potrebbero costituire un forte disincentivo alla diffusione stessa<sup>4</sup>.

La pubblicazione su riviste di settore delle informazioni (prima) segrete – all'interno di articoli scientifici – potrebbe comportare, infatti, nella maggior parte dei casi, il venir meno del requisito di cui all'art. 98, comma 1, lett. a) del Codice di proprietà industriale. Ciò implica che i ricercatori e le imprese – in particolar modo le *start-up* innovative – che, attraverso la divulgazione scientifica, ritengono di contribuire al progresso scientifico e sociale, nonché all'incremento della propria reputazione professionale e commerciale nel settore, si possano trovare davanti ad un bivio: decidere se rivelare il segreto, pur di ottenere gli anzidetti benefici in termini di progresso, reputazione ed immagine commerciale, ovvero rinunciare alla visibilità (anche nel panorama internazionale), pur di assicurarsi che il proprio patrimonio di conoscenze – tecniche o commerciali – sia opportunamente tutelato ai sensi degli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

A fronte della complessità della problematica sopra descritta, occorrerebbe stimolare un dibattito tra gli esperti del settore, di modo da valutare approfonditamente il *background* giuridico ed auspicabili soluzioni, se del caso mutuandole da istituti giuridici affini.

## § 1.2 - Consentire l'utilizzo di procedure rapide, efficaci ed a costi contenuti

Il Documento mira ad individuare e sviluppare procedure snelle per la protezione dei diritti di proprietà industriale, sia tramite l'attuazione di un più efficiente sistema telematico di deposito presso l'UIBM, sia sviluppando linee di intervento volte a migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi telematici utilizzati. In

<sup>1</sup> I.e. "depositi virtuali", accessibili *online*.

<sup>2</sup> Ad esempio, i dati degli esperimenti e le relative formule.

<sup>3</sup> Si veda, ad esempio, la *policy* denominata "*Reporting standards and availability of data, materials, code and protocols*" della nota rivista *Nature*, par. "*Mandates for specific datasets*", ove si richiede obbligatoriamente agli Autori di rendere pubblicamente disponibili i dati afferenti a ricerche in determinati settori (es. "*DNA and RNA sequencing data*", "*Earth, space & environmental science*", etc.). La *policy* citata è disponibile al seguente link: <https://www.nature.com/natureportfolio/editorialpolicies/reportingstandards#:~:text=Data%20availability%3A%20All%20published%20manuscripts,include%20a%20data%20availability%20statement.&text=Supporting%20data%20must%20be%20made,purposes%20of%20evaluating%20the%20manuscript>.

<sup>4</sup> Il tema è stato sinteticamente menzionato nel documento del Garante Europeo della Protezione dei Dati, intitolato *A Preliminary Opinion on data protection and scientific research*, del 6 gennaio 2020, segnatamente, *sub par. 2.4* ("*Corporate secrecy as a barrier to research*"), ove si legge che: "*It would appear therefore that the reluctance to give access to genuine researchers is motivated no so much by data protection concerns as by the absence of business incentive to invest effort in disclosing or being transparent about the volume and nature of data they control*".

merito al primo punto, suggeriamo di valutare, oltre alla necessaria manutenzione evolutiva dell'attuale sistema di deposito dei marchi presso l'UIBM, forme alternative di deposito telematico di altri *asset* di PI che, sfruttando la tecnologia *blockchain*, siano in grado di marcare digitalmente *file* relativi a processi creativi ed innovativi per garantirne certezza temporale e disincentivare eventuali controversie in ordine alla paternità del bene.

Tale deposito, pur non essendo finalizzato *prima facie* all'ottenimento di titoli di privativa industriale, potrebbe risultare uno strumento utile, ad esempio, nella tutela di *trade secrets* e *know-how*, patrimoni delle aziende che, ad oggi, non ricevono un'adeguata protezione, nello specifico, a livello probatorio<sup>5</sup>.

In particolare, in base a quanto emerge dal “**Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE**” della Commissione Europea<sup>6</sup> (al quale si richiamano le Linee guida oggetto di analisi), solo il 9% delle PMI dell'Unione Europea ha registrato diritti di proprietà intellettuale ed industriale: una recente analisi ha evidenziato che lo scarso investimento in tal senso deriva dalla mancanza di un'approfondita conoscenza della materia, che ingenera - a sua volta - l'idea di un sistema troppo costoso e complesso, nel quale è difficile orientarsi.<sup>7</sup> Per questo motivo, la promozione di un sistema semplice ed economico, che assicuri maggiore trasparenza e che possa garantire valore certificativo a suddetti beni immateriali, potrebbe essere in grado di arrecare un beneficio non solo al singolo, ma all'intera competitività del sistema.<sup>8</sup>

Per quanto concerne, invece, il miglioramento di qualità ed efficienza dei sistemi telematici utilizzati, appare quantomai opportuno incentivare e rendere – se del caso – obbligatorio l'utilizzo di metodi di risoluzione alternativa delle controversie (“**ADR**”) in materia di proprietà industriale, da effettuarsi in modalità telematica

---

<sup>5</sup> Anticipando quanto verrà evidenziato in seguito, riteniamo che i cosiddetti “*token*” certificativi siano utili non solo nei confronti di immobilizzazioni afferenti all'ambito della proprietà industriale, ma anche in relazione a beni aziendali che interessano il patrimonio puramente intellettuale della società. A titolo esemplificativo, anche se in settore completamente diverso si è come noto discusso ampiamente se il *format* possa essere tutelato dal diritto d'autore: si veda, al riguardo, **Trib. Roma 14827/2019**, secondo il quale “*Al fine di stabilire se un format di programmi televisivi possa integrare gli estremi dell'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, pur potendosi prescindere da una assoluta novità ed originalità, è necessario, in assenza di una definizione normativa, fare riferimento alla nozione risultante dal bollettino ufficiale SIAE n. 66 del 1994, in virtù del quale l'opera deve presentare quali elementi qualificanti, ai fini della predetta tutela, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, realizzando in tal modo una struttura esplicativa ripetibile dal programma televisivo*” (conformemente a quanto disposto da **Cass. 18633/2017**). In dottrina, vedasi **F. La Rocca**, *Brevi note in tema di format*, in Riv. Dir. Ind., fasc. 6, 2017, p. 575 ss., in cui si evidenzia il ricorso “*a tutele alternative per proteggere i programmi televisivi dall'appropriabilità di terzi*”, riferendosi, in particolare, all'azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. (cfr. **Cass. 13249/2011**).

<sup>6</sup> Cfr. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE. Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*, Bruxelles, 25.11.2020, COM (2020) 760 final.

<sup>7</sup> Vedasi, in particolare, la Scheda di valutazione sulle PMI e la proprietà intellettuale, EUIPO, *2019 Intellectual Property SME Scoreboard*, Ottobre 2019, pag. 87.

<sup>8</sup> A titolo meramente esemplificativo, è possibile fare riferimento al sistema “*WIPO Proof*”, in grado di offrire alle imprese e ai singoli imprenditori una certificazione temporale globalmente riconosciuta, ottenibile ad un costo contenuto, tramite una procedura volta ad assicurare la massima confidenzialità, stante la mancanza di memorizzazione del *file* caricato e l'impossibilità di leggerne il contenuto. Vi sono, inoltre, ulteriori soggetti non istituzionali che offrono servizi simili: vedasi la *web app* “*Bernstein*”, disponibile all'indirizzo [www.bernstein.io/](http://www.bernstein.io/).

(“ODR”, *Online Dispute Resolution*). Il ricorso ai modelli predisposti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da EUIPO e WIPO offre ulteriori vantaggi, come la possibilità di affidare la gestione dell’ADR selezionato dalle parti ad un *panel* di esperti previamente individuati e di ricorrere a standard studiati per gli specifici settori di riferimento (tra cui *life science*, ma anche arte ed opere dell’ingegno). Appare, dunque, consigliabile, da un lato, incentivare maggiormente il ricorso a suddetti metodi, dall’altro, formulare una norma che, al pari di quanto avviene rispetto ad altre materie, possa indicare come obbligatoria la preventiva mediazione tra le parti all’insorgere di una controversia avente ad oggetto diritti di proprietà industriale ed intellettuale.<sup>910</sup>

Ove i suddetti metodi alternativi fossero condotti in modalità telematica, incentivata – a sua volta – dallo sviluppo di un più efficiente scambio di dati con le principali istituzioni europee ed internazionali (già oggetto di studio da parte del Ministero), i benefici derivanti dal risparmio di costi e tempi accrescerebbero ulteriormente, unitamente alla fiducia verso la tutela offerta nel nostro Paese a detti asset IP<sup>11</sup>.

**§1.3** Sarebbe opportuno che la nuova piattaforma tenesse nella giusta considerazione il neo-nato Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge dall’art. 1 della legge 28 giugno 2019 n. 58, che ad oggi offre

---

<sup>9</sup> Cfr. **art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28**: tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria sono inclusi i diritti reali e, a tal proposito, si è discusso in dottrina della possibile inclusione dei diritti di proprietà intellettuale in tale categoria. Ad oggi è pacifica la soluzione contraria, in quanto è stato più volte ribadito il diverso significato di “proprietà” attribuito ai diritti IP (cfr. **G. Sena**, *Note critiche sul procedimento di mediazione e conciliazione: sua disapplicazione alla proprietà industriale e intellettuale*, in Riv. dir. ind., 2010, I, p. 170, secondo il quale la proprietà intellettuale, avendo ad oggetto beni immateriali, non può essere considerata un diritto reale in quanto manca la “res”, nel senso romanistico del termine). In dottrina, si veda anche **A. Vanzetti**, *Diritti reali e proprietà industriale (...e mediazione obbligatoria)*, in Riv. dir. ind., 2010, I, p. 173 ss.: conformemente a quanto sopra, viene evidenziato il carattere eccezionale dell’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e la sua conseguente insusciabilità ad essere interpretato analogicamente, in base all’art. 14 delle Preleggi. Risulterebbe, dunque, necessario formulare una norma *ad hoc* per assoggettare a mediazione obbligatoria le controversie in materia di proprietà intellettuale, il cui ricorso, sempre nell’opinione di Vanzetti, è destinato ad accrescere esponenzialmente anche in assenza – ad oggi – di un obbligo di legge. D’altronde, nella esperienza forense, non sono pochi i casi di Tribunali che rigettano azioni a tutela di DPI, laddove non sia prima esperita la mediazione.

<sup>10</sup> Sul ricorso agli ADR, si veda anche **Dir. 2008/52/CE** in materia di mediazione civile e commerciale e la relativa **Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2017 sull’attuazione della Dir. 2008/52/CE**, nelle cui Raccomandazioni si “*invita gli Stati membri a approfondire maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione che forniscano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, nonché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine*”. Ancora, specificamente in ambito IP, si veda il **Considerando 35 del Regolamento (UE) 2017/1001**: “*È auspicabile facilitare un’amichevole risoluzione delle controversie, rapida ed efficiente affidando all’Ufficio l’istituzione di un centro di mediazione dei cui servizi potrebbe avvalersi qualsiasi persona al fine di raggiungere un’amichevole risoluzione delle controversie relative ai marchi UE e ai disegni comunitari, di comune accordo*”. Ancora, la **Dir. 2014/26/UE** (“*Direttiva Bamier*”) al **Considerando 49** (“*Occorre inoltre che gli Stati membri abbiano la facoltà di provvedere affinché eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva, i loro membri, i titolari dei diritti e gli utilizzatori in merito all’applicazione della presente direttiva possano essere soggette a una procedura alternativa di risoluzione delle controversie rapida, indipendente e imparziale. [...] è opportuno prevedere, fatto salvo il diritto di adire un tribunale, la possibilità di ricorrere a una procedura facilmente accessibile, efficiente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, come la mediazione o l’arbitrato*”) e l’**art. 21 della Dir. 2019/790/UE** (“*Direttiva Copyright*”), nel quale si invitano gli Stati membri a prevedere la possibilità di ricorrere a procedure alternative di risoluzione delle controversie in relazione all’obbligo di trasparenza (**art. 19**) ed al meccanismo di adeguamento contrattuale (**art. 20**).

<sup>11</sup> Al momento, sono pochi gli ambiti in cui è possibile ricorrere agli ODR: un esempio è offerto, a livello europeo, dal **Regolamento (UE) n. 524/2013** relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, mentre a livello nazionale è possibile menzionare la recente **Legge 24 aprile 2020, n. 27** la quale, convertendo il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha imposto il ricorso alla mediazione telematica a fronte dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In riferimento a quest’ultimo punto, la Commissione Europea, nel già citato Piano d’Azione, ha riconosciuto la necessità di facilitare la condivisione della PI in tempi di crisi, soprattutto in un’ottica di garanzia per la redditività degli investimenti, a riprova del fatto che, sebbene la pratica non sia ancora pienamente diffusa, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale appare una materia che ben si presta ad assoggettarsi all’ausilio della tecnologia per la risoluzione delle controversie.

uno spaccato importante dei *brand* presenti nel *Made in Italy* in diverse aree industriali, ivi incluso il rilevante settore agro-alimentare.

#### **4. GARANTIRE UN RISPETTO PIÙ RIGOROSO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

##### **§ 4.4 - Favorire sinergie tra gli operatori dell'*enforcement***

Appare opportuno formulare, altresì, una norma di coordinamento per la tutela dei diritti di proprietà industriale con i diritti di proprietà intellettuale, le cui materie, come noto, sono delegate a Ministeri differenti, al fine di rendere la normativa italiana in materia conforme con quanto proposto dalla Commissione europea. Nello specifico, il **Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE** fa riferimento non solo ai diritti di proprietà industriale – oggetto della consultazione pubblica in esame – ma include nella propria analisi anche il diritto d'autore ed i diritti connessi: ciò in quanto, come già affermato dalla stessa Commissione, nella **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali** del 15 dicembre 2020, è necessario offrire coerenza ad un sistema fortemente settorializzato, introducendo *“un quadro orizzontale per tutte le categorie di contenuti, prodotti, servizi e attività sui servizi intermediari”*, stante l'inevitabile congiunzione tra i vari diritti IP, a causa dall'innovazione tecnologica. Pertanto, l'obiettivo di *“favorire le sinergie tra gli operatori dell'*enforcement*”* non può, ad oggi, escludere che tali sinergie interessino anche i soggetti deputati a garantire il rispetto della normativa sul diritto d'autore, data l'inevitabile interferenza delle materie.

##### **§ 4.5 - Supportare le imprese nella lotta alla contraffazione**

Se obiettivo del Documento è quello di dedicare *“particolare impegno ed attenzione [...] alla protezione dei diritti di PI nel web”* appare necessario, per le ragioni già evidenziate, supportare le imprese non solo nel contrasto alla contraffazione nella sua forma più tradizionale, ma anche nella lotta ai reati informatici – quale la pirateria *online* – in grado di compromettere in misura sempre maggiore gli *asset* immateriali relativi alla proprietà intellettuale ed industriale. Sugeriamo, dunque, di estendere il supporto alle imprese anche in tal senso, fornendo una panoramica chiara e definita circa tutte le nuove forme ed i nuovi mezzi di contraffazione e, di conseguenza, della protezione offerta non solo dal Codice di proprietà industriale, ma anche dalla Legge sul diritto d'autore e leggi collegate.

\* \* \*

In conclusione, riteniamo di primaria importanza, al fine di adeguare l'attuale sistema dei DPI alla rivoluzione digitale che interessa il settore, apportare le integrazioni suggerite.

In virtù, inoltre, dell'obiettivo euro-unitario di *“agevolare la concessione di licenze di PI grazie a una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda il diritto d'autore”*<sup>12</sup> suggeriamo di incrementare la cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della Cultura, in un'ottica di valorizzazione congiunta sia della proprietà industriale che intellettuale.

Nel restare a disposizione per ogni approfondimento, l'occasione ci è gradita per porgere i nostri più  
Distinti saluti.

Avv. Maria Francesca Quattrone  
Founding Partner Studio Legale Dike



Il Team IP/Digital Tech

Avv. Andrea Allegritti

Avv. Antonio Racano

Dott. Francesca Caliri

---

<sup>12</sup> Vedasi art. 4 del Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE: *“Anche l'uso di metadati di alta qualità e di nuove tecnologie come la blockchain potrebbe contribuire a conseguire una maggiore trasparenza e una migliore gestione dei dati sui diritti, in particolare nel settore dei diritti d'autore, nonché una migliore identificazione dei titolari dei diritti”*.