

IP LAW GALLI S.r.l.

Milano Office

Avv. Prof. Cesare Galli***

Avv. Mariangela Bogni**

Avv. Alberto Contini**

Avv. Alecsia Pagani**

Avv. Filippo Calda**

Avv. Carlo Polizzi

Avv. Giulia Galimberti

Avv. Michele Papa

Avv. Andrea Lino

Dott. Filippo Bongiovanni**

Dott.ssa Enrica Fusco

Dott. Oreste Venier*

*** Full Professor in IP Law,
University of Parma

**Ph.D in IP Law

*Specialist in Health Physics

Milano Office

Via Lamarmora 40

20122 – Milano – Italy

T. +39 02.54123094

+39 02.5511973

F. +39 02.54124344

E. galli.mi@iplawgalli.it

Brescia Office

Viale Venezia 44

25123 – Brescia – Italy

T. +39 030.3756773

F. +39 030.3756773

E. galli.bs@iplawgalli.it

Parma Office

Borgo Felino 29

43121 – Parma – Italy

T. +39 0521.282210

F. +39 0521.208515

E. galli.pr@iplawgalli.it

Verona Office

Via Catullo 16

37121 – Verona – Italy

T. +39 045.8069239

F. +39 045.595235

E. galli.vr@iplawgalli.com

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO “LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”

Come concordato nella riunione dell’Accademia, mi permetto di indicare qui di seguito alcune indicazioni integrative alle Linee di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.

Le mie indicazioni tengono anche conto del **Piano d’Azione UE sulla proprietà intellettuale**, al quale le Linee di intervento nazionali devono integrarsi, non solo nel senso di ricercare una compatibilità di massima (che indubbiamente c’è), ma anche in quello, più pregnante, dell’esigenza che il Governo e il MISE in particolare svolgano un **ruolo attivo** nel perseguimento degli scopi del documento comunitario, nell’interesse del nostro sistema produttivo e della ricerca.

Il raccordo col Piano d’Azione UE sulla proprietà intellettuale

Sotto questo profilo, mi riferisco in particolare all’esigenza – che assume un ruolo primario sia nelle Linee di intervento nazionali, sia nel Piano d’Azione UE – dell’**allargamento dell’utilizzo dei diritti IP anche da parte delle PMI e dei ricercatori pubblici**, anche mediante la **riduzione dei costi di accesso** alla titolarità e alla difesa giudiziaria di questi diritti.

Anzitutto su questo punto credo che una proposta di integrazione sia doverosa: a suo tempo, infatti, non era stata accolta la proposta franco-italiana per una significativa **riduzione dei costi da praticare alle PMI per i costi di funzionamento del Tribunale Unificato dei Brevetti**, riduzione che è stata mantenuta solo per le microimprese. Accludo il documento che era stato a suo tempo presentato come Centro Studi Anticontraffazione, a sostegno della proposta, che penso andrebbe ripresentata in questa sede dal Governo italiano.

Un altro tema sul quale il Piano d’Azione UE richiama l’attenzione si riferisce alla **contraffazione e alla pirateria web**. Sotto questo profilo, però, non viene proposta l’unica misura veramente in grado di ridurla: e cioè **l’abolizione delle deroghe previste dalla Direttiva (CE) n. 2001/29 a favore dei service providers e in particolare delle piattaforme di commercio elettronico**, rispetto alla regola generale sulla responsabilità degli intermediari prevista dalla Direttiva (CE) n. 2004/48 sull’*enforcement* dei diritti IP. Infatti, se si considerano gli immensi profitti

che queste piattaforme realizzano, anche solo grazie alla gestione dei *big data* generati dalla loro attività, questa deroga è veramente divenuta anacronistica.

In effetti la Direttiva (UE) n. 2019/790 ha introdotto una sorta di “**de-roga alla deroga”** per le opere protette dal diritto d’autore, ma questa soluzione è chiaramente insoddisfacente e di complessa applicazione; essa è anzi paradossale, poiché è su marchi, brevetti e *design* che vi è maggiormente bisogno di intervenire a favore dei titolari dei diritti. Credo quindi che la proposta di **applicare in tutti i casi la regola generale sulla responsabilità degli intermediari** sia molto importante e che quindi il Governo italiano e il MISE dovrebbero impegnarsi in tal senso.

Nel contesto del nuovo sistema del **brevetto unitario** il Piano d’Azione UE suggerisce l’introduzione di un meccanismo unificato di rilascio di certificati protettivi complementare per i medicinali, attualmente rilasciati Stato per Stato, col rischio di dar luogo a disparità di trattamento. La proposta è molto opportuna, ma va integrata con un **meccanismo centralizzato di rilascio delle licenze obbligatorie**, specialmente a favore dei brevetti di perfezionamento e in generale delle invenzioni derivate: attualmente il sistema delle licenze obbligatorie rilasciate “Stato per Stato”, tra l’altro con norme non omogenee, non funziona e l’emergenza Covid-19 ha invece reso evidente come un meccanismo chiaro in tal senso, ovviamente compatibile col *TRIPs Agreement*, è invece indispensabile.

A proposito di **denominazioni di origine**, il Piano d’Azione UE suggerisce l’estensione dell’attuale sistema anche ai prodotti non agricoli: anche questa è una proposta giusta, che va sostenuta. Tuttavia non va dimenticato che il sistema europeo di protezione di DOP e IGP è praticamente un *unicum* e lascia i nostri prodotti tipici indifesi nei mercati di sbocco extraeuropei, dove le nostre DOP e IGP non sono normalmente riconosciute. A tal proposito da un lato appare opportuno proseguire con la **politica di accordi bilaterali come il CETA** col Canada, rilanciando il negoziato con gli USA sulla Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), iniziato con l’amministrazione Obama e poi messo in *stand-by* dall’amministrazione Trump, ed estendendolo espressamente alle denominazioni geografiche. Dall’altro lato è importante creare una rete che aiuti i consorzi a utilizzare nel modo più efficace gli strumenti disponibili nei Paesi di sbocco (in particolare, marchi di certificazione o marchi collettivi), dove DOP e IGP non sono protette. Ciò per l’Italia è particolarmente importante.

Un altro capitolo che merita approfondimento è quello della **privativa comunitaria per i ritrovati vegetali**: attualmente i requisiti per acce-

dere alla protezione sono spesso proibitivi per le PMI (in particolare i vivaisti: il mercato è dominato da grandi multinazionali, in gran parte francesi, olandesi e neozelandesi) e dunque è strettamente necessario prevedere **forme di facilitazione economica e, soprattutto, strutture d'appoggio per le PMI.**

Si parla nel piano anche dei **brevetti di standard (SEP)**, segnalando opportunamente l'impegno dell'UE per giungere a determinare il compenso FRAND (*fair, reasonable and non discriminatory*) per il loro utilizzo: va però affrontato il delicato tema dell'utilizzo di tali brevetti come fondamento delle **misure di sequestro alle frontiere UE** di cui al Regolamento (UE) n. 2013/608, che oggi si presta ad abusi. Occorre cioè prevedere requisiti più stringenti per l'accesso a tali misure da parte dei titolari dei brevetti SEP, che devono **dimostrare di avere seguito il meccanismo codificato dalla Comunicazione COM (2017) 712 del 29 novembre 2017 prima di poter azionare i loro brevetti in sede doganale**, per evitare abusi oggi molto frequenti.

Le linee di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023

1. Policy e cultura IP

Anzitutto sul tema generale della *policy* e della cultura IP, è necessario mettere in chiaro che **non si può accettare che il diritto IP e i brevetti in particolare siano messi sotto attacco**, anche perché ciò può danneggiarci sul tema decisivo della sede del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Va inoltre chiarito che **i diritti IP giocano un ruolo fondamentale per la sostenibilità ambientale**, e ciò:

- a) da un lato perché l'esclusiva sulle nuove invenzioni (ma anche sul software o sulle banche dati, tutelati nell'ambito del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi) rappresenta in questo senso un fondamentale **stimolo all'innovazione**, così incoraggiando la realizzazione di nuove soluzioni per i problemi che man mano si affacciano, compreso dunque quello della sostenibilità, oggi particolarmente sentito; e
- b) dall'altro lato perché il diritto dei marchi consente di beneficiare del valore aggiunto derivante da determinate qualità dei propri prodotti o dei propri processi produttivi, e *in primis* oggi da una produzione sostenibile, comunicandole al mercato tramite l'apposizione, a fianco del marchio d'impresa, di **marchi collettivi o di certificazione ecologici**, tramite pratiche di **co-branding**, evidenziandolo agli occhi del consumatore e dunque valorizzandolo e incentivandolo.

2. Modifiche normative

* Sulle **invenzioni universitarie**, per facilitare la gestione dei brevetti nei rapporti tra università e imprese si dovrebbe intervenire sulla **disciplina contenuta nell'art. 65 del Codice della proprietà industriale**, ciò conformemente alla proposta che era stata predisposta dalla Commissione di Esperti insediata dal Ministero dello Sviluppo Economico per l'attuazione della delega di cui all'art. 19, comma 15 della Legge n. 99/2010 di riforma del Codice della Proprietà Industriale (poi non recepita nel D.lgs. n. 131/2010 per scelta politica), e che qui di seguito trascrivo:

Articolo 65 – Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. La disciplina di cui all'articolo 64 si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca. Tuttavia in questo caso, in deroga all'articolo 64:

a) qualora l'Università o l'Amministrazione non abbia proceduto al deposito a proprio nome entro sei mesi da quando l'inventore le abbia comunicato l'invenzione, l'inventore può depositare domanda di brevetto a proprio nome anche nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 64;

b) qualora l'Università o l'Amministrazione abbia esercitato il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ma non intenda chiedere o acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, essa lo comunica all'inventore con almeno quarantacinque giorni di anticipo sulla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di priorità di cui all'articolo 4, ed in tal caso l'inventore acquisisce automaticamente il diritto a chiedere i brevetti a proprio nome, esercitando il diritto di priorità, per i Paesi esteri nei quali l'Università o l'Amministrazione non intende acquisire i brevetti; c) qualora l'Università o l'Amministrazione decida, una volta depositato il brevetto, di

venderlo offrendolo sul mercato, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto.

2. Le Università e le Amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie ed eventualmente anche consorziandosi tra loro o con altri soggetti, di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e adottano, nell'ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori ed ai reciproci diritti.

3. Le disposizioni del presente articolo che derogano all'articolo 64 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, ente o Amministrazione di appartenenza del ricercatore.

* Sui **disegni e modelli** (p. 7), è un **equivoco** la proposta di prevedere una **protezione temporanea per disegni e modelli esposti in Fiera**: questa protezione è infatti già implicita nella regola sull'anno di grazia

decorrente dalla prima divulgazione, come era stato chiarito nella Relazione illustrativa del D.lgs. n. 131/2010

* Sulle **licenze obbligatorie** (p. 17), o si provvede a livello europeo o si fa un esercizio del tutto inutile. In ogni caso quel che conta è rendere più agevole la concessione delle **licenze per dipendenza**, per favorire l'innovazione derivata

* Sul **riutilizzo dei beni contraffatti sequestrati** (p. 21), il rischio che ritornino in circolo è troppo elevato perché lo si possa favorire: se vi è problema di conservazione e relativi costi, riproporrei la proposta fatta a suo tempo dal CNAC di un **incidente probatorio ad hoc, che consenta di distruggere tutte le merci sequestrate tranne i campioni** quando il profilo oggettivo della contraffazione è indiscutibile

* Sul **patent box** occorre **rivedere in chiave semplificativa i criteri per l'accesso alle agevolazioni** e per il calcolo degli importi agevolabili, in particolare per le PMI che oggi si vedono frequentemente escluse da questi benefici dalla complessità del sistema, di cui vanno riveduti in chiave semplificativa i criteri per l'accesso alle agevolazioni e per il calcolo degli importi agevolabili, in particolare per le PMI che oggi si vedono frequentemente escluse da questi benefici dalla complessità del sistema

* Sull'**enforcement**, è necessario insistere per avere **Sezioni specializzate IP in numero più ridotto**, perché siano realmente specializzate e costituire una **Procura Nazionale (o Procure Regionali) Anticontraffazione**, dotata di competenze specialistiche, per arginare un fenomeno che costituisce ormai una componente importante della criminalità organizzata. E' anche necessario intervenire sul **processo di esecuzione**, che presenta rilevanti criticità, concentrando le diverse opposizioni oggi previste in un unico procedimento più snello e veloce.

* Sul problema delle **merci contraffattorie sequestrate**, è prioritario **evitare il rischio che i prodotti contraffatti ritornino in circolo** e in pari tempo ridurre i costi di conservazione: pare piuttosto opportuno riprendere la proposta fatta a suo tempo dal CNAC dell'**introduzione nel processo penale di un incidente probatorio ad hoc**, che consenta di distruggere tutte le merci sequestrate tranne i campioni, quando (come normalmente accade in materia di marchi, *design* e diritto d'autore) il profilo oggettivo della contraffazione è indiscutibile

* Sull'informatizzazione della PA (e dell'UIBM) la costituzione di una **banca dati** con tutte le sentenze/ordinanze civili e penali in materia IP

e un algoritmo che consenta di disporre di **statistiche** attendibili al riguardo.

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

Un capitolo delle Linee Guida è dedicato all'**accesso delle PMI agli strumenti IP**: si parla molto di costi di registrazione, ma non di **costi di difesa (enforcement)**: anche questo è un capitolo da introdurre, così come quello dell'**incentivo ai metodi di risoluzione stragiudiziale** delle controversie, come la **mediazione**, che non vanno rese obbligatorie, ma certamente agevolate e incentivate sul piano economico.

Un settore nel quale il supporto all'accesso ai servizi di consulenza specialistica assume rilievo strategico, perché potrebbe giocare un ruolo rilevante nei processi di sviluppo del sistema Italia nel suo insieme, è poi rappresentato dalla possibilità, oggi concessa (cfr. artt. 8, 11 e 19 CPI) anche ai **Comuni** e agli **enti territoriali** in genere, così come ai **Consorzi di tutela di DOP e IGP**, di utilizzare al meglio i marchi come strumento per **valorizzare tutte le esternalità positive legate alla fama del loro territorio**, attraverso la concessione di licenze, specialmente per l'impiego in **operazioni di co-branding** con le imprese industriali di eccellenza del territorio e i diversi operatori del comparto turistico, in modo da presentare insieme sui nuovi mercati le eccellenze italiane dei diversi settori, promuovendole vicendevolmente e sfruttando nel modo migliore il **country of origin effect**, per fare da volano in pari tempo per il manifatturiero di qualità, il turismo e l'enogastronomia.

Per la buona riuscita del progetto è infatti essenziale la creazione di **desk informativi di consulenza sulle opportunità legate ad esso, diretti sia ad aiutare enti locali, consorzi e imprese** ad elaborare ed attuare insieme le diverse opportunità di valorizzazione, sia a reperire eventuali fondi di finanziamento per consentirne l'attuazione, anche stipulando apposite convenzioni con professionisti esterni nel settore della proprietà intellettuale e del *marketing*.

*** **

Spero con ciò di essere riuscito a portare un contributo di idee a questo Piano così importante e resto a disposizione per ogni ulteriore commento o approfondimento che dovesse essere ritenuto opportuno.

Prof. Avv. Cesare Galli