ROADMAP DELLA PROPRIETÀ INTELLETtuALE

Questioni attuali ed emergenti per le imprese e i policymakers

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization
14$ EDIZIONE 2020

ROADMAP DELLA PROPRIETÀ INTELLETUALE

Questioni attuali ed emergenti per le imprese e i policymakers

Copyright © 2020
Camera di Commercio Internazionale (ICC)

ICC detiene interamente il diritto d’autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale su questo lavoro collettivo, e incoraggia la riproduzione e la divulgazione alle condizioni di seguito indicate:

■ ICC deve essere citato come fonte e detentore del copyright menzionando il titolo del documento, © International Chamber of Commerce (ICC), e l’anno di pubblicazione.
■ L’autorizzazione scritta espressa deve essere ottenuta per qualsiasi modifica, adattamento o traduzione, per qualsiasi uso commerciale, e per l’uso in qualsiasi modo che implica che un’altra organizzazione o persona è la fonte di, o è associata con, il lavoro.
■ Il lavoro non può essere riprodotto o reso disponibile sui siti web se non tramite un link alla relativa pagina web ICC (non al documento stesso).

L’autorizzazione può essere richiesta a ICC mediante richiesta a: ipmanagement@iccwbo.org
I finanziatori della Road Map della proprietà intellettuale sono:

DANNE MANN SIEMSEN

CMS
Law. Tax

大成 DENTONS

DE TULLIO & PARTNERS
Intellectual Property Attorneys

HAN KUN
汉坤律师事务所
Han Kun Law Offices

VENTURINI IP

Weitnauer
Contenuti

<table>
<thead>
<tr>
<th>Prefazione</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ringraziamenti</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Principi fondamentali della Proprietà Intellettuale</td>
<td>9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**A. Creare valore dalla proprietà intellettuale**

| I. Gestione degli asset di proprietà intellettuale | 19 |
| II. Licenze | 21 |
| 1. Questioni generali | 21 |
| 2. Situazioni specifiche | 27 |
| 2.1. Gestione collettiva e licenze del Copyright | 27 |
| 2.2. Brevetti e norme | 28 |
| III. Valutazione e monetizzazione degli asset di proprietà intellettuale | 31 |

**B. L’Ottenimento di assets di Proprietà Intellettuale**

| I. Brevetti | 37 |
| 1. Cooperazione tra Uffici Brevetti e armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti | 37 |
| 2. Qualità del brevetto | 40 |
| 3. Il lavoro sul sistema dei brevetti in Europa | 41 |
| 4. Considerazioni linguistiche | 43 |
| 5. Brevettabilità delle invenzioni legate all’intelligenza artificiale | 45 |
| 6. Brevettabilità dei nuovi usi | 46 |
| II. Design | 47 |
| III. Diritto d’autore | 53 |
| 1. Responsabilità dell’intermediario digitale e della piattaforma | 55 |
| 2. Blocco del sito web | 57 |
| 3. Intelligenza Artificiale (IA) | 58 |
| 4. Diritti Morali | 59 |
| 5. Protezione degli artisti audiovisivi | 60 |
| 6. Accesso a opere pubblicate per persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà nella lettura di materiale stampato | 60 |
| 7. Opere Orfane | 61 |
IV. Marchi
1. Armonizzazione e snellimento delle regole e procedure sui marchi
2. Marchi famosi / marchi notori
3. Ricerche
4. Restrizioni all’uso dei marchi sull’imballaggio
5. I marchi non-tradizionali

V. Nomi di dominio
1. Evoluzione del panorama dei nomi di dominio
2. Sfide per i nuovi registri gTLD e i titolari di marchi

VI. Indicazioni geografiche

VII. Nuove varietà vegetali (NVV)

VIII. Segreti commerciali / informazioni commerciali riservate

IX. Forme emergenti di proprietà intellettuale
1. Prodotti informatici e data
2. Diritti locali / comunitari / tradizionali

C. Contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
I. Controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale
II. Risoluzione delle controversie sulla proprietà intellettuale mediante arbitrato o mediazione
   1. Arbitrato
   2. Mediazione
   3. Altri meccanismi ADR
III. Contraffazione e pirateria

D. Interazione tra la proprietà intellettuale e altre aree di policy
I. Obiettivi di sviluppo sostenibile
II. Protezione ambientale
   1. Diversità biologica
   2. Cambiamento climatico
III. Concorrenza

Commissione ICC sulla Proprietà Intellettuale
Prefazione

La proprietà intellettuale ha acquisito sempre maggiore rilievo tra le aree del diritto in rapida evoluzione. I tre anni trascorsi dall’edizione del 2017 della Roadmap della Proprietà Intellettuale di ICC non hanno fatto altro che rafforzare questa caratteristica, grazie all’intima connessione della proprietà intellettuale con il progresso tecnologico e la società dell’informazione.

Mentre l’importanza della proprietà intellettuale per le imprese è sempre più riconosciuta, l’interazione tra imprese e governo sulla sua regolamentazione rimane una questione irrisolta. La complessità della regolamentazione della proprietà intellettuale e la sua trasversalità nell’ambito di tutti i settori economici hanno spesso come conseguenza quella di celare i suoi obiettivi politici primari: innovazione e creatività. Le imprese svolgono un ruolo importante nell’aiutare i governi a comprendere la natura di questa relazione e nell’evidenziare le ricadute positive che la stessa ha per la società in generale. L’innovazione e la creatività sono oggetto della PI, ma comportano implicazioni sociali più vaste, che fanno sì che essa rientri in un dibattito più ampio, che si estende anche al di là della comunità legale e scientifica.

Innovazione e creatività sono anche al centro di tutte le politiche di sviluppo sostenibile e di lotta contro il cambiamento climatico. Questa edizione è pubblicata a cinque anni dall’Agenda delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile del 2030 e a quattro anni dall’Accordo di Parigi del 2016, e propone un riconoscimento del quadro globale della proprietà intellettuale come strumento chiave per raggiungere lo sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, questa edizione affronta le questioni relative alla proprietà intellettuale nell’attuazione della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in quanto il quadro della proprietà intellettuale è cruciale per un efficace trasferimento di tecnologia e per guidare l’innovazione in linea con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (SDG) n. 13 sui cambiamenti climatici.

Al momento della pubblicazione di questa edizione, la pandemia di Covid-19 ha modificato quasi tutte le discussioni politiche e ha avuto già un forte impatto sulle vite a livello globale. Gran parte del contenuto di questa Roadmap ha acquisito nuova rilevanza nel contesto di questa crisi. La gestione e la valutazione della proprietà intellettuale, in particolare quella delle PMI, risentiranno delle conseguenze della pandemia. L’attuale crisi ha favorito importanti scambi tra stakeholder, in particolare con riguardo all’innovazione nel settore sanitario, al trasferimento di tecnologia e alla lotta alla pirateria e alla contraffazione. Inoltre, le trasformazioni sociali legate all’aumento dell’uso delle tecnologie digitali sono cresciute drasticamente, dando nuova vita alle discussioni esistenti sui diritti di proprietà intellettuale nel mondo digitale. La proprietà intellettuale sarà senza dubbio una forza trainante nella ripresa dalla pandemia, con l’ulteriore apporto di imprese e responsabili politici che avranno il compito di sviluppare le misure che guideranno tale ripresa.

Ringraziamo i membri di ogni gruppo di lavoro che hanno contribuito a questa edizione e, in particolare, il suo coordinatore, Mathias Karlishuber.
Ci auguriamo che la IP Roadmap di ICC continui ad essere un utile strumento di riferimento per tutti coloro che lavorano — o che hanno bisogno di capire — la politica della proprietà intellettuale, e accogliamo con favore il feedback dei lettori in modo tale da poter continuare a migliorare le future edizioni di questa pubblicazione.

John W.H. Denton AO  
Secretary General  
ICC

Ingrid Baele  
Chair  
ICC Commission on Intellectual Property


Il documento è stato tradotto dai curatori rispettando fedelmente il testo dell’originale inglese. Si segnalano in nota a piè di pagina alcuni sviluppi e/o modifiche intervenute successivamente all’adozione della Roadmap.
Ringraziamenti

IP Roadmap Chair

- Mathias Karlhuber, Cohausz & Florack, Germany

Section coordinators

- Dominika Boehm, Siemens, United Arab Emirates
- Axel Braun, F. Hoffman-La Roche LTD, Switzerland
- Szonja Csörgő, Euroseeds, Belgium
- Ana de Sampaio, J.E. Dias Costa, LDA, Portugal
- Manisha Desai, UCB Pharma, Belgium
- Stefan Dittmer, Dentons, Germany
- Bruce Foucart, Deputy Director, ICC BASCAP, United States of America
- Michael Jewess, Research in intellectual property law, science, and technology, United Kingdom
- Philippe Lanet, Orange, France
- Sandra Leis, Dannemann Siemsen, Brazil
- Elisabeth Logeais, UGGC Avocats, France
- Paul Lugard, Baker Botts LLP, Belgium
- Dominic Muyldermans, CropLife, Belgium
- Flip Petillion, Petillion Law, Belgium
- Richard Pfohl, Music Canada, Canada
- James Pooley, A Professional Law Corporation, United States of America
- Peter Thomsen, Novartis International, Switzerland
- Annet van Hooft, van Hooft Legal, France

Contributors

- Flavia Alves, Facebook, United States of America
- Armando Bode, Boga & Associates, Albania
- Nick Campbell, Arke Group, France
- Jorge Chávarro, Cavelier Abogados, Colombia
- Kherk Ying Chew, Wong & Partners, Malaysia
- Carlos Davila-Peniche, Baker McKenzie, Mexico
- José Roberto de Almeida Junior, Mattos Filho, Brazil
- Tanguy de Haan, NautaDutilh Brussels, Belgium
- Valentin de le Court, Daldewolf, Belgium
- Isabela de Sena Passau Alves, Mattos Filho, Brazil
- Elio De Tullio, De Tullio & Partners, Italy
- José Mauro Decoussau Machado, Pinheiro Neto Advogados, Brazil
- Sergio Ellmann, Marval, O’Farrell & Mairal, Argentina
- Leah Evert-Burks, Michigan State University, United States of America
- Cecilia Falconi Pérez, Falconi Puig Abogados, Ecuador
- Li Fan, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
- Peter Glynn, Australian Chamber of Commerce and Industry, Australia
Natalia Gulyaeva, Hogan Lovells CIS, Russia
Hakim Haouideg, Fieldfisher Brussels, Belgium
Lisandro Herrera, Galicia Abogados, Mexico
Andries Hofkens, Veemarkt 70, Belgium
Adrian Howes, Nokia, United Kingdom
Urho Ilmonen, FACT Law group, Finland
Sameer Jain, Pamasis Law, India
Dimitris Kouzelis, Intel-Lex, Greece
Renata Leka, Boga & Associates, Albania
Michael LeMieux, Policy Advisor, ICC BASCAP, United States of America
Ji Li, ZTE Corporation, China
Louis Lozouet, Venturini IP, Brazil
Vincent Mazauric, Schneider Electric, France
Margie Milam, Facebook, United States of America
Claire Morel de Westgaver, Bryan Cave Leighton Paisner, United Kingdom
Karina Müller, Müller Mazzonetto, Brazil
Ganapathy Narayanan, Tata Consultancy Services, India
Philipp Neels, Ampersand, Germany
Lidia Neves, Miranda Law Firm, Portugal
Tilman Niedermaier, CMS Hasche Sigle, Germany
Paola Nunziata, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Italy
Maria Ostaschenko, ALRUD Law Firm, Russia
Michael Pachinger, Saxinger, Chalupsky & Partner, Austria
Antonia Patriota, Mercado Livre, Brazil
Daniel Peña, PM Abogados, Colombia
Raymundo Pérez Arellano, Von Wobeser & Sierra, Mexico
Justin Perrettsen, Novozymes, Denmark
Sudhir Ravindran, Altacit Global, India
José Antonio Romero, Ava Firm, Mexico
Dan Rosen, Australian Recording Industry Association, Australia
Alejandra Salazar, Clarke Modet, Colombia
Rogier Schellaars, Van Doorne, Netherlands
Sven Schilf, Weitnauer Rechtsanwälte, Germany
Camilla Schrappe, Mercado Livre, Brazil
Flavio Soares, Soares & Vacite Abogados, Spain
Carlos Stasburg, Pinheiro Neto Advogados, Brazil
Foong Lam Tai, Gan Partnership, Malaysia
Tuuli Timonen, Nokia Technologies Oy, Finland
Xin Tong, ZTE Corporation, China
Ruth Urs, Bosch, Germany
Bart Van den Brande, Sirius Legal, Belgium
Agustin Vargas, Vargas Law Abiding Group, Mexico
Jyothi Vishwanathan, Tata Consultancy Services, India
Matthew Wahrib, Innovative Foundations, United States of America
Jun Wang, Beijing TA Law Firm, China
Hongyang Wang, CCPIT Patent and Trademark Law Office, China
Wei Wang, Fuxi Institution, China
Lili Wu, Han Kun Law Offices, China
Coordinators from ICC Headquarters

- Majda Dabaghi, Director, ICC Inclusive and Green Growth
- Sandra Hanni, Knowledge Manager, ICC Inclusive and Green Growth
- Sophie Peresson, Director, ICC Innovation for All
- Hélène van Lith, ICC Commission on Arbitration and ADR

Editorial team — ICC

- Angèle Beauvois
- Danny Grajales Pérez-y-Soto
- Sophie Peresson

Ringraziamo anche la Presidente della Commissione sulla Proprietà Intellettuale di ICC, Ingrid Baele, e i funzionari Elisabeth Logeais e Axel Braun per la loro attiva partecipazione alla revisione di questa pubblicazione, così come i nostri colleghi del Segretariato di ICC, Daphne Yong-d’Hervé, Charly Gordon e Timea Suto. Molti ringraziamenti anche ai Comitati Nazionali di ICC per il loro contributo e la loro assistenza nella predisposizione della IP Roadmap.

Si ringrazia per il prezioso contributo al presente lavoro ICC Italia e, in particolare:

- Prof.ssa Maria Beatrice Deli — Segretario Generale ICC Italia
- Dott.ssa Monica Salvatore — Manager Assistant ICC Italia
- Dott.ssa Barbara Angelini — già Coordinatrice Commissione Proprietà Intellettuale ICC Italia — Consiglio Nazionale delle Ricerche

Principi fondamentali della Proprietà Intellettuale

Cosa è la Proprietà Intellettuale?

La Proprietà Intellettuale (PI) è una creazione dell’intelletto detenuta da un individuo o da un’organizzazione, appartenente al settore privato o pubblico, che può in seguito decidere se condividere questa creazione senza restrizioni o controllarne l’uso in determinati modi. La PI è rinvenibile pressoché ovunque — nelle opere creative come libri, film, registrazioni, musica, arte e software, e in oggetti di uso quotidiano come macchine, computer, farmaci e varietà vegetali, tutti sviluppati grazie al progresso scientifico e tecnologico. Le caratteristiche distintive che ci aiutano a scegliere i prodotti che acquistiamo, come i nomi dei marchi e il design, possono rientrare anch’esse nell’ambito della PI.

Anche il luogo di origine di un prodotto può essere tutelato tramite un diritto di proprietà intellettuale, come nel caso dello Champagne e del Gorgonzola. Gran parte di ciò che vediamo e utilizziamo su Internet, che si tratti di una pagina web o di un nome di dominio, comprende o rappresenta altresì una qualche forma di PI.

Perché la proprietà intellettuale è tutelata e chi ne beneficia?

Attraverso un sistema di diritti di proprietà intellettuale, è possibile non solo garantire che un’invenzione o una creazione venga attribuita al suo ideatore o produttore, ma anche assicurare la titolarità e, di conseguenza, i profitti che ne derivano. Proteggendo la PI, la società ne riconosce i benefici e ciò incentiva le persone ad investire tempo e risorse per promuovere l’innovazione e ampliare la conoscenza. Questi benefici si estendono non solo a tutti gli attori di una knowledge-based economy, ma alla società nel suo complesso.

Il sistema della PI è stato concepito a vantaggio della società nel suo complesso ed è finalizzato a trovare un giusto equilibrio a garanzia sia dell’ideatore che dell’utilizzatore. I diritti di PI solitamente sono conferiti al titolare per un limitato periodo di tempo. In cambio della concessione di questi diritti, il sistema della PI favorisce la collettività in vari modi, per esempio:

- Arricchendo la conoscenza e la cultura comune
- Salvaguardando una concorrenza leale e incoraggiando la produzione di una vasta gamma di beni e servizi di elevata qualità
- Rafforzando la crescita economica e l’occupazione
- Sostenendo l’innovazione e la creatività
- Promuovendo l’espressione e il progresso tecnologico e culturale

Laddove non siano disponibili diritti di PI adeguati o sufficienti o ne risulti onerosa la tutela, gli inventori e le imprese innovatrici potrebbero aver bisogno di affidarsi maggiormente ad altri strumenti al fine di proteggersi dalla concorrenza sleale, per esempio tramite il segreto industriale, accordi contrattuali o strumenti tecnici di prevenzione della contraffazione. Tali mezzi possono, tuttavia, essere meno efficaci per raggiungere gli obiettivi sopra indicati.
Come viene tutelata la Proprietà Intellettuale?

I diritti di PI sono concessi in conformità alla legge nazionale di ciascun paese o regione. Inoltre, importanti accordi internazionali in materia di diritti di PI ne armonizzano gli aspetti sostanziali e procedurali, o consentono che i diritti di PI siano registrati contemporaneamente in diversi Paesi. Diverse tipologie di proprietà intellettuale — opere letterarie e artistiche, invenzioni, denominazioni commerciali e design, per nominarne solo alcuni — possono essere protette in modi differenti:

- Creazioni nel campo della letteratura e delle arti, come libri, quadri, film, composizioni musicali e registrazioni, così come i software, sono generalmente protetti attraverso il diritto d’autore o i cosiddetti diritti connessi.
- Le invenzioni tecnologiche sono solitamente protette dai brevetti.
- Le caratteristiche-distinte — come ad esempio parole, simboli, odori, suoni, colori e forme — che distinguono un prodotto o servizio da un altro, possono essere protette tramite i diritti sui marchi.
- L’aspetto esteriore dato agli oggetti, come ad esempio mobili, componenti di un’automobile, stoviglie o gioielli, può usufruire della tutela attribuita alle opere di design.
- Le indicazioni geografiche e i segreti commerciali sono ugualmente considerati come oggetto di proprietà intellettuale e la maggior parte dei paesi prevede per essi una tutela legale.
- Le norme che hanno il compito di prevenire la concorrenza sleale nel settore commerciale aiutano anche a proteggere i segreti commerciali e altri tipi di PI.
- Le varietà vegetali sono protette principalmente da uno specifico regime di tutela della PI chiamato tutela delle varietà vegetali, ma possono essere protette anche attraverso i brevetti o attraverso una combinazione dei due sistemi.
- In alcuni paesi è prevista una specifica tutela giuridica per i circuiti integrati e i database.

Lo stesso prodotto può essere protetto contemporaneamente da più di un tipo di diritto di PI in diversi Paesi. Alcuni tipi di invenzioni e creazioni non sono protetti dalla PI. Ciò può essere il risultato di una scelta dei legislatori, o il risultato di una tipologia di innovazione non ben compresa e tale da non poter essere inclusa nel quadro giuridico esistente.

Diritto d'autore

Il diritto d’autore ha il compito di incoraggiare la produzione di opere artistiche, letterarie, musicali originali, che spaziano da libri e dipinti a film, registrazioni e software. Il sistema del diritto d’autore premia le espressioni artistiche consentendo al loro creatore di beneficiare commercialmente del proprio lavoro. Oltre a concedere i diritti economici, il diritto d’autore conferisce anche i cosiddetti diritti morali, i quali consentono al creatore di un’opera di rivendicarne la paternità e di prevenire mutilazioni o alterazioni che possano ledere la sua reputazione.

Affinché si possa beneficiare della protezione accordata dal diritto d’autore, l’opera deve consistere in una creazione originale e deve essere espressa in una determinata forma. Il diritto d’autore è automaticamente attribuito all’autore dell’opera una volta che questa viene creata, sebbene alcuni Paesi mantengano sistemi di registrazione volontaria che prevedono ulteriori vantaggi. Questo tipo di diritto può essere assegnato o concesso tramite licenza, in genere all’editore o al produttore. La tutela del diritto d’autore attribuisce all’autore diritti esclusivi per un dato lasso di tempo, solitamente a partire dal momento della creazione dell’opera per 50 o 70 anni dopo la morte dell’autore o, per le registrazioni audio, per 70 anni o anche più, successivamente alla pubblicazione.
La normativa sul diritto d’autore permette al suo detentore di controllare gli usi che vengono fatti della propria opera. Questi usi, che l’autore può autorizzare o proibire, solitamente includono la riproduzione, la distribuzione, il noleggio, la registrazione, la comunicazione al pubblico, la radiodiffusione e la traduzione o l’adattamento dell’opera. In alcuni Paesi l’autore non ha il diritto di vietare un determinato tipo di utilizzo della sua opera, ma detiene comunque il diritto ad essere retribuito per l’uso che ne viene fatto. In tutti i Paesi esistono delle eccezioni che permettono al pubblico di utilizzare, secondo specifiche modalità, l’opera senza remunerare l’autore o senza ottenere l’autorizzazione. Un esempio può essere l’utilizzo di citazioni limitate ad illustrazioni o all’insegnamento. Le tutele concesse al titolare del diritto d’autore, così come le limitazioni e le eccezioni contenute dalle leggi sul diritto d’autore, ne rappresentano una componente essenziale; stabilendo un giusto equilibrio tra le varie istanze, essi facilitano sia la creazione di opere dell’ingegno di tipo artistico e letterario sia l’affermazione di nuovi strumenti per la distribuzione e l’utilizzo di tali opere.

La maggior parte dei paesi prevede una protezione simile per i produttori di fonogrammi, per gli artisti o esecutori e per le emittenti. In alcuni Stati, gli artisti o esecutori, i produttori e le emittenti di opere soggette al diritto d’autore sono protetti come gli autori; in altri Stati sono invece protetti dai cosiddetti diritti connessi o affini. Il diritto d’autore è divenuto sempre più importante grazie anche allo sviluppo della tecnologia digitale e di Internet; qui, in particolare, a fronte di una maggiore tutela della PI inerente i contenuti distribuiti online, si riscontrano crescenti difficoltà di protezione.


Brevetti

Un brevetto è una forma di monopolio concessa dallo Stato che attribuisce all’inventore il diritto, per uno specifico periodo di tempo, di impedire ad altri di utilizzare, produrre, vendere, offrire in vendita o importare la propria invenzione senza la sua autorizzazione: i.e. esso attribuisce al titolare un diritto di esclusiva nei confronti di terzi, (e come corollario, l’esigenza di una specifica autorizzazione di quest’ultimo all’uso dell’invenzione). In cambio, l’inventore è tenuto a rivelare i dettagli della sua invenzione in un documento brevettuale che viene successivamente pubblicato. In sostanza, i brevetti rappresentano un contratto sociale tra la società nel suo insieme e gli inventori.

Un’innovazione che l’inventore preferisce mantenere segreta è conosciuta come know-how o segreto commerciale e viene protetta da altre normative.

1 Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.
Nella maggior parte dei Paesi, la tutela brevettuale dura 20 anni a partire dalla data di deposito ed essa è concessa dagli Uffici Brevetti nazionali o regionali ai quali l’inventore abbia sottoposto la domanda.

Perché sia concesso il brevetto, l’invenzione deve rispettare tre condizioni:

- deve essere originale — non deve essere mai stata pubblicata o resa pubblica in alcuna forma.
- deve essere “non ovvia” o “implicare un’attività inventiva” — non deve essere un’invenzione che sarebbe stata facile da realizzare per una persona esperta nel campo della tecnologia in questione.
- deve essere suscettibile di applicazione industriale — deve poter essere prodotta o usata in ambito industriale.

Nell’arco degli anni, i sistemi di tutela brevettuale sono stati adottati da molti Paesi poiché:

- incoraggiano la divulgazione di informazioni al pubblico, accrescendo l’accessibilità delle conoscenze tecniche e scientifiche. Senza la sicurezza di una tutela brevettuale, un inventore, in forma individuale o societaria, potrebbe scegliere di tenere segreti i dettagli della sua invenzione.
- offrono un incentivo e una ricompensa per l’innovazione e l’investimento nella ricerca e nello sviluppo (R&S) e nelle future invenzioni.
- La durata limitata di un brevetto incoraggia la rapida commercializzazione delle invenzioni, cosicché la società riceve un beneficio tangibile ed immediato dall’invenzione.
- Incoraggiando la pubblicazione delle caratteristiche delle invenzioni, i brevetti contribuiscono ad evitare la duplicazione delle attività di ricerca e stimolano ulteriormente la ricerca, l’innovazione e la competizione.
- I brevetti sono percepiti come dei solidi titoli di proprietà intellettuale, concessi in gran parte dei Paesi solo in seguito ad un rigoroso esame.


**Design**

I diritti relativi ai disegni e modelli industriali (design) proteggono l’aspetto estetico di un prodotto o della sua confezione, combinando forma e funzione dello stesso. I requisiti minimi per accedere alla protezione come PI sono (i) novità, (ii) originalità o carattere individuale, che replicano, rispettivamente, i criteri di tutela stabiliti dalle normative in materia di brevetti (novità) e diritto d’autore (originalità).
Ai fini della tutela, il design deve presentare delle caratteristiche estetiche, non essere unicamente connotato dalla funzionalità tecnica e non riprodurre un design divulgato identico o simile. Le opere di design possono essere rappresentate da forme bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli). Le opere di design contribuiscono significativamente alla commerciabilità dei prodotti aggiungendo ad essi un valore commerciale e costituiscono una risorsa cruciale in molti settori, quali il tessile, la moda, la gioielleria, il settore dei dispositivi mobili per i consumatori, il settore automobilistico, gli elettrodomestici, l’arredamento e le decorazioni.

Il regime per la tutela del design differisce tra i vari ordinamenti. In molte giurisdizioni, la tutela del design è soggetta a registrazione, il più delle volte a seguito di un’esaminazione minima.

La legge sui design e modelli industriali beneficia di una significativa armonizzazione sia a livello di deposito internazionale sia a livello sostanziale. L’Accordo dell’Aja (1925), relativo al deposito internazionale di disegni industriali, modificato dall’Atto di Ginevra — OMPI (1999), prevede il deposito centralizzato per la tutela del design in 65 Paesi che sono attualmente parti contraenti dell’Accordo. L’adesione della Corea, Stati Uniti e di un sempre maggior numero di Paesi che appaiono intenzionati ad aderire, denota l’espansione della tutela del design in tutto il mondo. Sotto il profilo procedurale, la classificazione dei beni è disciplinata dall’Accordo di Locarno (1968), e altri progetti sono in corso per permettere di migliorare le ricerche e aggiornare le indicazioni dei prodotti.

Nell’Unione Europea (UE), la modalità più comune di tutela viene garantita tramite l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante, il quale gestisce il sistema comunitario di registrazione del design, valido in tutti gli Stati Membri dell’UE. In relazione al diritto sostanziale, l’armonizzazione a livello Europeo si è ottenuta con il Regolamento n. 6/2002. Esso prevede un diritto comunitario di design, valido in tutti gli Stati Membri dell’UE, che concede una tutela per un massimo di 25 anni per i disegni registrati, e per un periodo più breve, di tre anni, per i disegni non registrati.

Il diritto sul design consente al suo titolare di impedire la riproduzione non autorizzata da parte di terzi e di proibire la produzione, la vendita, l’importazione o l’esportazione di prodotti che incorporano o utilizzano il design. In base ai Paesi coinvolti, lo stesso titolare può anche beneficiare contemporaneamente della protezione del diritto d’autore, del marchio e del brevetto. A causa della crescente importanza economica dei design nell’economia moderna, essi stanno suscitando una sempre maggiore attenzione. Design e designer sono, difatti, spesso inseriti nella fase di progettazione di un prodotto o di un servizio, e i progressi nelle tecniche di produzione hanno reso possibile lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Ferma restando l’armonizzazione a livello internazionale per quanto attiene al deposito, si rilevano ancora spazi di eterogeneità in materia di protezione del design: è necessario, dunque, uno sforzo ulteriore in tal senso, affinché l’azionabilità dei diritti da esso attribuiti sia efficace.

Marchi

I marchi consentono ai consumatori e alle aziende di distinguere prodotti e servizi di diversa provenienza e di selezionare quelli a cui accordare preferenza.

Ricorrendo al sistema di tutela dei marchi, i produttori e i fornitori di servizi che hanno investito tempo, energie e risorse economiche per costruire il proprio brand, possono evitare che altri ne beneficino ingiustamente. Ciò garantisce una concorrenza leale nel mercato e incoraggia le imprese a investire nella qualità e nell’immagine dei loro prodotti o servizi.
La protezione dei marchi può essere applicata a brand, nomi, segni, simboli e persino colori, profumi, suoni e forme. Questo significa che i marchi tutelano ogni caratteristica distintiva legata al prodotto o al servizio.

Nella maggior parte dei Paesi, la registrazione del marchio presso un Ufficio Marchi regionale o nazionale è finalizzata alla tutela di uno specifico prodotto o servizio. Il titolare può impedire l’utilizzo di marchi confondibilmente simili per il pubblico di riferimento. In diversi paesi, anche i marchi famosi o notori usufruiscono della tutela contro usi che possono screditare, indebolire o attribuire un iniquo vantaggio concorrenziale.

Quasi tutte le imprese, grandi e piccole, ricorrono allo strumento del deposito di marchi. La tutela giuridica derivante dalla concessione di un marchio rappresenta, infatti, la forma di protezione maggiormente impiegata, sia nelle economie in via di sviluppo che nei paesi industrializzati. I marchi contribuiscono a garantire l’origine ai consumatori locali, e i registri pubblici, che sono facilmente accessibili, consentono alle imprese di evitare di scegliere marchi che possano essere confusi con quelli già esistenti.

Esistono anche numerosi accordi regionali che forniscono la protezione in più paesi attraverso un’unica registrazione del marchio. Questi accordi sono: l’EUTM, relativo al Marchio dell’Unione Europea — in passato conosciuto come Marchio Comunitario (CTM) — che permette al titolare del marchio di ottenere un’unica registrazione che copra tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea; le registrazioni effettuate presso l’Ufficio della Proprietà Intellezziuale del Benelux (BOIP), che coprono Belgio, Olanda e Lussemburgo; i marchi registrati attraverso l’Organizzazione della Proprietà Intellezziuale Africana (OAPI), che copre essenzialmente i Paesi francofoni dell’Africa; e i Protocolli ARIPO, ovvero il Protocollo di Banjul sui Marchi che attualmente copre 10 Stati dell’Africa.

Indicazioni geografiche

L’Accordo TRIPS definisce le indicazioni geografiche come le indicazioni che identificano un determinato bene che ha origine in un dato territorio di un Paese, di una regione o di una località laddove una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

Anche se non tutti gli ordinamenti accedono a tutti i suindicati sistemi di tutela, è possibile classificare un prodotto in base al nesso fra l’origine geografica del bene e la sua qualità, utilizzando le seguenti tre categorie:

- Le indicazioni di provenienza, che indicano che un prodotto o servizio proviene da un dato paese, regione o luogo determinato, ad esempio Made in France; Made in China; Product of the US.
Le indicazioni geografiche protette (IGP), che identificano un prodotto come proveniente da un determinato territorio di uno Stato Membro, o da una regione o località all’interno di quel territorio, laddove una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sia attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica, ad esempio Café de Colombia; Vetro di Murano; Acciaio di Toledo.

Le Denominazioni di Origine Protette (DOP), che indicano che un prodotto proviene da una specifica regione, con esclusivo riferimento ai casi in cui le caratteristiche del prodotto derivano dall’ambiente geografico di quella determinata regione, compresi i fattori umani e naturali, ad esempio Champagne, Roquefort, Tequila.

Le indicazioni di provenienza indicano semplicemente l’origine dei prodotti, mentre le indicazioni geografiche protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) si riferiscono al nesso tra i prodotti e i loro luoghi di origine. Elemento differenziale tra tali due categorie è che le caratteristiche dei beni tutelati da una denominazione di origine protetta (DOP) derivano essenzialmente o esclusivamente dalla loro origine geografica, inclusi i fattori umano e naturale, e solitamente tali caratteristiche implicano una maggiore qualità e, molto spesso, un prezzo più elevato proprio in ragione delle regole più severe relative al controllo della qualità imposte ai produttori della zona protetta.

La maggior parte degli Stati regolano la registrazione delle indicazioni geografiche all’interno dei loro ordinamenti, sebbene con differenze sostanziali quanto alla terminologia, alle procedure e alle norme.

**Diritti sulle Nuove Varietà Vegetali (NVV)**

Le nuove varietà vegetali sono tutelate attraverso un sistema sui generis che attribuisce al coltivatore il diritto esclusivo di sfruttare la varietà per almeno 20 anni (25 se si tratta di viti e alberi).

Una nuova varietà vegetale è tutelabile se è:

- **Nuova** — non deve risultare sfruttata nel territorio di tutela per più di un anno o in altro territorio per più di quattro (o sei) anni prima della data della domanda di privativa.
- **Distinta** — deve essere chiaramente distinguibile da ogni altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di deposito della domanda.
- **Omogenea** — deve essere sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione.
- **Stabile** — quando i suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione restano invariati in seguito alle successive riproduzioni.
- **Indicata da opportune denominazioni.**

Le NVV non tutelano la varietà in quanto tale — come un’invenzione è protetta da un brevetto — ma tutelano soltanto singole parti di essa. Ciò che è coperto dal diritto esclusivo di chi lo detiene è dunque il materiale base per la riproduzione, allo scopo di controllarne la produzione, la riproduzione, le vendite, l’import e l’esport e le attività correlate. In alcuni Paesi, è direttamente il materiale raccolto dalle varietà tutelate, così come i prodotti derivanti direttamente da questo materiale, che viene tutelato con tale diritto.

Una caratteristica unica nel sistema delle NVV, e una delle più importanti eccezioni, è il cosiddetto “privilegio dell’agricoltore” o anche definita come “esenzione a favore dei costitutori”, la quale permette a questi ultimi di usufruire delle varietà protette per lo sviluppo di nuove varietà, e di sfruttarle successivamente. L’esenzione per i costitutori favorisce il miglioramento delle varietà, dato che una nuova varietà non può essere sviluppata senza l’utilizzo di materiale già esistente.
L’unico accordo internazionale riguardante le Nuove Varietà Vegetali è la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (1961, rivista nel 1972, 1978 e 1991), che è disciplinata dall’Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (UPOV). Ad oggi più di 95.000 titoli relativi alle NVV sono in vigore nei territori degli Stati Membri dell’UPOV.

Anche l’articolo 27(3)(b) dell’Accordo TRIPS si riferisce alle varietà vegetali; esso obbliga i membri dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) a provvedere alla protezione delle varietà vegetali sia attraverso i brevetti, sia attraverso un sistema sui generis o attraverso qualsiasi combinazione dei due.

**Questioni trasversali: Intelligenza artificiale, privacy e dati**

Alcune delle questioni discusse in questa pubblicazione sono di natura interdisciplinare e interagiscono in modo diverso con i diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale.

Tra queste, vi è l’intelligenza artificiale (AI). L’AI è spesso trattata come una disciplina a sé stante più che come una tecnologia specifica. Essendo un settore tecnologico in rapida evoluzione, la definizione di AI è ancora oggetto di dibattito. Ai fini di questa pubblicazione, l’AI è generalmente definita come “AI in senso stretto”, ovvero comprendente tecniche e applicazioni programmate per eseguire delle singole funzioni\(^2\). Questa Roadmap sulla proprietà intellettuale menziona l’AI nelle sezioni B.I. Brevetti, B.III. Copyright, e B.IX. Forme emergenti di proprietà intellettuale.

Anche la disciplina sulla privacy e i dati è oggetto di trattazione in diversi capitoli. Questi argomenti sono altamente rilevanti in relazione all’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, alla protezione delle banche dati, nonché in tutti i dibattiti relativi a nomi di dominio e regolamentazione di Internet. La natura intangibile sia dei dati che dei beni di proprietà intellettuale, così come le loro interazioni con la disciplina sulla privacy, è un tema ricorrente in questa pubblicazione.

Creare valore dalla proprietà intellettuale
A. Creare valore dalla proprietà intellettuale

I. GESTIONE DEGLI ASSET DI PROPRIETA INTELLETTUALE

BACKGROUND

Una delle questioni più importanti che un’impresa deve affrontare riguarda la gestione dei diritti di PI. Per ottenere un buon ritorno dall’investimento effettuato in attività creative (che vanno dalla ricerca al design del packaging e alla pubblicità) le aziende hanno bisogno, in modo strategico: (i) di acquisire PI, (ii) di monitorare la PI dei concorrenti (così da ridurre il rischio di essere citati in giudizio o di vedersi imposte licenze dopo il lancio di nuovi prodotti o servizi), e (iii) di garantire i loro interessi di PI nei rapporti contrattuali con fornitori, clienti e collaboratori. Un’azienda può in alcuni casi ottenere ricavi significativi dalla concessione di licenze di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale di un’azienda rappresenta un elemento di valore per gli investitori e può attrarre investimenti significativi da parte di terzi, soprattutto sotto forma di finanziamenti per l’avviamento di start-up.

Le grandi aziende che operano in economie sviluppate hanno storicamente compiuto grandi sforzi nella loro strategia di PI. Sfortunatamente, alcune piccole e medie imprese (PMI) — e anche imprese più grandi, in alcuni Paesi con meno esperienza in materia di proprietà intellettuale — possono non avere conoscenza di alcuni fondamentali dell’arte normativa sulla proprietà intellettuale, circostanza che costituisce un prerequisito essenziale per la gestione strategica della proprietà intellettuale.

PANORAMA ATTUALE

Il diritto della proprietà intellettuale, così come il diritto commerciale, è strettamente collegato agli obiettivi strategici di ogni impresa. È un’area del diritto particolarmente complessa; il termine stesso “proprietà intellettuale” è di per sé ingannevole poiché non vi è uniformità tra i diversi diritti che rientrano in detta categoria. Brevetti, marchi, diritto d’autore, informazioni confidenziali (segreti commerciali, know-how) e altri diritti riguardanti la PI hanno alla base differenti motivazioni di interesse pubblico e caratteristiche estremamente discordanti. Allo stesso modo, nessuna impresa può avere una strategia di PI che sia monolitica, salvo che la stessa non concentri i propri interessi esclusivamente su una sola di queste forme di tutela delle creazioni intellettuali.

Dopo aver compreso i driver principali di cui sopra, è possibile che le imprese necessitino di prendere decisioni relativamente a:

- **Brevettabilità.** Per i manager le questioni fondamentali da comprendere sono le seguenti: (i) brevettare è costoso e (ii) considerando i requisiti di novità nel diritto brevettuale, la decisione se depositare o meno una prima domanda “prioritaria” di brevetto deve essere presa il prima possibile dopo che l’attività di ricerca tecnica sia stata completata e, per specifici settori industriali, molto prima che le prospettive di successo commerciale possano essere accuratamente valutate. Inoltre, una decisione costosa sull’intera gamma di Paesi da ricercare deve essere presa, in generale, entro 30 mesi dalla data di deposito prioritario, di solito anche prima che le prospettive di successo commerciale possano essere accuratamente valutate. Ciò

3 Questo periodo corrisponde al lasso temporale necessario per prendere una decisione. Deadlines ufficiali corrispondono solitamente al trentesimo e trentunesimo mese a partire dalla data di priorità.
comporta la necessità di adottare un approccio statistico e di tener in conto che una parte del denaro speso per la brevettabilità potrà andar perso ed essere recuperato in seguito, nella fase commerciale.

**Branding e tutela di marchi, marchi e altre leggi.** Fondamentale risulta altresì la scelta tra un marchio “generico” — un marchio aziendale, costituito da nomi descrittivi o codici — e marchi “speciali”, impiegati essenzialmente per un determinato prodotto. Per esempio, Virgin e BMW adottano il primo approccio con Virgin Mobile, ecc. e BMW 530i, ecc.; al contrario, molti produttori di bevande alcoliche e dolciumi utilizzano il secondo approccio con Smirnoff, ecc. (Diageo) e Kit Kat, ecc. (Nestlé). Come per i brevetti, la scelta dei Paesi in cui il marchio sarà protetto richiede un’attenta considerazione, anche se il costo per territorio è inferiore rispetto ai brevetti.

**Sicurezza informatica.** L’accesso a informazioni tecniche e commerciali da parte di utenti non autorizzati può causare gravi danni a un’impresa. Questi comportamenti risultano oggi più frequenti che in passato in quanto la maggior parte delle informazioni è conservata in forma digitale piuttosto che in formato cartaceo. Per evitare attacchi da parte di hacker esperti è necessario un elevato livello di competenza informatica. Sono inoltre importanti anche le precauzioni più elementari: le regole di classificazione e di trattamento delle informazioni sono preziose, ad esempio i collaboratori possono essere istruiti a non inviare, mediante reti pubbliche, informazioni non criptate che sono state classificate come sensibili; e il comportamento scorretto dei collaboratori può essere protetto da misure quali la segregazione degli utenti dei server e il blocco delle porte USB.

**Impegnarsi con fornitori, clienti e collaboratori quando è necessario trasferire tecnologia, opere d’arte, software o dati da una parte all’altra.** La PI rilevante può essere posseduta da una parte prima dell’inizio di una relazione commerciale (“Background IP”) o essere generata dalla parte durante la stessa (“Foreground IP”). Ciascuna parte deve valutare attentamente quali licenze può concedere ad altri — in base alla propria PI di base e al Foreground IP — e quali licenze deve ottenere da altri, e negoziare un contratto di conseguenza. I dipendenti devono prestare attenzione a non trasferire ad altri informazioni non necessarie per il progetto in questione. Le informazioni che vengono trasferite devono essere contrassegnate in modo da indicarne l’origine e ricordare ai destinatari le restrizioni contrattuali sul loro utilizzo. Spesso è molto efficace brevettare la tecnologia di base prima che venga divulgata. Altre “best practices” da annoverare possono essere: (i) quella di prestare particolare attenzione ai termini della PI anche in contratti di valore limitato — soprattutto esplorativi — in cui un’impresa entra in collaborazione con un’altra per creare nuovi diritti di PI, poiché, se il lavoro ha successo, la Background IP e la Foreground IP possono essere di fondamentale importanza; e (ii) quella di non interpretare l’open innovation come un flusso incontrollato di informazioni tecniche o come un limite alla brevettabilità.

**Patent Assertion Entities:** in alcuni ambiti commerciali o territoriali, la risposta alle patent assertion entities (“PAE”), note anche come entità non praticanti o “NPE”, e come (“patent trolls”), può essere particolarmente problematica.

**Altri fenomeni:** (i) che il rilascio di licenze può generare revenue senza danneggiare il core business della produzione e della vendita di prodotti e servizi, e (ii) che il cross-licensing può essere uno strumento che attribuisce maggiore libertà di operare nel mercato. Solitamente il fenomeno sub (i) presenterà maggiore rilevanza nei settori che si caratterizzano per la produzione di prodotti costosi o che presentano difficoltà nel trasporto, relativamente irrelevante nel settore farmaceutico; quello sub (ii) presenterà una significativa importanza nel settore delle tecnologie di informazione e comunicazione, soprattutto per quanto riguarda gli standard (vedere sezione A.II.2.2).

Per raggiungere i loro obiettivi strategici, le imprese necessitano di:

- comprendere il complesso di normative concernenti la tutela giuridica della Proprietà Intelectuale; e
consultare professionisti legali di alto livello che possano interagire con il loro particolare modello di business e prospettare loro le opzioni legali che risultino essere ad esso più appropriate.

PROSPETTIVE FUTURE

Le imprese dei Paesi in Via di Sviluppo avranno sempre più bisogno di comprendere la PI, di acquisire come gestirla nonché di comprenderne la relativa normativa.

Molti governi nazionali hanno cercato di accrescere la consapevolezza sul ruolo della PI, ma spesso questi sforzi si sono concentrati troppo sulla registrazione dei diritti e non hanno sufficientemente collegato la PI alla strategia aziendale.

Il commercio e la valutazione della proprietà intellettuale sono aree di attività in crescita di cui le imprese dovrebbero essere consapevoli (si veda la sezione A.III Valutazione e monetizzazione dei beni di proprietà intellettuale).

CONTRIBUTI ICC

La serie di documenti di ICC in materia di Innovazione e Proprietà Intellettuale affronta la questione del ruolo della PI e della gestione della PI nel processo di innovazione: per le PMI, nel contesto dell’open innovation, in relazione ai segreti commerciali e alle transazioni per il trasferimento della tecnologia e innovazione incrementale.4

ICC promuove attivamente la PI come strumento di business. Pubblicazioni, eventi e la difesa delle politiche fanno parte dell’impegno di ICC per aiutare le aziende a utilizzare meglio il sistema della proprietà intellettuale per la crescita e il benessere della società nel suo complesso.5

II. LICENZE

1. Questioni generali

BACKGROUND

Essendo i diritti di proprietà intellettuale in continua crescita all’interno delle attività e dei beni delle imprese in tutto il mondo, le transazioni commerciali relative alla concessione di licenze di tali diritti — sia come licenziatari che come licenziatori — stanno diventando sempre più comuni. In alcuni settori industriali, come l’intrattenimento e i media, tali contratti rappresentano il nucleo dell’attività aziendale. La licenza è, infatti, anche un canale chiave per il trasferimento di tecnologia e know-how e per la diffusione di opere creative.

Nonostante il loro sviluppo, tuttavia, le licenze di PI possono contenere insidie che potrebbero non essere prima facie evidentì per le imprese, soprattutto quando gli accordi di licenza coinvolgono diritti di PI in diverse giurisdizioni ovvero tipi diversi di diritti di PI. Le diverse giurisdizioni, infatti, possono prevedere leggi differenti che devono essere prese in considerazione per ogni singola licenza e i diversi tipi di diritti di PI comportano l’applicazione di leggi diverse che possono anche incidere sulle condizioni di licenza dei singoli diritti di proprietà intellettuale.

4 iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/
**PANORAMA ATTUALE**

In linea generale, agli accordi di licenza di PI dovrebbero essere applicati i principi del diritto contrattuale, incluse le specifiche normative nazionali — come lo *Uniform Commercial Code* per le licenze di PI disciplinate dalla normativa degli Stati Uniti — nonché le leggi internazionali — come la Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili (*Convention on contracts for the International Sale of Goods* — CISG) delle Nazioni Unite — per le licenze di PI tra le imprese dei Paesi contraenti. Inoltre, diverse leggi, norme e regolamenti internazionali di settore (PI) possono applicarsi, spesso anche indirettamente o attraverso la loro attuazione a livello nazionale, come le norme promulgate dall’OMPI, dalla Convenzione di Parigi, dal NAFTA, dal GATT, dai TRIPS o da normative regionali come la Direttiva sul Marchi dell’Unione Europea (2015/2436) e il Regolamento sul Marchio UE (2018/625). Tuttavia, le modalità di applicazione di tali leggi, norme e regolamenti possono variare da giurisdizione a giurisdizione e potrebbero dipendere dal fatto che il contratto di licenza spieghi la propria efficacia in un sistema giuridico di *common law* o di *civil law*. Indipendentemente da come le normative individuali vengono applicate, si illustrano, qui di seguito, alcune considerazioni che dovrebbero essere valutate prima di stipulare un accordo di licenza.

a) *General considerations*

- **Identificazione delle parti:** una fase ovvia, ma di importanza cruciale, per la concessione di qualsiasi licenza di PI consiste nell’identificazione delle parti contraenti, in particolar modo quando una di esse è un’entità caratterizzata da una struttura aziendale più complessa. Un’attività di *due diligence*, infatti, è fondamentale per risolvere dubbi, ad esempio, su chi possiede i diritti di PI, quali entità potranno esercitarli e quali ne risulteranno titolari per aver provveduto alla loro registrazione ovvero se vi siano soggetti terzi — affiliati o meno — che abbiano diritti tali da influenzare i termini dei contratti di licenza. La previa risoluzione di tali questioni consente ai soggetti coinvolti maggiori sicurezze in termini di concessione dei diritti di PI così come pattuiti, senza interferenze e conseguenze indesiderate.

- **Legge applicabile:** la maggior parte delle giurisdizioni offre un certo margine di manovra per la scelta della legge applicabile, consentendo alle parti coinvolte in un accordo di licenza di PI di scegliere la giurisdizione ed il foro competente. Tuttavia, le parti devono sempre essere a conoscenza di tutte le norme proprie dell’ordinamento applicabile, che rivestono carattere obbligatorio e che non possono essere derogate dal contratto concluso tra le parti come, ad esempio, le norme locali in materia di tutela del consumatore, le norme antitrust e in materia di concorrenza sleale, nonché le politiche fiscali. Inoltre, le parti dovranno assicurare che il diritto di PI, oggetto dell’accordo, sia effettivamente protetto nell’ambito della giurisdizione rilevante nonché conoscere la normativa in materia di registrazione.

- **Campo di applicazione dei diritti:** una delle principali condizioni commerciali previste nell’ambito dei contratti di licenza di PI è costituita dalla clausola relativa all’utilizzo, da parte del licenziatario, del diritto oggetto della licenza. Le parti devono stabilire se al licenziatario verrà accordato il diritto di utilizzare l’intera invenzione o l’intera categoria di beni e servizi tutelati da un marchio ovvero soltanto parte di essi. Nell’ambito delle previsioni contrattuali vi saranno restrizioni territoriali ovvero diritti di concedere sub-licenze? Qualora il licenziante intenda porre limiti al diritto di PI oggetto del contratto di licenza, sarà altresì necessario elaborare attentamente il relativo contratto, anche a causa del fatto che molte restrizioni potrebbero dar luogo a violazioni di leggi in materia di concorrenza sleale in numerose giurisdizioni. I contratti di licenza di PI tra concorrenti sono generalmente esaminati in modo più approfondito rispetto ai contratti di licenza tra non concorrenti. Pertanto, una descrizione dettagliata dei settori di attività e di competenza di ciascuna delle parti può agevolare il superamento di tale esame.

- **Dichiarazioni e garanzie:** nell’ambito dei contratti di licenza in materia di PI sono previste specifiche dichiarazioni e garanzie, incluse quelle relative ai diritti IP oggetto della licenza, ovvero la titolarità,
l’estensione e la portata attribuita dagli stessi, sebbene tali dichiarazioni non possano ritenersi sostitutive di una apposita due diligence. Difatti, le parti dovrebbero negoziare tutte le disposizioni in materia di indennizzo e limitazioni della responsabilità, nonché i doveri e gli obblighi per far valere e proteggere il/i diritto/i PI e conformarsi alle norme interne o ai requisiti di registrazione. L’obiettivo fondamentale dovrebbe essere quello di realizzare una preventiva valutazione dei rischi nella fase iniziale, piuttosto che aspettare che insorga una controversia.

**Registrazione dell’accordo di licenza:** gli ordinamenti nazionali prevedono regole distinte in materia di registrazione degli accordi di licenza. Tali regole prevedono, in alcuni casi, la registrazione del contratto di licenza a prescindere dalla previa registrazione del diritto di PI che ne è oggetto. Ciò dipende, nella maggior parte dei casi, dalla tipologia del diritto di proprietà intellettuale. Alcune giurisdizioni possono rivedere alcuni dei termini della licenza per verificarne la conformità. Dalla registrazione si possono ottenere anche particolari vantaggi. Gli accordi di licenza possono, ad esempio, richiedere, come condizione essenziale, la loro registrazione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi per poter essere considerati efficaci nei confronti di terzi, consentire la rimessa delle royalties all’estero, o permettere la deduzione fiscale degli importi pagati come royalties, anche in assenza di obblighi legali. Pertanto, le parti dovrebbero accertare se il contratto di licenza debba essere registrato e chi ha la responsabilità di garantire tale registrazione.

**Termine e risoluzione:** le parti dovrebbero considerare attentamente la durata di un accordo di licenza di PI e le disposizioni per la risoluzione del contratto, che può essere complicata se non determinata dalla scadenza dello stesso o al verificarsi di determinate condizioni. È prevista la risoluzione volontaria o la sola risoluzione per giusta causa nell’ambito degli accordi contrattuali? Quali saranno i rispettivi obblighi dopo la cessazione del contratto e nelle fasi di liquidazione con riferimento alla gestione delle informazioni riservate? Le normative nazionali possono richiedere anche periodi di preavviso specifici, o richiedere che il termine del contratto non superi il termine di registrazione dell’IP asset. La negoziazione anticipata di questi diritti e obblighi consente di evitare, o almeno ridurre, le controversie che spesso si verificano dopo la risoluzione di un accordo di licenza.

**Considerazioni specifiche su brevetti e sul know-how**

**Oggetto della licenza:** oltre alle problematiche nazionali di cui sopra, le parti di un accordo di licenza di un brevetto potrebbero voler disciplinare in maniera separata e distinta le singole facoltà di utilizzazione dello stesso all’interno della licenza considerando i vari diritti concessi in base alle normative brevettuali della competente giurisdizione. Ad esempio, le norme statunitensi in materia di brevetti, come molte altre giurisdizioni, concedono ai titolari dei brevetti il diritto esclusivo di produrre, utilizzare e vendere l’invenzione brevettata. Un licenziante di brevetti può concedere a un licenziatario il solo diritto esclusivo di realizzare o produrre l’invenzione brevettata, e concedere ad un altro licenziatario il diritto esclusivo di distribuire o vendere l’invenzione ad un livello più basso del flusso commerciale, ad esempio ai rivenditori o agli utenti finali. In molti casi, gli accordi di licenza brevettuali includeranno anche informazioni tecniche segrete al di fuori dell’ambito dell’invenzione brevettata. Tale licenza di know-how dovrebbe, in particolare, definire le modalità di accesso e uso delle informazioni, nonché gli obblighi di divulgazione e riservatezza del licenziatario e la durata della licenza.

**Cross-licensing:** talune invenzioni brevettate potrebbero creare un’opportunità di cross-licensing ovvero di concessione reciproca di licenze tra diversi aspetti di un campo più ampio di quell’invenzione, nell’ambito delle quali ciascuna parte concede all’altra una licenza di brevetto in modo tale che entrambe potranno combinare risorse per sfruttare al meglio il rispettivo corredo di tecnologia brevettuale. Gli accordi di cross-licensing possono anche riguardare la creazione di pool di brevetti, in cui più titolari riuniscono i loro brevetti relativi ad un certo settore per concedere licenze tra loro e ad altri che intendano partecipare. Le parti, tuttavia, devono essere prudenti nel valutare se le licenze reciproche siano esclusive o non esclusive. Le licenze reciproche
esclusive comportano un maggiore rischio di controlli antitrust o di altri controlli anticoncorrenziali da parte delle autorità pubbliche o addirittura di ricorsi da parte di altri potenziali concorrenti esclusi dall’accordo di cross-licensing. Infatti, in alcune giurisdizioni, è vietata la cross-licensing esclusiva da parte dei concorrenti.

- **Tying**: i titolari di brevetti/licenziatanti tentano spesso di vincolare la concessione della licenza per un’invenzione brevettata a elementi correlati non coperti dal brevetto. I licenziatanti possono anche cercare di abbinare obblighi negativi, vale a dire le condizioni per evitare la produzione o la vendita di elementi relativi all’invenzione. Come per i *patent pool*, il *tying* non configura necessariamente una pratica anticoncorrenziale, ma la presenza di tali accordi spesso esige attente analisi focalizzate in particolare sul potere di mercato delle parti. In alcune giurisdizioni, il *tying* negativo è palesemente proibito, indipendentemente dal potere di mercato.

- **Licenze obbligatorie (Compulsory licences)**: in alcuni Paesi, il titolare del brevetto e il potenziale licenziatante può trovarsi nella situazione in cui un’autorità governativa conceda una licenza obbligatoria sull’invenzione, anche contro la volontà del proprietario. In linea di principio, tali licenze obbligatorie non saranno permesse o concesse ai concorrenti diretti. Tuttavia, durante una negoziazione o in fase di contenzioso, il proprietario del brevetto dovrebbe valutare il rischio di concessione di una licenza obbligatoria a fronte della possibilità di concedere una licenza volontaria, che rispetto ad una licenza obbligatoria consentirebbe alle parti un maggiore controllo nell’ambito di una relazione commerciale continuativa.

- **Know-how/ segreti commerciali**: mentre le dottrine giuridiche differiscono per quanto riguarda la qualificazione dei segreti commerciali come “PI” (si veda la sezione “Segreti Commerciali” della presente Roadmap), gli accordi di licenza per i segreti commerciali, in linea di principio, seguono le regole degli accordi di licenza di PI. In pratica, nei casi in cui l’oggetto della licenza è in parte brevettato e in parte protetto come segreto commerciale, gli accordi di licenza di brevetto e di *know-how* sono spesso combinati. Una caratteristica unica — e ovvia — dei segreti commerciali è che la loro stessa esistenza dipende dalla conservazione della segretezza delle informazioni in questione. Anche questo ha un’implicazione giuridica, in quanto, in generale, i regimi di diritto in materia di segreti commerciali garantiscono la protezione dell’informazione solo se la stessa è stata sottoposta, da parte della persona che ne ha il legittimo controllo, a misure ritenute adeguate, in base alle circostanze, per mantenerla segreta, come previsto dall’articolo 39 dell’Accordo TRIPS. Nel contesto della licenza ciò significa che, a seconda della natura delle informazioni da condividere e del rischio pratico di una divulgazione non intenzionale delle informazioni, il licenziante dovrebbe imporre al licenziatario misure specifiche per preservare la segretezza delle informazioni, ed eventualmente riservarsi un diritto di verifica. Laddove le circostanze lo richiedano, il licenziante può anche considerare di vietare espressamente al licenziatario di effettuare il reverse engineering, ad esempio, di un macchinario messo a disposizione in base alla licenza, tenendo presente che, salvo diversi accordi, il reverse engineering costituisce una modalità lecita di acquisizione di un segreto commerciale nella maggior parte delle giurisdizioni.

- **Accordi di trasferimento o di licenza derivanti da partnership tra industria e università**: un modo per promuovere l’innovazione è quello di far leva sulla collaborazione tecnologica tra gli istituti di ricerca pubblici e le imprese, in modo che la ricerca governativa e accademica possa essere portata sul mercato attraverso il trasferimento o la concessione di licenze di brevetti e del relativo *know-how*. Queste *partnership* sono spesso incoraggiate e agevolate da *framework* giuridici che garantiscono un’adeguata protezione della PI e dei diritti di sfruttare, licenziare o trasferire la stessa durante la *partnership*.

c) **Considerazioni specifiche sui marchi**

- **Requisito della forma scritta**: le diverse giurisdizioni richiedono requisiti differenti sul fatto che un accordo di licenza di marchio debba essere stipulato per iscritto. Ad esempio, la legge statunitense non richiede alcun accordo scritto, mentre alcuni Paesi europei richiedono che i contratti di licenza che riguardino marchi...
registrati siano scritti e firmati dal licenziante (non necessariamente dal licenziatario), mentre le licenze sui marchi non registrati non necessitino della forma scritta.

Controllo della qualità: sebbene molte giurisdizioni non prevedano espliciti requisiti in merito alle disposizioni di controllo di qualità in un contratto di licenza di un marchio, in alcuni Paesi — come gli Stati Uniti — gli accordi di licenza prevedono in capo al licenziante specifici diritti di controllo della qualità ai fini della validità della licenza. Diversamente, il licenziante corre il rischio di perdere i diritti sul marchio stesso — non solo sul contratto di licenza — come licenza “spoglia” (“naked”). In una situazione del genere, sia il licenziatario che il licenziante perdono i loro diritti di impedire l’uso non autorizzato del marchio. Le disposizioni in materia di controllo di qualità richiedono spesso il bilanciamento tra la reale necessità del licenziante di controllare il proprio marchio e la volontà di un licenziatario di evitare una micro-gestione eccessivamente invasiva da parte del titolare. Inoltre, le parti devono prendere in considerazione le normative antitrust e anticoncorrenziali, nonché l’eventuale responsabilità derivante da prodotti difettosi che sono sotto il controllo di entrambe le parti.

Titolarità e buona fede: in molti Paesi, un marchio è espressione dell’avviamento (goodwill) sviluppato e mantenuto dal titolare del marchio e non dal licenziatario. Tuttavia, le parti di un accordo di licenza di marchio dovrebbero specificare nell’accordo chi detiene (e conserva) la titolarità del marchio e chi beneficia dell’uso concesso in licenza, specialmente se l’uso autorizzato del marchio potrebbe essere tale da espandere potenzialmente l’ambito di protezione dei beni o servizi espressamente compresi dal precedente utilizzo del marchio o se i termini del contratto consentono la sublicenza di detto asset di PI.

Sorveglianza ed enforcement: poiché il titolare del marchio (licenziante) generalmente beneficia dell’avviamento e della titolarità, anche l’enforcement e gli obblighi di sorveglianza nella maggior parte delle situazioni ricadono sul licenziante. Le parti, tuttavia, possono decidere di redistribuire tali obblighi e le relative spese, in particolare in caso di licenza esclusiva. In entrambi i casi, anche la negoziazione per l’assistenza obbligatoria da parte dell’altra parte è cruciale e spesso necessaria per condurre qualsiasi controversia o altre azioni nei confronti di un terzo.

Restrizioni dell’uso: a differenza delle licenze brevettuali, le licenze dei marchi sono generalmente meno controllate a livello anticoncorrenziale per eventuali abusi nella limitazione dell’uso del marchio da parte del licenziatario relativamente a determinati beni o servizi, in particolare nelle giurisdizioni in cui è richiesto il controllo di qualità. Le limitazioni sono spesso necessarie per impedire ad un licenziatario di abusare o ampliare l’uso di un marchio in modo da creare confusione, contribuire alla volgarizzazione del marchio concesso in licenza o rendere altrimenti il marchio non più tutelabile. Pertanto, tali restrizioni rientrano nell’interesse pubblico e, quindi, maggiormente ammissibili da un punto di vista competitivo.

Risoluzione: la risoluzione degli accordi di licenza sui marchi può essere più complessa rispetto agli altri accordi di licenza di PI. Anche le disposizioni di risoluzione più accuratamente elaborate, possono essere annullate dai tribunali o dalle autorità governative, in particolare in caso di fallimento o di insolvenza, privando così una delle parti dei suoi diritti acquisiti con la licenza. In molte giurisdizioni, ad eccezione degli Stati Uniti, gli interessi dei licenziatari non sono tutelati dalla legge, per cui i licenziatari dovrebbero considerare di prevedere questo rischio nelle clausole contrattuali, adottando misure alternative per proteggere i loro diritti derivanti dalla licenza, e prendere in considerazione la situazione finanziaria del licenziante.

d) Considerazioni specifiche sul Copyright

Requisito della forma scritta: Come per le licenze brevettuali e dei marchi, le licenze per il copyright hanno requisiti diversi in relazione alla necessità della forma scritta per il contratto di licenza. La maggior parte delle
giurisdizioni richiede che le licenze di copyright esclusive siano stipulate in forma scritta e generalmente sottoscritte dal licenziante. Le licenze non esclusive, d’altra parte, non necessitano della forma scritta e molte giurisdizioni ammettono licenze aperte e secondo gli standard Creative Commons.6 Sono poche le giurisdizioni che richiedono il deposito o la registrazione delle licenze su copyright presso le competenti autorità. Le formalità dipendono anche dalla natura della licenza: ad es. se si tratti di un contratto commerciale o di un contratto unilaterale come, nel caso di diverse licenze Creative Commons.

**Titolari**: in generale, l’autore o l’artista di un’opera protetta da copyright conserverà i diritti di titolarità sulla stessa, a meno che non sussistano circostanze particolari — come la creazione dell’opera in costanza di rapporto di lavoro — che possano comportare trasmissione del titolo a un terzo. Le parti dovrebbero prestare particolare attenzione alle normative locali e alle disposizioni relative alle licenze per le opere commissionate o create nel corso dell’impiego, del merchandising e della creazione di altre opere derivate da parte di un licenziatario, in quanto diverse giurisdizioni seguono regole differenti. In genere, la definizione delle regole di titolarità è rimessa all’autonomia delle parti, posto che esse prestino particolare attenzione al linguaggio e alla scrittura della licenza, sebbene molte giurisdizioni — ad eccezione degli Stati Uniti — riconoscano la categoria dei “diritti morali” che concedono determinate tutele ad autori e creatori, come diritti non disponibili. Inoltre, è necessario prendere in considerazione le implicazioni della titolarità congiunta di un’opera protetta da copyright poiché alcune giurisdizioni richiedono obblighi di rendicontazione, condivisione dei profitti e/o il consenso degli altri contitolari per il trasferimento o l’enforcement del copyright detenuto in contitolarità.

**Ripartizione delle royalties**: in alcune giurisdizioni, il titolare del copyright ha diritto a ricevere tutte le royalties derivanti dalla licenza di copyright o dalle vendite di opere protette da copyright, indipendentemente dagli autori che vi hanno contribuito. In altre giurisdizioni, vige la presunzione che le royalties siano suddivise tra tutti gli autori — anche se esiste un solo titolare del copyright — e salvo diversa pattuizione. Allo stesso modo, molte giurisdizioni riconoscono la “first sale doctrine” (principio di esaurimento dei diritti) secondo la quale la vendita di una copia di un’opera protetta da copyright (una copia autorizzata) annulla ogni ulteriore facoltà di controllare la distribuzione o le successive vendite di quella copia dell’opera autorizzata.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Come notato sopra, molti dei problemi segnalati differiscono da giurisdizione a giurisdizione, e variano sensibilmente a seconda del tipo di asset di PI in questione, dell’industria, del tipo di business o della natura delle parti coinvolate. Le giurisdizioni nazionali possono apportare di volta in volta modifiche alle proprie regole procedurali in relazione ai diritti di PI, ai requisiti di registrazione e agli obblighi discendenti dalla titolarità, e che possono influire sulle licenze, ad es. l’implementazione a livello europeo della Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali da atti di acquisizione, uso e divulgazione illeciti e l’entrata in vigore del Defend Trade Secrets Act americano7 o l’America Invents Act negli Stati Uniti (2012).8 Modifiche normative che ineriscono altre aree, quale quella antitrust, possono avere un impatto rilevante sulle licenze di PI. La conoscenza delle normative nazionali è, quindi, fondamentale per gli accordi internazionali di licenza di PI e, in tal senso, una revisione periodica delle licenze di PI precedentemente concordate, che tenga conto di tali cambiamenti normativi, può rivelarsi preziosa per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti (e futuri).

---

6 creativecommons.org/.
7 Sezione B.VIII Segreti commerciali / Informazioni commerciali riservate.
8 Sezione B.I. sui Brevetti.
CONTRIBUTI ICC

ICC ha preparato un documento di ricerca, The Dynamics of Global Technology and Knowledge Flows, riguardante i canali di diffusione e divulgazione della tecnologia, compresa la concessione di licenze, come parte della sua serie di ricerche sul ruolo della PI nell’innovazione.9 ICC ha, inoltre, sviluppato un opuscolo informativo sulle licenze di PI e diversi contratti tipo relativi alle licenze, comprendenti il trasferimento di tecnologia,10 le licenze di marchi 11 e il franchising.12 Gli effetti normativi e le limitazioni della Direttiva dell’UE 2016/943 e del Defend Trade Secrets Act americano sono affrontati in uno studio di ICC del 2019.13

2. Situazioni specifiche

2.1. Gestione collettiva e licenze del Copyright

BACKGROUND

La gestione collettiva dei diritti d’autore può avvantaggiare i titolari di diritti, gli utenti e i consumatori, agevolando una efficiente concessione di licenze di opere protette da copyright con costi di transazione minimi, consentendo in tal modo ai nuovi modelli di business di utilizzare e distribuire opere protette da copyright su piattaforme diverse. Ove opportuno, è vantaggioso sia per i titolari dei diritti sia per gli utenti che siano concesse collettivamente in licenza le opere protette da copyright, sempre che tale gestione collettiva dei diritti d’autore si svolga in un quadro che garantisca la trasparenza, che consenta di fissare i compensi a prezzi di mercato e assicuri ai titolari il controllo sui presupposti e le modalità per concedere collettivamente in licenza i loro diritti.

La natura nazionale del diritto d’autore richiede che le imprese multinazionali ottengano licenze in ciascun territorio d’interesse. La gestione collettiva dei diritti di autore serve a facilitare la concessione delle licenze in ciascun ambito nazionale; la cooperazione tra società di gestione collettiva attraverso accordi reciproci può essere un valido strumento per ulteriormente agevolare la conclusione di licenze internazionali.

PANORAMA ATTUALE

I nuovi media e la tecnologia continuano a creare modelli nuovi per la distribuzione e lo sfruttamento delle opere, in particolare nei servizi online e mobile, creando così nuove opportunità di licenza. I titolari dei diritti e gli utenti auspicano modelli di licenza efficienti e comprensivi, che includano usi differenti e assicurino la fruizione delle opere in modo continuativo e a prezzi convenienti, nell’interesse di titolari di diritti e utenti.

Nell’ambito di tali nuovi modelli di business, le società di gestione collettiva dei diritti sono impegnate a livello internazionale per armonizzare i diversi database e sviluppare accordi reciproci per facilitare la concessione di licenze transnazionali di opere protette da copyright.

10 iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/.
11 iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/.
12 iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/.
A livello internazionale, si registra un particolare impegno dei governi a promuovere le licenze transnazionali e la trasparenza nelle società di gestione collettiva dei diritti d’autore, pur riconoscendo la natura territoriale del copyright e la facilità dei titolari di scegliere quando sia opportuno sfruttare i diritti esclusivi direttamente o collettivamente. Ad esempio, la direttiva UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore (CRM) entrata in vigore nell’aprile 2014, garantisce che i titolari di tali diritti controllino la gestione dei loro diritti e stabilisce norme standard a livello UE per garantire il corretto funzionamento della gestione del diritto d’autore e dei diritti connessi da parte di organizzazioni di gestione collettiva. La Direttiva prevede che i diritti debbano essere concessi in licenza in base al valore economico dell’uso dei diritti nel commercio, vale a dire in base al principio del “willing buyer-willing seller”. Richiede agli utenti di fornire accurati report di tale utilizzo su base continuativa. Infine, stabilisce anche le regole per la concessione multi-territoriale dei diritti su opere musicali per l’uso online.

Sebbene la Direttiva CRM rimanga un precedente internazionale di primo piano, occorre tenere conto dell’impatto della Brexit, per cui dal 1° gennaio 2021 le European Economic Area Collective management organisations (CMO) non sono più tenute, ai sensi della Direttiva CRM, a rappresentare i titolari di diritti del Regno Unito o a rappresentare i cataloghi delle CMO del Regno Unito per la concessione di licenze online di diritti musicali.

PROSPETTIVE FUTURE

Gli innovativi modelli di business online e mobile, resi possibili dalla tecnologia in evoluzione, continueranno a favorire nuove opportunità per la concessione di licenze sul copyright, che, ove possibile, potrà essere svolto in modo più efficiente su base collettiva. La natura internazionale di molti di questi modelli di business continua ad accrescere l’importanza della cooperazione transnazionale tra le società di gestione collettiva e la concessione di licenze multi-territoriali, ove possibile. Si auspica che venga assicurata un’adeguata supervisione del quadro giuridico, specialmente sui contenuti generati da utenti online (UGC) o da AI (intelligenza artificiale).

2.2. Brevetti e norme

BACKGROUND

Gli standard aiutano a consentire l’interoperabilità di tecnologie, prodotti e servizi attraverso lo sviluppo di specifiche tecniche da parte di Standards Development Organizations (SDOs) formali o informali. Alcuni degli standard più diffusi oggi si trovano nel settore delle telecomunicazioni, inclusi gli standard 3G, Long Term Evolution (4G), 5G e Wi-Fi. Sia le aziende che i consumatori fanno affidamento su tali standard nelle loro attività quotidiane.

Per consentire l’incorporazione della tecnologia più innovativa ed efficiente in uno standard in fase di sviluppo, i membri di una SDO sono incoraggiati a contribuire con le loro migliori tecnologie affinché la SDO prenda in considerazione tale tecnologia per l’inclusione nello standard. È generalmente riconosciuto che per raggiungere l’obiettivo desiderato, i contributori debbano essere in grado di ottenere un ritorno sui loro investimenti in R&S che sia almeno sufficiente a mantenere gli incentivi agli investimenti, tenendo conto dei progetti falliti. Ciò si ottiene solitamente attraverso la concessione in licenza dell’uso della tecnologia brevettata del contributore a cui il contributo si riferisce. Tuttavia, tale licenza deve anche essere bilanciata con la necessità di facilitare un’ampia implementazione dello standard entro termini e condizioni che siano (equi), ragionevoli e non discriminatori ((F)RAND) in relazione alla sottostante proprietà intellettuale. Di conseguenza, le SDOs generalmente sviluppano policy di PI che cercano di bilanciare gli interessi di tutti i loro membri, titolari di brevetti, produttori di attrezzature e fornitori di servizi, così come degli attuatori.
Per garantire un’ampia disponibilità di tecnologie standardizzate, pur mantenendo gli incentivi per l’innovazione, vengono comunemente perseguiti diversi approcci. Ad esempio, la maggior parte degli organismi di standardizzazione chiede la divulgazione dell’esistenza di brevetti potenzialmente essenziali\(^{14}\) e richiede che i titolari dei brevetti dichiarino la loro disponibilità a offrire licenze basate su termini e condizioni (F)RAND. I titolari del brevetto e i potenziali licenziatari sono quindi liberi di negoziare termini dettagliati di licenza che spesso possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di entrambe le parti.

**PANORAMA ATTUALE**

Alcune tra le autorità di concorrenza e governative di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, India, Giappone e Corea, hanno fornito indicazioni, o sono in procinto di farlo, sulle attività delle SDOs e sulla concessione di licenze di “standard-essential patents” (SEPs).

In Europa, la Commissione Europea (CE), nelle Linee Guida sugli Accordi di Cooperazione Orizzontale del 2011, fornisce indicazioni alle SDOs per verificare se le loro attività possano essere compatibili con le regole di concorrenza dell’UE\(^{15}\) prevedendo principi di limitazione della responsabilità (safe harbour). La Commissione Europea ha anche utilizzato la legge sulla concorrenza per affrontare le questioni relative all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel contesto della definizione degli standard, in particolare nelle decisioni del 2014 relative alle richieste di Samsung e Motorola di provvedimenti inibitori ingiuntivi per la presunta violazione dei loro SEP.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nel caso Huawei c. ZTE\(^{16}\) ha stabilito i casi in cui potrebbe verificarsi un abuso di posizione dominante da parte del titolare di brevetti SEP nei confronti di terzi e, in secondo luogo, entro quali condizioni un titolare di un SEP sia legittimato ad intentare un procedimento di ingiunzione contro l’autore della violazione. Nella sua decisione, la CGUE ha introdotto una previsione per la limitazione di responsabilità (safe harbour)\(^*\) per le negoziazioni pregiudiziali. Essa ha stabilito che debbano essere seguiti determinati passaggi sia da parte del titolare di SEP che da parte del potenziale licenziatario. È stato chiarito che, se il presunto autore della violazione non segue i passaggi indicati dalla suddetta decisione, e se il titolare del SEP soddisfa tutti i suoi passaggi per offrire la licenza in condizioni (F)RAND, la richiesta di ingiunzione non sarà considerata in violazione della normativa UE sulla concorrenza. Più recentemente, a maggio 2020, la Corte suprema tedesca ha applicato la decisione della CGUE\(^{17}\) fornendo maggior chiarezza circa il comportamento che entrambe le parti devono tenere in fase di negoziazione di una licenza SEP.

A seguito della decisione della CGUE, la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione nel novembre 2017\(^{18}\) rilevando che tale caso costituisce un ‘ulteriore guida utile per le parti interessate. La Comunicazione della Commissione ha anche stabilito i principi per un quadro di riferimento equilibrato, regolare e prevedibile per i SEP (standard essential patents — standard brevettuali essenziali), con l’obiettivo sia di incentivare lo sviluppo e l’inclusione delle tecnologie negli standard, sia di assicurare un’ampia diffusione delle tecnologie standardizzate. A tal fine, ha sostenuto tre aspetti importanti: (i) un quadro più trasparente per le SEP; (ii) principi comuni per la concessione di licenze; e (iii) un ambito di applicazione più equilibrato e prevedibile. A seguito di questa comunicazione, la CE ha istituito un gruppo di esperti per esaminare questi aspetti.

---

\(^{14}\) Un brevetto essenziale è generalmente considerato un brevetto che viene violato dall’uso di uno standard.

\(^{15}\) Linee guida sull’applicabilità dell’Articolo 101 TFEU. eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)

\(^{16}\) Decisione del 16 luglio 2015, C-170-13.

\(^{17}\) Sisvel v Haier, German Federal Court of Justice, 5 maggio 2020, KZR 36/17.

Al di fuori dell’UE, una serie di decisioni giudiziarie si sono occupate di questioni quali le ingiunzioni, i termini e le condizioni (F)RAND per la concessione di licenze di standard brevettuali essenziali. Le decisioni dei tribunali di Stati Uniti, Cina, India e Giappone hanno stabilito cosa dovrebbe costituire un tasso (F)RAND per particolari standard brevettuali essenziali. In Cina, a causa del crescente numero di controversie, sono state emanate linee guida dall’Alta Corte popolare di Pechino nel 2017 e dall’Alta Corte popolare della provincia del Guangdong nel 2018, per aiutare i tribunali a decidere se concedere un provvedimento ingiuntivo nei casi che coinvolgono i SEP. Le linee guida definiscono anche i parametri da prendere in considerazione per determinare royalty FRAND. Nel 2018, l’Ufficio Brevetti del Giappone ha anche pubblicato una guida per facilitare le negoziazioni di SEP tra i titolari dei diritti e gli utilizzatori di uno standard. In Brasile, sono state concessi ingiunzioni preliminari nei primi due casi che coinvolgono SEP (Vringo c. ZTE ed Ericsson c. TCL), ma la questione non è ancora stata risolta.

Nel 2019, l’U.S. Patent & Trademark Office (USPTO), il National Institute of Standards and Technology (NIST) e il Dipartimento di Giustizia, Divisione Antitrust (DOJ) degli Stati Uniti, hanno emesso congiuntamente una dichiarazione politica relativa ai rimedi per la violazione di standard brevettuali essenziali soggetti a impegni volontari (F)RAND, in cui hanno dichiarato che “tutti i rimedi disponibili in base alla legge nazionale, compresi i provvedimenti ingiuntivi e i danni adeguati, dovrebbero essere disponibili per la violazione degli standard brevettuali essenziali soggetti a un impegno F/RAND”. Questa dichiarazione era intesa a chiarire una precedente dichiarazione fatta congiuntamente dall’USPTO e dal DOJ.

Oltre alla possibilità di provvedimenti ingiuntivi per le SEP, gli operatori del settore hanno discusso per diversi anni su vari argomenti relativi alle politiche sui brevetti di alcune SDOs, compresa la trasparenza, gli obblighi di divulgazione dei brevetti e la definizione di (F)RAND nell’ambito di tali politiche. Per quanto riguarda la questione dei provvedimenti ingiuntivi, questi argomenti sono molto controversi in quanto incidono direttamente sulle posizioni commerciali dei titolari dei brevetti e degli utenti di prodotti e servizi conformi agli standard.

Negli ultimi anni, è stato utilizzato l’arbitrato — anche presso la Corte Internazionale di Arbitrato ICC — per determinare i termini e le condizioni (F)RAND che non possono essere concordati attraverso la negoziazione delle rispettive parti. L’arbitrato può evitare di intraprendere azioni giudiziarie costose e lunghe in tutto il mondo per risolvere le controversie in materia di licenze tra il titolare di brevetti SEP e l’utente dello standard quando entrambe le parti non riescono a concordare idonei termini e condizioni (F)RAND. Poiché i titolari di brevetti SEP spesso possiedono un gran numero di tali brevetti, l’arbitrato ha anche il vantaggio di consentire decisioni relative all’intero portafoglio brevettuale.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Nell’aprile 2016 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione sulle sue priorità in materia di standardizzazione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per il Mercato Unico Digitale. Il documento ha evidenziato l’importanza della standardizzazione per l’economia digitale e per lo sviluppo futuro di un mercato unico digitale, rilevando che “aree quali eHealth, smart energy, sistemi di trasporto intelligenti e veicoli connessi e automatizzati, inclusi treni, produzione avanzata, case e città smart e agricoltura intelligente trarranno notevoli benefici dalla proposta di definire le priorità per gli standard”. La Commissione ha anche pubblicato nel 2017 una comunicazione sull’approccio dell’UE ai SEP. In tale comunicazione sono state delineate diverse azioni, tra

---

III. VALUTAZIONE E MONETIZZAZIONE DEGLI ASSET DI PROPRIETÀ INTELLETUALE

BACKGROUND

I diritti di proprietà intellettuale sono ampiamente riconosciuti come “asset” di valore e svolgono spesso un ruolo importante nella strategia aziendale e nel valore aziendale complessivo. Le aziende valutano il valore dei propri asset di PI per molti scopi — come per ottenere finanziamenti, per prendere decisioni consapevoli in materia di investimenti e marketing, per sfruttare la PI attraverso licenze, vendite e altri mezzi di trading, ad esempio sotto forma di titoli, come pure per soddisfare i requisiti di reportistica e valutazione della società ai fini della tassazione.

Le transazioni che coinvolgono i diritti di proprietà intellettuale sono diventate sempre più comuni. Ciò determina una crescita in termini di importanza della PI nella valutazione complessiva delle aziende e del mercato, nel suo complesso. Studi sull’argomento dimostrano che i beni immateriali (di cui una parte sostanziale è costituita dalla proprietà intellettuale) rappresentavano solo il 17% circa del valore di mercato delle aziende dello S&P 500 nel 1975, a differenza dell’anno 2015, in cui questa cifra risulta aumentata all’87%. Secondo l’analisi condotta dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intelle ttuale (EUIPO), durante il 2019, le industrie che fanno un uso intensivo dei diritti di proprietà intellettuale generano circa il 45% del PIL (6.6 trilioni di euro) nell’Unione Europea.

PANORAMA ATTUALE

Oltre alla prassi del settore e alla negoziazione nel contesto di accordi bilaterali, vengono applicati diversi metodi per valutare la PI. Questi consistono, tra l’altro, nel “relief from royalty”, flusso di cassa attualizzato, costo storico o di sostituzione o di replica, opzioni reali e analisi Monte Carlo. I professionisti specializzati nella valutazione di PI, in particolare di marchi e brevetti, utilizzano una molteplicità di metodologie di valutazione. In alcuni settori, la valutazione può essere basata su accordi di licenza che spesso determinano o sono strettamente legati alla produzione di asset, ad esempio nei settori dell’intrattenimento e dei media. Nuovi principi contabili internazionali possono portare a marchi iscritti in bilancio in più Paesi e, quindi, ad altri usi finanziari della PI. Per quanto riguarda le acquisizioni, ci possono essere diversi trattamenti contabili basati sul prezzo di acquisizione e sul costo storico, a seconda di come aspetti quali l’avviamento sono considerati nelle politiche contabili locali applicabili. A causa della natura peculiare della PI, il metodo di valutazione più adatto viene generalmente selezionato caso per caso in base al tipo di asset di PI e al settore industriale. A volte viene utilizzata una combinazione di metodi nel tentativo di esporre un corretto intervallo di valori per un particolare asset di PI. Pertanto, un approccio che non si basa su un unico metodo universale di valutazione è necessario per identificare e quantificare i benefici economici che gli asset di PI possono generare, per ottenere un ritorno sull’investimento, ad esempio il rischio, il costo del capitale o i progetti falliti, e in definitiva per determinare la probabile generazione di valore da tali benefici economici.


Quando si valuta la PI, è anche importante considerare la portata e l’obiettivo della valutazione. La valutazione di un singolo brevetto è diversa dalla valutazione di un portafoglio di brevetti che copre una determinata tecnologia o l’intero portafoglio di brevetti di un’impresa. Nel caso del trasferimento di tecnologia — in particolare per le tecnologie early stage — lo scopo principale di una valutazione è strategico, piuttosto che formale. Nel caso in cui i brevetti standard-essential siano soggetti a una valutazione monetaria, i termini equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND) devono essere considerati nel modello di valutazione. Valorizzare il know-how può essere particolarmente impegnativo. La crescente mutevolezza del valore degli asset di PI pone sfide a prescindere dallo scopo della valutazione.

Nel condurre studi di due diligence sulla PI, le imprese e la comunità finanziaria devono riconoscere che il valore degli asset di PI non può essere determinato senza un’adeguata analisi legale. Tali studi forniscono informazioni più affidabili sul valore finanziario della PI, nonché informazioni utili per stabilire una direzione e una strategia per il business. Altre tecniche autonome come l’analisi citazionale forniscono, nel migliore dei casi, una guida approssimativa al valore di PI, e possono essere piuttosto fuorvianti.

Le regole contabili relative al costo possono far sì che gli asset sviluppati internamente sembrino valere meno del loro reale valore di mercato o potenziale ritorno sull’investimento, il che a sua volta riduce il valore di mercato dell’azienda. Gli attuali principi contabili seguono la regola di registrazione delle voci commerciali al loro prezzo reale in una transazione commerciale. In linea di principio, queste voci non possono essere messe a bilancio perché ci potrebbe essere il rischio di doppia contabilizzazione, in quanto i costi tangibili dello sviluppo di beni immateriali potrebbero essere già stati contabilizzati.
Organizzazioni intergovernative come l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), l’OCSE e la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNCECE) organizzano seminari e raccolgono risorse su questo tema. La Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) ha incluso gli asset di PI nell’ambito della sua Guida Legislativa sulle Operazioni Sicure.26 Questa Guida fornisce raccomandazioni su come le leggi nazionali possono essere armonizzate a livello internazionale per ridurre le restrizioni legali sulla disponibilità di finanziamenti e crediti a basso costo.


PROSPETTIVE FUTURE

La monetizzazione dei brevetti continua a svilupparsi e viene promossa da istituzioni quali la Commissione Europea, in particolare per quanto riguarda gli asset di PI “non rivendicati (dormant)” delle PMI. D’altra parte, vi è un aumento dell’attività delle Patent Assertion Entities (PAE), che acquisiscono, concedono in licenza e fanno valere diritti di brevetto, nonché di aziende attive nell’accaparramento di brevetti, che acquisiscono diritti di brevetto e li concedono in licenza ai loro membri. Il crescente interesse e valore nella monetizzazione dei brevetti e dei diritti di proprietà

intellettuale si è potuto riscontrare anche nell’ambito contenzioso. In Cina il contenzioso in materia di PI è aumentato del 44,16% dal 2018 al 2019.\textsuperscript{34} La tendenza all’aumento delle controversie in materia di diritti di proprietà intellettuale/brevetti è segnale di potenziale aumento delle attività in termini di valutazione monetaria.

Un numero crescente di governi ha istituito programmi per incoraggiare le proprie imprese a sfruttare i loro diritti di proprietà intellettuale e per aiutare le aziende a raccogliere fondi basati su tali asset. La valutazione dei diritti di proprietà intellettuale è importante per le imprese in questo contesto. Le attività di monetizzazione delle società operative sono in aumento. Ciò è dovuto al fatto che le imprese sembrano sempre più consapevoli del valore potenzialmente ottenibile dalla PI e, dunque, della necessità di incrementare il proprio portfolio brevetti e il numero di accordi di licenza reciproca. La recente attività nel mercato dei brevetti ha dimostrato che il valore di un particolare brevetto può essere influenzato da una varietà di fattori contestuali, che vanno dal valore della tecnologia sottostante al valore che il brevetto aggiunge al portafoglio delle aziende esistenti in un dato settore.

**ICC CONTRIBUTION**

ICC ha pubblicato nel 2019 il “**ICC Handbook on Valuation of Intellectual Property Assets**”\textsuperscript{35} che fornisce una panoramica pratica degli aspetti principali nella valutazione della PI e serve come base di conoscenza comune per le diverse parti nel processo di valutazione.

\textsuperscript{34} *The Supreme People’s Court of the People’s Republic of China (2020) Intellectual Property Protection by Chinese Courts in 2019, Available at: https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml [Accessed 10th June, 2020].*

\textsuperscript{35} *https://iccwbo.org/publication/icc-handbook-valuation-intellectual-property-assets/.*
L’Ottenimento di assets di Proprietà Intellettuale
B. L’Ottenimento di assets di Proprietà Intellettuale

I. BREVETTI

1. Cooperazione tra Uffici Brevetti e armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti

BACKGROUND

A seguito della crescente espansione a livello globale del business, del commercio e dell’impatto tecnologico, è aumentata la consapevolezza del valore apportato dalle “risorse intellettuali”. Ciò ha determinato un costante aumento del numero delle domande di brevetto depositate in tutto il mondo, con un incremento regolare di anno in anno a partire dal 2009. Pertanto, si è sentita l’esigenza di una maggiore efficienza dei procedimenti tra le parti interessate e la necessità di agevolare la condivisione del lavoro tra i singoli Uffici dei Brevetti. In questo contesto, la condivisione del lavoro comporta una trasmissione delle informazioni sulle strategie di ricerca, sui rapporti di ricerca e sui risultati degli esami sulle domande di brevetto. Gli Uffici Brevetti impegnati in tale condivisione del lavoro manterranno la responsabilità ultima di decidere autonomamente sulla concessione del brevetto per quanto riguarda la propria giurisdizione.


Il sistema PCT ha avuto un grande successo: ad oggi, infatti, hanno aderito 153 Stati contraenti. Attraverso il deposito di un’unica domanda internazionale di brevetto, la protezione sulla stessa invenzione può essere richiesta in tutti gli Stati Membri del PCT. In base a tale sistema viene infatti effettuata un’unica ricerca ed un unico esame delle anteriorità all’interno della fase internazionale. Grazie alla procedura PCT, dunque, si posticipano i costi elevati associati alla ricerca di protezioni brevettuali multinazionali e si fornisce ai richiedenti di brevetti un maggior tempo per decidere se convalidare la domanda nei paesi o nelle regioni desiderate. Il WIPO PCT Working Group ha il compito di migliorare il sistema PCT.

I cinque principali Uffici Brevetti al mondo,36 CNIPA (Cina), EPO (European Patent Office), JPO (Giappone), KIPO (Corea), e USPTO (USA), noti collettivamente come IP5, cooperano dal 2008 con l’obiettivo di una maggiore condivisione del lavoro all’interno di aree specifiche quali, tra le altre, la ricerca e l’esame dei singoli titoli brevettuali.

Un altro sviluppo in tema di condivisione del lavoro tra gli Uffici Brevetti è noto come Patent Prosecution Highways (PPHs). Questi accordi di cooperazione consentono agli uffici di avvalersi del lavoro di esame e di ricerca precedentemente svolto dagli altri uffici partecipanti, riducendo così il tempo necessario per la procedura di esame. Il

36 Gestiscono collettivamente circa l’80% delle domande di brevetto in tutto il mondo e circa il 95% delle domande depositate sotto il PCT (Vedi https://www.fiveoffices.org/about).
Primo PPH è stato lanciato come programma pilota tra USPTO e il JPO nel 2006 ed il numero di uffici che implementano il sistema PPH è aumentato sino a raggiungere il numero di 54 uffici.  

**PANORAMA ATTUALE**

La crescente consapevolezza del valore del capitale intellettuale, quale il valore determinato da titoli brevettuali, ha contribuito all’incremento di depositi di domande brevettuali. Nel 2018, il numero totale di domande per invenzione, depositate in tutto il mondo, ha raggiunto 3,3 milioni registrando un aumento del 5,2% rispetto al 2017. I principali Paesi che hanno contribuito a questa crescita sono stati la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone, con l’Ufficio Brevetti Cinese che ha ricevuto 1,54 milioni di domande brevettuali. Questo sviluppo ha comportato una crescente pressione sugli Uffici Brevetti per quanto riguarda la gestione di tutte le domande di brevetto arretrate.

Parallelamente, il tema della qualità dei brevetti viene sempre più discusso a livello nazionale e internazionale, incluso all’interno dell’IP5.

Lo sviluppo di un nuovo sistema di classificazione dei brevetti, comune agli Uffici IP5, è uno dei principali progetti dell’IP5, insieme all’armonizzazione del diritto dei brevetti. Con il nome di “Global Dossier”, gli Uffici IP5 forniscono i dati contenuti nei fascicoli in un formato standardizzato che permette la visualizzazione di tutti i documenti dei fascicoli IP5 da uno qualsiasi dei siti web di tali uffici. Dal 1° luglio 2018 al 1° luglio 2020, gli Uffici IP5 hanno condotto un progetto pilota chiamato Collaborative Search and Examination (CS&E) per verificare l’approccio collaborativo rispetto alle ricerche internazionali nell’ambito del PCT, caratterizzato dal fatto che sarà il richiedente a guidare la ricerca, dalla distribuzione equilibrata del carico di lavoro e da un insieme comune di standard qualitativi e operativi. Oltre al CS&E, nell’ambito del PCT, sono stati condotti progetti pilota di CS&E bilaterali, ad esempio tra USPTO e JPO e tra CNIPA e KIPO. All’inizio del 2020, i membri dell’IP5 si sono riuniti per discutere della Task Force congiunta sulle Nuove Tecnologie Emergenti (NET) e sull’Intelligenza Artificiale (AI) istituita per esplorare gli aspetti giuridici, tecnici e politici delle NET e dell’AI, nonché il loro impatto sul sistema dei brevetti e sulle operazioni degli uffici IP5.

Per promuovere e facilitare i progressi sulle questioni chiave sottoposte all’esame dell’OMPI, e in particolare, per portare avanti l’armonizzazione della normativa sostanziale sui brevetti, è stato istituito nel 2005 il gruppo B+. Un sottogruppo del gruppo B+ opera dal 2014 in materia di divulgazione non pregiudizievole / periodo di grazia, domande conflittuali, diritti di utenti anteriori, basandosi sulla relazione del Gruppo Tegernsee del maggio 2014. Inoltre, è stato pubblicato un documento nel giugno 2015 che definisce gli obiettivi e i principi che guidano l’armonizzazione del diritto sostanziale sui brevetti.

La rete dei Patent Prosecution Highway (PPH) continua a espandersi. A gennaio 2020, 54 Uffici Brevetti hanno preso parte a circa un migliaio di accordi PPH. Un richiedente può richiedere, sulla base dell’accordo PPH, dopo aver depositato rivendicazioni di una domanda di brevetto e dopo che tali rivendicazioni sono state ritenute ammissibili da parte dell’Ufficio di primo deposito, che la domanda brevettuale venga sottoposta ad un esame velocizzato in un ufficio diverso dall’ufficio di primo deposito, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. L’ufficio di secondo deposito può quindi utilizzare i risultati della ricerca e dell’esame dell’Ufficio di primo deposito e, di

---

39 Composto da Australia, Canadà, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Stati Uniti, Stati Membri dell’Unione Europea, la Commissione Europea, Stati Membri dell’EPO e l’EPO.
conseguenza, il richiedente può trarre vantaggio dall’elaborazione più rapida di una corrispondente domanda depositata nel secondo ufficio. Ciò facilita l’elaborazione delle domande di brevetto da parte degli uffici che partecipano al PPH, con conseguenti risparmi sia per gli uffici coinvolti che per i richiedenti che abbiano depositato le domande.

Tutti questi progetti — inclusi i miglioramenti al sistema PCT, i PPH, e il lavoro degli uffici IP5 — sono dei segnali di armonizzazione molto incoraggianti e dimostrano un forte interesse da parte degli Uffici Brevetti, che si occupano della ricerca e dell’esame delle domande di brevetto, a migliorare le condizioni per la cooperazione a livello multilaterale e bilaterale.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Nonostante i notevoli progressi fin qui ottenuti, si prevede che il problema relativo all’accumulazione dei depositi delle domande di brevetto arretrate presso i principali Uffici Brevetti non sia di immediata risoluzione. Una delle più importanti questioni da risolvere rimarrà capire quali possano essere le possibili soluzioni, mantenendo comunque alta la qualità dei titoli brevettuali. Tale ultima questione rappresenta un importante argomento di discussione per gli Uffici Brevetti e per i richiedenti delle domande di brevetto, così come per le terze parti e per la società in generale.

Le imprese, in qualità di utenti principali del sistema PCT, hanno supportato il sistema e promosso gli sforzi di OMPI per migliorarlo. In particolare, le imprese continueranno a seguire e sostenere gli sforzi volti al miglioramento del sistema PCT in modo da renderlo uno strumento efficace per la condivisione del lavoro di ricerca e di esame dei brevetti. I Patent Prosecution Highways rappresentano sviluppi positivi, sia di per sé, che come mezzi per il miglioramento del sistema PCT; ciononostante le attività di ricerca e di esame brevettuale rimangono un momento fondamentale nel contesto di tali sistemi di condivisione del lavoro. Le imprese continueranno a seguire e supportare lo sviluppo del PPH per garantirne, tra le altre cose, l’efficacia, la sostenibilità e la coerenza con il sistema PCT. Inoltre, il lavoro degli Uffici IP5 sui propri Progetti di Fondazione è uno sviluppo importante e positivo e merita un attento monitoraggio da parte delle imprese.

Sebbene le discussioni sull’armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti nello Standing Committee on Patents (SCP) dell’OMPI si trovino in un momento di stasi preoccupante, il lavoro e gli studi intrapresi nel SCP, nonché nel gruppo di lavoro PCT dell’OMPI, meritano di essere seguiti con attenzione. Le imprese dovrebbero prendere parte attiva al dibattito generale sull’equilibrio del sistema dei brevetti e spiegare il loro ruolo positivo di impulso all’innovazione e allo sviluppo economico.

I governi dovrebbero adottare misure per rafforzare il sistema PCT, migliorare la qualità del lavoro svolto dagli uffici nazionali facenti parte del sistema e incoraggiare l’uso da parte dei richiedenti. Le imprese incoraggiano, altresì, gli sforzi di condivisione del lavoro coerenti con il sistema PCT, come quelli rappresentati dalle PPH, nonché altre iniziative per progredire verso un’armonizzazione legale sostanziale dei brevetti.

**CONTRIBUTI ICC**

ICC partecipa alle sessioni del SCP e ha preparato relazioni e/o presentazioni di documenti relativi al rapporto privilegiato avvocato-cliente, alle eccezioni e limitazioni ai diritti di brevetto, al trasferimento tecnologico, agli standard e brevetti. ICC continuerà a supportare l’uso e il rafforzamento della procedura PCT e seguirà anche i progressi degli Uffici IP5 relativamente all’obiettivo di condivisione del lavoro. Inoltre, ICC continuerà a seguire l’evoluzione di altre iniziative di condivisione del lavoro, comprese le Patent Prosecution Highways (PPH) che sono state messe in atto tra molti Uffici Brevetti.
2. Qualità del brevetto

BACKGROUND

Il numero crescente di domande brevettuali depositate in tutto il mondo negli ultimi anni, ha portato ad un numero consistente di domande rispetto alle quali una decisione di concessione è ancora attesa. Parallelamente sono sorte preoccupazioni rispetto alla diminuita qualità dei brevetti concessi e al fatto che tale diminuzione in termini qualitativi può aver comportato uno spostamento dell’equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti, da un lato, e l’interesse pubblico, dall’altro, ponendo a rischio il corretto funzionamento del sistema dei brevetti.

PANORAMA ATTUALE

Di conseguenza, il problema della qualità dei brevetti è in fase di studio e sono stati presi provvedimenti a diversi livelli. La qualità dei brevetti è un tema importante in seno agli Uffici competenti in molti Paesi, tanto a livello nazionale quanto a livello di cooperazione tra gli Uffici Brevetti dell’IP5. Nel lavoro dell’IP5, la qualità del brevetto costituisce, infatti, uno dei cosiddetti progetti base. A questi livelli tecnici, il lavoro si concentra su elementi quali le procedure di esame dei brevetti, la condivisione del lavoro tra gli Uffici Brevetti e i sistemi di controllo della qualità. La Commissione Permanente sulla Normativa dei Brevetti di OMPI (WIPO Standing Commitee on the Law of Patents — SCP) ha tra i suoi argomenti di studio anche la qualità dei brevetti.

La qualità dei titoli brevettuali è una questione analizzata sotto vari profili. Ad esempio, gli effetti della bassa qualità dei titoli brevettuali sull’impatto che gli stessi hanno quali motori di innovazione e sviluppo tecnologico possono essere analizzati sotto un profilo economico, mentre la quantità di azioni di nullità di brevetti nei procedimenti legali può essere analizzata dal punto di vista legale.

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sta studiando come misurare la qualità dei brevetti e ha pubblicato uno studio sull’argomento.

La questione della qualità dei brevetti ha trovato riscontro in recenti trattati internazionali, come l’Accordo di Partenariato Transpacifico (Trans-Pacific Partnership — TPP), che comprende disposizioni sulla cooperazione in materia di brevetti e la condivisione del lavoro tra gli Uffici Brevetti dei Paesi firmatari, nonché l’impegno a migliorare le procedure per la tutela civile e penale.

Molti Paesi prevedono dei meccanismi per valutare i brevetti, come le procedure di opposizione o le procedure di invalidazione post-concessione, che possono essere avviate da chiunque nel rispetto dei requisiti essenziali ove il brevetto non sia stato concesso. Il procedimento di invalidità brevettuale post-concessione è diventato uno strumento importante per migliorare la qualità dei titoli brevettuali negli Stati Uniti. In Europa, il Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court) avrà competenza sulla nullità post-concessione di Brevetti Unitari (UPs) e degli altri Brevetti Europei (EPs) che saranno vincolati al rispetto delle disposizioni dello stesso Tribunale. Anche il sistema giudiziario

---

43 Cina, Giappone, Korea, USA e Ufficio Europeo dei Brevetti.
45 Sviluppato successivamente in Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) a seguito del degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Trump.
cinese ha compiuto sforzi per garantire la qualità dei brevetti emanando norme sulla struttura delle rivendicazioni, che forniscono importanti Linee Guida ai richiedenti.\textsuperscript{47}

**PROSPETTIVE FUTURE**

È interesse di tutte le parti coinvolte mantenere un adeguato livello di qualità nei brevetti. È importante, infatti, che le imprese seguano e si impegnino in questo lavoro in molteplici ambiti.

3. **Il lavoro sul sistema dei brevetti in Europa**

**BACKGROUND**

In Europa, la mancanza di un titolo giuridico con effetti unitari e l’assenza di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie relative ai brevetti è, da molti anni, oggetto di discussione tra la Commissione Europea, gli Stati Membri dell’UE, l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e le parti interessate. A tal riguardo è stato raggiunto un Accordo sul ‘Unified Patent Court’ (Accordo UCP)\textsuperscript{48} per colmare queste lacune.

Con il termine “effetto unitario” ci si riferisce ad un unico brevetto capace di garantire e fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati che partecipano al Sistema di Brevetto Unitario (UP member states).

Una delle questioni maggiormente discusse relativamente all’introduzione del Brevetto con effetto Unitario attiene alla lingua, diventata ormai una questione politicamente delicata, rispetto alla quale è stata individuata una possibile soluzione. A seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra tutti gli Stati Membri dell’UE sulle modalità di traduzione, il Consiglio dell’UE nel marzo 2011 ha deciso che il regolamento UP e il regolamento UPTA dovranno essere gestiti nell’ambito della procedura di cooperazione rafforzata prevista nei trattati dell’UE. Solo l’Italia e la Spagna tra i (all’epoca) 27 Stati Membri dell’UE, hanno deciso di non aderire alla procedura di cooperazione rafforzata (Enhanced Cooperation) presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), riscorso poi archiviato nel aprile 2013. La Spagna ha avviato due ulteriori azioni, anch’esse respinte dalla CGUE. Nel frattempo, l’Italia ha deciso di aderire al regolamento UP e, quindi, al sistema unitario di brevetti.

**PANORAMA ATTUALE**

Nel dicembre 2012, il Parlamento europeo ha votato favorevolmente alle proposte di compromesso del Consiglio UE per i due progetti di regolamento (Brevetto Unitario e suoi accordi linguistici). I Regolamenti sono entrati in vigore il 20 gennaio 2013, ma troveranno applicazione solo a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo UPC.

Nella sua attuale forma, al fine di entrare in vigore, l’Accordo UPC necessita di essere ratificato da almeno 13 Stati Membri. All’inizio del 2020 l’accordo UPC ha trovato infatti la sua approvazione da parte di un sufficiente numero di Stati, ad eccezione della Germania, a causa della pendenza innanzi alla Corte Costituzionale tedesca della questione relativa alla ratifca dell’accordo UPC da parte del Parlamento tedesco nel 2017. Nel marzo 2020 la Corte Costituzionale Federale Tedesca dichiarò, tramite sentenza, la nullità di tale legge. Secondo la Corte, infatti, la ratifica del regolamento UPC da parte del parlamento tedesco non avvenne con la maggioranza dei due terzi richiesta dalla

\textsuperscript{47} Diverse questioni riguardanti l’applicazione della legge nel processo dei casi di violazione di brevetti (II).

\textsuperscript{48} Regolamento (EU) No 1257/2012 di 17 dicembre 2012 di implementazione di una cooperazione rafforzata nell’area della creazione di una protezione brevettuale unitaria, ed il Regolamento (EU) No 1260/2012 del 17 dicembre 2012 di implementazione di una cooperazione rafforzata nell’ambito della creazione di una protezione del brevetto unitario con riferimento agli accordi di traduzione applicabili.
Il Regno Unito, pur avendo quasi inaspettatamente ratificato formalmente l’accordo nel 2019 grazie al primo ministro May, ha poi ufficialmente, con il primo ministro Johnson, ritirato la sua ratifica a luglio 2020. Per tali motivazioni, l’entrata in vigore dell’accordo è questione, ad oggi, tutt’altro che risolta.

Oltre a quanto sopra, l’EPO ha stipulato accordi di convalida con Cambogia, Moldavia, Marocco e Tunisia, fornendo ai proprietari di brevetti, concessi ai sensi della EPC, l’opzione di estendere ulteriormente la loro validità a questi Paesi. Un ulteriore accordo, che deve ancora entrare in vigore a settembre 2020, è stato firmato con la Georgia nel 2019.

PROSPETTIVE FUTURE

Secondo i funzionari governativi, il governo tedesco si impegna a rimediare alla carenza formale nel processo di ratifica prima delle elezioni generali che si terranno nel terzo trimestre del 2021. Il fatto che il Regno Unito non parteciperà all’UPC avrà come conseguenza la necessità di effettuare un nuovo round di negoziati per trovare un sostituto per la sede di Londra, che avrebbe dovuto ospitare una delle divisioni dell’UPC. Se, da un lato, alcune parti interessate ritengono che l’UPC possa iniziare ad operare anche con le sole due divisioni (Parigi e Monaco), che assumeranno provvisoriamente le funzioni della divisione di Londra, dall’altro, una soluzione concreta sembra non essere stata ancora trovata al momento di detta pubblicazione.

Una volta che l’UPC diventerà applicabile, non vi sarà alcuna procedura di concessione separata per un brevetto unario. D’altra parte, un brevetto con effetti unitari potrà essere ottenuto attraverso una procedura di convalida successiva alla concessione di un Brevetto Europeo da parte dell’EPO sulla base di quanto disposto dall’EPC. Questa convalida sarà simile alle attuali convalide dei Brevetti Europei concessi negli Stati Membri dell’EPC, e sarà automaticamente valida in tutti gli Stati Membri della Convenzione Unitaria dei Brevetti, senza necessità di traduzione. La convalida individuale convenzionale del Brevetto Europeo sarà ancora disponibile, in particolare, per gli Stati Membri dell’EPC che non partecipano alla Convenzione sul Brevetto Unitario. Tuttavia, una volta selezionata la convalida di uno Stato Membro del UPC, la convalida individuale convenzionale in uno Stato Membro UPC sarà esclusa e viceversa. Il brevetto con effetti unitari può essere limitato, trasferito, revocato o estinto con effetto per tutti gli Stati Membri dell’UPC. Un Brevetto Unitario può essere concesso in licenza, con effetto in tutti o parte dei territori degli Stati Membri dell’UPC. Le tasse di rinnovo dovranno essere pagate all’EPO e sono state previste per un valore complessivo pari al totale delle tasse di rinnovo nei quattro paesi più frequentemente scelti per la convalida al momento della selezione.

Il Regolamento UPTA prevede che, durante il periodo transitorio — che terminerà entro e non oltre 12 anni dalla data di applicazione dello stesso — dovranno essere depositate ulteriori traduzioni successivamente alla convalida del brevetto unitario. Se la lingua del procedimento del brevetto europeo è il francese o il tedesco, deve essere fornita

50 La Brexit ha determinato il ritiro definitivo del Regno Unito dall’UPC. La ratifica da parte del Regno Unito sarebbe stato determinante per l’entrata in vigore dell’Accordo UPC e uno dei rami della divisione centrale dell’UPC avrebbe dovuto avere una sede a Londra. Il comitato preparatorio dell’UPC sta discutendo le conseguenze del ritiro del Regno Unito e annuncerà presto la strada da seguire per dare valore all’Accordo e fissare le condizioni per la sua entrata in vigore. Vedi: https://www.unified-patent-court.org/news/uk-withdrawal-upca.
52 2015: Germania, Francia, Regno Unito ed Olanda.
una traduzione completa del documento in inglese, mentre laddove l’inglese sia la lingua del procedimento, deve essere fornita una traduzione completa del documento in una lingua ufficiale di uno degli Stati Membri dell’UPC. Queste traduzioni saranno solo a scopo informativo e non avranno valore legale.

L’Accordo UPC, una volta in vigore, prevede un tribunale specializzato in materia di brevetti avente giurisdizione esclusiva in merito alla violazione e alla validità delle porzioni nazionali dei Brevetti Europei e dei Brevetti Unitari, convalidati individualmente. Tuttavia, per un periodo transitorio di almeno sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, i Brevetti Europei e le domande di Brevetto Europeo in corso di registrazione potranno essere esentati da questa disposizione mediante presentazione di una dichiarazione in tal senso (cosiddetto opt-out).

L’UPC (Unified Patent Court) comprenderà un Tribunale di primo grado in gran parte decentrato, una Corte d’Appello e un Registro. Il Tribunale di primo grado sarà composto da una divisione centrale — situata a Parigi con due sezioni di cui una a Monaco e l’altra nella città destinata a sostituire la sede di Londra — e da diverse divisioni locali e regionali negli Stati Membri. La Corte d’Appello sarà stabilita in Lussemburgo. La divisione centrale del Tribunale di primo grado costituirà il foro esclusivo per le domande di nullità. Tuttavia, la nullità può anche essere sollevata come domanda riconvenzionale nei procedimenti di violazione dinanzi a divisioni locali o regionali. Se l’opposizione e i relativi procedimenti di appello sono ancora in corso davanti all’EPO, il procedimento UPC sarà sospeso.

La lingua dei procedimenti davanti alle divisioni locali e regionali sarà la lingua ufficiale della sede della divisione, ma saranno disponibili, a determinate condizioni, altre opzioni linguistiche. La lingua dei procedimenti innanzi alla divisione centrale sarà la lingua dei procedimenti del Brevetto Europeo. I ricorsi verranno normalmente accolti nella lingua utilizzata in prima istanza. Tutte le divisioni formeranno una parte integrante dell’UPC, con procedure uniformi; le divisioni saranno organismi specializzati e distinti, ma saranno collegate alla CGUE e funzionali a fornire interpretazione e applicazione del diritto dell’UE e degli accordi transitori.

L’EPO si sforzerà di concludere accordi di convalida con altri Paesi.

Gli stakeholder, come in passato, continueranno ad accogliere e seguire la prosecuzione dei lavori nell’UE sul sistema UPC e sugli accordi di validazione dell’EPO.

CONTRIBUTI ICC

L’ICC continuerà a seguire i lavori sul Tribunale Unificato dei Brevetti e affronterà le potenziali questioni oggetto di discussione. Come in passato, ICC continuerà a presentare proposte su questi argomenti alle autorità competenti.

4. Considerazioni linguistiche

BACKGROUND

La lingua è spesso un problema delicato. Da un punto di vista strettamente economico, il beneficio di una singola lingua per le procedure di brevetto è evidente, non solo per i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche per le imprese che cercano di entrare nei mercati esteri senza violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Tuttavia, la scelta della lingua comporta implicazioni importanti per l’identità nazionale, la cultura e la sovranità di uno Stato. La sensibilità politica verso questo problema è stata dimostrata dal lungo dibattito relativo alla proposta della Commissione Europea per l’istituzione di un regime unitario di brevetto nell’UE.
PANORAMA ATTUALE

Attualmente, molti Paesi permettono ai richiedenti di depositare le proprie domande di brevetto e la relativa documentazione in una lingua diversa da quella ufficialmente adottata dall’ufficio presso il quale si effettua il deposito. Il fatto che la traduzione della domanda redatta nella rispettiva lingua ufficiale deve essere presentata entro determinati limiti di tempo ha costituito per i richiedenti un grande vantaggio nelle procedure di deposito.

Un ulteriore passo in avanti in tal senso è avvenuto in Europa grazie all’entrata in vigore dell’Accordo di Londra nel 2008, sulla semplificazione delle traduzioni richieste in base all’art 65 sulla concessione dei brevetti europei. Ciò ha contributo ad una semplificazione dei requisiti richiesti per la traduzione dei brevetti europei concessi al momento della loro convalida nei singoli Stati Membri aderenti all’EPC. Tramite questo accordo, infatti, se per un verso gli Stati contraenti, attraverso una delle tre lingue ufficiali dell’EPO — ovvero francese, inglese e tedesco — non richiedono più in fase di convalida nazionale la traduzione nella propria lingua, per altro verso gli altri Stati Membri che non adottano una di queste tre lingue ufficiali hanno la facoltà di richiedere la traduzione delle rivendicazioni nella loro lingua ufficiale, e la traduzione della descrizione in un’altra lingua ufficiale dell’EPO (inglese nella maggior parte dei casi). L’Accordo di Londra, tuttavia, riserva agli Stati contraenti il diritto di richiedere la traduzione delle rivendicazioni complete nel contesto del contenzioso sui brevetti. Questo accordo può essere considerato una pietra miliare grazie proprio alla capacità di ridurre considerevolmente i costi di convalida per i Brevetti Europei.

PROSPETTIVE FUTURE

Lo sviluppo continuo di strumenti di traduzione automatica più potenti favorirà ulteriormente l’accesso facile e a basso costo a informazioni complete sui brevetti, che potrebbero ridurre gradualmente, in futuro, l’incidenza del problema linguistico. Gli Uffici Brevetti, come i cinque più grandi uffici IP del mondo (IP5), continueranno a guidare attivamente questo processo, in quanto il corpus linguistico di traduzioni puntuali bi- o persino multilingue, disponibili presso questi Uffici Brevetti — ad es. dalle traduzioni dei documenti prioritari, ecc. — è preziosa per realizzare ulteriori progressi.

CONTRIBUTI ICC

ICC continuerà a incoraggiare iniziative volte a ridurre i costi di traduzione nella prosecution e nell’attuazione di tutela dei brevetti, pur mantenendo la certezza del diritto per le parti interessate coinvolte. Inoltre, come in passato (vedi il documento ICC sulla necessità di ulteriori adesioni all’Accordo di Londra del giugno 2009), ICC incoraggerà i governi che non l’hanno ancora fatto ad aderire all’Accordo di Londra il prima possibile.
5. Brevettabilità delle invenzioni legate all’intelligenza artificiale

BACKGROUND

L’Intelligenza Artificiale (AI) costituisce, ad oggi, uno dei maggiori fattori di crescita e di sviluppo all’interno della tecnologia e del business: esempi sono i veicoli a guida autonoma, le diagnosi mediche e le tecnologie di lavorazione e di produzione. Allo stesso tempo, l’IA, il cui ampio campo di applicazione va dalla ricerca puramente teorica alle concrete applicazioni in ambito commerciale, può essere considerata in continua evoluzione anche grazie al rapido sviluppo del 5G, all’analisi dei big data, all’Internet of Things (IoT), ecc. Di conseguenza, la brevettabilità delle invenzioni aventi ad oggetto l’applicazione dell’IA è diventata, ormai, una questione di notevole importanza per i governi e le industrie. Come menzionato nella sezione “Fondamenti di proprietà intellettuale”, ai fini di questa pubblicazione, l’IA è generalmente definita come “IA in senso stretto”, comprensiva di tecniche e applicazioni programmate per eseguire singoli compiti[53].

PANORAMA ATTUALE

Secondo un rapporto sull’IA pubblicato dalla OMPI nel 2019, l’intelligenza artificiale è emersa quale argomento di discussione a partire dagli anni ’50 quando innovatori e ricercatori hanno depositato circa 340.000 invenzioni legate alle tecnologie basate sull’IA e oltre la metà delle invenzioni identificate sono state pubblicate dal 2013[54]. Le invenzioni legate all’IA sono basate, per lo più, su algoritmi che analizzano dati e forniscono decisioni o previsioni, che hanno conseguenze sulla certezza del diritto e sulla prassi da seguire in materia di brevetti; tali algoritmi creano numerosi interrogativi, tra cui l’ammissibilità del brevetto, la valutazione dell’attività inventiva, l’adeguatezza della divulgazione e la titolarità dell’invenzione, ecc.

Nel 2019, gli Uffici IP5 hanno concordato di far progredire la loro cooperazione nei settori delle Nuove Tecnologie Emergenti (NET) e dell’intelligenza artificiale e hanno concordato di istituire una Task Force IP5 finalizzata ad esplorare nuove modalità per promuovere certezza del diritto, stabilire orientamenti chiari e sostenere gli utenti nella protezione delle loro innovazioni legate a NET/AI a livello globale[55]. L’OMPI sta anche conducendo una “Conversazione su IP e IA”, riunendo gli Stati Membri e altre parti interessate per discutere l’impatto di IA sulla PI, a fini di formulare collettivamente domande a cui i responsabili politici dovranno rispondere. La prima sessione si è tenuta a settembre 2019 e la seconda e la terza sessione nel 2020[56].

Alcuni dei principali Uffici Brevetti nazionali o regionali hanno stabilito regole chiare nell’esame delle invenzioni legate all’IA. Per esempio, l’EPO e il CNIPA hanno aggiunto una nuova sezione alle loro Linee Guida per l’esame sull’ammissibilità e la brevettabilità delle invenzioni basate su tecnologie di IA, rispettivamente nel 2018[57] e nel 2019[58]. L’USPTO ha perfezionato il suo test relativo all’ammissibilità dei brevetti in materia di computer implemented inventions nel gennaio 2019 che fornisce una guida più chiara sulla brevettabilità delle invenzioni legate all’IA. Il JPO ha aggiunto 10 esempi di casi riguardanti le invenzioni legate all’IA nel suo “Examination Handbook for Patent and

[58] https://english.cnipa.gov.cn/art/2013/7/17/art_1349_81675.html
Utility Model” nel marzo 2019, aiutando il pubblico ad avere una comprensione più chiara della descrizione e dei requisiti dell’attività inventiva per le invenzioni legate all’IA.\(^5\)^


PROSPETTIVE FUTURE

Guardando al futuro, l’IA continuerà ad essere uno degli argomenti di maggior rilievo. Per quanto riguarda il particolare aspetto dell’esame dei brevetti, grazie anche a regole ed esempi sempre più specifici derivanti dagli stessi Uffici Brevetti, gli standard di brevettabilità delle invenzioni legate all’IA diventeranno sempre più chiari e prevedibili. Dal punto di vista della tutela brevettuale, i confronti tra le violazioni delle privative brevettuali e le prove necessarie a dimostrarle costituiranno un fattore critico. L’attuale sistema di diritto brevettuale dovrà altresì affrontare tutte le sfide poste dall’avanzare della tecnologia IA come, ad esempio, la necessità di ridefinire i parametri di titolarità dell’invenzione.

6. Brevettabilità dei nuovi usi

BACKGROUND

Un nuovo uso per un’invenzione nota ed eventualmente brevettata può avere non soltanto un impatto economico per l’inventore, ma anche un impatto sociale. Pertanto, diversi sono gli argomenti a favore della concessione di una protezione appropriata per le c.d. invenzioni di secondo uso.

PANORAMA ATTUALE

Molti Paesi hanno previsto la possibilità di concedere brevetti di secondo uso, nonostante la potenziale variazione della struttura delle rivendicazioni. Un certo numero di accordi bilateral della libera scambio ha istituito espressamente la brevettabilità di tutte le invenzioni, mentre, più recentemente, il Trans-Pacific Partnership\(^6\) ha imposto ai Paesi firmatari l’obbligo di rilasciare brevetti per nuovi usi di un prodotto noto, nuovi metodi di utilizzo di un prodotto noto o nuovi processi di utilizzo di un prodotto noto.

Nei Paesi della comunità andina, gli usi non possono essere brevettati, siano essi già noti o nuovi. Anche l’Argentina si è adeguata secondo lo stesso criterio. La Corte di Giustizia Andina (ACJ) ha interpretato l’articolo 27 dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS) nel senso di richiedere ai suoi membri di concedere la protezione esclusivamente per le invenzioni connesse a prodotti, composti o processi. L’ACJ ha inoltre

---

\(^{5}\) [https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html](https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/ai/index.html)

\(^{6}\) TPP, Article 18.37.
ritenuto che gli usi rappresentino una nuova categoria di invenzione distinta rispetto a quelle contemplate dal TRIPS, per cui la protezione per tali usi non deve essere concessa ai sensi di tale Accordo. La ACJ ha anche sostenuto che gli usi sono privi di applicabilità industriale.

La legge indiana sui brevetti, nella Sezione 3, elenca tra le invenzioni non brevettabili la semplice scoperta di qualsiasi nuova proprietà o nuovo uso per una sostanza nota, così come il semplice uso di un processo, macchina o apparato noto.61 Pur escludendo solo un certo formato di rivendicazioni, la Commissione Allargata d’Appello dell’Ufficio Europeo dei Brevetti — nella sua decisione G 2/08 emessa nel 2010 — ha esplicitamente confermato un approccio permissivo rispetto alla brevettabilità di tali secondi usi secondo l’attuale normativa stabilita dalla Convenzione sul brevetto europeo. L’importanza delle rivendicazioni di “secondo uso medico” è stata anche sottolineata da una serie di casi recenti in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito.

PROSPETTIVE FUTURE

Le imprese devono convincere le autorità competenti, come i governi, l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l’OMPI, che il “secondo uso” rappresenta più che una semplice scoperta ed è dunque un’innovazione con applicabilità industriale. Pertanto, è possibile ritenere che il secondo uso sia meritevole di tutela, sempre a condizione che soddisfi gli altri criteri previsti dalla legge ovvero presenti caratteri di novità e attività inventiva, ai sensi dell’articolo 27 dell’accordo TRIPS.

II. DESIGN

BACKGROUND

La disciplina relativa alla registrazione dei Disegni ha come specifico obiettivo quello di proteggere “l’aspetto esteriore” di un determinato prodotto. Tali diritti di proprietà intellettuale sono stati riconosciuti come tali dalla Convenzione di Parigi del 1886. Il Sistema dell’Aia del 1925 — il cui ultimo aggiornamento risale all’atto di Ginevra del 1999 — ha istituito un sistema di deposito centralizzato attraverso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) per le parti contraenti (91 Paesi da giugno 2020). L’interesse per il Sistema dell’Aia è cresciuto, specialmente dal 2014, a seguito dell’adesione di Cambogia, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, Stati Uniti, Israele, Regno Unito, Canada e Messico. La Cina sarà il prossimo Paese ad aderire.

PANORAMA ATTUALE

Non vi è armonizzazione quanto ai regimi di protezione dei disegni industriali a livello internazionale: l’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, noto con l’acronimo TRIPS) dedica solo due articoli, 25 e 26, alla protezione dei disegni industriali che stabiliscono una durata minima di protezione per i disegni nuovi o originali pari ad almeno 10 anni. La tredicesima edizione della Classificazione di Locarno, applicabile nel 2021, contiene 32 classi e 237 sottoclassi, che coprono più di 5.000 indicazioni di prodotti classificati, facilitando la registrazione e le ricerche.

61 “A meno che tale processo noto dia luogo a un nuovo prodotto o impieghi almeno un nuovo reagente” (Section 3d).
L’interesse per la tutela del design è notevolmente aumentato, come dimostrato dai disegni depositati nel 2019 che rappresentano un incremento dell’8% nonché dalle proposte di modifica e actualizzazione di diverse leggi nazionali in materia. Tuttavia, le leggi nazionali sul design divergono da un Paese all’altro per molti aspetti, a titolo esemplificativo:

- **Esame o assenza di esame dei criteri di novità / originalità in fase di registrazione; protezione garantita per tutto, o parte di un prodotto.**

- **La durata della protezione, che varia da 10 a 15 a 25 anni. Ad esempio, in UE ed in Messico il termine è di 5 anni rinnovabile per 5 volte, in Giappone, il termine è stato esteso a 25 anni, a partire dal 1° aprile 2020, mentre negli USA il termine di un brevetto per disegno industriale è stato recentemente esteso a 15 anni, e verosimilmente tale previsione sarà implementata anche in Cina, nel 2020.**

- **Coesistenza di diversi regimi di protezione — quali brevetti per disegno industriale (Cina, Stati Uniti), disegni industriali e modelli industriali — con inclusione dei design registrati e non-registrati.**

- **L’interazione tra la protezione dei disegni o modelli industriali e altre forme di tutela come diritto d’autore, marchi, brevetti e modelli di utilità e trade dress.**

- **Criteri per la valutazione della validità e della violazione — come la novità e il carattere individuale, la funzionalità e la molteplicità delle forme, i requisiti di visibilità, l’impressione generale, il punto di vista della persona di riferimento (il cosiddetto utilizzatore informato nell’UE), l’impatto delle caratteristiche estetiche e degli elementi decorativi, che sono, tuttavia, concetti complessi la cui interpretazione può variare da paese a paese.**

Inoltre, le questioni e gli interessi coinvolti nella protezione dei disegni industriali sono fortemente dipendenti dalle caratteristiche dello specifico settore industriale in questione. Ad esempio, con riferimento all’industria automobilistica una problematica riguarda le funzionalità tecniche e le obiezioni anticoncorrenziali alla protezione mediante disegno o modello industriale per i pezzi di ricambio; il settore industriale dei dispositivi mobili è stato invece caratterizzato da dispute inerenti la protettibilità dei disegni industriali in relazione a forme geometriche minime per telefoni cellulari e tablet digitali. La diffusione della stampa 3D in tutti i settori, il boom dei disegni digitali e la diffusione dell’intelligenza artificiale sottolineano la necessità di una protezione transfrontaliera.

La bozza di Trattato di Diritto del Design redatta dall’OMPI ha l’obiettivo di semplificare e standardizzare le relative formalità di registrazione dei disegni.

Le principali modifiche proposte al sistema di protezione del disegno o modello industriale riguardano i metodi e il numero di rappresentazioni grafiche di un disegno, il numero di disegni rivendicati in una singola domanda, il periodo di grazia corrispondente a 6-12 mesi a partire dalla divulazione pubblica, un periodo di segretezza dopo il deposito e la standardizzazione internazionale delle informazioni da presentare in una domanda di disegno o modello industriale.

Nonostante la bozza di Trattato abbia ricevuto sostegno da parte di tutte le delegazioni all’OMPI, nel 2020 è attesa la convocazione di una conferenza diplomatica che verterà su questioni di ordine sostanziale sollevate dal gruppo africano all’OMPI già nell’anno 2014, il cui scopo era quello di introdurre nel trattato un requisito di divulazione, nelle domande di design, dell’origine o della fonte delle espressioni culturali tradizionali, delle conoscenze tradizionali o delle risorse biologiche/genetiche utilizzate o incorporate nel design industriale.

Il regime di protezione dei disegni industriali a livello europeo rappresenta uno dei più importanti esempi di armonizzazione in tema di disegni. Mentre la Direttiva sui disegni industriali del 1998 armonizza sostanzialmente le
legge nazionali sui disegni dei Paesi Membri dell’Unione Europea, il Regolamento sui Disegni Industriali del 2001 ha istituito un disegno comunitario la cui registrazione è valida in tutti i paesi dell’Unione Europea e che può durare fino a 25 anni. L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) è l’Ufficio competente per la ricezione delle domande. Lo stesso Regolamento ha anche istituito una disciplina europea per il disegno industriale non registrato, che ha una durata pari a 3 anni, successivi alla divulgazione dello stesso in UE.

Il titolare di un disegno industriale può richiedere protezione a livello europeo per un disegno nuovo e con un carattere individuale per una durata massima di 25 anni o può, più semplicemente, godere di una protezione limitata contro copie non autorizzate nel caso di disegni non registrati, protetti per un periodo pari a 3 anni, sul presupposto del rispetto dei requisiti di legge. Sin dal 2010, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito il significato di diversi concetti relativi al disegno o modello industriale comunitario, es. sul prodotto in questione, sul grado di libertà del designer, sull’utilizzatore informato e sull’impressione generale.

Il Regolamento UE sul Design è attualmente in fase di revisione. Un’ampia consultazione pubblica si è conclusa nel 2019 e il progetto di regolamento rivisto dovrebbe affrontare diverse questioni quali: (i) la definizione di “design” e la disciplina relativa alle caratteristiche non visibili; (ii) una chiara definizione concettuale di “disegni dettati dalla funzione tecnica”; (iii) la modernizzazione delle regole procedurali per la registrazione dei disegni e le ricerche nelle banche dati.

A seguito dell’armonizzazione degli ultimi due anni, molti Paesi hanno rivisto le proprie leggi nazionali in materia di design, ad esempio, Canada, Messico, Israele, Turchia, Cina, Singapore, Corea, Giappone e Australia hanno lanciato nel 2020 il Design Review Project. Diversi paesi asiatici hanno affrontato la gestione del design digitale e le questioni derivanti dalla digitalizzazione dell’economia.

**PANORAMA ATTUALE**

Il Comitato Permanente dell’OMPI sul Diritto dei Marchi, dei Disegni e Modelli Industriali e delle Indicazioni Geografiche (SCT) sta rivedendo, a partire dal 2015, il regime della protezione accordata alle interfacce grafiche (GUI), alle icone e ai disegni dei caratteri tipografici. Sulla scia del questionario dell’OMPI, messo in circolazione dal 2016, e sulla scia di una pubblicazione sulla protezione dei disegni e modelli delle GUI da parte della Commissione IP di ICC nel 2018,63 un ulteriore questionario è stato inviato dallo SCT su 3 questioni principali (i) la necessità di un legame tra una GUI e un articolo o prodotto, (ii) i metodi di rappresentazione adottati dagli Uffici, (iii) questioni sull’esclusione, l’esame, la violazione e la priorità. In questa fase, le risposte hanno mostrato che la maggioranza degli intervistati (40 Stati Membri e 2 Uffici di Proprietà Intellettuale)64 non richiede un collegamento tra un disegno di GUI/icona ed un bene specifico.

Un’altra questione rilevante concerne la disciplina del cumulo delle tutele, risultato dell’applicazione del regime giuridico in materia di disegni e modelli in combinazione con altri regimi di PI. La maggior parte dei Paesi permette una tutela cumulativa della PI per i prodotti che soddisfano i requisiti specifici di ogni regime di PI, ma le caratteristiche puramente funzionali di un prodotto sono solitamente escluse quando si valuta la protezione del disegno, del

63 icwbo.org/publication/design-protection-graphical-user-interfaces-guis/.
64 Gli Stati Uniti e il Giappone hanno depositato il 23 settembre 2019 una raccomandazione che sostiene che: (i) la registrazione di disegni di GUI nuovi o originali, (ii) senza considerazione o limitazione dello stato operativo del dispositivo elettronico, né del tempo di visibilità del disegno, o di come la GUI è stata installata su un prodotto e (iii) offrendo protezione contro l’uso in più schermi senza necessità di registrare di volta in volta il disegno. Anche la Cina ha attuato nel 2020 le regole in materia di brevetti per facilitare la concessione di un brevetto di design per un design di prodotto che coinvolga una GUI: il legame con un prodotto hardware rimane attraverso l’indicazione dell’uso principale della GUI (statico o animato) e del prodotto per il quale è richiesto e, in caso di display a schermo, è possibile menzionare una lunga lista di tutti i prodotti interessati.
Copyright o del marchio. La protezione cumulativa dei DPI per un oggetto di design è un’opportunità ampiamente riconosciuta per estendere la durata di una protezione, ma può portare a un’analisi complessa quando si cerca di azionarla.

La questione del cumulo delle tutele tramite diversi regimi di PI è stata recentemente oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sia la Direttiva UE che il regolamento sul design permettono la protezione del design attraverso il diritto d’autore. Nella recente decisione “Cofemel”, la CJUE ha affermato che un disegno può essere protetto dal diritto d’autore solo se originale — ovvero se rappresenta la creazione individuale dell’autore — ed è espresso in modo tale da renderlo identificabile con sufficiente precisione e obiettività. In altre parole, la CGUE ha affermato che l’“originalità” è un concetto chiave armonizzato nell’Unione Europea per una valutazione di protegibilità delle opere secondo legge sul diritto d’autore.

La CGUE ha applicato questo stesso test di copyrightability in un caso del 2020 che riguardava la forma di una bicicletta pieghevole precedentemente brevettata. La Corte ha applicato il test di originalità alla “forma della bicicletta [Brompton] che è, almeno in parte, necessaria ad ottenere un risultato funzionale” e, tuttavia, può essere un’opera creativa “che rifletta la personalità dell’autore”, sollevando così tuttavia qualche preoccupazione sul grado di originalità delle “caratteristiche non puramente funzionali” che il tribunale di riferimento del Regno Unito dovrà valutare.

Negli Stati Uniti, un brevetto di design protegge “un design nuovo, originale e ornamentale per un articolo di fabbricazione”. Poiché la legge statunitense sul diritto d’autore non protegge le caratteristiche utilitaristiche di un prodotto, come anche confermato nel famoso caso SCOTUS del 2017 Star Athletica, LLC contro Varsity Brands, Inc., la protezione cumulativa tramite regime di diritto d’autore e regime brevettuale per design è difficile da ottenere, in particolar modo per gli articoli di abbigliamento.

Molti disegni sono anche protetti come marchi registrati. Pertanto, la protezione di un disegno da parte di diversi regimi di PI richiede di distinguere, da un lato, tutte le caratteristiche protettibili dai diritti di disegno, copyright e marchio, dall’altro, le “caratteristiche puramente funzionali” non protettibili, il che può risultare non agevole.

La maggior parte dei Paesi nega infatti la protezione del design e/o del copyright con riferimento alle caratteristiche puramente funzionali di un prodotto. Il test relativo alle caratteristiche meramente funzionali rappresenta un’opzione per le giurisdizioni nonostante continui tentativi di chiarificarne l’ambito di applicazione.

A livello europeo, la CJUE nella sua storica decisione DOCERAM del 2018 ha analizzato l’articolo 8(1) del Regolamento sul Design che esclude dalla protezione del design UE “le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono dettate esclusivamente dalla sua funzione tecnica”. La Corte ha respinto la “teoria della molteplicità delle forme”, adottata da diversi tribunali europei, in base alla quale se più disegni possono svolgere la stessa funzione, il disegno o modello scelto non può essere “esclusivamente dettato dalla sua funzione tecnica”. La CGUE ha stabilito un nuovo test di funzionalità che richiede di verificare se la funzione tecnica rappresenti l’unico fattore che ha determinato la caratteristica in questione nonché di far riferimento a tutte le circostanze oggettive rilevanti necessarie a rispondere a questa domanda (dunque, di fare riferimento non solo al designer o alla percezione del consumatore).

A livello procedurale, è necessaria una maggiore armonizzazione in questo settore, anche a livello extra-europeo. La registrazione dei disegni è soggetta a un esame sostanziale solo in alcuni Paesi (gli Stati Uniti, il Messico e il

---

66 CJUE — C-683/17, 17 Settembre 2019, Cofemel — G Star Raw CV.
64 CJUE — C-833/18, 11 giugno 2020, Brompton Bicycle Ltd v Cheched/Get2Get.
67 CJUE — C-395/16 marzo 8, 2018 Doceram GmbH v CeramTech GmbH
Giappone, per esempio), mentre nella maggior parte dei Paesi tale esame non viene effettuato. Spesso sorgono difficoltà quando le domande di disegno sono estese all’estero attraverso il Sistema dell’Aia, a causa dei diversi requisiti nazionali. In particolare, l’incremento del numero di domande di disegni che richiedono il beneficio di periodi di grazia e/o rivendicazioni di priorità, comporta rilevi e ritardi. Nello sforzo generale di armonizzazione, l’IDS (un gruppo di 5 IPE che si focalizzano sul tema dei disegni industriali) collaborano per identificare Linee Guida comuni.\(^{58}\) L’EUIPO coordina programmi di convergenza su marchi e disegni che riuniscono le parti interessate e gli Uffici di Proprietà Intellettuale (UPI).\(^{59}\)

In tale contesto, emerge sempre di più la necessità di rendere agevoli le ricerche di anteriorità su disegni industriali. Tali ricerche sono spesso insidiose, nonostante i recenti miglioramenti degli strumenti sviluppati dall’OMPI e dagli Uffici nazionali e regionali. Con il progresso della tecnologia IA, l’OMPI ha sviluppato uno strumento di ricerca di immagini per trovare i marchi simili precedentemente registrati.\(^{70}\) Uno strumento di ricerca simile dovrebbe essere disponibile nel prossimo futuro per i disegni industriali. L’OMPI ha anche lanciato nel 2020 il servizio WIPOPROOF che genera elementi probatori non modificabili relativi all’esistenza di un file digitale, in un determinato momento, e che sarà in grado di tracciare i depositi successivi di disegni.

In Europa, l’EUIPO, con il supporto degli uffici nazionali di PI, ha anche progettato diversi strumenti; tra questi, Design class, che agevolza l’identificazione di un prodotto nel database armonizzato (HDBPI) e Design View, strumento di ricerca multilingue di disegni nell’ambito di 72 UPIII che permette analisi e confronti di marchi e disegni. Anche altri Uffici hanno intrapreso programmi di modernizzazione, con particolare distinzione per gli approcci innovativi degli Uffici di Proprietà Intellettuale di Cile, Singapore, Spagna e dell’EPO nel 2019.\(^{71}\)

**PROSPETTIVE FUTURE**

L’adozione del trattato di Diritto del Design dell’OMPI rimane un obiettivo prioritario. A livello nazionale, nonostante un recente aggiornamento delle leggi nazionali in Paesi come Canada, Israele, Giappone e Malesia, il livello di armonizzazione non è ancora sufficientemente raggiunto. Inoltre, il concretizzarsi della Brexit influenzerà la strategia di deposito delle parti interessate nell’UE e nel Regno Unito, nonostante il regime generale iniziale e temporaneo di clonazione delle registrazioni del design UE in titoli corrispondenti nel Regno Unito.\(^{72}\)

Nonostante la disciplina relativa alla contraffazione dei disegni ed i relativi rimedi non abbia ancora raggiunto una piena maturità, si registrano alcuni progressi in tal senso. Nel caso emblematico del brevetto statunitense Apple contro Samsung, sugli smartphone, la Corte Suprema ha interpretato un vecchio articolo della legge federale statuendo che il trasgressore del design patent debba essere considerato responsabile per il totale dei profitti e ha ritenuto che il termine “bene di fabbricazione” debba includere sia un prodotto venduto a un consumatore che una componente dello stesso, che può essere venduta separatamente o meno. Il caso è stato ritrasmesso alla Corte del Distretto Nord della California che ha adottato un regime basato su quattro fattori per calcolare l’ammontare dei danni.\(^{73}\) La giuria ha stabilito che Samsung doveva pagare diverse centinaia di milioni ad Apple e il caso è stato

---

\(^{58}\) Si noti che l’IDS (EUIPO, JPO, KIPO, CNIPA, USPTO) recentemente ha rivisto (i) le prassi degli Uffici in tema di diritti di priorità (ii) se è ammissibile la divulgazione di disegni su internet e (iii) l’impatto della stampa 3D sui disegni. http://idfive.org.

\(^{59}\) Si noti che dal 2014, 3 programmi di convergenza hanno stilato linee guida per la rappresentazione grafica dei disegni per scopi di registrazione (CP6), la creazione di un database di “harmonized product indications” (CPT7) i criteri per la valutazione della divulgazione dei disegni su Internet (CP10), tutti i lavori sono disponibili sul sito dell’EUIPO.


\(^{71}\) https://worldtrademarkreview.com/governmentpolicy/eu-chile-singapore-and-spain-p-offices-named-most-innovative-world


La questione relativa ai diritti sul disegno e alla clausola di riparazione non è da considerarsi conclusa. La clausola di riparazione è prevista in molti regolamenti sui disegni e la sua portata è regolarmente contestata, soprattutto nel settore automobilistico, per quanto riguarda la sostituzione dei pezzi di ricambio. I tribunali hanno generalmente interpretato in modo restrittivo la portata di tale clausola. Per esempio nell’UE, con decisioni congiunte della CGUE del 2017 nelle cause Audi e Porsche, il 11° Gruppo della Corte di Appello della Regione Federale ha definito il diritto di riparazione come un diritto del proprietario sul disegno protetto, non è da considerarsi conclusa. In Cina, le sanzioni per la violazione di un brevetto di design sono aumentate costantemente negli ultimi anni. Esse prendono in considerazione (i) la perdita effettiva delle vendite; (ii) i produttori e i venditori di pezzi di ricambio devono informare gli utenti finali che il pezzo di ricambio è protetto da un diritto sul design e può essere utilizzato solo per sostituire la parte difettosa. Anche negli Stati Uniti la questione dei pezzi di ricambio è molto controversa. La clausola di riparazione rimane una questione delicata.

La diffusione della stampa 3D riguarda i disegni su due livelli. Innanzitutto, una stampante 3D stampa un oggetto reale dopo aver ricevuto istruzioni per l’esecuzione di un file CAD (Computer-Aided Design), prodotto creato attraverso un software di modellazione 3D o attraverso una scansione 3D. In secondo luogo, la stampante 3D che produce il prodotto depositando i materiali strato per strato — da qui il termine “produzione additiva” che, tuttavia, non è più l’unica tecnica di stampa 3D — è finalizzata ad ottenere un prodotto destinato ad essere la replica esatta del modello 3D originale come contenuto nel file CAD. I disegni sono, quindi, elemento matrice del processo di stampa 3D, nonché la forma risultante in un prodotto finale stampato in 3D. La tecnologia di stampa 3D è utilizzata in molte industrie manifatturiere, specialmente nei settori aerospaziale, automobilistico, medico, e produzione dei metalli. Tale tecnologia ha un impatto sui processi di design in tutti i campi, dalla gioielleria, alla costruzione di abitazioni, all’architettura, all’artigianato e all’intrattenimento. Le attuali questioni legate al design sollevate dalla stampa 3D includono:

- Lo stato dei file CAD/scan generati da software, intelligenza artificiale o da una combinazione di design precedenti fondamentale per valutare a che punto la titolarità/proprietà può essere rivendicata o persa.
- La tracciabilità e l’attuazione delle licenze dei file CAD derivanti da partnership fra fornitori di servizi, produttori di stampanti 3D di consumo e aziende che detengono portafigli di disegni.
- L’ampiezza delle violazioni risultanti dalla stampa 3D generalizzata e non autorizzata attraverso apposite licenze di prodotti di consumo.

La stampa 3D, che ha implicazioni per la maggior parte dei tipi di PI, tuttavia non è stata oggetto di molte controversie finora. L’UE ha pubblicato nell’aprile 2020 uno studio sulle implicazioni in materia di PI derivanti dalla stampa 3D. Una valutazione preliminare importante consiste nel fatto che un file CAD non sarebbe di per sé proteggibile ai sensi della legge sul design dell’UE, diversamente da un disegno inglobato da un file CAD.

74 C-397/16 and C-435/16 of 20 Dicembre 2017
L’Intelligenza Artificiale (IA) e il settore dei disegni industriali costituiscono settori in evoluzione. Le innovazioni legate all’intelligenza artificiale (IA) hanno determinato molte discussioni. La OMPI sta attualmente conducendo una Conversazione su PI e IA che riunisce gli Stati Membri e altre parti interessate, con l’intento di formulare quesiti che devono essere presi in considerazione nell’ambito del dibattito politico. Anche se alcuni importanti Uffici Brevetti hanno stabilito le regole per esaminare le invenzioni legate all’IA, fino ad ora non c’è uno standard specifico di esame dei disegni legati all’IA. Il documento pubblicato dalla OMPI postula che i disegni assistiti dall’IA potrebbero essere considerati una variazione del disegno realizzato da un programma informatico e potrebbero essere trattati allo stesso modo, cioè come disegni protettibili. Nel caso dei disegni generati dall’IA, le questioni e le considerazioni sono simili a quelle che sorgono rispetto alle invenzioni o alle opere creative generate dall’IA e sono più complesse.

I disegni sono ora percepiti come uno strumento commerciale sostanziale e un diritto di proprietà intellettuale. Considerando il ruolo crescente e l’attenzione sui disegni in tutto il mondo, la protezione soddisfacente dei disegni richiede un progresso nell’armonizzazione dei diversi aspetti sopra menzionati. Nell’attuale contesto di rapidi progressi tecnologici e di preoccupazioni relative alla promozione dell’economia circolare, la percezione e il ruolo dei diritti di disegno potrebbero evolvere nel prossimo futuro.

III. DIRITTO D’AUTORE

BACKGROUND

La protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi coinvolge complesse questioni di carattere giuridico, economico e sociale. Nuove opportunità e nuove sfide per i titolari dei diritti, i distributori e i consumatori derivano dall’introduzione di nuovi metodi per facilitare forme immediate ed economiche di riproduzione, distribuzione e visualizzazione delle opere virtuali. La nuova tecnologia ha aumentato le opportunità per un ampio numero di attori (nuovi e tradizionali), che vanno dai fornitori di contenuti commerciali — ad es. produttori ed editori di materiale protetto da diritto d’autore — per le industrie dell’informatica, delle telecomunicazioni e dell’elettronica di consumo, nonché per i privati. L’evoluzione delle reti digitali, in generale — del commercio e delle comunicazioni digitali, in particolare — contribuisce ad accrescere le modalità di utilizzo delle opere creative. Il diritto d’autore e i diritti connessi, unitamente alla concessione delle relative licenze, rappresentano risposte efficaci rispetto alle sfide ed opportunità che derivano da tali metodi di distribuzione digitale.

PANORAMA ATTUALE

I primi contributi a livello internazionale nel quadro della protezione del diritto d’autore nel mondo digitale possono farsi risalire all’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) del 1996, al Trattato sui Diritti d’Autore (WCT) ed al Trattato relativo alle Interpretazioni, Esecuzioni e Fonogrammi (WPPT) (collettivamente i “Trattati Internet dell’OMPI”), entrati in vigore nel 2002, e che constano di oltre 100 parti contraenti.

78 https://wipo.int/about-ip/env/artificial_intelligence/policy.html
80 Le questioni principali riassunte dalla OMPI per la revisione sono (i) la legge dovrebbe consentire o richiedere che la protezione del disegno sia accordata a un nuovo disegno generato dall’IA che abbia carattere individuale; (ii) è necessario introdurre disposizioni di legge specifiche per disciplinare la proprietà dei disegni generati dall’IA; (iii) l’uso dei dati esistenti nei disegni o modelli registrati senza autorizzazione per l’apprendimento automatico dovrebbe costituire una violazione del diritto sul disegno? (iv) I disegni non registrati generati dall’IA dovrebbero essere trattati analogamente ai disegni registrati generati dall’IA?
I governi hanno dato avvio ad una politica di aggiornamento dei Trattati Internet dell’OMPI. Infatti, questi Trattati, negoziati nel 1996, si rivelano evidentemente obsoleti rispetto ai nuovi metodi di distribuzione digitale e alle nuove forme di commercio elettronico (ad esempio, l’e-commerce) che hanno messo a dura prova le concezioni vecchie di quasi un quarto di secolo di attori chiave come gli intermediari digitali, spingendo l’Unione Europea (UE) ad emanare la Direttiva 2019 sul Copyright nel Mercato Unico Digitale (direttiva DSM) e la Riforma lanciata dall’Ufficio statunitense dei Diritti d’Autore per l’attualizzazione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) del 1998. I governi hanno anche adottato strumenti di applicazione innovativi quali il blocco dei siti web per affrontare le sfide extraterritoriali derivanti dalla tutela delle opere digitali tramite copyright. Oltre ai Trattati Internet dell’OMPI, l’OMPI è il forum per le discussioni sull’aggiornamento della protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché per le discussioni relative ad eccezioni e limitazioni. Nel giugno 2012 è stato concluso con successo il Trattato OMI di Pechino sugli Attori Audiovisivi (BTAP), che disciplina i diritti degli artisti audiovisivi in ambito digitale. Nel giugno 2013, si è concluso con successo il Trattato OMI di Marrakesh (WIPO Marrakesh Treaty), che stabilisce limitazioni ed eccezioni a beneficio di persone non vedenti, ipovedenti e con difficoltà nella lettura del materiale stampato.

PROSPETTIVE FUTURE

Il contributo economico delle industrie che fondano il proprio business sul copyright è significativo e spesso non completamente riconosciuto. È importante che i legislatori nazionali e la dottrina dominante aumentino la loro consapevolezza sull’importanza economica del diritto d’autore, sull’ampio numero di industrie che dipendono dalla sua protezione e sulle sufficienti opportunità di licenza dei loro diritti per garantire redditività. Di conseguenza, l’OMPI continua a lavorare con i governi nazionali al fine di analizzare l’impatto di tali industrie sulle rispettive economie nazionali.

Le imprese si impegnneranno a garantire e promuovere la protezione del diritto d’autore e le offerte legali di beni/opere protette nell’ambito del commercio digitale, al fine di accrescere la consapevolezza del potenziale di quest’epoca digitale per tutte le parti coinvolti.

Le imprese dovrebbero cercare, con ogni mezzo, di comunicare i propri timori ai legislatori, con ciò incoraggiando una maggiore creatività nel quadro giuridico della società dell’informazione. Quanto meno, l’attuazione dei Trattati Internet dell’OMPI — che tengono conto degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, promuovendo al tempo stesso la creatività e gli investimenti nei settori industriali pertinenti — dovrebbe essere incoraggiata e monitorata per garantire che gli obiettivi dichiarati siano soddisfatti. Le imprese dovrebbero inoltre comunicare ai legislatori l’importanza di aggiornare le leggi destinate a proteggere il diritto d’autore digitale per affrontare nuovi metodi di trasmissione e nuovi modelli di business.

Le imprese dovranno continuare a richiedere appropriata applicazione della legislazione sul diritto d’autore esistente per far valere i diritti concessi ai titolari, tenendo in considerazione gli interessi dei fornitori di servizi. Allo stesso tempo, le imprese dovrebbero cercare consenso sui metodi di applicazione del diritto d’autore e delle licenze al fine di renderli più efficienti, efficaci e meno costosi dinanzi a nuove forme di violazione, in conformità con i Trattati Internet dell’OMPI, sulla base di leggi quali il US Digital Millennium Copyright Act, le direttive sul diritto d’autore e sul commercio elettronico dell’Unione Europea (UE) ovvero in base ad altri accordi multilaterali. Sarebbe auspicabile una ricerca continua a livello nazionale e internazionale per identificare il contributo delle attività legate al diritto d’autore alle economie nazionali e globali.

I governi dovrebbero aggiornare la protezione del diritto d’autore a livello sostanziale mediante l’attuazione dei Trattati Internet dell’OMPI, nonché accogliendo soluzioni legislative per andare incontro a cambiamenti sostanziali nel panorama digitale. In termini di corretto bilanciamento dei meccanismi di enforcement dei diritti tutelati, essi
dovrebbero quanto meno implementare i termini dell’Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS). L’obiettivo deve essere quello di stabilire un quadro equilibrato ed efficace di responsabilità che rispetti gli obblighi internazionali, fornisca incentivi per una maggiore cooperazione intersettoriale per scoraggiare e contrastare le violazioni, promuova pratiche commerciali responsabili, non imponga oneri irragionevoli agli intermediari, promuova offerte legali favorendo strutture di licenza per tali offerte e preservi un ruolo appropriato per i tribunali.

Qualsiasi legislazione che si occupi dell’applicabilità delle regole sulla responsabilità per violazione del diritto d’autore dovrebbe esaminare attentamente come queste regole si applichino a tutti gli stakeholders nella filiera della rete digitale, al fine di garantire la totale efficacia della protezione derivante dal diritto d’autore.

Qualsiasi disposizioni in merito alla responsabilità per i fornitori di servizi dovrebbe limitarsi alla responsabilità per danni. Le inibitorie alla prosecuzione di atti illeciti e altre forme di tutela immediata per la cessazione delle violazioni dovrebbero essere comunque disponibili ai sensi di legge.

1. Responsabilità dell’intermediario digitale e della piattaforma

BACKGROUND

I trattati Internet di OMPI, nonché la legislazione successiva basata sugli stessi come il DMCA degli Stati Uniti, hanno creato eccezioni di responsabilità per gli intermediari Internet, quali i fornitori di servizi Internet (ISP), sulla base del principio comune secondo cui non ci si può aspettare che gli intermediari conoscano e controllino interamente il traffico di dati sulle loro reti. Con lo sviluppo delle piattaforme online, nell’ultimo quarto di secolo, sono sorti nuovi modelli di business, come le piattaforme digitali basate sulla monetizzazione di contenuti protetti da copyright, spesso pubblicati dagli utenti finali. Il DMCA ha creato un meccanismo automatico che può essere messo in pratica dagli stessi titolari dei diritti di PI, costituito dalla richiesta alle piattaforme digitali di rimuovere i contenuti contraffatti (“Notice and Takedown”). Alcuni titolari hanno considerato questi metodi inadeguati in vista della crescita esponenziale dei materiali che potrebbero essere condivisi online, considerando la difficoltà di monitorarli, nonostante l’iniziale rimozione degli stessi. Le piattaforme digitali e gli intermediari sostengono di non poter essere considerate responsabili del contenuto contraffatto condiviso dall’utente finale, sia per il volume del contenuto che per le complessità della normativa sul copyright.

Alcuni titolari di diritti ritengono che le piattaforme digitali differiscano dalle reti degli intermediari di fornitori di servizi Internet, in quanto spesso promuovono e/o monetizzano attivamente i contenuti condivisi dagli utenti finali; pertanto, non dovrebbero essere coperti dalle eccezioni menzionate.

PANORAMA ATTUALE

I governi e i politici di tutto il mondo stanno cercando di aggiornare l’approccio adottato nei Trattati Internet OMPI del 1996 per affrontare le realtà degli intermediari e delle piattaforme digitali.

Nel maggio 2020, l’Ufficio Copyright USA ha portato a termine uno studio di quattro anni e mezzo sulle eccezioni e sul sistema di Notice-and-Takedown contenuti nel DMCA, utile quale modello per gli statuti di attuazione del Trattato.

---

Le piattaforme online coprono un’ampia gamma di attività, compresi i mercati online, i social media, gli outlet di contenuti creativi, gli app store, i siti web di confronto dei prezzi, le piattaforme per l’economia collaborativa e i motori di ricerca. Aumentano la scelta dei consumatori, migliorano l’efficienza e la competitività dell’industria e possono aumentare la partecipazione civile nella società.
Internet dell’OMPI negli ordinamenti giuridici di tutto il mondo. L'Ufficio ha sottolineato che al momento dell’adozione dei Trattati Internet della OMI, "sarebbe stato difficile prevedere lo sviluppo del mondo online così come lo conosciamo ora, un mondo in cui, ogni giorno, gli utenti hanno la possibilità di caricare centinaia di milioni di foto, video e altri contenuti, e i fornitori di servizi ricevono oltre un milione di avvisi di presunta violazione. Questi sviluppi, così come l’evoluzione tecnologica e l’evoluzione dei modelli di business, nel corso degli ultimi anni, hanno condotto a cambiamenti nell’intero sistema internet".

Il Copyright Office ha concluso che il sistema di eccezioni appare a sfavore dei titolari dei diritti e ha raccomandato opportune modifiche al sistema "al fine di bilanciare meglio i diritti e le responsabilità dei fornitori di servizi online e dei detentori di diritti nelle industrie creative".

In risposta a queste sfide, i tribunali e i legislatori hanno iniziato a sviluppare teorie di responsabilità degli intermediari Internet che hanno dato luogo a forme di tutela sia in termini di risarcimento dei danni che in termini di rimedi ingiuntivi. Partendo dal presupposto che gli intermediari Internet possano facilitare l’accesso a contenuti illegali e, quindi, costituiscono spesso uno strumento necessario per realizzare la contraffazione, la Direttiva e-commerce del 2001 ha predisposto appositi strumenti giudiziali quali provvedimenti ingiuntivi di cui i titolari di diritti d’autore possono avvalersi nei confronti degli intermediari i cui servizi siano stati utilizzati da terzi in violazione di tali diritti. I tribunali italiani hanno stabilito che le piattaforme digitali non possono essere legalmente responsabili qualora riescano a dimostrare un impegno in attività come l’indicizzazione, il filtraggio, la promozione o la monetizzazione dei contenuti ovvero l’adozione di misure che garantiscono che i contenuti contraffatti non siano oggetto di ulteriori condivisioni e pubblicazioni online. Anche il diritto amministrativo italiano è stato modificato per creare un obbligo di "stay down". Laddove i tribunali non abbiano ritenuto le piattaforme digitali direttamente responsabili di danni causati dalle violazioni realizzate dagli utenti finali per il loro tramite, in alcuni casi hanno comunque richiesto alle piattaforme digitali di adottare misure ragionevoli per rimuovere le opere legalmente protette e per prevenire successive violazioni, come il principio tedesco della responsabilità "Störer".

La direttiva DSM dell’UE, adottata il 7 giugno 2019, ha lo scopo di “modernizzare le regole del copyright” per renderle “attualizzate all’era digitale”. Tale direttiva include un articolo che riconosce la responsabilità degli intermediari, obbligandoli a “fornire di servizi di condivisione di contenuti online”, come i social network o i siti di video-sharing, ad adottare misure “eficaci e proporzionate” per combattere la distribuzione illegale di opere protette da copyright. La Commissione Europea descrive le disposizioni come destinate ad “affrontare il cosiddetto ‘value gap’ tra i creatori e le piattaforme online”, rafforzando la posizione dei creatori e dei titolari dei diritti di negoziare ed essere remunerati per l’uso online dei loro contenuti da parte delle piattaforme di user-uploaded-content. Se le piattaforme non sono in grado di concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, devono intraprendere azioni concrete per evitare la responsabilità, tra cui predisporre qualsiasi misura volta a garantire l’indisponibilità dei contenuti non autorizzati, agire prontamente per rimuoverli e fare del proprio meglio per impedirne il futuro caricamento. Gli Stati Membri devono attuare queste disposizioni entro il 7 giugno 2021.

Gli intermediari e le piattaforme online hanno reagito a questi sviluppi con una serie di misure. In particolare, sono stati realizzati sforzi significativi per migliorare l’elaborazione delle segnalazioni, i tempi di risposta e l’implementazione di revisioni automatizzate. Anche l’intelligenza artificiale avrà un ruolo nell’accuratezza dei filtri e dei sistemi di revisione automatica. Importanti questioni politiche saranno sollevate dai costi che queste misure impongono agli intermediari online, che spesso possono essere impiegati solo dai più grandi attori del mercato, e dall’equilibrio richiesto tra le tecnologie di monitoraggio dei contenuti, la libertà di espressione e il divieto di un obbligo generale di monitoraggio.

---

82 [https://www.copyright.gov/policy/section512/](https://www.copyright.gov/policy/section512/)
84 Articolo 17 e ss.
per gli intermediari. Al momento della pubblicazione di questa Roadmap, queste questioni sono tuttora discusse a livello dell’UE nel contesto del Digital Services Act, e a livello legislativo negli Stati Uniti.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Sembra probabile che i tribunali continueranno a sviluppare teorie di responsabilità o di adeguata remunerazione delle violazioni sulle piattaforme digitali, basate su principi di diritto comune o di diritto civile di violazione indiretta o contributiva o di responsabilità vicaria o secondaria. I governi di tutto il mondo stanno cercando di modernizzare le loro leggi sul copyright digitale per affrontare le evoluzioni dei sistemi di consegna digitale e dei modelli di business. L’implementazione della direttiva DSM da parte dei 27 Stati Membri dell’UE dovrebbe fornire una fonte di precedenti legislativi per i governi che considerano le questioni della piattaforma digitale e della responsabilità degli intermediari.

Sarà cruciale impegnarsi con le imprese e, in particolare, con le piattaforme online e gli intermediari su questi dibattiti. Le questioni della contraffazione e della pirateria possono essere meglio risolte con la loro partecipazione attiva nelle discussioni politiche, ed esplorando soluzioni legali e tecnologiche a queste sfide. La Commissione Europea ha scoperto che la cooperazione dell’industria può portare a progressi nell’affrontare le questioni della pirateria e della contraffazione online. Tuttavia, rimane il fatto che la contraffazione e la pirateria continuano ad aumentare. ICC continuerà ad impegnarsi con tutti i settori economici per trovare soluzioni efficaci, oltre a rappresentare le posizioni della comunità imprenditoriale nei forum politici.

2. **Blocco del sito web**

**BACKGROUND**

La capacità di accedere a materiale protetto da copyright in qualsiasi parte del mondo attraverso Internet rende l’extraterritorialità una preoccupazione particolare per le industrie del copyright. I servizi illegali rimossi in una giurisdizione spesso cambiano semplicemente il loro luogo di hosting, nel tentativo di eludere la reazione dei detentori dei diritti. Di conseguenza, il meccanismo di applicazione legale del blocco dei siti web è prezioso per le industrie del copyright, mentre gli IPS hanno chiesto un approccio equilibrato che tenga conto delle limitazioni di responsabilità (c.d. meccanismo safe harbour) e dei costi di applicazione. Laddove le violazioni si estendano oltre la giurisdizione in cui operano i detentori dei diritti, questi ultimi sono costretti a richiedere ordini di blocco dei siti web richiedendo agli ISP di bloccare l’accesso ai siti che operano una violazione.

**PANORAMA ATTUALE**

Nell’ultimo decennio, oltre 40 Paesi hanno adottato e implementato, o sono stati legalmente obbligati ad adottare e implementare, misure a garanzia del fatto che gli ISP prendono provvedimenti per disabilitare l’accesso ai siti in violazione del copyright, tra cui in UE (dove il blocco dei siti web è disponibile ai sensi dell’articolo 8(3) della Direttiva sul Copyright), Regno Unito, Australia, India e Corea del Sud.

Ad oggi è stato ordinato agli ISP di oltre 30 Paesi di bloccare l’accesso degli utenti a migliaia di siti in violazione. In generale, i tribunali che hanno imposto ordini di blocco dei siti web hanno ordinato agli ISP di attuare gli ordini sotto
forma di blocco di DNS e IP. I blocchi sono stati ordinati anche agli operatori di rete mobile in Paesi di tutto il mondo, tra cui Argentina, Belgio, Finlandia, India, Irlanda, Italia, Malesia e Corea del Sud. I tribunali in un certo numero di giurisdizioni, tra cui India, Italia e Singapore, hanno emesso ordini di blocco dinamici (c.d. dynamic injunctions) dei siti web, per affrontare i siti di pirateria che effettuano salti di dominio o creano siti specchio per eludere gli ordini di blocco.

Forme più ampie di provvedimenti ingiuntivi sono state ottenute dai detentori dei diritti in UE e in Australia, compresi gli ordini di deindicizzazione contro i motori di ricerca e le ingiunzioni contro i fornitori di hosting e i registrar/registri di nomi di dominio.

Gli ordini di blocco dei siti web si sono evoluti per affrontare nuovi metodi di violazione digitale. Per esempio, l’attuale minaccia principale di pirateria per l’industria musicale è lo “stream ripping”: la conversione di stream on-demand in file scaricabili che possono essere memorizzati sui dispositivi degli utenti. Questa pratica preoccupa molti i detentori dei diritti perché mina il mercato dei servizi che richiedono abbonamenti per la riproduzione offline. I tribunali e le agenzie amministrative di tutto il mondo hanno iniziato a emettere ordini di blocco dei siti web rispetto ai siti di streaming ripping, anche in Australia, Danimarca, India, Italia, Russia e Spagna.

PROSPETTIVE FUTURE

Data la natura globale della violazione del copyright, il blocco dei siti web rimarrà un importante strumento di applicazione per i detentori del copyright. Sarà importante lavorare insieme agli ISP su come rispondere meglio alle azioni di pirateria in costante evoluzione come lo stream ripping e a tattiche evasive come il domain hopping e i siti specchio.

3. Intelligenza Artificiale (IA)

BACKGROUND

L’Intelligenza Artificiale (IA) può potenzialmente consentire a dispositivi tecnologici di apprendere, sviluppare, o addirittura creare opere protette da copyright. Gli algoritmi di apprendimento automatico individuano modelli e imparano a fare previsioni e raccomandazioni elaborando dati ed esperienze, senza bisogno di istruzioni esplicite di programmazione. Questi algoritmi sono anche in grado di evolversi, adattandosi a nuovi dati ed esperienze per migliorare l’efficacia nel tempo. Il deep learning è una tipologia di apprendimento automatico crescente in grado di elaborare un’elevata quantità di dati, tramite software di calcolo interconnessi conosciuti come “neuroni”, che formano una rete neurale, permettendo al software di “imparare”.

L’IA solleva problemi di copyright perché i processi di IA possono dipendere dall’“input” di opere o materiali protetti, da cui di conseguenza derivano il loro scopo e valore. Le nuove opere create dall’IA possono mettere a dura prova i concetti esistenti di adattamento e di opere derivate. In futuro, l’IA potrebbe creare nuove opere anche senza l’intervento umano, sfidando così le concezioni tradizionali di autorialità, ma questa eventualità rimane, allo stato, soltanto teorica.
PANORAMA ATTUALE

Organizzazioni come la OMPI, UE, e USPTO e US Copyright Office stanno svolgendo studi per determinare se e, in caso affermativo come, le legislazioni attuali in materia di copyright devono essere attualizzate per affrontare efficacemente le sfide poste dall’IA.

Dato lo stato nascente e in evoluzione dell’IA nel campo del copyright, restano ancora da determinare quali sono le sfide derivanti dalle applicazioni dell’IA nella materia del copyright. Nel frattempo, la disciplina sul diritto d’autore fornisce soluzioni flessibili atte ad adattare i marketplace ad utilizzzi di opere esistenti protette dal diritto d’autore nelle applicazioni di IA.

PROSPETTIVE FUTURE

Se e come la crescita dell’IA richieda modifiche ai quadri esistenti del copyright è questione che resta in sospeso. I legislatori, le imprese e gli esperti sono stati cauti nel modo in cui si sono avvicinati alla regolamentazione di una tecnologia in via di sviluppo. Nel frattempo, le leggi esistenti sul copyright forniscono un meccanismo di licenza robusto e flessibile per l’uso di opere protette da copyright nelle applicazioni IA. Le industrie detentrici dei diritti cercheranno di assicurare che il materiale protetto da copyright, usato nel processo di creazione di nuove opere, sia adeguatamente valorizzato e concesso in licenza, e guarderanno ai meccanismi contrattuali del mercato per accogliere in modo flessibile ed efficiente i nuovi usi.

4. Diritti Morali

BACKGROUND

I diritti morali, stabiliti dalla Convenzione di Berna, autorizzano gli autori ad impedire l’uso di un’opera senza attribuzione della paternità, o che sia usurpativa del proprio contributo autoriale. Tali diritti sono indipendenti rispetto ai diritti economici.

PANORAMA ATTUALE

I creatori e gli artisti dello spettacolo cercano rassicurazioni sul fatto che i loro diritti morali siano rispettati, soprattutto da parte di terzi, e che le loro opere ed interpretazioni non siano indebitamente manipolate nell’ambiente della rete digitale. Il Trattato di Pechino sugli Spettacoli Audiovisivi (BTAP) prevedeva l’obbligo per i Paesi firmatari di proteggere i diritti morali degli artisti audiovisivi.

L’Ufficio Copyright Statunitense ha pubblicato, nell’aprile 2019, un report avente ad oggetto i diritti morali, concludendo che il quadro normativo dei diritti morali degli Stati Uniti assicura importanti tutelé, pur necessitando di possibili miglioramenti legislativi, tra cui l’espansione dei casi di ricorso per la rimozione o l’alterazione delle informazioni protette da copyright.

87 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works; Articolo 6-bis.
88 Articolo 5.
PROSPETTIVE FUTURE

Le società si stanno evolvendo verso regole pratiche che consentono lo sfruttamento efficiente delle opere secondo le consuete pratiche commerciali, compresa la creazione di opere derivate, di cui beneficeranno produttori, artisti ed autori.

I governi nazionali dovrebbero adottare un approccio ragionevole rispetto alla questione dei diritti morali in modo da impedire, in particolare, la distorsione delle opere e delle prestazioni da parte di terzi, senza indebolire le fondamenta economiche e le consuetudini del settore sul cui successo sia gli artisti che gli autori dipendono, così come dovrebbero favorire nuove opportunità per licenze innovative di adattamenti di opere create in alcuni specifici settori.

5. Protezione degli artisti audiovisivi

BACKGROUND

Gli artisti audiovisivi hanno richiesto un aggiornamento dei loro diritti a livello internazionale sin dall’inizio dei negoziati per i Trattati Internet dell’OMPI.

PANORAMA ATTUALE

Il Trattato di Pechino sugli Spettacoli Audiovisivi (BTAP) si è concluso nel giugno 2012 ed è stato firmato da più di 90 Paesi, fornendo ad attori e interpreti di opere audiovisive, diritti economici e morali minimi per le loro prestazioni. Il trattato è entrato in vigore per le parti contraenti il 28 aprile 2020, ed è attualmente in vigore in oltre 30 Paesi.

PROSPETTIVE FUTURE

Il BTAP continuerà ad essere in vigore man mano che i Paesi segnatari lo ratificheranno e vi accederanno. Con l’aumento delle ratifiche/adesioni, il BTAP è infatti nella posizione di consolidare l’attuale quadro di protezione legale internazionale per gli artisti audiovisivi. Le imprese hanno partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato alla conclusione del BTAP. La ratifica consentirà lo sfruttamento regolare delle produzioni audiovisive a beneficio di tutte le parti coinvolte nella creazione e distribuzione di tali opere. I governi dovrebbero ratificare e attuare il BTAP, riconoscendo le particolari esigenze del cinema e della distribuzione e gli enormi investimenti coinvolti.

6. Accesso a opere pubblicate per persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà nella lettura di materiale stampato

BACKGROUND

Nel tentativo di aumentare la disponibilità di materiali pubblicati in formati accessibili a persone non vedenti, ipovedenti o con altre difficoltà nella lettura di materiale stampato, gli Stati Membri dell’OMPI hanno adottato nel giugno 2013 il Trattato di Marrakech per facilitare l’accesso ai lavori pubblicati per le persone non vedenti, ipovedenti o con difficoltà
nella lettura di materiale stampato al fine di aumentare l’accesso e migliorare la cooperazione efficiente tra gli Stati Membri. L’obiettivo è quello di incoraggiare leggi armonizzate ed efficienti scambi transfrontalieri di opere protette, tenendo conto dell’impatto sui titolari dei diritti.

**PANORAMA ATTUALE**

Il Trattato di Marrakech è entrato in vigore il 30 settembre 2016 ed è attualmente in vigore in più di 60 Paesi. Il Trattato impone alle parti contraenti di adottare limitazioni ed eccezioni nella protezione nazionale del diritto d’autore per la riproduzione, la distribuzione e la messa a disposizione di opere pubbliche in formati accessibili. Il Trattato armonizza queste limitazioni ed eccezioni a livello transfrontaliero per consentire alle organizzazioni che prestano servizi a persone non vedenti, agli ipovedenti o con difficoltà nella lettura di materiale stampato lo scambio di opere pubblicate. Per prevenire qualsiasi abuso, lo scambio transfrontaliero è limitato a casi particolari che non pregiudicano ingiustificatamente gli interessi dei titolari dei diritti né interferiscono con il normale sfruttamento delle opere pubblicate.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Diversi Paesi stanno adottando iniziative per attuare il Trattato di Marrakech a livello nazionale. Le ratifiche e le adesioni al Trattato hanno continuato ad avvicendarsi rispetto alla sua entrata in vigore.

7. **Opere Orfane**

**BACKGROUND**

La questione delle “opere orfane” descrive la situazione in cui il proprietario di un’opera protetta da copyright non può essere identificato e localizzato da qualcuno che desideri far uso dell’opera in un modo che richieda l’autorizzazione da parte del titolare del diritto. L’impossibilità di identificare e localizzare il titolare del copyright può inibire l’uso di un’opera laddove la legge sul copyright richieda l’autorizzazione del titolare per lo sfruttamento della stessa, dal momento che il potenziale utente potrebbe non volerla utilizzare in assenza di consenso da parte del proprietario, considerando il rischio potenziale di responsabilità per violazione di copyright.

**PANORAMA ATTUALE**

Diversi ordinamenti, tra cui Canada, Regno Unito e UE, hanno esaminato la questione delle opere orfane nonché promulgato alcune soluzioni legislative tese a bilanciare gli interessi del potenziale utente e del titolare non identificato, in modo che lo status di opera orfana non costituisse un impedimento per il suo ulteriore utilizzo. Anche gli Stati Uniti hanno esaminato questo problema, ma non hanno emanato leggi. Dal loro canto, le aziende hanno predisposto registri contenenti le informazioni relative al copyright e database dei titolari dei diritti per facilitare le transazioni tra titolari dei diritti e potenziali utenti.

Non è emerso un approccio uniforme, alcuni Paesi hanno scelto di seguire un approccio che prevede la pre-autorizzazione e la concessione di licenze di tali opere, altri di seguire l’approccio della limitazione di alcuni rimedi legali nel caso in cui un detentore di diritti sia identificato. Il Canada e il Regno Unito seguono il primo approccio,

fornendo soluzioni basate sulla concessione di licenze non esclusive, prevedendo una commissione pagata e detenuta dall’organismo autorizzativo sino al momento in cui viene rivelata l’identità del titolare dei diritti. Qualunque sia l’approccio, i potenziali utenti devono dimostrare di aver condotto una “ricerca diligente” per identificare e localizzare il titolare.

Sebbene gli Stati Uniti non abbiano emanato leggi a riguardo, nel giugno 2015 l’Ufficio Copyright USA, ha avallato un quadro legislativo limitativo dei rimedi legali disponibili per i titolari di opere orfane riemersi, se l’utilizzatore delle opere orfane potesse dimostrare di avere eseguito in buona fede, prima dell’uso, una ricerca diligente, senza successo, per identificare e localizzare il titolare. Questo approccio è stato progettato per difendersi da un reclamo per violazione del copyright, e la sua applicazione, quindi, dovrebbe dipendere dalle circostanze di fatto di ciascun caso.

Nell’ottobre 2012, l’UE ha approvato una Direttiva applicabile a determinati tipi di opere orfane: (i) libri, articoli e altri documenti scritti; (ii) alcune opere audiovisive collezioni di istituzioni del patrimonio cinematografico; e (iii) opere cinematografiche prodotte da broadcast di servizio pubblico prima del 31 dicembre 2002, che devono essere prima pubblicate o trasmesse in uno Stato Membro. La Direttiva 2012/28/UE stabilisce che la legislazione degli Stati Membri consente l’uso di opere orfane a biblioteche, istituti scolastici o musei, archivi, istituzioni del patrimonio cinematografico o audio e organizzazioni di radiodiffusione pubbliche situate negli Stati Membri e che hanno funzioni di servizio pubblico. L’eccezione richiede una ricerca diligente e gli usi sono soggetti al test della Convenzione di Berne consistente in tre fasi (c.d. three-step test) e devono essere coerenti con la missione di servizio pubblico dell’entità competente.

PROSPETTIVE FUTURE

Le iniziative innovative di banche dati, comprese le iniziative internazionali congiunte, dovrebbero contribuire ad affrontare la questione delle opere orfane facilitando una maggiore localizzazione dei titolari dei diritti e l’uso di identificatori digitali come i metadati dovrebbe ridurre al minimo la creazione di nuove opere orfane. Diversi paesi continuano a cercare soluzioni per indirizzare le restanti opere orfane qualora non sia possibile identificare il titolare del diritto.

IV. MARCHI

L’uso più intensivo dei marchi su Internet per scopi diversi — per l’e-commerce, su motori di ricerca, e social network — ha imposto nuove sfide per il business. Mentre queste nuove piattaforme forniscono ai titolari dei marchi mezzi più rapidi ed efficienti per promuovere e pubblicizzare i loro marchi, i titolari stessi hanno assunto nuove responsabilità e hanno dovuto affrontare nuove sfide per proteggere i loro marchi e far valere i loro diritti.

Internet permette comunicazioni più rapide e può rendere famoso un marchio precedentemente sconosciuto in breve tempo ma contemporaneamente, può danneggiare la reputazione ovvero danneggiare la reputazione di un’azienda.

In questo nuovo scenario, i titolari dei marchi sono stati costretti a cambiare le loro strategie di marketing: sviluppare nuovi modi di comunicazione con gli actuali consumatori e quelli potenziali, investire più denaro e impegno per monitorare le violazioni dei marchi e, nel caso, identificare l’autore della violazione. Se l’individuazione di contraffattori nel commercio tradizionale — vale a dire, nel mondo reale — è sempre stata difficile, è diventato ancora più impegnativo rintracciarli nel mondo virtuale e su diverse piattaforme Internet.

Queste sfide e sviluppi emergenti hanno generato nuovi argomenti di discussione tra governi, legislatori e parti interessate. Alcuni dei più rilevanti sono indicati di seguito.
1. Armonizzazione e snellimento delle regole e procedure sui marchi

**BACKGROUND**

Non vi è dubbio che l’armonizzazione delle regole e delle procedure renda la protezione dei marchi più semplice ed efficiente, meno costosa e più facilmente gestibile dalle imprese.

**PANORAMA ATTUALE**

Uno strumento molto importante per la protezione globale dei marchi è l’Accordo di Madrid (1891, modificato più volte), e in particolare il Protocollo di Madrid (1989), che consente la protezione di un marchio in un gran numero di paesi ottenendo una registrazione internazionale che ha effetto in ciascuno dei Paesi designati. Il principale vantaggio del sistema di Madrid è la possibilità di presentare un’unica domanda di marchio all’OMPI invece di presentare una domanda separata e seguire le regole procedurali nazionali in ciascun Paese in cui viene richiesta la protezione. Altri vantaggi includono: il deposito in una sola lingua (inglese, francese o spagnolo); un servizio online per il pagamento centralizzato delle tasse di rinnovo per le registrazioni internazionali, utilizzando una carta di credito o un conto OMPI; una singola domanda per la registrazione di un cambio di nome o indirizzo, che può essere estesa a tutti i Paesi designati; e una singola data e richiesta di rinnovo. Alla luce di questi vantaggi, molti Paesi hanno aderito al Sistema di Madrid — che a settembre 2020 contava 55 membri per l’Accordo di Madrid e 106 membri per il Protocollo di Madrid — e molti altri dovrebbero aderire nel prossimo futuro.


Un’altra iniziativa per l’armonizzazione e il miglioramento delle procedure relative ai marchi è il TM5, una rete costituita dai cinque Uffici principali con competenze in materia di marchi: l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), JPO (Giappone), KIPO (Corea), CNIPA (Cina) e USPTO (Stati Uniti). Il TM5 mira a promuovere la collaborazione tra gli Uffici e a migliorare i loro sistemi di tutela dei marchi attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Un esempio di armonizzazione delle regole e delle procedure sui marchi è rappresentato dal sistema dei marchi dell’Unione Europea che, dopo 20 anni, continua a essere uno strumento vitale per le imprese di tutto il mondo. Il marchio dell’Unione Europea è stato emendato, nella sostanza, diverse volte. Il nuovo Regolamento (Regolamento n. 2015/2424) è entrato in vigore il 23 marzo 2016 introducendo una serie di modifiche che incidono sui diritti dei titolari dei marchi UE e che modernizzano e semplificano il sistema. Tale sistema è stato codificato dal Regolamento (UE) 2017/1001 (entrato in vigore il 1° ottobre 2017) e integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2018/625 della Commissione nonché dal Regolamento di Esecuzione 2018/626 della Commissione. I principali cambiamenti di questi Regolamenti sono costituiti dall’introduzione dei marchi di certificazione UE (ad esempio il marchio CE), dall’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per i marchi dell’Unione Europea unitamente ad altre modifiche procedurali.

Nell’ambito della riforma vi è anche la nuova Direttiva sui Marchi (Direttiva 2015/2436). Il processo di attuazione della nuova direttiva a livello nazionale è durato tre anni, sino al 2019 (per alcune modifiche specifiche è prevista la durata di sette anni, ovvero sino al 2023). L’obiettivo della riforma era promuovere l’innovazione e la crescita economica
rendendo i sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’UE più accessibili ed efficienti per le imprese, riducendo costi e complessità e aumentando la velocità, la prevedibilità e la sicurezza legale. Queste modifiche coincidono con gli sforzi volti a garantire la coesistenza e la complementarità tra i sistemi di marchio dell’UE e dei suoi Stati Membri.

2. Marchi famosi / marchi notori

BACKGROUND

Dal momento che i marchi notori sono particolarmente esposti agli abusi, è stato da tempo riconosciuto, nella Convenzione di Parigi, nonché rafforzato negli accordi TRIPS, un regime di protezione speciale. Tuttavia, per i marchi non notori può essere necessaria una protezione rafforzata rispetto a quella prevista per la semplice violazione dei marchi non notori, ad es. attraverso normative sulla concorrenza sleale, diluizione o rischio di associazione.

PANORAMA ATTUALE

Nel 2006, gli Stati Uniti hanno promulgato il Trademark Dilution Revision Act, in base al quale il proprietario di un marchio famoso può presentare domanda al tribunale competente affinché ne vengano vietati l’utilizzo continuativo o anticipato che potrebbe causare la diluizione del marchio famoso tramite un utilizzo indistinto (c.d. dilution by blurring) o tramite offuscamento (c.d. dilution by tarnishing), indipendentemente dalla probabile confusione o danno economico.

Paesi come l’Argentina, il Brasile e il Paraguay attribuiscono ai titolari di marchi, soprattutto di marchi notori, la possibilità di iscrivere i loro marchi in una speciale banca dati, anche se a volte informale, utilizzata dalle autorità dogane per combattere la pirateria.

Altri Paesi, come il Giappone, consentono una registrazione difensiva del marchio notorio anche per beni o servizi dissimili da quelli effettivamente protetti.

In Cina, i titolari dei marchi possono richiedere all’Ufficio di Proprietà Intellettuale cinese (CNIPA) o ai tribunali di dichiarare un marchio come “notorio” sulla base dei seguenti criteri: passive protection, necessity check e case-by-case recognition. Ai marchi notori è possibile garantire una protezione transfrontaliera. Il termine “marchio notorio” non dovrebbe essere utilizzato su merci, pacchi o contenitori di merci o in pubblicità, esposizioni o altre attività commerciali.

La Raccomandazione Congiunta dell’OMPI sulle disposizioni in materia di protezione di marchi notori, adottata nel settembre 1999, fornisce Linee Guida sia ai titolari dei marchi sia alle autorità competenti in merito ai criteri per determinare i requisiti di notorietà di un marchio. Essi operano come Linee Guida non vincolanti per l’applicazione della Convenzione di Parigi e del TRIPS. Poiché la Raccomandazione non fornisce orientamenti su misure specifiche di attuazione, le misure nazionali per attuare la Raccomandazione e i relativi effetti giuridici variano da paese a paese e possono andare dall’istituzione di un registro ufficiale (talvolta aperto solo ai marchi nazionali) a liste informali tenute dalle autorità nazionali.

PROSPETTIVE FUTURE

Si auspicano maggiori sforzi per tutelare i marchi notori attraverso una normativa adeguata, soprattutto, nei confronti di fenomeni quali il comportamento parasitario e le altre forme di contraffazione. La Raccomandazione Congiunta dell’OMPI potrebbe essere uno strumento utile in ogni futura discussione sulla creazione di un sistema internazionale per la registrazione e il riconoscimento dei diritti in favore dei marchi notori.
3. Ricerche

BACKGROUND

La mancanza di strumenti per effettuare ricerche online esaustive a livello globale per tutte le forme di marchi crea incertezza per le aziende che desiderano registrare i loro marchi, in quanto non sono in grado di verificare se gli stessi siano già registrati da altri soggetti.

PANORAMA ATTUALE

Negli ultimi anni è stato creato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) un glossario online contenente tutti i termini della Classificazione di Nizza, facendo aumentare, di conseguenza, il numero degli Uffici di PI aderenti al programma di cooperazione dell’EUIPO. Questo strumento di classificazione globale — TMclass — include l’accesso a dozzine di Uffici di PI nazionali e regionali, tra cui EUIPO, OAPI e OMPI. TMclass è uno strumento online gratuito basato sul sistema di classificazione di Nizza che aiuta gli utenti a classificare correttamente beni e servizi durante il deposito di un marchio. Consente agli utenti di cercare termini in una qualsiasi delle 40 lingue disponibili. TMclass può anche essere utilizzato per verificare gli elenchi di termini e per controllare se sono accettati dagli Uffici di PI aderenti. Inoltre, questo strumento traduce termini equivalenti per beni e servizi in tutte le lingue disponibili.

Se, da un lato, la classificazione all’interno degli Stati Membri dell’UE è armonizzata, dall’altro, è possibile consultare sul sito TMclass la classificazione di altri Uffici di PI, in modo che il richiedente possa verificare quale terminologia sia accettata dall’Ufficio di interesse. Gli uffici di PI dei Paesi dell’ASEAN hanno creato un simile strumento di classificazione online gratuito, ASEAN TMclass, in collaborazione con EUIPO.

Per quanto riguarda la ricerca di marchi anteriori, TMview, sviluppata da EUIPO, è una piattaforma importante, che fino a luglio 2020 copriva 71 Uffici nazionali e regionali di PI (compresi ARIPO, OMPI e EUIPO). L’OMPI ha lanciato il proprio progetto ambizioso e liberamente accessibile per le ricerche a livello globale sui marchi, noto come Global Brand Database. Il Global Brand Database include marchi, denominazioni di origine, emblemi, registrazioni internazionali tramite il Sistema di Madrid e collegamenti ai database dei marchi delle parti contraenti.

Tuttavia, la mancanza di una classificazione armonizzata, e di genuinità e precisione dei dati, può condurre non solo a risultati inaffidabili nelle ricerche, ma anche a errori nell’esame della disponibilità dei marchi, sulla base degli impedimenti relativi. Inoltre, le ricerche per i marchi non verbal restano non sufficientemente sviluppate perché molti Uffici nazionali di proprietà intellettuale non possiedono i necessari mezzi tecnici; questa è un’ennesima sfida per le parti coinvolte.

PROSPETTIVE FUTURE

Vi è una crescente tendenza a integrare i database dei marchi per scopi di ricerca, supportata dalle nuove tecnologie e dalla graduale modernizzazione (sfortunatamente lenta) degli Uffici di PI di tutto il mondo. Sarebbe auspicabile la partecipazione di più Paesi nel Global Brand Database e in TMview, in quanto questi database possono essere strumenti utili ed efficienti in termini di costi, soprattutto per le aziende con attività in più Paesi. La Brexit, d’altra parte,
dovrebbe anche introdurre cambiamenti nella regolamentazione dei marchi, alla scadenza del periodo di transizione ovvero il 31 dicembre 2020\(^9\).

4. Restrizioni all’uso dei marchi sull’imballaggio

BACKGROUND

Il packaging (o imballaggio) e l’etichettatura giocano un ruolo importante, insieme ai marchi, per identificare la fonte o l’origine dei prodotti e fornire informazioni cruciali ai consumatori, in particolare nel punto vendita ma anche quando la vendita avviene online. Il packaging del prodotto tipicamente contiene marchi e loghi, nonché informazioni sull’identità del produttore o del distributore, mentre l’etichettatura fornisce informazioni sui contenuti del prodotto, sulla qualità, quantità, ecc.

Nel corso degli anni c’è stata una crescente tendenza delle autorità governative di vari Paesi a regolamentare l’uso dei marchi sull’etichettatura e sul packaging in diversi settori e Paesi. Queste misure vengono applicate ad una vasta gamma di prodotti e settori in un numero crescente di Paesi in tutto il mondo, e sono spesso mirate al raggiungimento di specifici obiettivi di politica pubblica.

PANORAMA ATTUALE

Le misure sull’etichettatura ed il packaging possono limitare direttamente o indirettamente l’uso di elementi di branding o imporre un divieto assoluto sull’uso di marchi e denominazioni commerciali. Le misure che limitano specificamente l’uso di particolari caratteristiche di branding possono variare da divieti parziali a divieti totali all’utilizzo di loghi, marchi, disegni, colori, immagini o parole, nonché possono imporre l’uso di specifici colori o dimensioni dei caratteri. Tali misure possono, inoltre, includere divieti d’uso di marchi o altri segni distintivi associati a determinati tipi di prodotti qualora vengano utilizzati su prodotti di diverso tipo. In casi estremi, alcuni paesi hanno introdotto un divieto assoluto di utilizzo di tutti gli elementi di branding, tranne il nome del marchio in caratteri semplici.

Altre misure possono indirettamente restringere o offuscare l’uso delle caratteristiche di branding, richiedendo l’inserimento di elementi obbligatori in una specifica dimensione e/o in uno specifico stile, in modo tale che riducano la visibilità o lo spazio disponibile per il branding. Alcuni esempi sono rappresentati dai requisiti richiesti per l’inserimento di testo obbligatorio che dovrà essere sproporzionatamente grande o dominante rispetto al marchio — per l’inserimento di caratteristiche di disegno specifiche e visivamente dominanti — e per l’inserimento obbligatorio di avvisi, simboli o immagini che dovranno essere sproporzionatamente grandi o visivamente dominanti rispetto al marchio e/o allo spazio complessivo disponibile per il branding.

9 A partire dalla scadenza del periodo di transizione ovvero dal 31 dicembre 2019, i marchi dell’Unione Europea già registrati sono stati automaticamente convertiti dall’Ufficio Marchi e Brevetti del Regno Unito (UKIPO) in equivalenti marchi nazionali, mantenendo le stesse date di deposito, priorità e rinnovo dei corrispondenti marchi UE. Relativamente ai marchi dell’Unione Europea depositati non ancora registrati non è stata prevista alcuna conversione automatica, ma è stata attribuita la possibilità ai relativi titolari di presentare, entro 9 mesi dal 31.12.2020 (settembre 2021), una domanda nazionale presso l’UKIPO, in tal modo preservando le stesse date di deposito e di priorità della domanda presentata nell’Unione Europea. Infine, con riguardo ai marchi dell’Unione Europea depositati successivamente, sarà necessario depositare una domanda di marchio nazionale estera per assicurarsi una tutela giuridica nel Regno Unito.
PROSPETTIVE FUTURE

Le regolamentazioni sull’etichettatura e sul packaging svolgono un ruolo importante nel proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori. Tuttavia, ridurre la possibilità per i produttori di distinguere i propri prodotti attraverso l’uso del marchio e di comunicare ulteriori informazioni sul prodotto comporta ampie implicazioni in una vasta gamma di settori, disciplinati dalla legislazione nazionale e da diversi accordi internazionali, standard, codici, principi e best practice. Le misure ingiustificatamente restrittive alterano la concorrenza e possono avere conseguenze negative per la protezione dei consumatori, l’innovazione, i diritti di proprietà intellettuale e il commercio. Il coordinamento tra i diversi dipartimenti governativi ed un approccio olistico sono quindi cruciali per garantire la coerenza delle politiche ed anche per evitare potenziali problemi dovuti alla molteplicità di misure diverse di etichettatura e di packaging sullo stesso prodotto. Gli approcci normativi dovrebbero essere coerenti con i principi che regolano la concorrenza, il commercio e gli investimenti e non dovrebbero limitare più del necessario il commercio, i diritti di PI, la concorrenza e gli investimenti al fine di raggiungere un legittimo obiettivo di politica pubblica.

Poiché i governi considerano la pertinenza delle misure di etichettatura e di packaging, è necessario garantirne la loro compatibilità con i rilevanti accordi e standard internazionali. Questi includono accordi multilaterali nei settori del commercio internazionale (ad esempio, l’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), compresi gli Accordi sugli Ostacoli Tecnici agli Scambi e sull’applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie), della proprietà intellettuale (ad es. OMC TRIPS; TrattatiOMPI), degli standard alimentari (ad esempio, OMS e la FAO CODEX Alimentarius) e di molti altri.

CONTRIBUTI ICC

L’ICC Discussion Paper on Labelling and Packaging Measures Impacting on Brand Assets,91 il documento di discussione dell’ICC sulle Misure di Etichettatura e Packaging che incidono sugli asset del marchio, pubblicato nel 2017, fornisce informazioni sulle iniziative legislative internazionali e analizza il loro impatto sui diritti di PI, sul marketing, sulla tutela dei consumatori, sulla concorrenza, sul commercio e l’innovazione.

5. I marchi non-tradizionali

BACKGROUND

I marchi non tradizionali o non convenzionali sono quelli che differiscono dal concetto usuale di marchio, vale a dire la parola, il disegno, il logo, la lettera o la combinazione di lettere e segni che contraddistinguono i prodotti e i servizi provenienti da diverse imprese.

Lo sviluppo e la globalizzazione del commercio ha aumentato la concorrenza tra le imprese e, per questo motivo, molti hanno cercato di rendere i loro prodotti e servizi più sofisticati, cercando modi creativi di comunicare il proprio messaggio al pubblico, attirando l’attenzione dei consumatori e distinguendo le loro offerte da quelle dei loro concorrenti. Questo fenomeno ha portato a cambiamenti nell’aspetto dei marchi, nella forma, nel packaging dei prodotti e nel modo in cui i servizi sono offerti. Questo è facilmente percepibile confrontando, per esempio, l’evoluzione della forma estetica delle boccette di profumo e delle confezioni dei prodotti alimentari. I servizi hanno

La protezione si sta spostando dalla registrazione dei nomi, alla protezione dei disegni, nonché a tutte le caratteristiche che possono identificare un prodotto e che tradizionalmente sarebbero state oggetto della protezione del disegno, del copyright o anche del brevetto. I marchi stessi si sono anche evoluti a seguito dello sviluppo dei moderni strumenti di comunicazione e delle tecnologie dell’informazione quali dispositivi mobili, siti web, applicazioni, messaggeria elettronica e tessere elettroniche. Originariamente concepiti come un nome su un’etichetta, i marchi sono cambiati radicalmente nel corso dei decenni e ad oggi si presentano nei modi più svariati quanto a forma e a stile: ad esempio i marchi sonori, i marchi olfattivi, i marchi tattili e gustativi, i marchi tri-dimensionali, gli ologrammi, i marchi di movimento o animati, i marchi liquidi; l’aspetto dei software e delle app, le interfacce grafiche (IFG); i marchi multimediali; i pattern mark; i marchi di posizione; i marchi di colore, i marchi di posizione e i marchi gestuali; texture e segni architettonici, decorazioni di ristoranti e persino opere artistiche.

Nonostante gli sviluppi più recenti, i marchi non tradizionali non sono una novità. Una delle prime registrazioni risale agli anni ‘50, quando la National Broadcasting Company registrò negli Stati Uniti il suono delle campane tubolari per la trasmissione di programmi radiofonici.

**PANORAMA ATTUALE**

I marchi non convenzionali esistono in tutto il mondo, tuttavia non tutti i Paesi permettono la loro registrazione per le seguenti ragioni: la definizione giuridica di un marchio varia da paese a paese e, in molti casi, la definizione non è adatta, o non include, il concetto di marchio non convenzionale o, in altri casi, un Paese impone un requisito di rappresentazione grafica/visiva e di pubblicazione che non può essere facilmente soddisfatto.

La necessità di trovare soluzioni adatte a rappresentarli, nonché di registrare marchi non convenzionali senza gravare eccessivamente sugli Uffici nazionali, permettendo al pubblico in generale di identificarli, rappresenta un aspetto chiave che potrebbe ostacolarne la registrazione.

L’articolo 15 del TRIPS stabilisce che “gli Stati Membri possono richiedere, come condizione di registrazione, che i segni siano visivamente percettibili”, in modo che i Paesi Membri abbiano la scelta — ma non l’obbligo — di includere la percezione visiva di un segno come requisito per la registrazione nelle loro leggi nazionali. A questo proposito, l’articolo 15 del TRIPS prevede anche che, laddove i segni non siano intrinsecamente in grado di distinguere i beni o servizi rilevanti, gli Stati Membri possono richiedere che la registrabilità dipenda dal carattere distintivo acquisito attraverso l’uso. Il Trattato di Singapore sui Marchi (OMPI) permette (anche se non impone) la registrazione di marchi non convenzionali come ologrammi, marchi di profumo, marchi sonori, marchi di movimento e marchi tridimensionali (“3D”).

Nei Paesi in cui la legge non richiede, ai fini della registrabilità, che un segno sia visivamente percettibile per essere registrato come marchio, i marchi non-tradizionali sono solitamente accettati. Nelle giurisdizioni in cui la legge ammette solo la registrazione di segni che possono essere rappresentati graficamente, la registrazione di alcuni tipi di segni non tradizionali, come i marchi olfattivi, può essere problematica. Qualora non vi sia la possibilità di registrarli, i conflitti che coinvolgono marchi non tradizionali possono spesso essere risolti attraverso le regole in materia di concorrenza sleale.

Il problema principale che riguarda i marchi non tradizionali è la mancanza di standard diffusi e criteri uniformi per la loro protezione e rappresentazione, la mancanza di mezzi tecnologici per registrare e conservare tali marchi, la difficoltà di analizzare e risolvere i conflitti tra tali segni e, in alcuni casi, fornire le prove d’uso.
Uno sviluppo positivo è stato dato dall’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica per i marchi UE da parte del nuovo Regolamento sul Marchio dell’Unione Europea (RMUE), entrato in vigore nel marzo 2016. Il RMUE prevede che il segno possa essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando generalmente la tecnologia disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autosufficiente, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

PROSPETTIVE FUTURE

Nonostante le suddette difficoltà, il numero delle registrazioni di marchi non tradizionali è cresciuto e si prevede che crescerà ancora di più in molte parti del mondo. Questo è il risultato di nuove strategie di marketing — che promuovono un’interazione maggiore tra i marchi ed il pubblico — e di cambiamenti legislativi e giurisprudenziali verso l’adozione di un concetto di marchio più ampio o l’interpretazione di concetti esistenti in modo più completo, così da includere questi particolari tipi di marchi.

V. NOMI DI DOMINIO

1. Evoluzione del panorama dei nomi di dominio

BACKGROUND

Internet non è una rete, ma una “rete di reti”. Per connettersi ad Internet, ogni dispositivo o oggetto richiede un identificatore univoco. Questi esistono in due forme: un numero, cioè l’Indirizzo del Protocollo Internet (indirizzo IP), e un nome di dominio per rendere più agevole l’utilizzo. Ogni indirizzo IP corrisponde ad un nome di dominio costituito da un insieme di caratteri e lettere. I nomi di dominio sono gli indirizzi Internet di siti web o indirizzi e-mail. Il DNS (Domain Name System) rende Internet più accessibile consentendo agli utenti di digitare un nome di dominio anziché un indirizzo IP, ad esempio “www.belgium.be” anziché ‘193.191.245.244’.

Ogni nome di dominio include un dominio di primo livello (top-level domain — TLD), vale a dire le due o più lettere che seguono il punto. I TLDs — anche noti come estensioni — sono suddivisi in due categorie: il dominio di primo livello generico (generic top-level domain — gTLD), (in totale 1.276, inclusi 23 ex gTLDs, ad esempio .com e .info), così come il dominio di primo livello nazionale costituito dal codice paese a due lettere (country code top-level domain — ccTLD) come .us, .ca, .uk e .eu, che identifica un paese o territorio (in totale, 238).

Un operatore del registro di sistema gestisce il TLD e ne amministra il database che include i nomi di dominio ivi registrati. Vi sono più di 367 milioni di nomi di dominio registrati, di cui il 43% è registrato nei ccTLD, il 49% negli ex gTLD (di cui il 43,5% in .com e .net), e solo l’8% nei nuovi gTLD.\footnote{Domain Name Industry Brief (Verisign): www.verisign.com/en_US/domain-names/dnib/index.xhtml; New gTLD Overview (nTLDStats): ntldstats.com/tld.}

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) è un ente no-profit istituito in California nel 1998 e sovrintende il DNS. L’obiettivo principale di ICANN è quello di coordinare, a livello più alto, i sistemi Internet degli “unique identifiers” a livello globale, in particolare, di salvaguardarne la stabilità e la sicurezza operativa, ovvero il DNS.
Prima dell’istituzione dell’ICANN, le funzioni dello IANA (Internet Assigned Numbers Authority), che coordina tecnicamente gli identificatori unici per gestire il DNS, erano gestite da un’agenzia governativa statunitense. Il processo di privatizzazione del DNS si è concluso il 1° ottobre 2016, quando il governo degli Stati Uniti ha trasferito il suo ruolo storico di gestione delle funzioni dello IANA alla comunità globale multistakeholder rappresentata da ICANN, con sede principale negli Stati Uniti, ma con uffici a livello globale.

Quando un soggetto desidera registrare un nome di dominio gTLD sottoscrive un contratto di registrazione con un registrar di nomi di dominio accreditato o con un rivenditore autorizzato. Per i domini ccTLD, l’operatore del registro può consentire registrazioni dirette tramite il registro stesso. È compito del registrar verificare la disponibilità di un nome di dominio nel registro di competenza e, quindi, eseguire l’operazione di registrazione con l’operatore del registro. Il processo di registrazione è di poco cambiato negli ultimi decenni.

Nel 2013, l’ICANN ha anche adottato un nuovo accordo di accreditamento delle società di registrazione contenente regole più severe finalizzate ad aumentare l’accuratezza dei record WHOIS e a regolare l’uso della privacy e dei servizi proxy. Gli operatori dei nuovi gTLD sono autorizzati a concedere in licenza i nomi di dominio solo attraverso le società di registrazione (o i loro rivenditori) a patto che questi rispettino i termini e le condizioni stabiliti in questo più recente accordo.

**PANORAMA ATTUALE**

Attualmente ci sono due argomenti importanti che richiedono attenzione: WHOIS e implicazioni sulla privacy, e l’abuso del DNS.

**WHOIS & Privacy** — Il sistema WHOIS, realizzato alla fine degli anni ‘90, costituiva una directory pubblica globale progettata per identificare i proprietari dei nomi di dominio in modo che altri potessero cercarli per risolvere problemi tecnici relativi al nome di dominio, risolvere le controversie IP relative ai nomi di dominio e condurre indagini sulla sicurezza informatica per mitigare le frodi e gli abusi su Internet. L’utilità del sistema WHOIS è stata notevolmente compromessa nel maggio 2018 dopo che ICANN, lavorando per conformarsi al regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (GDPR), ha aggiornato la sua politica WHOIS attraverso una nuova politica temporanea nota come “Temporary Specification” o “Temp Spec”. Mentre questa specificazione aveva lo scopo di rendere WHOIS conforme con il GDPR, la stessa ha di fatto limitato significativamente l’accesso a WHOIS, in una misura maggiore di quanto necessario a rendere il sistema conforme al GDPR. Questo sembra essere il caso, in particolare considerando che il GDPR chiede di bilanciare gli interessi legittimi di terzi con la protezione della privacy. Sono state avanzate apposite richieste per lo sviluppo di politiche dell’ICANN che abbiano un approccio misurato rispetto all’attuazione del GDPR.

Per esempio, il Temp Spec ha censurato le informazioni su persone giuridiche (così come i dati delle persone fisiche), ha esteso tali effetti al di fuori della giurisdizione dell’Unione Europea e ha ridotto significativamente sia gli scopi per cui WHOIS potrebbe essere accessibile sia le entità che potrebbero chiedere l’accesso. Ciò ha effettivamente bloccato qualsiasi uso intensivo e automatizzato di WHOIS, che in precedenza era disponibile, per problematiche relative a infrastrutture Internet, indagini sulla criminalità elettronica e minacce all’intelligence.

Al fine di ottenere l’accesso ai dati censurati, i richiedenti devono inviare richieste adeguatamente documentate citando le norme applicabili del GDPR, fornendo prove di marchi o altri diritti che giustifichino la richiesta di accesso. Questo processo manuale richiede settimane per una risposta e ha, pertanto, diminuito l’efficacia di WHOIS in termini di risposta immediata e minacce di sicurezza informatica e/o altri tipi di abuso di nomi a dominio. Alcuni registri e società di registrazione sono soliti negare o ignorare le richieste di accesso adeguatamente documentate, basate su scopi legittimi coerenti con il GDPR. Anche le Autorità di Protezione dei Dati (DPA) nella
giurisdizione dell’Unione Europea — garanti della corretta applicazione del GDPR — hanno visto le proprie richieste WHOIS negate. Questo è uno sviluppo significativo per coloro che fanno affidamento sui dati WHOIS. Sfortunatamente, sin dall’adozione del Temp Spec nel 2018, l’ICANN ha emesso poche Linee Guida o adottato misure di applicazione efficaci per assicurarsi che i richiedenti legittimi possano ricevere risposte tempestive.

ICANN stabilisce una politica vincolante attraverso l’uso di Policies Development Processes (PDP). Al fine di sviluppare una soluzione a lungo termine per l’accesso a WHOIS, l’ICANN ha commissionato un Expedit Policy Development Process (o EPDP — in effetti, una versione limitata nel tempo del PDP) per sostituire la Temporary Specification e creare un nuovo sistema WHOIS. Attraverso l’EPDP, la comunità ICANN è destinata a collaborare per giungere ad una soluzione di accesso WHOIS basata sul consenso conforme al GDPR. L’EPDP ha condotto il lavoro in due fasi. La fase 1 si è concentrata nell’adeguamento della politica dell’ICANN al GDPR, mentre la fase 2 sta definendo i contorni di uno Standardized System for Access and Disclosure (SSAD) dei dati WHOIS. Il Consiglio ICANN ha adottato la maggior parte delle raccomandazioni della relazione finale della fase 1 dell’EPDP nel maggio 2019. Il 10 agosto 2020 è stato pubblicato il rapporto finale della fase 2 dell’EPDP, che racchiude raccomandazioni politiche per la gestione dei dati WHOIS. Queste raccomandazioni saranno riprese dal Consiglio GNSO. Una volta ratificata dal consiglio dell’ICANN, una politica diventa vincolante per le parti contraenti e deve essere rispettata al termine della fase di implementazione.

Abuso del DNS — L’abuso del sistema dei nomi di dominio di Internet (DNS) può avvenire in modi assai diversi. In generale, con il termine “abuso” ci si riferisce all’uso del DNS per motivi illegali o illegittimi. L’abuso del DNS può derivare da cinque tipologie di attività dannose ove queste riguardino il DNS: malware, botnet, phishing, pharming e spam (quando serve come meccanismo di consegna per le altre forme di abuso del DNS). Le società di registrazione e i registri devono agire su queste categorie di abuso DNS. Essi sono tenuti, dai loro accordi con l’ICANN, a conservare i contatti da cui l’abuso è derivato (preferibilmente un modulo web), ricevere i reclami di abuso e indagare prontamente sulle accuse di abuso di DNS in buona fede.

Inoltre, c’è stato un impegno volontario tra circa 48 registri e società di registrazione che hanno firmato il Framework to Address Abuse. Quest’ultimi si sono impegnati a interrompere l’abuso del DNS quando viene identificato nelle loro registrazioni ed hanno incoraggiato gli altri a fare lo stesso. Mentre i registri e le società di registrazione non sono in grado di identificare le “parti abusive” di un nome di dominio o di una particolare pagina contenente quel dominio, hanno possibilità di disabilitare un nome di dominio in circostanze predefinite. Pertanto, la disabilitazione di un nome di dominio è tanto potente quanto imprecisa, soprattutto quando l’abuso del DNS si verifica su una piattaforma più ampia, forum, mercato o altro dominio condiviso da un vasto pubblico.

Il tema dell’abuso del DNS è stato dentro e fuori le discussioni dell’ICANN sin dal suo avvento. Recentemente, tuttavia, l’abuso del domain name è stato sollevato come una questione più urgente a causa dell’aumento della casistica e della conseguente necessità di affrontare tale fenomeno, in particolare alla luce delle limitazioni all’accesso ai dati dei registranti (imposte dal GDPR) che comportano un rallentamento delle soluzioni di risoluzione rapida e olistica di tali abusi.

Dati recenti evidenziano che l’abuso del DNS è un problema significativo e crescente:

- Il costo globale del crimine informatico è in aumento, e ha raggiunto una stima di 600 miliardi di dollari nel 2018, secondo il Center for Strategic and International Studies, in collaborazione con McAfee.

http://dnsabuseframework.org/

Lo schema Business Email Compromise ha superato $20B nell’esposizione globale delle perdite da quando l’FBI ha iniziato a tracciarlo nell’ottobre del 2013. Ogni anno che passa ha avuto un’esposizione alle perdite approssimativamente uguale a tutti gli anni precedenti messi insieme.

Questo schema impiega anche frequentemente la registrazione del nome di dominio di domini sosia, utilizzati per inviare e-mail di phishing.


La compagnia assicurativa AIG riferisce che gli attacchi di phishing hanno ora superato il ransomware come le istanze di frode più frequenti.

Secondo WebRoot, solo il 65% degli URL può essere classificato come “affidabile”. I restanti 9,45 miliardi sono classificati da basso ad alto rischio.

Ogni secondo vengono creati quattro nuovi modelli di malware, secondo AVTest.

Il problema dell’abuso è ulteriormente acuito nel contesto della crisi dovuta al COVID-19. Nel settore dei nomi di dominio, i ricercatori hanno documentato un picco nel numero dei domain names legati al Coronavirus — più di 100.000 registrati nel solo marzo 2020 — con attacchi provenienti da registrazioni in aumento, in concomitanza con la diffusione della malattia. Si stima che la metà siano stati identificati come fonti di malware o altri danni. Questo aumento di abusi legati al Coronavirus ha spinto il procuratore generale di New York a chiedere alle società di registrazione deluducizioni sulle forme di protezione da criminali informatici adottate nei confronti del pubblico online.

Riconoscendo tali problematiche, l’ICANN ha organizzato una serie di incontri tra le parti interessate nell’ambito di conferenze recenti (2019-2020). Per diversi anni, la maggior parte dei gruppi d’interesse, tra cui anche molti governi, hanno chiesto al Consiglio, al personale e alla comunità dell’ICANN di assumere opportuni provvedimenti contro l’abuso dei DNS — quanto meno, per garantire, quanto più possibile, la conformità WHOIS e per garantire il rispetto dei requisiti contrattuali esistenti circa l’abuso del DNS. Se tale recente impegno volontario da parte di alcune società di registrazione contro i domini legati al COVID rappresenta un passo positivo, lo stesso appare una soluzione soltanto parziale dal momento che le società di registrazione o i registri con tassi eccessivamente elevati di abuso DNS difficilmente aderiranno a queste iniziative volontarie. Di conseguenza, le parti interessate alla materia della PI stanno sostenendo una maggiore applicazione dei contratti esistenti, promuovendo al contempo maggiori impegni contrattuali, in modo tale che l’ICANN possa garantire che tutte le società di registrazione e i registri partecipino alle attività di mitigazione degli abusi DNS.

PROSPETTIVE FUTURE

Il Consiglio GNSO dell’ICANN ha valutato le esperienze del programma new gTLD del 2012 e ha identificato le aree per il futuro sviluppo della politica GNSO. Nel gennaio 2016, il Consiglio GNSO ha istituito un gruppo di lavoro sulle Policy Development Procedures Working Group (PDP WG) per fare appello alle esperienze collettive della comunità dal round del 2012 al fine di determinare quali eventuali cambiamenti potrebbero essere necessari alle

Nell’estate del 2020, dopo anni di revisione e analisi, il PDP WG si è concentrato sulla revisione delle bozze di raccomandazioni finali analizzate argomento per argomento. Nell’autunno del 2020, il gruppo di lavoro presenterà, per l’approvazione del Consiglio GNSO, le sue raccomandazioni finali. Dopo l’approvazione del Consiglio, spetterà al Consiglio di ICANN approvare le raccomandazioni al fine di consentire un nuovo round di gTLD e consentire l’introduzione di nuovi gTLD.96

CONTRIBUTI ICC

ICC ha realizzato un opuscolo informativo sul sistema dei nomi di dominio e il nuovo programma gTLD.97 ICC è un membro del Business Constituency of the Generic Names Supporting Organization, una comunità costituita all’interno di ICANN. L’adesione dell’ICC abbraccia le diverse comunità di ICANN dagli ISPs (Internet Service Providers), i titolari di diritti di PI, gli interessi commerciali diffusi, i registrar, in modo tale che il suo principale contributo organizzativo si concentri sulla governance di ICANN e sul suo ruolo nel più ampio contesto delle problematiche legate alla gestione di Internet.

2. Sfide per i nuovi registri gTLD e i titolari di marchi

BACKGROUND

Le registrazioni abusive di nomi di dominio e l’anonimato che può essere mantenuto su Internet attraverso l’uso di servizi di privacy, servizi proxy e false identità, rendono più difficile l’operatività di meccanismi tradizionali per risolvere conflitti tra i titolari di marchi e titolari di nomi di dominio. L’ICANN ha adottato la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) su proposta dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellutuale (OMPI), progettata per disincentivare tali pratiche e risolvere efficacemente le controversie sulla registrazione abusiva e l’uso di marchi come nomi di dominio gTLD a livello globale. Dopo l’adozione del UDRP, molti registri di ccTLDs e TLDs sponsorizzati hanno adottato pratiche simili all’UDRP e implementato ulteriori meccanismi di protezione dei diritti.

PANORAMA ATTUALE

Il cybersquatting può essere contrastato attraverso azioni giudiziarie promosse sulla base della legislazione marchi esistente o di specifiche leggi anti-cybersquatting, ad esempio lo US Anticybersquatting Consumer Protection Act del 1999. Tuttavia, nella maggioranza delle controversie in materia di nomi di dominio si ricorre a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution — ADR), in conformità con le politiche UDRP o di ispirazione UDRP per i ccTLDs o alcuni gTLDs.

97 Domain names and new generic top-level domains, store.iccwbo.org/gtld.
Nei casi di ADR, i titolari possono ottenere il trasferimento del nome di dominio, anche se i dettagli di registrazione del nome di dominio non sono corretti. Per le controversie non-ADR, l’accessibilità e l’accuratezza dei dettagli della registrazione del nome di dominio rivestono particolare importanza per i titolari. Questi ultimi possono contare sui dati accessibili tramite WHOIS, un database che include i dati di contatto aggiornati del registrant. Gli accordi stipulati da ICANN con i registri e i registrar includono previsioni circa i requisiti per la registrazione dei dati e per l’accessibilità degli stessi. Tuttavia, questo non impedisce a molti database WHOIS di contenere dati imprecisi o l’utilizzo di proxy e servizi privacy che sono spesso utilizzati per proteggere le attività illegali su Internet.

I TLDs più recenti hanno adottato ulteriori meccanismi di protezione (RPMs), quali requisiti di ammissibilità (ad esempio .post) o fasi cd. “sunset” (c.d. registrazione anticipata) durante le quali i titolari dei marchi possono preregistrare o bloccare i nomi di dominio prima che le registrazioni di tali nomi di dominio diventino accessibili al pubblico.

Con l’adozione del nuovo programma gTLD nel 2012, l’ICANN, in stretta collaborazione con la comunità dei titolari di marchi, ha introdotto meccanismi di protezione (RPMs) obbligatori, che devono essere implementati come standard minimi da tutti gli operatori che registrano nuovi gTLDs. L’UDRP di ICANN deve essere rispettata da tutti i nuovi operatori gTLD. Inoltre, l’ICANN ha introdotto la Trademark Clearinghouse (TMCH), lo Uniform Rapid Suspension System (URS) ed una Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP). Questi meccanismi di protezione operano come segue:

- **Trademark Clearinghouse (TMCH):** I titolari possono registrare i propri marchi nella Trademark Clearinghouse, un database che contiene informazioni valide sui marchi. Il lancio di ogni gTLD deve essere preceduto da un c.d. *Sunrise Period*, durante il quale il titolare del marchio registrato nel database TMCH può registrare un nome di dominio identico al proprio marchio. La Trademark Clearinghouse invia anche delle notifiche al titolare del marchio nel caso in cui un terzo presenti una domanda per un nome di dominio identico al suo marchio. Allo stesso modo, il richiedente riceve un avviso che lo informa del potenziale conflitto con i diritti del titolare del marchio.

- **Uniform Rapid Suspension System (URS):** L’URS integra l’UDRP ed introduce un processo ancora più veloce e meno costoso per risolvere casi di manifesta infrazione. Tuttavia, l’unico rimedio disponibile è la sospensione temporanea di un nome di dominio abusivo.

- **Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP):** Il titolare può presentare un reclamo ai sensi della PDDRP qualora ritenga di essere stato danneggiato dalla condotta di un operatore del registro coinvolto in prima persona o che abbia contribuito a comportamenti illegali.

Molti titolari di marchi sono rimasti delusi dalla scarsa efficienza di questi meccanismi di protezione (RPMs). Un esempio è dato dalla condotta dell’operatore di .sucks il quale ha applicato un sovraprezzo per i marchi registrati nella Trademark Clearinghouse, comportamento che potrebbe rappresentare un abuso del sistema di Clearinghouse.

Anche se sono stati registrati più di 40.000 marchi nel TMCH, quest’ultimo offre solo una protezione limitata contro le registrazioni abusive. In primo luogo, il TMCH copre solo le domande di nome di dominio identiche al marchio registrato. Tuttavia, la maggior parte dei casi di abuso riguardano nomi di dominio confondibilmente simili, ma non identici al marchio registrato, o che aggiungono al marchio un termine generico. Ciò rende infruttuosa la protezione offerta dal TMCH nella maggior parte dei casi. Inoltre, il TMCH invia notifiche e non blocca la registrazione abusiva.3

---

3 Il TMCH ha aggiunto un nuovo servizio di blocco nel 2018, ma tale servizio è limitato a 43 specifici TLDs.
L’URS è inteso come un meccanismo complementare al UDRP per i casi di violazione manifesta di un marchio. L’URS è gestito principalmente dal National Arbitration Forum (FORUM), dall’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) e da MFSD srl. Si tratta di una procedura rapida e poco costosa. Le tasse di deposito UDRP partono all’incirca da US$ 1,350, mentre le tasse di deposito URS partono da un minimo di US$ 375; la procedura UDRP richiede un paio di mesi per concludersi, mentre la procedura URS termina in 21 giorni o anche meno. Tuttavia, poiché l’unico rimedio disponibile è la sospensione temporanea del nome di dominio abusivo, l’URS è stato utilizzato solo in limitate occasioni dai titolari di marchi.

Fino ad agosto 2020, sono state emesse circa 1,150 decisioni URS. Il 93% delle decisioni erano favorevoli ai ricorrenti, mentre il restante 17% il registrant manterrebbe il controllo del dominio. In un precedente caso del 21 dicembre 2016, un membro del collegio giudicante del National Arbitration Forum (NAF) ha emesso una decisione che sospendeva 474 nomi di dominio ritenuti in violazione di marchi. Finora non è stata avviata una Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRDP).

Con l’introduzione dei nuovi gTLDs, il numero delle procedure UDRP è aumentato, fino a più di 45,000 casi amministrati dall’OMPI da sola, sin dal 1999. Comunque, la percentuale di casi che coinvolgono i nuovi gTLDs è ancora abbastanza bassa, vale a dire il 11,5% di tutti i casi UDRP gestiti dall’OMPI nel 2019.

Inoltre, i detentori di titoli di Indicazioni Geografiche (IG) sono preoccupati che, finora, un titolo IG non è considerato valido per presentare un reclamo dinanzi all’UDRP. Alcuni progressi sono stati fatti, un esempio è l’accettazione di titoli di IG sotto la procedura ADR per il ccTLD ceco.cz ma casi quali Champagne vs. Vickers o Rioja vs. Hostmaster mostrano che c’è ancora molta strada da fare per proteggere le IG nei nomi di dominio, forse un passo avanti sarà costituito dall’accettazione delle IG come titoli validi per presentare reclami.

PROSPETTIVE FUTURE

L’ICANN ha lanciato una Rights Protection Mechanisms Review, che ha lo scopo di identificare le aree in cui un ulteriore sviluppo della politica o miglioramenti nell’implementazione potrebbero essere utili. La RPMs include la valutazione dei dati così come l’input sui principali meccanismi di protezione come il Trademark Clearinghouse, il sistema di sospensione rapida uniforme e le procedure di risoluzione delle controversie post-delega. Una relazione iniziale della fase 1 è stata pubblicata nel marzo 2020. Dopo l’analisi dei commenti pubblici ricevuti su questo rapporto iniziale, il gruppo di lavoro svilupperà le sue raccomandazioni finali in un rapporto finale da inviare al Consiglio GNSO per la revisione e l’approvazione. La Fase 2 sarà la prossima, e si concentrerà sulla revisione dell’UDRP.

VI. INDICAZIONI GEOGRAFICHE

BACKGROUND

L’importanza strategica delle Indicazioni Geografiche (IG) intese come strumento di marketing è divenuta più evidente con l’aumento della domanda di prodotti tipici e di qualità provenienti da una determinata regione.

Anche se molti Paesi hanno sviluppato una legislazione efficace in merito alla protezione delle IG, persiste ancora una mancanza di armonizzazione. Un singolo termine può essere protetto in modi diversi a seconda del Paese nel quale si intende richiedere la protezione: come marchio collettivo, marchio di certificazione, denominazione d’origine (DO), indicazione di origine, o, in generale, come una IG. In alcuni Paesi, il sistema e le norme applicabili ad una IG variano in funzione del prodotto da proteggere.

Nell’Unione Europea, ad esempio, differenti Regolamenti si occupano di prodotti alimentari, vini e bevande spiritose, ma non esiste un sistema di protezione armonizzato in relazione ai prodotti IG non agricoli. Se, da un lato, alcuni Stati Membri dell’UE predispongono una legislazione nazionale sui prodotti IG non agricoli, dall’altro, sembra che la maggior parte di essi protegga tali prodotti IG attraverso il sistema dei marchi o il diritto della concorrenza. Inoltre, le IG non agricole possono essere registrate in virtù dell’Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale” (Accordo di Lisbona), che annovera l’UE tra le sue parti contraenti. Lo studio dell’EUIPO sulla protezione e il controllo delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli negli Stati Membri dell’UE fornisce una panoramica generale sui sistemi di controllo e protezione delle IG attuati negli Stati Membri dell’UE. Lo studio ha mostrato che tutti gli Stati Membri sembrano adottare un sistema di controllo, ma l’efficacia di tale sistema si differenzia a seconda dei singoli Paesi presi in considerazione. Per quanto riguarda i controlli anteriori all’immissione in commercio/sul mercato dei prodotti, essi sono spesso delegati a organismi di controllo privati e/o pubblici. Per quanto riguarda l’organizzazione generale della sorveglianza sul mercato, di solito c’è un’amministrazione centrale responsabile dei controlli, ma in alcuni Stati Membri sono responsabili diverse amministrazioni in base ai settori di prodotti.

In Cina, un sistema sui generis per i prodotti, l’artigianato e le medicine cinesi tradizionali, coesiste sia con la disciplina prevista per marchi sia con un sistema sui generis per i prodotti agroalimentari.

In alcuni Paesi, sia i marchi che le IG possono essere utilizzati per proteggere i termini che indicano l’origine geografica dei prodotti. Tuttavia, i produttori non sono di solito consapevoli dei vantaggi e delle caratteristiche dei due tipi di diritti.

Mentre la tutela dei marchi comporta procedure di registrazione generalmente più semplici e più efficienti in termini di costi, il sistema delle IG offre ai gruppi di produttori evidenti vantaggi, in particolare per l’ampiezza della protezione, in cui il nesso tra il nome geografico ed il prodotto si basa sulla conoscenza esistente dei consumatori in relazione alle tradizioni agricole, culinarie e culturali.

**PANORAMA ATTUALE**

L’anno 2020 è stato segnato dalla pandemia e dalla conseguente stasi in tutto il mondo. Tale situazione ha creato conseguenze nell’ambito delle Indicazioni Geografiche, a causa della diminuzione della domanda di prodotti protetti dalle stesse; ciò ha causato perdite dovute alla chiusura di ristoranti e bar nonché all’impossibilità di trasportare la merce e, nel peggio dei casi, all’impossibilità di produrre nuova.

Durante la pandemia, sono emerse difficoltà nella raccolta tempestiva delle materie prime contenute nelle Indicazioni Geografiche in modo tale che venissero rispettate le caratteristiche dei prodotti previste dai disciplinari di produzione e dai Regolamenti di ogni IG, tanto che alcune IG francesi e italiane hanno già provveduto ad apportare temporanee modifiche alle specifiche dei loro prodotti.

Tuttavia, non può passare inosservato che le discussioni sul registro multilaterale per il vino e le bevande spiritose, nell’ambito dell’Agenda di Doha per lo Sviluppo (ADS), sono state portate avanti fin dal 2001 nonostante siano stati compiuti soltanto piccoli passi dal rilascio della prima bozza di progetto nel 2011, in quanto i membri dell’OMC non hanno trovato un accordo sulla portata e sugli aspetti sostanziali della negoziazione. Vi sono stati diversi pareri sulla circostanza per cui tale questione avrebbe dovuto essere trattata separatamente o congiuntamente con le altre due questioni, ovvero una possibile estensione ad altri prodotti del livello di protezione delle IG attualmente previsto dall’articolo 23 del TRIPS per i vini e per le bevande spiritose, e il dibattito sul rapporto tra i TRIPS e la Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity — CBD).

L’ultima relazione del Consiglio TRIPS, rilasciata nel dicembre 2015, dimostra che la situazione non è migliorata, che le divergenze sulle riforme da adottare persistono e che le discussioni circa il registro multilaterale non sembrano essere una priorità per i membri dell’OMC in questo momento.

Su altri fronti, i titolari delle IG continuano ad affrontare problematiche come le merci contraffatte — i titolari delle IG continuano a chiedere una maggiore attuazione e protezione delle IG — e la mancanza o la debolezza della protezione delle IG nell’ambito dei nomi di dominio, in particolare dopo l’introduzione dei nuovi domini generici di primo livello (gTLDs).

Sebbene non sia stato previsto alcun criterio specifico o procedura di opposizione sui generis per proteggere le IG nel caso in cui esse vengano utilizzate come stringhe gTLD, l’ICANN, nell’ambito del suo nuovo programma di gTLD, ha inserito diverse procedure di risoluzione delle controversie che offrono ai titolari l’opportunità di contestare l’introduzione o la registrazione di nuove stringhe gTLD. Le IG che sono state registrate come marchio di certificazione, marchio collettivo o altrimenti come marchio individuale di fabbrica o di servizio costituiscono titoli opponibili secondo il Trademark Clearinghouse.

Le procedure previste nella Uniform Dispute Resolution Policy e nelle Linee Guida della Trademark Clearinghouse richiedono generalmente che il denunciante fornisca la prova dei propri diritti sul marchio. Tuttavia, sebbene i colleghi giudicanti, le controversie in materia di nomi di dominio ritengano che le IG non siano di per sè un titolo legale valido per rivendicare la protezione contro le registrazioni abusive di gTLD, la loro opinione dominante è che alcuni termini geografici possono essere protetti ai sensi dell’UDRP. Affinché ciò avvenga, il denunciante deve dimostrare di possedere diritti sul termine e che il termine venga utilizzato come segno distintivo per prodotti o servizi diversi da quelli descritti o collegati al significato geografico del termine (secondary meaning). Tuttavia, si è rivelato difficile, per i titolari delle IG che non abbiano ottenuto una rilevante registrazione del marchio, dimostrare i diritti di marchio non registrati sui termini geografici sulla base del secondary meaning.


Le novità più importanti introdotte dall’Atto di Ginevra sono: l’estensione della protezione e della registrazione internazionale in modo che sia comprensiva non soltanto delle denominazioni d’origine (AO) ma anche delle IG; la concessione alle Organizzazioni Internazionali di accedere al Sistema di Lisboa; la possibilità per i beneficiari di depositare le loro IG e AO direttamente piuttosto che attraverso le sole autorità nazionali; le garanzie per i marchi anteriori e i nomi personali, le denominazioni di varietà vegetali e delle razze animali; le garanzie contro la genericizzazione delle IG o AO; la possibilità per una parte contraente di esigere una tassa individuale per coprire i costi di esame di una registrazione internazionale.
Inoltre, negli ultimi tre anni, alcuni trattati bilateral/multilaterali riguardanti le IG sono stati firmati tra l’Unione Europea (UE) e Islanda, Singapore, Giappone, Armenia, Canada e Cina. Tutti questi trattati sono in un diverso status per quanto riguarda l’applicazione. È importante menzionare che il Messico e l’UE hanno completato i loro negoziati relativi al loro nuovo accordo commerciale, e dal quale è importante sottolineare l’ampia protezione delle IG, dato che include espressamente il dovere di proteggere le IG anche quando si usano traduzioni e “delocalizzatori” per rivelare la vera origine del prodotto come “stile”, “tipo” e così via.

Uno dei più ambiziosi di questi accordi è l’Accordo Commerciale UE-Mercosur, concluso il 28 giugno 2019. Questo Accordo dedica un capitolo ai diritti di proprietà intellettuale, incluse le IG. Alcuni dei Paesi firmatari come il Brasile, l’Uruguay e il Paraguay stanno prendendo misure preparatorie per conformarsi alle disposizioni dell’Accordo.

**PROSPETTIVE FUTURE**

La necessità di migliorare la protezione dei prodotti e, eventualmente, dei servizi (ad eccezione del vino e delle bevande spiritose) attraverso le IG, è in aumento, soprattutto nei Paesi in Via di Sviluppo che vedono le IG come uno strumento di valorizzazione dei propri prodotti e servizi, oltre che per godere dei benefici economici e sociali che ne derivano. Allo stesso tempo, poiché Internet e di conseguenza i nomi di dominio diventano ogni giorno più importanti, regole più chiare aiuterebbero i titolari delle IG a proteggere e a far rispettare più facilmente ed efficacemente i propri diritti.

**CONTRIBUTI ICC**

ICC ha rilasciato in passato dichiarazioni nell’ambito dei negoziati dell’OMC sulle IG e continua a partecipare ai lavori dell’OMPI Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.

**VII. NUOVE VARIETÀ VEGETALI (NVV)**

**BACKGROUND**

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera b, dell’Accordo TRIPS, tutti i membri dell’OMC devono introdurre norme a tutela delle varietà vegetali o mediante brevetti, o tramite un sistema sui generis efficace, o tramite un sistema misto. I sistemi di proprietà intellettuale di tutto il mondo hanno optato per diverse soluzioni. Nella maggior parte dei Paesi, in cui è previsto un sistema di tutela di proprietà industriale per le varietà vegetali, è stato adottato un sistema sui generis. Tuttavia, vi sono alcuni Paesi in cui le varietà vegetali possono essere tutelate mediante una combinazione tra tutela brevettuale e diritti sui generis di PI. Ad oggi, la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali (Convenzione UPOV) fornisce la più comune forma di tutela sui generis in materia di PI prevista per le varietà vegetali. Questa tutela sui generis è concessa alle varietà vegetali nuove, distinte, omogenee e stabili (chiamati criteri DUS).

del 1991.\(^{110}\) La differenza principale tra le due è che la versione precedente offre un livello di tutela inferiore per i titolari:

- La tutela garantita dalla Convenzione del 1978 non obbliga i Paesi a proteggere tutti i generi e le specie, il che significa che i riproduttori di alcune specie non godono di alcuna tutela.
- La stessa Convenzione del 1978 copre unicamente la produzione a fini di marketing commerciale, di offerta in vendita, di commercializzazione del materiale di moltiplicazione della varietà tutelata; mentre la portata della tutela ai sensi della Convenzione del 1991 copre la produzione o riproduzione, il condizionamento a fini di propagazione, di offerta in vendita, di vendita o di altre attività di commercializzazione, esportazione, importazione e stoccaggio di tutti i materiali di moltiplicazione. Inoltre, la tutela della Convenzione del 1978 non si estende né al materiale del raccolto né ai prodotti ottenuti direttamente dal materiale del raccolto.\(^{111}\)
- La Convenzione del 1978 consente un uso illimitato del materiale del raccolto per un’ulteriore propagazione da parte degli agricoltori — la cosiddetta “esenzione da sementi conservate” o “privilegio dell’agricoltore” — mentre la Convenzione del 1991 subordina il privilegio dell’agricoltore ad una previsione da parte della legislazione nazionale che tuttavia deve essere entro limiti ragionevoli e deve salvaguardare gli interessi legittimi dell’allevatore.\(^{112}\)
- Secondo la Convenzione del 1978 lo scopo della tutela non copre le cosiddette “Varietà Essenzialmente Derivate” (VED) mentre, lo scopo di tutela offerto dalla Convenzione del 1991 si estende anche a queste ultime.
- Il periodo minimo di tutela previsto dalla Convenzione del 1978 è di 18 anni per gli alberi e le viti e di 15 anni per le altre varietà; mentre nella Convenzione del 1991 gli alberi e le viti sono protetti per 25 anni e le altre varietà per 20 anni. La durata del periodo di tutela decorre dal momento in cui viene concessa la protezione. La protezione sulle Nuove Varietà Vegetali (NVV) aventi uno standard inferiore rispetto alla Convenzione UPOV del 1991, prevede una tutela più debole e, pertanto, spesso costituisce un disincentivo per le imprese ad entrare sul mercato. Inoltre, in molti Paesi, la normativa sull’applicazione dei diritti di proprietà industriale spesso non è direttamente applicabile alle NVV, il che significa che, anche se viene concesso un titolo NVV, quest’ultimo avrà un valore limitato se il diritto non può essere correttamente applicato. Allo stato attuale l’UPOV consta di 76 Stati Membri e si sta gradualmente espandendo; man mano che aumentano le adesioni all’Atto del 1991.\(^{113}\) Gli accordi di libero scambio multilaterali o bilaterali favoriscono questo fenomeno, spesso richiedendo ai firmatari di essere o di diventare membri dell’UPOV 1991. Come esempio recente, l’accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA), entrato in vigore il 1º luglio 2020, richiede l’istituzione di regolamenti sulle varietà vegetali e che le parti ratifichino la UPOV 1991.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Il Consiglio dell’UPOV discute e adotta regolarmente le cosiddette Note Esplicative sulle varie disposizioni della Convenzione UPOV allo scopo di facilitare l’attuazione a livello nazionale da parte dei membri dell’UPOV, evitando allo stesso tempo un’interpretazione eterogenea dei concetti chiave da parte dei diversi membri dell’UPOV. Queste note

---


111 Nella Convenzione del 1991 la protezione si estende anche agli atti relativi al materiale raccolto di una varietà vegetale tutelata in determinate condizioni e vi è anche la possibilità per gli Stati membri dell’UPOV di fornire tutela sui prodotti ottenuti direttamente dal materiale raccolto. Va notato però che l’eccezione per le sementi salvate in azienda è un’eccezione facoltativa ai sensi dell’UPOV 1991, soggetta alla legge nazionale.

esplicative servono anche come fonte di informazioni che contribuiscono ad una migliore comprensione della portata della protezione da parte dei costitutori. Inoltre, queste note esplicative possono essere citate nei procedimenti giudiziari che riguardano controversie su aspetti dei diritti dei costitutori.

Attualmente c’è una discussione in corso a livello UPOV sulla revisione della Nota Esplicativa sugli *Essentially Derived Varieties* (EDVs), un argomento che è stato sollevato dai costitutori. La Nota Esplicativa attualmente in vigore, adottata nel 2016, prevede un’interpretazione piuttosto restrittiva che non si adatterebbe alla maggior parte dei recenti sviluppi della riproduzione, come quelli che coinvolgono varietà generate da tecniche di editing genico. Una revisione è quindi necessaria.

Le imprese sono coinvolte in questa discussione. Inoltre, il *business* continua a evidenziare le carenze nelle leggi PVR, per cercare di incoraggiare i membri UPOV ad aderire all’Atto 1991 della Convenzione, e per incoraggiare i Paesi ad aderire a UPOV. Il *business* continua anche a moltiplicare i propri sforzi per educare i governi sui bisogni e le caratteristiche speciali della protezione IP per le innovazioni vegetali. I governi dei Paesi Membri dell’UPOV dovrebbero continuare a incoraggiare i Paesi che non sono ancora membri ad aderire. Questi governi dovrebbero anche incoraggiare i Paesi Membri dell’UPOV ad aggiornare le loro leggi conformandosi agli standard dell’UPOV 1991 nonché a promuovere la corretta applicazione dei diritti dei coltivatori di varietà vegetali.

**VIII. SEGRETI COMMERCIALI / INFORMAZIONI COMMERCIALI RISERVATE**

**BACKGROUND AND INTRODUCTION**

L’economia dell’informazione è guidata dai dati e dalla loro forma estratta, la conoscenza. Mentre il titolo brevettuale rimane il modo usuale per acquisire diritti su specifiche invenzioni, le aziende tentano, sempre di più, di mantenere segrete le informazioni che possiedono e che sono in grado di sostenere il loro vantaggio competitivo, si tratti di strategie di *business*, di dati finanziari e di *marketing*, di processi segreti, di formule e altre tecnologie. Poiché i segreti commerciali sono sempre più diffusi ed hanno acquisito sempre maggiore valore, si sono rivelati anche sempre più vulnerabili. Questo in parte anche perché sono stati immaggazzinati e comunicati attraverso reti digitali, con centinaia o migliaia di dispositivi nelle mani di singoli utenti; ed in parte perché la globalizzazione richiede la condivisione di dati sensibili con *partner* di sviluppo e attraverso catene di fornitura distanti tra loro.

La portata della protezione legale dei segreti commerciali e delle informazioni riservate è generalmente abbastanza ampia. L’articolo 39 dell’Accordo TRIPS del 1995 richiede agli Stati Membri dell’OMC di assicurare una protezione efficace alle “*informazioni non divulgate*” di una persona o di un’azienda, a condizione che esse non siano generalmente conosciute o facilmente accessibili, che abbiano un “valore commerciale” proprio in virtù della loro segretezza, e che siano state oggetto di “misure ragionevoli, date le circostanze”, per mantenerle segrete. In pratica, tuttavia, la portata effettiva della protezione e dell’applicazione nei singoli Paesi è stata modificata in modo sostanziale. Queste modifiche sono state oggetto di un ampio studio dell’OCSE nel 2014.114 A tal riguardo, la Commissione Europea ha preso in considerazione la questione, portando all’adozione nel 2016 della Direttiva Europea sui Segreti Commerciali, volta ad armonizzare e rafforzare le leggi tra gli Stati Membri.115 Inoltre, la Direttiva dell’UE, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea, protegge le persone che...
denunciano tali violazioni.\textsuperscript{116} Così, quando sono soddisfatte certe condizioni, le divulgazioni di segreti commerciali sono da considerarsi legittimate dal diritto dell’Unione. I segreti commerciali composti da dati di persone fisiche possono, in linea di principio, essere anch’essi soggetti alla protezione dei dati e rientrano quindi nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).\textsuperscript{117} Contemporaneamente all’adozione della Direttiva UE sui Segreti Commerciali, gli Stati Uniti hanno emanato il Defend Trade Secrets Act,\textsuperscript{118} che per la prima volta ha fornito un rimedio civile federale per l’appropriazione indebita di segreti commerciali.

Chiaramente, l’industria è riuscita a compiere sforzi nella promozione del miglioramento e dell’armonizzazione dei regimi relativi ai segreti commerciali. Oltre all’UE e agli USA, ci sono stati notevoli cambiamenti nelle leggi sui segreti commerciali nella Cina continentale, Taipei cinese, nel Giappone e nella Corea del Sud. Tuttavia, la portata dei rimedi pratici per l’appropriazione indebita del segreto commerciale rimane affidata a leggi e pratiche locali, e la sua applicazione può essere complessa. Inoltre, prevenire la perdita del segreto, o la contaminazione da parte di informazioni indesiderate provenienti dall’esterno dell’organizzazione, richiede particolare attenzione da parte del management, e più specificamente, l’adozione da parte delle aziende di politiche di sicurezza e standard di formazione che corrispondano alla loro esposizione al rischio.

Alcuni Paesi devono ancora affrontare la mancanza di una protezione legislativa, nonché una mancanza di consapevolezza sul tema da parte delle autorità amministrative e giudiziali. In questi casi, i detentori di segreti commerciali necessitano di molteplici regole e di uno statuto per proteggere le informazioni confidenziali e i segreti commerciali (ad esempio, norme in materia di concorrenza ileale, disposizioni penali; normative in materia di violazione dello stato confidenziale e di legislazione del lavoro).

**CONFRONTO CON ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

A differenza dei diritti di proprietà industriale registrabili (brevetti, modelli di utilità, marchi e disegni) i segreti commerciali sono tipicamente protetti senza alcuna formalità procedurale. I servizi di marcatura temporale permettono agli utenti di creare una prova circa l’esistenza di dati in un determinato momento,\textsuperscript{119} ma, da soli, non affrontano l’intera gamma di sfide relativi alla gestione dei segreti commerciali.

Per far sì che un’informazione sia proteggibile quale segreto commerciale, non è necessario che siano presenti tutti i requisiti richiesti per i titoli brevettuali ovvero la novità, l’applicabilità o l’utilità industriale e l’attività inventiva. I segreti commerciali non hanno bisogno di soddisfare alcun requisito di originalità come quello applicabile al copyright. Inoltre, i segreti commerciali possono anche essere costituiti da componenti di dominio pubblico che, se combinati in modi non “noti o facilmente accettabili” dal pubblico di riferimento, possono fornire un vantaggio competitivo e rendere le informazioni preziose e suscettibili di essere considerate private commerciali.

Mentre la pubblicità è obbligatoria o può essere di grande beneficio per i marchi e i brevetti o i diritti d’autore, la divulgazione pubblica porta inevitabilmente alla perdita della protezione del segreto commerciale. D’altra parte, i segreti commerciali possono essere protetti per tutto il tempo in cui la loro segretezza è preservata, vale a dire un periodo di tempo illimitato, mentre i diritti registrati (ad eccezione dei marchi, che possono essere rinnovati


ROADMAP DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
periodicamente e indefinitamente, ma sono soggetti a un requisito di uso effettivo) e le opere protette da copyright sono protetti solo per un periodo di tempo limitato.

La protezione del segreto commerciale è spesso un’alternativa preferibile nell’ipotesi di prodotti e processi difficilmente decodificabili o brevettabili, ma che comunque sono in grado di fornire alle imprese un vantaggio competitivo ovvero nell’ipotesi in cui la protezione tramite titolo brevettuale presenti tempi lunghi o risultì eccessivamente costosa. Tuttavia, anche i processi di identificazione, gestione e conservazione della segretezza delle informazioni possono anche essere costosi e richiedere tempi lunghi. Tuttavia, le piccole e medie imprese tendono a fare più affidamento sulla segretezza delle loro informazioni piuttosto che sull’ottenimento di titoli brevettuali.

La protezione del segreto commerciale non impedisce la scoperta da parte di terzi delle stesse informazioni e quindi, a differenza dei diritti di proprietà intellettuale registrati o del copyright, non conferisce la proprietà esclusiva al titolare. Per tale ragione, la dottrina non è concorde sulla natura di diritti di proprietà intellettuale dei segreti commerciali; tuttavia, la rilevanza pratica di questa controversia è limitata in quanto i regimi di applicazione dei segreti commerciali (misure, procedure e rimedi) sono spesso identici o abbastanza simili a quelli applicabili ad altri diritti di PI.

GESTIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI

Poiché i diritti derivanti dai segreti commerciali non sono concessi tramite un decreto governativo, essi dipendono molto dagli sforzi privati della singola impresa di mantenere l’integrità. Questo aspetto della segretezza si riflette sia nel requisito delle “misure ragionevoli” dell’accordo TRIPS sia nell’affidamento delle informazioni che potrebbero sfuggire al controllo dell’organizzazione che le ha create. Data la natura essenzialmente incerta dei sistemi di archiviazione e comunicazione digitale, e data la fallibilità dei soggetti che li utilizzano, è necessaria una costante vigilanza per garantire che queste risorse di dati rimangano sotto controllo. Tuttavia, poiché la maggior parte delle organizzazioni non può permettersi di fornire la massima protezione ad ogni informazione sensibile, una gestione sensata richiede discernimento e definizione delle priorità.

In effetti, il requisito delle “misure ragionevoli” richiede che un’azienda compia una valutazione preliminare approfondita delle categorie di informazioni di valore che sono sotto il suo controllo, che poi conduca ad un’analisi del rischio, nell’ambito della quale vengono identificate le minacce esistenti alla sicurezza delle informazioni ed è valutato il rapporto costo-eficacia delle misure per mitigare tali minacce. In pratica, i tribunali si aspettano che le organizzazioni stabiliscano politiche e procedure progettate per comunicare l’importanza della riservatezza, usare protezioni contrattuali appropriate, limitare l’accesso a coloro che dovranno necessariamente impiegarle a motivo delle loro mansioni, prendere e aggiornare le misure di sicurezza informatica necessarie e adattare continuamente i loro sforzi alla natura variabile dei beni e alle mutevoli sfide. Nonostante i titoli sull’hacking, queste minacce provengono principalmente dall’interno dell’organizzazione, in gran parte come risultato di malintesi o comportamenti incauti. Pertanto, particolare attenzione dovrebbe essere posta all’assunzione, alla formazione e al termine del rapporto lavorativo, nonché alla gestione delle relazioni nell’ambito delle quali vengono condivise informazioni sensibili tra i dipendenti e terzi soggetti.

APPLICAZIONE DEI SEGRETI COMMERCIALI

C’è un certo livello di armonizzazione in tutto il mondo con riguardo alla definizione dei segreti commerciali (alimentata ad esempio dall’art. 39 TRIPS), le eccezioni alla protezione e le difese contro l’acusa di appropriazione indebita (ad esempio il reverse engineering: lo sviluppo indipendente; la mobilità dei dipendenti; e gli altri diritti costituzionali contrastanti), la gestione dei segreti commerciali (misure ragionevoli per la conservazione del segreto). Anche i rimedi (cessazione, sequestro, danni) sono simili, indipendentemente dalle diversità dei sistemi giuridici e procedurali.
Diversamente, l’applicazione in quanto tale, ovvero l’azione legale contro qualunque acquisizione, uso o divulgazione illegale di segreti commerciali, è fondamentalmente determinata da peculiarità giudiziarie e procedurali, che variano da paese a paese. Comunemente, l’applicazione richiede che il detentore del segreto commerciale avvii un procedimento legale contro il (presunto) trasgressore, che stabilisca l’esistenza e i suoi diritti sul segreto commerciale, l’appropriazione indebita del segreto commerciale, e richieda determinati rimedi.

Nei casi in cui le prove sono nelle mani del convenuto, l’accesso e la raccolta delle prove rappresentano i momenti più difficili nel processo di applicazione. Ancora una volta, questa è una situazione in cui le regole possono differire a seconda del sistema giuridico di riferimento e queste regole richiedono un attento esame. Se disponibili, intendono trovare un equilibrio tra l’interesse dell’attore ad avere accesso alle prove e i legittimi interessi del presunto contraffattore a mantenere la segretezza delle proprie preziose informazioni.

Le regole procedurali differiscono anche per quanto riguarda il ruolo degli esperti e, più in generale, l’ammissibilità e l’uso delle prove. Mentre alcuni regimi procedurali offrono misure efficaci per preservare la segretezza dei segreti commerciali nel corso del procedimento legale (ad esempio, procedimenti parziali a porte chiuse o simili), altri forniscono norme più deboli o inefficaci che mettono a rischio il segreto commerciale nel momento stesso in cui il suo titolare cerca di farlo valere. Questa e altre possibili complicazioni dovrebbero essere un appello alla prevenzione efficace. Gli accordi sulla protezione dei segreti commerciali tra partner commerciali sono solo una delle varie misure. Il contenuto di tali accordi può (e dovrebbe) essere più ampio della sola “non divulgazione”, e includere strumenti che facilitino l’applicazione.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Al di là dei ragionevoli miglioramenti degli strumenti legali che garantiscono la protezione dei segreti commerciali in molti Paesi del mondo, le imprese devono continuare a essere educate sull’importanza dei loro beni e sulle misure ragionevoli che sono tenute a prendere per tutelare i loro segreti commerciali.

**CONTRIBUTI ICC**

Nel 2019, l’ICC ha pubblicato uno studio che affronta gli effetti normativi e i limiti della Direttiva Europea sui segreti commerciali e della legge statunitense *Defend Trade Secrets Act* e offre una guida generale alle imprese in relazione all’identificazione e alla gestione delle informazioni che queste desiderano proteggere come segreti commerciali, l’accesso alle prove per l’appropriazione indebita e l’applicazione dei diritti sui segreti commerciali.\(^{120}\)

### IX. FORME EMERGENTI DI PROPRIETÀ INTELLETUALE

**1. Prodotti informatici e data**

**BACKGROUND**

La società dell’informazione prospera sul consumo, la creazione, la circolazione e la trasformazione di dati che trasmettono informazioni reali o potenziali. I dati sono diventati una risorsa economica sempre più preziosa in grado di

\(^{120}\) [https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/](https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/)
sfidare la capacità del sistema di proprietà intellettuale di gestire l’innovazione basata sui dati. In effetti, l’Accordo TRIPS disciplinava la protezione dei dati nell’art. 39-1, basandosi su una prospettiva di concorrenza sleale limitata ad alcuni dati personali e ai dati derivanti dai test effettuati nei settori farmaceutico e agricolo.

Una delle prime importanti iniziative dei politici è stata la creazione di uno specifico quadro di protezione per le banche dati nell’UE. Di più recentemente, la disponibilità di software di alta performance per il computing, l’immagazzinamento e l’analisi di grandi quantità di dati, così come la possibilità di collegare a distanza dispositivi e macchine dotate di sensori da quasi ogni luogo (Internet of Things, IoT), ha sollevato diverse problematiche relative alla protezione della PI in un mondo di Big Data e Industria 4.0. Inoltre, le nuove tecnologie emergenti come l’Intelligenza Artificiale (IA), che di solito si basano su grandi serie di dati di formazione, possono anche produrre dati di nuova qualità fornendo preziose informazioni innovative. Mentre la tecnologia IA in sé può essere oggetto di protezione IP tramite il diritto d’autore (software), brevetti o segreti commerciali (si vedano i rispettivi capitoli), tuttavia possono sorgere problematiche politiche in merito alla protezione e all’accesso ai dati di input e output in queste tecnologie IA.

In effetti, l’importanza economica delle banche dati è cresciuta a metà degli anni ‘90, quando il loro “status” passò da “compagni chiave” dei prodotti software a quello di “asset economici strategici” a sé stanti. I precedenti trattati sul copyright come la Convenzione di Berlino o le Convenzioni di Parigi avevano fornito una protezione speciale per le compilazioni122 oltre alla protezione generale copyright e contro la concorrenza sleale. Tuttavia, negli anni ‘90, sono sorte preoccupazioni — in particolare in Europa — su come affrontare la protezione degli investimenti dei creatori/produceri di banche dati sviluppate da imprese i cui contenuti sono stati concessi in licenza, trasferiti e utilizzati per scopi di R&S e commerciali.

Una successiva importante tendenza è costituita dall’attenzione al potenziale economico offerto dall’uso dei dati personali. La legge sulla privacy è stata per molto tempo il principale scudo contro l’uso improprio dei dati personali. Tuttavia, i dati personali sono diventati anche informazioni di grande valore che spesso costituiscono un materiale sostanziale per lo sviluppo di prodotti e servizi. L’UE ha adottato il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), in vigore a maggio 2018, che è un quadro completo dell’UE per il trattamento dei dati personali e il loro trasferimento all’estero. La legislazione sui dati personali è una preoccupazione mondiale e molti Paesi hanno emanato apposite leggi in materia, compresa la Cina che ha emanato una legge sulla sicurezza informatica.

Attualmente, sono in corso discussioni sul ruolo della legge sulla privacy, la protezione dei dati, e le domande sulla possibilità di diritti di proprietà sui dati personali. Queste discussioni sono ulteriormente complicate dal fatto che può essere difficile avere una chiara distinzione tra i dati personali (dove le norme sulla privacy dei dati si applicano) e non personali, ad esempio i dati industriali (dove le norme sulla privacy dei dati prima facie non si applicano).

**PANORAMA ATTUALE**

Ad oggi, le banche dati coprono una vasta gamma di prodotti come elenchi, biblioteche, siti web, piattaforme web, elenchi di qualsiasi tipo, image banks (banche d’immagine), documenti medici, ecc. La maggior parte dei Paesi si basa sulla concorrenza sleale, violazioni contrattuali, interferenze illecite tra imprese, appropriazione indebita e vari motivi di violazione della c.d. tort law per proteggere gli elaboratori di banche dati. Un numero limitato di giurisdizioni, tra cui l’UE, hanno introdotto un sistema di protezione per le banche dati non-originali nelle singole legislazioni.

---

121 Direttiva UE 96/9/CE dell’11 marzo 1996.
122 Art. 10(2) TRIPS.
123 Art. 10bis Convenzione di Parigi.
nazionali. Nella maggior parte dei Paesi, diverse forme di raccolta di dati, inclusi i database, possono essere protette dalla disciplina del diritto d’autore nel concetto di “collection” usato nella Convenzione di Berna.\textsuperscript{125}

L’Art. 10 dell’Accordo TRIPS obbliga i Paesi Membri ad assicurare protezione alle “raccolte di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali”, mentre l’Art. 1 della Direttiva UE definisce un database come “una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.

Con riguardo alla tutela offerta dal diritto d’autore, la Direttiva stabilisce che i diritti — come i diritti d’autore — esistenti sui singoli elementi contenuti nella banca dati dovrebbero restare impregiudicati. Inoltre, la Direttiva prevede che l’autore di una banca dati goda della protezione accordata dal diritto d’autore purché dimosti che, per la scelta o la disposizione del materiale, la banca dati sia abbastanza originale da costituire “una creazione dell’ingegno dello stesso autore”.

Come tale, il diritto sui generis è concesso se il creatore della banca dati dimostra un investimento qualitativamente e/o quantitativamente sostanziale nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione del contenuto della stessa. Gli investimenti nella creazione dei relativi dati non sono considerati nella valutazione della banca dati quale bene protettibile tramite diritto d’autore.\textsuperscript{126} Se ottenere o raccogliere dati esistenti può qualificarsi in termini di investimento ai sensi della Direttiva sulle Banche Dati, può essere difficile soddisfare i criteri dell’“investimento sostanziale”, soprattutto se la raccolta è automatizzata utilizzando hardware o software standard, o strumenti Internet.

Il diritto sui generis ha un termine di 15 anni o dalla data di creazione o da quando il database è stato per la prima volta reso pubblico. Tale diritto consente al creatore del database di impedire l’estrazione e/o il riutilizzo della totalità o parti qualitative e quantitative del database, con eccezioni o limitazioni in ipotesi di uso privato e ricerca scientifica a carattere non commerciale. La CGUE ha fornito alcune indicazioni circa i concetti fondamentali di estrazione e riutilizzo,\textsuperscript{127} nonché circa la determinazione del luogo della violazione e dei criteri di giurisdizione internazionale.\textsuperscript{128} Nel caso emblematico del 2015, Ryanair vs. PR Aviation,\textsuperscript{129} relativo all’estrazione non autorizzata di dati di volo da un sito web (screenscraping), la CGUE ha affermato che, anche se una banca dati non è protetta dal diritto d’autore né da un diritto sui generis ai sensi della Direttiva, al suo proprietario non è impedito di stabilire limitazioni contrattuali al suo utilizzo da parte di terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.\textsuperscript{130}

Gli sviluppi nei Big Data hanno mosso in discussione l’approccio specifico della “proprietà” del database. Per esempio, i set di dati possono esistere senza che diano luogo ad un database e/o senza richiedere un investimento sostanziale nell’organizzazione dei dati.

Nel 2019, il Giappone ha messo in vigore un nuovo sistema di tutela legale per i Big Data, inserendo disposizioni specifiche nella legge sulla prevenzione della concorrenza sleale. Le nuove disposizioni possono probabilmente essere considerate come la prima protezione legale dei Big Data al mondo.\textsuperscript{131} La nuova legge colma il divario di protezione tra le informazioni completamente segrete, che possono essere protette come segreto commerciale, da un

\textsuperscript{125} Articolo 2, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (modificata il 28 settembre 1979).
\textsuperscript{126} CJEU decision Football Dataco Ltd and Others v Yahoo! UK Ltd and Others, Case C-604/10.
\textsuperscript{127} Casi C-545/07 e C-202/12.
\textsuperscript{128} Caso C-173/11.
\textsuperscript{129} Case C-30/14.
Il continuo espandersi di dati raccolti e elaborati in tutto il mondo, accelerato dall’ottenimento di dati provenienti da mercati concorrenti o a valle con gli interessi delle aziende che ne sono titolari, continua a svolgersi dibattito su come effettuare un bilanciamento tra l’esigenza di protezione dei dati e delle banche dati e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Come sostenuto dalla IAA, è generalmente raccomandato che le discussioni sulla proprietà dei dati vadano di pari passo con i dibattiti sulla condivisione e la collaborazione per sostenerne l’innovazione.

Un nuovo strumento rivoluzionario è costituito dalla Intelligenza Artificiale (IA), che di solito si basa su grandi insiemi di dati di formazione, ma può anche produrre dati di nuova qualità fornendo intuizioni preziose e innovative. La protezione della tecnologia IA è oggetto di odio dibattito in materia di copyright, di brevetti e di segreti commerciali (vedi i rispettivi capitoli). Sorgono anche questioni politiche sulla protezione e l’accesso ai dati di input e di output nell’ambito di queste tecnologie IA.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Lo scopo della protezione legale dei dati e delle banche dati — sia sotto il profilo del diritto sui generis nell’UE sia sotto altri profili — rimane un argomento di discussione, in maniera particolare perché nuovi usi e nuovi strumenti per raccogliere e sfruttare i dati sono in costante sviluppo e alimentano l’economia digitale. Come per molte tecnologie in corso di evoluzione sono emerse nuove sfide. Tra queste: dibattiti su chi dovrebbe controllare o avere accesso a certi dati o la controversia tra Lufthansa Technik c. Airbus e Boeing sull’accesso ai dati raccolti dagli aerei durante il loro funzionamento. Contineranno a svolgersi dibattiti su come effettuare un bilanciamento tra l’esigenza di ottenimento di dati provenienti da mercati concorrenti o a valle con gli interessi delle aziende che ne sono titolari.

La continua espansione dei dati raccolti ed elaborati in tutto il mondo, accelerata dall’Internet of Things (IoT), dall’Intelligenza Artificiale e dai nuovi prodotti e servizi basati su dati, porterà probabilmente a nuove generazioni di dati e database che interagiscono su catene di valore collegate. Più recentemente, lo sviluppo di computer quantistici...
con enormi capacità di calcolo e il rapido progresso dell’IA stanno preannunciando nuove generazioni di prodotti e servizi informatici.

L’IoT e l’Industria 4.0 possono essere descritti come la connettività e l’infrastruttura che permette a tutti i tipi di dispositivi e macchine di interagire e comunicare tra di loro.\(^{134}\) Grazie al suo potenziale per le molteplici applicazioni, l’IoT ha attirato un crescente interesse e un maggiore coinvolgimento delle imprese e maggiori guadagni in termini di produttività e risparmi di tempo nonché di risorse nella produzione o nella fornitura di servizi. Basandosi su un ecosistema tecnologico stratificato, l’IoT può raccogliere grandi quantità di informazioni in molteplici ambiti, dall’uso dell’energia alla raccolta dei dati medici, come la pressione sanguigna. Oltre alle sfide della privacy e della sicurezza informatica, questo settore solleva questioni di proprietà intellettuale che sono simili, in una certa misura, a quelle relative ai brevetti standard essenziali nell’ambito delle telecomunicazioni e delle industrie elettroniche. L’emergere dell’IoT e le sue specificità porteranno anche a una maggiore attenzione rispetto alle questioni di proprietà e di accesso ai dati (personal o meno) generati dalla rete di dispositivi collegati, così come le questioni di scalabilità e sicurezza all’interno delle aziende che impiegano questa tecnologia.

Tutti questi dibattiti sulle questioni legate ai dati condividono una caratteristica e una sfida comune, ovvero che dati e contenuti potenzialmente preziosi possono essere creati da processi intermedi automatizzati e non direttamente dagli esseri umani, come può accadere anche con l’Intelligenza Artificiale. Questo può portare a riflettere su come le leggi sulla PI possano integrarsi in questa nuova realtà, e se gli attuali regimi di PI debbano essere adattati o debbano essere previste nuove forme di protezione per accogliere tali sviluppi. A livello dell’OMPI, i dibattiti sulla PI e sull’Intelligenza Artificiale, svoltisi nel 2019 e 2020, hanno riguardato anche l’accesso e la “proprietà” dei dati.\(^{135}\) L’interesse per ulteriori incentivi per le nuove tecnologie che si basano pesantemente su grandi serie di dati deve essere bilanciato con gli interessi ad avere un accesso (aperto) a determinati dati, un alto livello di condivisione dei dati e adeguati livelli di trasparenza nella gestione degli stessi. La Commissione UE ha concluso nel 2018, dopo un’intensa consultazione con molte parti interessate, che sono necessarie ulteriori prove prima di poter trarre qualsiasi conclusione definitiva a favore o contro nuovi diritti di proprietà intellettuale per i dati affermando che “In generale, le parti interessate non sono anche favorevoli a un nuovo tipo di diritto di “proprietà dei dati”, con una serie di input che indicano che la questione cruciale nella condivisione business-to-business non è tanto sulla proprietà, ma su come l’accesso è organizzato.”\(^{136}\)

**CONTRIBUTI ICC**

La Commissione ICC sull’Economia Digitale ha pubblicato un *policy primer* completo sull’*Internet of Everything*, che esamina l’impatto di questa combinazione interattiva di reti, oggetti e condotti di dati in rapida diffusione, e le sue molteplici opportunità per le imprese e i consumatori. Il rapporto identifica le *best practices* delle imprese nonché le raccomandazioni politiche che le autorità pubbliche devono tenere in considerazione.\(^{137}\) Inoltre, ICC ha sviluppato il rapporto “*Trade in the digital economy — a primer on global data flows*” in cui si prevede che i responsabili politici debbano essere assistiti nell’affrontare le implicazioni negative derivanti dalla crescita da restrizioni generalizzate ai flussi di dati.\(^{138}\)

1. \(^{134}\) Vedi l’ICC Primer on the Internet of Everything, un rapporto della commissione ICC sull’economia digitale, che esamina l’impatto dell’Internet of Everything e le sue implicazioni politiche per le imprese e le autorità pubbliche: iccwbo.org/publication/icc-policy-primer-on-the-internet-of-everything/.
2. **Diritti locali / comunitari / tradizionali**

**BACKGROUND**

I popoli indigeni potrebbero possedere un’unica conoscenza e distinte forme di espressione che sono state acquisite o sviluppate in una data comunità, basate sull’esperienza e adattate alla cultura e all’ambiente locale. Nonostante lo sviluppo di misure nazionali nonché di un sistema di protezione sui generis, in alcuni Paesi (e.g. Sud Africa) opinioni discordanti hanno portato all’adozione di proposte aventi come obiettivo quello di predisporre diversi strumenti internazionali. Tali strumenti riguardano diversi ambiti, dalla protezione delle conoscenze tradizionali (Traditional Knowledge (TK) — ad esempio, concernenti l’agricoltura e le piante medicinali — alle espressioni culturali tradizionali (TCEs) — ad esempio, artigianato, danze, canzoni e storie — fino all’appropriazione indebita. I potenziali utenti, che ritengono che tali strumenti siano poco chiari, indebitamente onerosi, troppo ampi e difficili da attuare, tendono a considerare queste proposte con cautela.

**PANORAMA ATTUALE**


I negoziati, su uno strumento internazionale per la protezione delle TK e delle ECT (espressioni culturali tradizionali), si sono svolti all’interno del Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale e le Risorse Genetiche, conoscenza tradizionale e folklore dell’OMPI (IGC) dal 2000. I progressi sono lent i e su molti punti non si è tuttora trovato un accordo. I negoziati sono stati interrotti nel 2015, periodo durante il quale l’OMPI ha organizzato due seminari aventi ad oggetto questioni in corso di negoziazione, e sono stati tuttavia ripresi nel 2016 con un approccio simile a quello precedente.

Le restanti questioni controverse includono: gli obiettivi e lo status giuridico degli strumenti; le definizioni di TK e della sua appropriazione indebita ed abuso; l’oggetto e la portata della protezione; i beneficiari della protezione; le misure complementari nella forma di banche dati e codici di condotta, le sanzioni e i rimedi, le eccezioni e le limitazioni (ad esempio per TK che è stata creata indipendentemente o che è di dominio pubblico); i termini di protezione; nonché se la protezione richieda alcuna formalità. Come per i negoziati svolti in merito alla protezione IGC in relazione alle RGs, una delle questioni riguarda la proposta ai richiedenti dei brevetti di divulgare il Paese di origine o la fonte di tutte le TK menzionate nelle loro domande di brevetto. Questioni simili, se non le stesse, sono anche controverse nel contesto delle TCEs.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Come accennato in precedenza, l’accesso alla TK associata alle RGs è trattato nel Protocollo di Nagoya, che già è stato implementato a livello nazionale in molti Paesi membri. Le discussioni presso l’OMPI continueranno nel corso del...
biennio 2019-21, con sessioni dedicate a TK e TCE. Una decisione sull’opportunità di istituire una conferenza diplomatica per l’adozione di uno o più strumenti internazionali per la protezione delle TK e delle TCE, o sull’opportunità di continuare o abbandonare i negoziati è prevista dall’Assemblea Generale dell’OMPI nel 2021.

**CONTRIBUTI ICC**

ICC ha lavorato attivamente sull’accesso e la condivisione dei vantaggi (ABS), rappresentando le imprese in tutte le riunioni pertinenti della CBD e del Protocollo di Nagoya, incluso in relazione ai TK associati con RGs, e continuerà a offrire competenze ed esperienze del mondo delle imprese a questi processi. ICC è stata inoltre rappresentata nel IGC durante i negoziati e le discussioni sulle risorse genetiche (RGs), TK e TCE, presentando le opinioni delle imprese raccolte anche in un documento sulla protezione delle TK.

ICC continua a effettuare proposte per la divulgazione obbligatoria dell’origine o della fonte di GR, TK e TCE nelle descrizioni dei brevetti, ritenendole inutili, gravose per i richiedenti e per gli Uffici Brevettuali e non in linea con gli obiettivi della CBD e del Protocollo. ICC sostiene altresì la libera utilizzabilità delle TK, così come altre informazioni e di materiali pubblici come fonte di innovazione futura.

---


141 Protecting Traditional Knowledge — Submission to WIPO (2016), iccwbo.org/publication/icc-paper-on-protecting-traditional-knowledge/

142 https://iccwbo.org/publication/patent-disclosure-requirements-relating-to-genetic-resources-will-they-work/.
Contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale
C. Contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

I. CONTROVERSIE IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

BACKGROUND

Come regola generale, i diritti di proprietà intellettuale vengono concessi e il loro scopo, la tutela e la validità sono determinate dalle autorità nazionali o sovrANazionali in relazione ad un determinato territorio. Tuttavia, nonostante l’applicazione di tali parametri, possono permanere differenze nel modo in cui le leggi vengono applicate dalle Corti di una determinata giurisdizione o all’interno di regimi sovranazionali quali quelli dei marchi dell’Unione Europea, del design comunitario e della Convenzione Europea sui Brevetti.

Tali incongruenze hanno contribuito al “forum shopping” ovvero il fenomeno per cui le parti in causa cercano di accedere alla giurisdizione nell’ambito della quale i propri interessi troverebbero maggiori tutele. Tra queste incongruenze troviamo quelle relative alla disciplina in tema di prove e in tema di rivendicazioni, ai costi, alla durata, alla prevedibilità e esito del procedimento, al risarcimento danni, all’istituto dell’inibitoria e alla segretezza o accessibilità delle comunicazioni intercorrenti tra le parti ed i loro difensori. Ciò determina un’incertezza del diritto.

PANORAMA ATTUALE

Sforzi importanti sono stati realizzati, a livello internazionale, nell’ottica di una maggiore armonizzazione, come dimostrato, ad esempio, dall’accordo TRIPS, in vigore dal 1995, che prevede standard minimi di tutela relativi non solo alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ma anche a misure atte a garantirne un’effettiva attuazione, come, ad esempio, interventi doganali, azioni civili, amministrative e penali e provvedimenti provvisori. Sulla base della EU Enforcement Directive, gli Stati Membri dell’UE hanno implementato le proprie legislazioni nazionali e previsto, di conseguenza, misure analoghe di tutela dei diritti di proprietà intellettuale che i propri titolari potranno attuare in caso di necessità. La Corte di Giustizia dell’UE assicura che tutti i concetti espressi nella EU Enforcement Directive siano interpretati uniformemente in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Negli Stati Uniti, l’America Invents Act (AIA) entrato in vigore nel 2012, prevede una maggiore armonizzazione dei brevetti attraverso un avvicinamento delle legislazioni e procedure brevettuali statunitensi ad altri sistemi internazionali di PI. In particolare, l’AIA ha orientato gli Stati Uniti verso un sistema “first-inventor-to-file”, ampliando la definizione di stato dell’arte che ora include anche l’utilizzo pubblico straniero e introduce procedure di opposizione post-concessione ampiate.

Naturalmente, le imprese cercano non soltanto di far rispettare i propri diritti di PI ma anche di difendere le proprie attività contro rivendicazioni afferenti a diverse tipologie di diritti di PI quali brevetti, diritti d’autore e marchi. Dal momento che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale è garantita su base territoriale, le imprese attive a livello internazionale possono essere oggetto di attività di tutela in diverse giurisdizioni, ciascuna delle quali potrebbe...
applicare standard diversi di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e di risarcimento danni, con l’ulteriore implicazione che dette attività possono essere esperibili in una giurisdizione e allo stesso tempo potrebbero non essere ammesse in un’altra.

Negli ultimi anni, le controversie sui brevetti sono generalmente sorte nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Le giurisdizioni più popolari per queste controversie includono Cina, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Tuttavia, con l’uso crescente di altre tecnologie industriali finalizzate alla creazione di nuovi mercati come l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA), dei dati e delle tecnologie cellulari nel settore sanitario, automobilistico e in altri settori non ICT, stanno sorgendo nuove questioni legali in tema di accesso e costi legali all’uso di queste tecnologie. Questi problemi possono essere acuti dalla sussistenza di diversi modelli di business nei diversi settori. Anche se le controversie possono essere fondate sui diritti di proprietà intellettuale, spesso trovano ragione in correlate controversie di carattere commerciale; quindi, le violazioni in materia antitrust, di segreti commerciali, regolatorie o impegni contrattuali preesistenti, possono influenzarne l’esito.

Nonostante i continui sforzi di armonizzazione per garantire uniformità e prevedibilità nell’ambito della protezione e dell’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, le imprese sono consapevoli della necessità di adattare le proprie attività in base alle diverse leggi nazionali. Le diverse regole che disciplinano il marchio — ad esempio i requisiti di utilizzo — in vari Paesi possono influenzare la capacità di acquisire o far valere i relativi diritti. Nella normativa sul copyright, le differenze nelle regole e nel modo in cui vengono applicate — ad esempio rispetto alle eccezioni e alle clausole di esclusione della responsabilità (c.d. safe harbour), ai diritti morali e diritti di pubblicità — possono rappresentare sfide legali e operative per le aziende che operano in diverse giurisdizioni. Anche nel diritto dei brevetti valgono le stesse considerazioni, ad esempio per quanto riguarda la normativa in tema di esenzioni per la ricerca, i diritti anteriori, o la sollecitazione a concedere licenze dinanzi a bisogni di carattere pubblico, quali una crisi sanitaria.

Anche l’arbitrato e la mediazione giocano un ruolo importante nella risoluzione delle controversie in materia di proprietà intellettuale, specialmente in relazione a questioni contrattuali che coinvolgono le multinazionali. La mancanza di armonizzazione nelle diverse giurisdizioni e il fatto che tali controversie spesso richiedono conoscenze tecniche che incentivano l’uso di una risoluzione alternativa delle controversie. Molte parti cercano forum alternativi a causa del costo delle controversie tradizionali. Le controversie sui nomi di dominio meritano un’attenzione particolare, dato che l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) ha risolto quasi 48.000 controversie di questo tipo applicando la sua UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) da quando la policy è stata implementata nel dicembre 1999.

**PROSPETTIVE FUTURE**

È prevedibile che le imprese e i responsabili politici nazionali continueranno a supportare i tentativi di armonizzazione sia a livello regionale che internazionale. Le imprese ed i responsabili politici nazionali dovrebbero prestare maggiore attenzione ed indirizzare i propri sforzi per rafforzare l’armonizzazione delle norme che permettono l’applicazione di soluzioni efficaci per combattere problematiche quali la contraffazione e la pirateria. Nel mettere in atto tali politiche si dovrebbero tenere in considerazione anche le particolari sfide che sorgono dalle nuove forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, vale a dire quelle derivanti dall’uso di Internet e dalla presenza di prodotti contraffatti sulle piattaforme online. Negli Stati Uniti, sono state introdotte diverse iniziative legislative che affrontano la crescente minaccia di violazione del marchio tramite fenomeni contraffattivi — molte iniziative che si concentranono sullo spazio online. Questa è un’area in cui solo un decennio fa c’era riluttanza a istituire una supervisione, ma dato il crescente

144 www.wipo.int/amc/en/domains/.
Contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

numero delle contraffazioni, questo è diventato un argomento fondamentale e richiederebbe armonizzazione, soprattutto data la natura sconfinata di Internet.

Probabilmente il più imminente e significativo progetto di armonizzazione è la Corte Unificata dei Brevetti in Europa che ambiasce a creare una Corte dei Brevetti comune agli Stati Membri e che avrà giurisdizione sia sul classico Brevetto Europeo che sul nuovo Brevetto Unitario.

Un accordo è stato siglato dai Paesi Membri dell’UE nel dicembre 2013. Il Regno Unito, che ha abbandonato l’Europa con la Brexit il 31 gennaio 2020, ha messo in chiaro, a marzo del 2020, che non avrebbe continuato a partecipare al sistema, dal momento che la Corte dei Brevetti Unificata prevede la supremazia del diritto dell’UE e la giurisdizione della Corte di Giustizia dell’UE. Un altro ostacolo è subentrato nel marzo 2020, quando la Corte Costituzionale tedesca ha decretato che l’atto di ratifica dell’Accordo era nullo. È incerto se l’Accordo deve essere rinegoziato (ad esempio, anche al di là degli Stati dell’Unione Europea). In tal caso, l’intera procedura probabilmente rallenterebbe (Vedi sezione B.I., sui sistemi di brevetti in Europa).

Ulteriori sforzi dovrebbero essere compiuti per allineare le procedure dei tribunali e le norme in materia di PI, inclusi quelli per assicurare l’esistenza e l’efficacia di rimedi provvisori atti a fornire una protezione di tipo emergenziale dei diritti di proprietà intellettuale. Per le cause sui brevetti in particolare, i tribunali dovrebbero assicurare l’esistenza di sezioni e giudici specializzati per trattare queste controversie, dato che queste cause spesso riguardano argomenti tecnici complessi.

CONTRIBUTI ICC


II. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE MEDIANTE ARBITRATO O MEDIAZIONE

L’espansione del commercio internazionale degli ultimi anni ha portato al proliferare di controversie riguardanti una varietà di diritti di proprietà intellettuale. Allo stesso tempo, sono emerse nuove forme di relazioni contrattuali, come i venture capital investments, che mirano principalmente a creare e sviluppare — piuttosto che soltanto commercializzare — diritti di PI.

Al tempo stesso, a causa del crescente utilizzo della digitalizzazione (ad esempio, Internet of Things — IOT), i diritti di proprietà intellettuale hanno acquistato rilevanza ben oltre i settori industriali, tradizionalmente rilevanti.

Pertanto, è stato riscontrato un aumento di accordi legati alle tecnologie quali licenze, accordi di riservatezza (NDAs) e accordi di ricerca e sviluppo (R&S). Tali tipologie contrattuali possono portare al sorgere di controversie riguardanti diritti di PI quali brevetti, segreti commerciali e diritto d’autore. Mentre le controversie relative alla PI non sono molto
Contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

diverse dalle restanti tipologie di controversie commerciali, quelle derivanti dagli accordi legati alle tecnologie possono essere complesse, richiedendo procedure flessibili ed una conoscenza specifica. Sia l’arbitrato che la mediazione offrono vantaggi tali da rendere meccanismi adatti alla risoluzione delle dispute in materia di PI.

1. Arbitrato

**BACKGROUND**

Le controversie riguardanti la PI solitamente coinvolgono questioni relative alla titolarità, validità, attuazione, portata, violazione o appropriazione indebita di un diritto di PI. Altri aspetti importanti riguardano il risarcimento danni, le royalties, la concorrenza sleale.

Sono numerose le situazioni in cui l’arbitrato può risultare uno strumento appropriato, ad esempio per le controversie relative alle licenze di diritti di proprietà intellettuale, ai contratti per il trasferimento dei diritti di PI (ad es. nell’ambito dell’acquisizione di una società) o contratti attraverso i quali la Proprietà Intellettuale viene sviluppata (ad es. contratti di ricerca o di lavoro e accordi di venture capital o co-founding).

L’arbitrato presenta le seguenti caratteristiche: (i) è un meccanismo privato di risoluzione delle controversie; (ii) è un’alternativa alle corti nazionali; (iii) è scelto dalle parti; (iv) porta ad una definizione conclusiva e vincolante, resa da un giudice imparziale rispetto ai diritti e alle obbligazioni delle parti.

Le parti scelgono di ricorrere all’arbitrato piuttosto che alle corti nazionali per diversi motivi. In primo luogo, in base al principio dell’autonomia privata, l’arbitrato consente alle parti di scegliere una sede neutrale, oltre alle norme di procedura e la lingua che saranno applicate dal tribunale. In secondo luogo, i lodi arbitrali sono immediatamente esecutivi ai sensi della Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali (la Convenzione di New York). 146 In terzo luogo, l’arbitrato consente alle parti di ottenere una risoluzione globale della controversia senza necessità di contestare controversie simili nelle singole giurisdizioni. In quarto luogo, la natura autonoma del procedimento arbitrale lascia le parti e gli arbitri liberi di scegliere la procedura che meglio si adatta al caso concreto, senza essere vincolati dai dettagli di un giudice. Inoltre, le parti possono scegliere arbitrari con esperienza in materia oggetto di controversia ed appartenenti a specifici settori del diritto. Inoltre, poiché l’arbitrato non è vincolato dalle norme di un tribunale, le parti possono scegliere arbitrari con esperienza in materia oggetto di controversia ed appartenenti a specifici settori del diritto. Infine, l’arbitrato è una risoluzione conclusiva e vincolante, resa da un giudice imparziale rispetto ai diritti e alle obbligazioni delle parti.

Le parti concordano il ricorso alla procedura arbitrare anche prima del sorgere della controversia, inserendo una clausola arbitrare nel contratto da loro stipulato, per esempio contratti di licenza o R&S. In alternativa, le parti possono concordare di sottoporsi all’arbitrato dopo l’insorgere di una controversia. Oggi, gli accordi di arbitrato post-controversa in casi aventi ad oggetto la proprietà intellettuale sono utilizzati con maggiore frequenza, ad esempio nell’ambito della concessione di licenze FRAND per i brevetti standard essenziali. 148

---


147 A meno che le parti non si accordino diversamente. Infatti, fatte salve le disposizioni obbligatorie della legge applicabile all’arbitrato, le parti possono concordare un’istanza d’appello davanti a un tribunale arbitrale.

148 Una licenza FRAND è una licenza offerta a condizioni eque, raggionevoli e non discriminatorie.
Indipendentemente dal fatto che una controversia sia già sorta o meno, ci sono tre importanti fattori che le parti di un contratto relativo alla PI devono considerare attentamente quando redigono una clausola arbitrale o si sottopongono all’arbitrato: (i) la possibilità di misure provvisorie o provvedimenti cautelari; (ii) la riservatezza del procedimento arbitrale; e (iii) la possibilità di optare per procedure arbitrali accelerate.

**PANORAMA ATTUALE**

Un quadro completo per la risoluzione delle controversie commerciali transfrontaliere (compresa la proprietà intellettuale) è già in vigore. Innanzitutto, la Convenzione di New York assicura che i lodi arbitrali saranno direttamente applicabili in 164 giurisdizioni. In secondo luogo, 72 Paesi hanno adottato la Legge Modello UNCITRAL sull’Arbitrato Internazionale, ed altri hanno legislazioni compatibili con la Legge Modello o dimostrano un approccio ancor più a favore rispetto ai procedimenti arbitrali; pertanto, la maggior parte degli Stati ha una legislazione favorevole all’arbitrato, supportata da una giurisprudenza ben consolidata. In terzo luogo, diverse istituzioni arbitrali non statali, tra cui la Corte Internazionale di Arbitrato ICC amministra ogni anno un gran numero di procedimenti arbitrali in controversie in materia di PI. Il Regolamento di Arbitrato ICC [2017/2021] prevede una risoluzione efficiente ed efficace delle controversie in materia di PI. Ad esempio, includono disposizioni per i procedimenti multi-parti, prevedono arbitri d’emergenza che possono concedere provvedimenti provvisori o cautelari e prevedono anche una procedura accelerata. Infine, organizzazioni professionali internazionali ben riconosciute, come l’International Bar Association, (“IBA”), pubblicano Linee Guida e best practices che forniscono una guida utile su una serie di aree relative ai procedimenti arbitrali, come l’assunzione di prove, i conflitti di interesse o quale deve essere il comportamento appropriato delle parti e dei rappresentanti delle parti. Tuttavia, vi sono alcune controversie in materia di proprietà intellettuale che non possono essere sottoposte ad arbitrato. In particolare, controversie riguardanti la concessione o la revoca di diritti di proprietà intellettuale come i brevetti o i design registrati e i marchi registrati. Tali diritti possono essere revocati solo da un tribunale nazionale o da un’altra autorità statale — gli arbitri non hanno il potere di ordinare la revoca. Allo stesso modo, alcuni rimedi del diritto della concorrenza — ad esempio le sanzioni pecuniarie — possono essere concessi solo dalle autorità garanti della concorrenza o da un tribunale nazionale competente. Nonostante queste limitazioni, è generalmente possibile che questioni di validità o in materia di concorrenza siano oggetto di arbitrato, ma il risultato è generalmente vincolante solo tra le parti e non ha effetto erga omnes.

---

152 Rimane importante per le parti verificarne, prima di impegnarsi in un procedimento arbitrale, quale legge o quali leggi si applicano potenzialmente alle questioni in discussione e se, in base a tali leggi, la questione è considerata arbitrabile.
PROSPETTIVE FUTURE

Considerando l’ampliarsi del commercio internazionale e la crescente importanza dei diritti di proprietà intellettuale, c’è ragione di aspettarsi che il numero di controversie transfrontaliere sulla proprietà intellettuale aumenterà. L’arbitrato può offrire un’alternativa interessante ai procedimenti davanti ai tribunali nazionali. Per approfittare dei vantaggi offerti dall’arbitrato, le imprese potrebbero valutare i seguenti punti quando si considera l’arbitrato come metodo per risolvere le controversie in materia di proprietà intellettuale:

- Inserire una clausola arbitrale ex ante, ad es. la Clausola Arbitrale ICC, nel contratto principale — ad esempio il contratto di licenza o R&S — o ricorrere all’arbitrato successivamente al sorgere della controversia. A questo proposito, è importante notare che ICC propone delle clausole modello.\textsuperscript{153}

- Garantire che i provvedimenti provvisori o cautelari ingiuntivi siano accessibili anche prima dell’inizio dell’arbitrato. A tal fine, le parti dovrebbero prendere in considerazione la scelta di regolamenti arbitrali che, come il Regolamento di Arbitrato ICC [2017/2021], prevedono la concessione di misure provvisorie da parte del tribunale arbitrale e di provvedimenti d’urgenza, anche prima della costituzione del tribunale\textsuperscript{154}. Sebbene il provvedimento di emergenza concesso da un arbitro possa non essere sempre esecutivo ai sensi del diritto nazionale applicabile, il mancato rispetto degli ordini emessi dagli arbitri è raro.\textsuperscript{155} In alcuni casi, potrebbe essere utile anche il supporto dei tribunali nazionali, sia prima che durante il procedimento arbitrale. Ai sensi del Regolamento di Arbitrato ICC, le parti possono chiedere misure provvisorie ai tribunali nazionali nonostante il procedimento arbitrale in corso.

- Considerare di addivenire ad un accordo sulla clausola di riservatezza per il procedimento arbitrale e sul lodo. Sebbene le disposizioni di segretezza nel contratto sottostante di solito si applichino anche alla procedura arbitrale, le parti dovrebbero voler includere una disposizione espressa di riservatezza che copra il procedimento arbitrale, i documenti relativi all’arbitrato e il lodo arbitrale. In alternativa, le parti possono concordare la riservatezza nei termini di riferimento o chiedere al tribunale di concedere un ordine di riservatezza. Il Regolamento di Arbitrato ICC contiene una disposizione che consente esplicitamente “ordini di riservatezza”\textsuperscript{156}

- Quando il tempo e i costi sono fondamentali, le parti possono prendere in considerazione la possibilità di optare per la procedura di arbitrato accelerato (così come le tecniche di gestione specifiche, entrambe disponibili secondo il Regolamento di Arbitrato ICC e sue Appendici\textsuperscript{157}

- Le parti dovranno scegliere accuratamente la sede dell’arbitrato in un Paese che sia dotato di una legislazione favorevole all’arbitrato e che sia parte della Convenzione di New York.

- Laddove le parti ritengono essenziale l’esperienza in materia di PI, dovrebbero specificare nella clausola arbitrale che gli arbitri devono avere qualifiche e/o esperienze adeguate; se è necessario nominare un arbitro neutrale nell’ambito della procedura arbitrale, le parti potrebbero far ricorso ai servizi previsti, ad esempio, dalle ICC Expert Rules.

\textsuperscript{153} Le clausole ICC possono trovarsi al seguente link https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/arbitration-clause/

\textsuperscript{154} Si veda Articolo 29 del Regolamento Arbitrale ICC, che prevede procedimenti arbitrali d’urgenza: iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration.


\textsuperscript{156} Articolo 22 (3).

Le controversie in materia di PI più complesse di solito richiedono un apporto probatorio consistente. In questi casi, alle parti ed ai tribunali è consigliato di adottare le *IBA Rules on the Taking of Evidence del 2010*.\(^{158}\)

Il continuo supporto da parte di istituzioni internazionali con conoscenze specialistiche, tra cui ICC, faciliterà enormemente l’arbitrato nelle controversie sulla proprietà intellettuale.

Gli Stati dovrebbero intraprendere le seguenti azioni:

- Adottare una normativa in materia di arbitrato aggiornata, ad esempio, basata sul modello UNCITRAL dell’arbitrato commerciale internazionale.
- Se necessario, adattare le misure legislative per garantire l’esecuzione delle misure di urgenza concesse da un arbitro secondo il diritto nazionale.

Altri attori rilevanti, come le organizzazioni di standardizzazione che sviluppano e amministrano le norme tecniche, potrebbero voler considerare la promozione dell’arbitrato come meccanismo di risoluzione delle controversie tra i loro partecipanti.

2. Mediazione

**BACKGROUND**

La mediazione può essere definita come un processo riservato per cui un mediatore, terzo soggetto neutrale, assiste le parti nel raggiungere un accordo nell’ambito della controversia che le vede coinvolte, senza imporre loro una soluzione, e tenendo conto dei loro rispettivi interessi. La mediazione è di norma un procedimento volontario. Il mediatore assiste le parti nell’individuare i punti di accordo e disaccordo, esplorare soluzioni alternative e valutare possibili compromessi con l’obiettivo di raggiungere un’intesa che sia reciprocamente soddisfacente. Tuttavia, i mediatori non possono emettere decisioni vincolanti e arbitrali, ma assistono le parti nel raggiungere una soluzione che sarà poi contrattualmente vincolante.

Il vantaggio della mediazione sta nel consentire alle parti forme alternative di risoluzione delle controversie, senza che queste siano costrette ad intentare procedimenti dinanzi alle autorità giudiziali. Le parti possono negoziare una soluzione in conformità alle loro esigenze attuali e future nonché sulla base dei loro interessi commerciali, finanziari, relazioni commerciali future, concorrenza, reputazione e valore di mercato. Altri vantaggi della mediazione sono rappresentati dal carattere confidenziale della procedura e dal fatto che il mediatore può assistere le parti nel raggiungere qualsiasi tipo di soluzione che essi considerano accettabile.

Ogni mediazione comincia consensualmente su iniziativa delle parti. Il modo più semplice per assicurare che le parti possano risolvere la loro controversia in modo amichevole senza andare in giudizio è quello di inserire nel contratto una clausola di risoluzione alternativa della controversia che preveda la possibilità di utilizzo dell’istituto della

---

mediazione; tuttavia, un accordo di mediazione non rappresenta un prerequisito per dare avvio alla mediazione. Le parti possono anche decidere di avviare un procedimento di mediazione a controversia iniziata o quando hanno già avviato un’altra procedura di risoluzione della controversia come l’arbitrato o il contenzioso. L’alto tasso di successi di procedimenti di mediazione evidenzia la buona probabilità di risolvere una controversia tramite tale procedura, in qualsiasi fase del procedimento.

Poiché lo scopo della mediazione consiste nella negoziazione di un accordo, sono di regola inappropriate quelle situazioni in cui non c’è possibilità di raggiungere un accordo e non vi è cooperazione tra le parti — ad esempio casi di deliberata contraffazione o pirateria. Un mediatore può, tuttavia, permettere a parti commerciali che sembrano molto distanti all’inizio di una controversia di raggiungere un accordo.

La mediazione in materia di proprietà intellettuale può essere particolarmente appropriata in situazioni in cui è importante che la controversia resti confidenziale e che il rapporto commerciale tra le parti sia preservato o ulteriormente accresciuto — per esempio, attraverso accordi di licenza. Inoltre, la mediazione rappresenta un’alternativa economica, efficiente e veloce rispetto ai procedimenti legali come il contenzioso o l’arbitrato. Le parti della mediazione — nella maggior parte dei casi — eseguiranno direttamente quanto risultato dalla mediazione, senza che vi sia necessità di ulteriori procedure di riconoscimento exequatur. Questa caratteristica risulta essere di grande vantaggio in una controversia internazionale di PI in cui possono essere coinvolti molti Paesi.

**PANORAMA ATTUALE**

È molto cresciuta in questi ultimi vent’anni l’importanza della mediazione e l’accettazione di questa come metodo efficace per la risoluzione delle controversie. Attualmente, le corti nella maggior parte dei Paesi incoraggiano la mediazione e sosterranno l’accordo di risoluzione finale delle parti come risultato di una mediazione di successo. Inoltre, sono disponibili e sono molto adatte alle dispute in materia di proprietà intellettuale molteplici regole istituzionali sulla mediazione, come le norme sulla mediazione di ICC. La mediazione ICC è amministrata dall’ICC International Center for ADR e sono numerosi i vantaggi dei procedimenti gestiti mediante tale sistema. Il Centro ADR di ICC può facilitare l’istituzione della procedura fornendo a tutte le parti le informazioni rilevanti nonché assicurando che gli ostacoli procedurali siano superati; assistere le parti per designare o nominare mediatori; controllare gli aspetti finanziari, inclusa la determinazione del compenso del mediatore; supervisionare il corretto andamento dei procedimenti secondo il Regolamento di Mediazione ICC; sostituire il mediatore se necessario e rispondere alle domande delle parti; fornire assistenza durante tutto il processo.

Si è diffusa rapidamente tra gli imprenditori la consapevolezza di merito alla mediazione. Come risultato, le parti commerciali hanno accresciuto in modo lento ma sicuro la loro fiducia nella mediazione per la risoluzione delle loro controversie commerciali — sia nazionali che transfrontalieri — incluse quelle in materia di PI. Quello che ci si aspetta è un aumento dell’utilizzo dei servizi di ICC e di altri che offrono mediazioni amministrate nelle controversie PI.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Alcune Corti, hanno predisposto modelli di mediazione in virtù dei quali i giudici deferiscono le parti alla mediazione nelle controversie relative ai brevetti prima di prendere una decisione in merito. A livello regionale, i servizi di

---


160 In modo simile, la Convenzione di Singapore apre la strada al riconoscimento internazionale degli accordi raggiunti attraverso la mediazione. Vedi Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali — https://www.singaporeconvention.org/.

161 iccwbo.org/dispute-resolution-services/mediation/mediation-rules/.
mediazione sono anche offerti dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intelleltuale (EUIPO). La mediazione diventa disponibile a seguito di appello contro una decisione emessa dall’EUIPO nel contesto di procedimenti inter partes relativi a questioni inerenti marchi o design. Non è un’opzione attualmente praticabile nei procedimenti di opposizione o cancellazione.

Numerose iniziative legislative di vari Paesi e regioni dimostrano il crescente sostegno a favore della mediazione, la più importante è la Direttiva UE sulla Mediazione,\(^\text{160}\) che rappresenta uno sforzo ambizioso per facilitare l’accesso alla mediazione per la risoluzione di controversie commerciali transfrontaliere. In particolare, si registra un aumento delle richieste per l’uso di meccanismi ADR nelle controversie FRAND.\(^\text{163}\)

Lo scopo principale è di incrementare l’applicabilità degli accordi che risultano dalla mediazione e proteggersi sempre di più la confidenzialità del processo di mediazione; in più la Direttiva incoraggia gli Stati Membri ad assicurare la qualità della mediazione attraverso l’adozione di un codice di condotta e attraverso la formazione dei mediatori.

### 3. Altri meccanismi ADR

Oltre all’arbitrato e alla mediazione, altre procedure ADR, o combinazioni di procedure ADR, potrebbero essere presi in considerazione dalle parti per risolvere le controversie in materia di PI. Per esempio, le imprese potrebbero prendere in considerazione l’uso delle Dispute Boards nei contratti a lungo termine in cui è probabile che sorgano conflitti, come gli accordi di R&S o di sviluppo del software. Allo stesso modo, può essere appropriato interpellare esperti su questioni specifiche di natura scientifica o tecnica.\(^\text{164}\)

### III. CONTRAFFAZIONE E PIRATERIA

**BACKGROUND**

L’unica certezza relativamente alla commercializzazione di beni contraffatti e piratati è che essa continui ad aumentare ad un ritmo allarmante. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intelleltuale (EUIPO) hanno pubblicato congiuntamente un rapporto nel 2019, che si riferisce all’anno 2016, basato sui dati di sequestro mondiale di beni contraffatti e piratati e che cerca di inquadrare la portata del problema. Sulla base dei risultati ottenuti, il commercio internazionale di prodotti contraffatti e piratati potrebbe ammontare a ben 509 miliardi di dollari nel 2016, che rappresenta il 3,3% del commercio mondiale. Questi numeri continuano ad aumentare, dato che uno studio simile realizzato in un rapporto del 2016 e basato sui sequestri del 2013, ha indicato che il commercio di prodotti contraffatti, nel 2013, ammontava a 461 miliardi di dollari, rappresentando il 2,5% del commercio mondiale. Ciò che rende significativi questi numeri è che gli stessi si sono registrati in concomitanza ad un relativo rallentamento del commercio mondiale complessivo e si basano peraltro unicamente sui sequestri doganali globali e non includono merci contraffatte che non sono state

---

\(^\text{160}\) Direttiva 2008/52/EC del 21 maggio 2008 su alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

\(^\text{163}\) La Commissione UE ha incoraggiato il ricorso all’arbitrato e all’ADR nelle controversie riguardanti le licenze per i brevetti standard essenziali (SEP) su base equa, ragionevole e non discriminatoria (FRAND), ritenendo che i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) possano offrire una risoluzione più rapida e meno costosa delle controversie e osserva che i potenziali benefici di questo strumento sono attualmente sottoutilizzati. COM (2017) 712 final https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583/attachments/1/translations/en/renditions/native

\(^\text{164}\) Per le regole degli esperti ICC si veda https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/experts/.

Per le Regole della Camera Arbitrale di ICC si veda https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/dispute-boards/.

All’interno dell’industria della contraffazione persiste la problematica delle materie prime, degli ingredienti e dei componenti contraffatti che caratterizzano il prodotto finale di un’azienda. Questi componenti e parti inferiori o adulterate potrebbero contenere le classiche tipologie di contraffazioni ovvero marchi contraffatti, loghi, contrassegni e talvolta presentare legittimi numeri di serie sottratti da prodotti di produttori in linea con i requisiti di legge. Alcuni di questi prodotti non recano marchi aziendali e sono trasmessi con una documentazione falsa che certifica che il prodotto rispecchia una certa qualità, che ha soddisfatto i test standard richiesti per i materiali utilizzati o possiede importanti proprietà. L’acquisto e l’uso, intenzionale o meno, di materie prime e prodotti di bassa qualità e di qualità inferiore riduce enormemente i costi, aumenta i profitti e permette al produttore contraffatto di diminuire il gioco della concorrenza. Questi prodotti possono entrare nelle catene di rifornimento delle imprese e dei marchi legittimi, in particolare durante periodi caratterizzati, da un lato, da insufficienti livelli di produzione e, dall’altro, da una domanda di consumo elevata. Gli stessi possono subentrare non soltanto direttamente tramite il produttore, ma anche attraverso fornitori e distributori di fiducia.

I componenti e le parti contraffatte creano problemi globali che riguardano una vasta gamma di industrie. Per esempio, nell’industria farmaceutica, l’acquisto o l’uso di medicinali contraffatti ha il potenziale di creare rischi per la sicurezza e la salute. All’interno della catena di approvvigionamento farmaceutico, dalle materie prime iniziali alla produzione e alla distribuzione, esistono molte opportunità di fornire materiali e ingredienti falsi o etichettati in modo erroneo, che conducono alla possibilità di realizzare un prodotto contraffatto. Per quanto riguarda l’industria dei ricambi auto, la quantità di parti di veicoli contraffatti disponibili sul mercato è in aumento, come riportato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) che ha stimato che più di 2 miliardi di euro vengono persi ogni anno soltanto a causa di pneumatici e batterie contraffatti. Le parti del veicolo contraffatte più comuni in tutto il mondo includono filtri, pastiglie dei freni, luci, cerchioni e airbag. La dottoressa Ros Lynch, direttrice del Copyright e dell’Enforcement presso l’Intellectual Property Office del Regno Unito, ha detto: “È chiaro che le parti contraffatte dei veicoli possono rappresentare un grave rischio per i conducenti, i passeggeri e gli altri utenti della strada, con risultati che potrebbero costituire pericoli potenziali per la vita umana. I criminali che producono parti di veicoli contraffatti non si preoccupano della sicurezza pubblica e usano questo come un’opportunità di profitto a spese degli altri.”\footnote{https://www.gov.uk/government/news/fake-vehicle-parts-are-on-the-rise.}

**PANORAMA ATTUALE**

La pandemia COVID-19 del 2020 ha travolto il business globale e ad oggi è il più sostanziale effetto negativo sulla sicurezza della catena di approvvigionamento nella storia. La mancanza di prodotti genuini e l’interruzione dei fornitori è stata deleteria per le imprese in linea con i requisiti di legge, unitamente a catene di approvvigionamento in declino e una produzione ridotta a causa della diminuzione delle forniture. La pandemia COVID-19 ha incrementato le attività criminali che cercano di trarre vantaggio dalla domanda e conseguente carenza di molti componenti e prodotti. La riduzione dei materiali permette di agire illecitamente, offrendo materie prime contraffatte che contaminano le catene di approvvigionamento. Queste rappresentano vere e proprie minacce per le catene di approvvigionamento legittime, dal momento che contraffattori potrebbero offrire materie prime a prezzi non concorrenziali. Tali minacce possono riscontrarsi in ogni settore.
Inoltre, i Paesi del G20 hanno seguito il consiglio dell’OMC aprendo il più possibile i commerci per far fronte alla necessità di velocizzare lo spostamento delle forniture e dei beni essenziali nella gestione della crisi pandemica, rimuovendo barriere commerciali alle frontiere, nelle catene di approvvigionamento chiave.167 Questo include l’inversione e il divieto di tutte le tariffe, quote e altre misure non tariffarie che influenzano la distribuzione di attrezzature mediche, medicinali e altri beni e servizi essenziali, compresi i prodotti alimentari. Data la natura transfrontaliera delle catene di approvvigionamento, queste raccomandazioni e misure di salvaguardia hanno aumentato le opportunità di infiltrazione nella catena di approvvigionamento di merci sub-standard o contraffatte. L’apertura dei commerci ha permesso ai criminali di approfittare di una gestione dei controlli più blanda, così come è stato possibile sfruttare l’aumento della domanda di molti prodotti e, allo stesso tempo, la debolezza di catene di approvvigionamento legittime, copiando marchi e offrendo merci di qualità inferiori agli standard, adulterate e contraffatte.

I trasportatori continuano ad essere intermediari che forniscono servizi soggetti ad abusi nell’ambito delle filiere della contraffazione. Le merci trasportate da grandi container via mare, il trasporto via terra e le spedizioni di piccoli pacchi consegnati tramite corrieri o servizi postali continuano a presentare vulnerabilità importanti. L’enorme volume di carico dei container e le azioni dei contraffattori per mascherare la vera natura delle spedizioni con documenti falsi, rendono i trasporti di merci difficili da monitorare. I trasporti marittimi e terrestri continuano ad essere i mezzi preferiti per il trasporto di grandi volumi di merci contraffatte, anche se le spedizioni di importazione ed esportazione sono diminuite durante la pandemia, mentre gli acquisti online e le spedizioni di piccoli pacchi consegnati direttamente ai consumatori sono aumentati dramaticamente anche prima della pandemia. Il sistema di vendita online tramite l’e-commerce ha risentito delle pratiche illecite di commercio, comprese piccole transazioni e acquistati online da siti di vendita al dettaglio o da marketplace di terze parti poi spediti tramite servizi postali espressi o internazionali. Una delle sfide principali risiede nel fatto che gli alti volumi di pacchi postali non rende possibili controlli seri e ispezioni finalizzate al monitoraggio e individuazione di merci illegali. L’OCSE stima che il 63% dei falsi sequestrati sono stati spediti tramite i servizi postali ed espressi, il che costituisce una sfida crescente per le forze dell’ordine.168 L’OCSE ha anche rilevato che le modalità di trasporto dei sequestri sono state il 51% via mare, il 23% tramite servizio postale ed espresso, il 19% via aerea e l’8% via strada.

Secondo un rapporto del 2018, il 65% di tutti gli articoli sequestrati è entrato nell’UE via mare, di solito in grandi spedizioni, mentre il traffico aereo ha rappresentato il 14% degli articoli falsi.169 Infine, il traffico dei corrieri e della posta insieme rappresentavano l’11% e trasportavano principalmente beni di consumo ordinati online (ad esempio scarpe, abbigliamento, borse, orologi).

La pandemia di COVID-19 ha comportato un’impennata dell’attività di e-commerce dovuta alla necessità di acquistare online. Alcuni settori di prodotti hanno visto un aumento sostanziale della domanda di e-commerce, altri hanno sperimentato un calo delle vendite di e-commerce, a causa della crescente incertezza economica. Indipendentemente dal fatto che il proprietario di un marchio sperimenti un improvviso aumento o diminuzione della domanda di prodotti, gestire nuovi livelli di domanda rappresenta spesso una sfida per i produttori. Le variazioni nel flusso dell’e-commerce possono causare effetti a catena in tutta la supply chain. Per esempio, un aumento della domanda di materie prime che non può essere soddisfatta può causare interruzioni a lungo termine per i proprietari di marchi a causa della perdita di potenziali clienti. Inoltre, una maggiore tensione su una rete di distribuzione limitata può anche avere un impatto sostanziale sulla capacità di un’azienda di consegnare i prodotti a un numero maggiore di clienti.

PROSPETTIVE FUTURE

Ci sono stati diversi documenti governativi recenti, tra cui il rapporto “La lotta contro i falsi” dell’ufficio della Commissione del Senato degli Stati Uniti del 2019, che hanno sollevato pesanti critiche a specifiche agenzie di enforcement per non aver condiviso informazioni sui contraffittori con il settore privato, come i dati sul sequestro dei prodotti nei porti di ingresso. Una migliore collaborazione nella condivisione dei dati tra il settore privato e le forze dell’ordine è necessaria, in particolare durante i periodi di crisi. Il concetto di pubblico-privato per indagare sui casi di contraffazione dei prodotti dovrebbe creare sinergie tra le forze dell’ordine e le entità imprenditoriali private che ne sono vittime. Un forte impegno a cooperare è essenziale. Questo è più critico quando i proprietari del marchio o del prodotto hanno a disposizione più di un rimedio per identificare e perseguire le violazioni, potendo dunque sciogliere la partnership ed usufruire dei rimedi civili.

L’aumento dell’attività di e-commerce è stato acuito dall’aumento dell’uso della tecnologia da parte dei titolari dei diritti per combattere le violazioni online. Questa è una tendenza che continuerà ad aumentare dal momento che l’industria dei provider di monitoraggio e di contrasto alle violazioni del brand nell’e-commerce si sta rapidamente espandendo. L’utilizzo di sofisticate tecnologie di protezione del marchio nell’e-commerce può portare all’acquisizione di dati sostanziali sul rischio IP, permettendo anche l’applicazione civile delle violazioni su scala nel mercato. Sempre più spesso, i titolari dei diritti sono anche in grado di valutare con maggiore precisione il rischio di violazione nell’e-commerce e sono spesso più capaci di sfruttare i dati per intraprendere azioni legali efficaci sul mercato. I dati acquisiti possono anche migliorare le azioni di applicazione off-line, compresa l’applicazione penale e di confine, se necessario. Nei prossimi anni i titolari dei diritti saranno chiamati a sfruttare appieno questi dati per proteggere i loro marchi mentre le organizzazioni governative coinvolte nella protezione della proprietà intellettuale dovranno adattarsi alla disponibilità di maggiori volumi di dati sul rischio di violazioni in materia di PI. L’uso efficace dei dati di rischio di violazioni in materia di PI è sempre più importante anche a causa delle crescenti contromisure utilizzate dai contraffittori per evitare di essere scoperti sul mercato.

La maggiore efficacia nella valutazione del rischio di violazioni in materia di PI ha anche comportato maggiori sforzi in tutto il mondo per affrontare le vulnerabilità sistemiche della PI attraverso strumenti legislativi e politici. Questi sforzi hanno lo scopo di affrontare i mutevoli requisiti legali all’interno del commercio elettronico, spesso riesaminando il ruolo e le responsabilità degli intermediari dell’e-commerce. Poiché molti degli statuti di controllo sono stati stabiliti prima, o nei primi anni dello sviluppo dell’e-commerce, spesso non affrontano adeguatamente le complessità associate all’e-commerce. Ai proprietari dei diritti dovrebbero essere concesse opportunità di influenzare cambiamenti legislativi e dovrebbero possedere, a tale scopo, un’adeguata preparazione, derivante da appositi contatti con le industrie e da un più efficace utilizzo dei dati sul rischio di violazione in materia di PI di cui sono in possesso. Per esempio, una nuova legge sui servizi digitali è nell’agenda del presidente della CE Ursula von der Leyen. Inoltre, molti intermediari e-commerce hanno istituito le loro procedure interne per mitigare il rischio di violazioni in materia di PI su quelle piattaforme e per affrontare le preoccupazioni dei proprietari dei marchi e dei consumatori che possono minacciare la reputazione di quei marketplace.

CONTRIBUTI DEI MARKETPLACES

Come prima cosa, vale la pena ricordare che il servizio offerto dai marketplaces consiste nell’offrire spazi pubblicitari sui propri siti web per gli utenti registrati per vendere prodotti e servizi a proprio rischio e responsabilità e dopo una chiara manifestazione di conoscenza e in conformità con le Condizioni Generali d’Uso.

È importante ricordare che i marketplace hanno regole severe stabilite nelle Condizioni Generali d’Uso, volte a rimuovere dalle proprie piattaforme online le inserzioni che possono rivelarsi contrarie a qualsiasi legge in vigore o che sono considerate offensive dei diritti di terzi.

A questo proposito, i marketplace possono sospendere o cancellare le inserzioni che violano la legge o le condizioni d’uso del servizio. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle Condizioni Generali d’Uso da parte di qualsiasi utente, i marketplace possono sospendere o cancellare l’account dell’utente.

Inoltre, e al fine di garantire la migliore esperienza dell’acquirente, la maggior parte dei marketplace offre programmi di protezione del marchio, in modo che i titolari dei diritti di proprietà intellettuale (o i loro rappresentanti) possono iscriversi e segnalare facilmente ed efficacemente le inserzioni che violano i loro diritti, come marchi, copyright, disegni e brevetti industriali e modelli di utilità (procedura di notifica e rimozione). Inoltre, i marketplace hanno iniziato a introdurre misure proattive per prevenire la vendita di beni contraffatti e piratati sui loro siti e anche per applicare sanzioni ai trasgressori recidivi.

A causa dell’ambiente in continua evoluzione che rappresenta lo spazio online, la partnership e la collaborazione tra i proprietari di marchi e i marketplace è di fondamentale importanza per frenare la contraffazione e la pirateria. Per questo motivo, si incoraggiano fortemente i proprietari di marchi a collaborare con i marketplace e ad avere una chiara strategia di applicazione dei propri diritti di proprietà intellettuale per proteggere il loro portafoglio di proprietà intellettuale sia nel business brick-and-mortar che in quello online.

**CONTRIBUTI ICC**

L’ICC’s Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) è un’iniziativa guidata dai soggetti membri che fornisce raccomandazioni politiche e legislative e sostiene una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale. BASCAP è socio fondatore del Congresso Mondiale annuale sulla Lotta alla Contraffazione e alla Pirateria, che riunisce organizzazioni imprenditoriali e intergovernative come l’INTERPOL, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale e l’Organizzazione Mondiale delle Dogane. Il gruppo ha prodotto raccomandazioni specifiche in materia di proprietà intellettuale per Paesi, tra cui India, Russia, Turchia e Ucraina e promuove strumenti essenziali per un efficace regime di tutela della proprietà intellettuale presso i governi di tutto il mondo. BASCAP promuove inoltre raccomandazioni per affrontare le fragilità della contraffazione nelle zone di libero scambio, nello scambio di merci e nelle catene intermedie di approvvigionamento. BASCAP ha anche avviato la campagna “Fakes costs more, I Buy Real” per educare i consumatori sui danni sociali ed economici della contraffazione e della pirateria. BASCAP collabora con la Commissione ICC sulla Proprietà Intellettuale per promuovere il valore della proprietà intellettuale per l’economia.
Interazione tra la proprietà intellettuale e altre aree di policy
D. Interazione tra la proprietà intellettuale e altre aree di policy

I. OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

BACKGROUND

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile che stabilisce 17 obiettivi (SDGs) basati sugli obiettivi di sviluppo del millennio, è entrata in vigore nel 2016. Gli SDGs riflettono le dimensioni economiche, sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile e rappresentano modelli per far fronte alle principali sfide globali — dall’esclusione economica, alla disuguaglianza sociale, al degrado ambientale — e per garantire la pace, la prosperità ed eguali opportunità per tutti. ICC ha giocato un ruolo centrale nel plasmare gli SDGs e continua a lavorare con la sua rete e una vasta gamma di partner per garantire che i quadri politici siano implementati in modo tale da funzionare per e con le imprese e che, attraverso policy, si riconosca il ruolo determinante del business nella promozione e implementazione degli SDGs. L’innovazione, la collaborazione e la buona governance saranno i motori chiave per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) entro il 2030 e per assicurare che “nessuno sia lasciato indietro”.

PANORAMA ATTUALE

L’attività innovativa ed inventiva, principalmente guidata dall’impegno e dagli investimenti del settore privato, svolgerà un ruolo cruciale nell’aiutare a conseguire gli SDGs. Le condizioni quadro favoriranno, sia a livello nazionale che internazionale, saranno essenziali per sostenere e incentivare tale attività. Un elemento importante a tal proposito è un sistema efficace per l’acquisizione e l’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Il sistema della PI svolge un ruolo centrale nel supportare l’innovazione, mettendo a disposizione degli investitori, durante le attività inventive e creative, quegli strumenti di tutela delle risorse immateriali derivanti dall’innovazione — come marchi, tecnologia, design e contenuti creativi — che possono aiutarli a proteggere i loro investimenti.

Un altro importante catalizzatore per raggiungere gli SDGs è la collaborazione. Il sistema della PI fornisce il quadro legale necessario per supportare la collaborazione e lo scambio di conoscenze e informazioni, che è essenziale per lo sviluppo di nuovi processi, prodotti, servizi e tecnologie.

Gli SDGs delineano obiettivi specifici verso i quali la comunità internazionale si è impegnata a lavorare. L’innovazione tecnologica, sostenuta dal sistema della proprietà intellettuale, darà un importante contributo al raggiungimento di molti di questi obiettivi. Per esempio, le innovazioni nell’agricoltura contribuiranno a migliorare la produttività agricola e la sicurezza alimentare; tecnologie energetiche e idriche più pulite, efficienti e meno costose contribuiranno ad aumentare la sicurezza e l’accesso a fonti energetiche sostenibili; tecnologie migliori per la gestione delle risorse idriche preserveranno le riserve idriche e contribuiranno a garantire l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienici per tutti. Gli obiettivi relativi alla gestione dell’ambiente richiederanno anche soluzioni innovative, sia nell’area del cambiamento climatico, della diversità biologica o della conservazione marina. Le innovazioni nel campo medico giocheranno un ruolo importante per far sì che si abbia una popolazione più sana e un più ampio accesso alle cure per tutti.

172 sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
mediche. Le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) hanno già rivoluzionato la capacità delle comunità, precedentemente isolate, di interagire con il resto del mondo, aprendo nuove possibilità economiche, educative e di altro tipo. La protezione del brand, rafforzata da altri diritti di proprietà intellettuale quali disegni e diritti d’autore, guida la responsabilità aziendale e sociale e può incoraggiare modelli di consumo e produzione sostenibili, altro obiettivo dell’Agenda 2030. La natura interconnessa degli SDGs sta a significare che quando la PI aiuta a portare avanti un obiettivo, indirettamente aiuta anche tutti gli altri obiettivi.

Per quanto riguarda la dimensione economica dello sviluppo sostenibile, la proprietà intellettuale svolge chiaramente un ruolo importante nel creare prosperità e sostiene l’economia in diversi Paesi e regioni. Una parte significativa dell’economia mondiale e del commercio globale è guida da beni immateriali come marchi, tecnologia, design e contenuti creativi. In larga misura, gli investimenti nello sviluppo di questi beni sono condizionati dalle garanzie legali fornite dal sistema di PI, che ne supporta anche l’utilizzo, il commercio e lo scambio. La dimensione economica dello sviluppo sostenibile si rafforza quando i mercati sono completamente aperti e competitivi e offre l’opportunità per le imprese di tutti i Paesi ad impegnarsi nel mercato globale. Un’efficace protezione della proprietà intellettuale è strumentale non solo ad attirare dall’esterno investimenti e partnership esterne, il che contribuisce ad aumentare la capacità tecnologica locale e la diffusione della tecnologia, ma anche a sostenere le imprese locali nel loro sforzo a competere sui mercati globali.

Gli sviluppi nella tecnologia ecologica — supportati dalla proprietà intellettuale relativa alla tecnologia come i brevetti, i segreti industriali ed il software — possono dare un contributo significativo alla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile (vedi sezione D. II. Protezione ambientale). Anche le mutevoli abitudini dei consumatori e le pratiche di produzione svolgono un ruolo importante. Il branding di prodotti e servizi, costituito da marchi, disegni e diritti d’autore, fornisce un legame tra consumatori e produttori che può incoraggiare questi ultimi ad una produzione più sostenibile ed i primi ad un consumo più responsabile.

Molte delle discussioni riguardanti il ruolo della proprietà intellettuale nella dimensione sociale dello sviluppo sostenibile sono incentrate sul trasferimento di tecnologia da Paesi tecnologicamente più avanzati a quelli che lo sono meno, e sull’implementazione di capacità tecnologiche da parte di questi ultimi. Oltre all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le deliberazioni ONU su questi temi vengono presentate in una molteplicità di forum intergovernativi, tra cui le discussioni sul Finanziamento per lo Sviluppo, la UN Frame Convention on Climate Change (UNFCCC), il Vertice Mondiale sulla Società dell’Informazione, la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Alla fine del 2015 è stato inoltre lanciato un meccanismo di agevolazione della tecnologia quale risultato dei Finanziamenti per lo Sviluppo e dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 al fine di supportare gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile.\footnote{sustainabledevelopment.un.org/TFM.}

Il sistema di PI fornisce un quadro giuridico che supporta il trasferimento e la diffusione della tecnologia e le garanzie giuridiche che esso offre, incoraggiano la collaborazione tecnologica e lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di capacità che ne derivano. Ogni azienda è attivamente impegnata a contribuire con la propria conoscenza ed esperienza nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie all’interno di adeguati contesti internazionali.

**PROSPETTIVE FUTURE**

Per poter compiere progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, la collaborazione tra i vari stakeholders interessati sarà essenziale. Le imprese sono pronte a collaborare con i governi e le altre parti interessate e a contribuire attivamente agli sforzi per implementare gli SDGs così come ad altri processi intergovernativi correlati.
che affrontano le questioni di sostenibilità. Tuttavia, la molteplicità dei forum delle Nazioni Unite che operano su tematiche simili, in particolare nel settore dello sviluppo e del trasferimento tecnologico, può rendere difficoltosa l’assunzione di impegni significativi. Sarebbe auspicabile uno sforzo volto a semplificare questi ultimi e fornire maggiore chiarezza su ciascuno dei rispettivi obiettivi specifici e su come questi interagiscono. La sfida di integrare gli interessi commerciali globali su piattaforme così diverse è significativa, ma lo è anche la sfida di integrare le dimensioni economiche, sociali ed ambientali dello sviluppo. È chiaro che l’impresa deve svolgere un ruolo centrale nella costruzione di questo futuro.

Le aziende di tutti i Paesi continueranno ad innovare sul campo e a trovare anche soluzioni pratiche per portare avanti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Per consentire loro di farlo, hanno bisogno di un ambiente politico di supporto per creare e coltivare gli ecosistemi dell’innovazione e per costruire la fiducia necessaria per gli investimenti in attività innovative. Ciò include regimi giuridici e normativi prevedibili, trasparenti e solidi, un quadro macroeconomico stabile, una forza lavoro qualificata, mercati aperti e sistemi di proprietà intellettuale efficaci e prevedibili. I sistemi di PI efficaci incoraggeranno anche la collaborazione e le partnership internazionali in materia di ricerca e sviluppo che contribuiscono a creare competenze locali e a trasferire le conoscenze oltre i confini. Nelle loro politiche di sviluppo, i governi dovrebbero mirare consapevolmente a mettere in atto la governance e l’infrastruttura economica necessaria per supportare le loro aziende innovatrici nei mercati nazionali e globali, compresi i sistemi di PI, ed incoraggiare la collaborazione e lo scambio internazionale.

La definizione di una politica che renda giustizia agli aspetti economici, ambientali e sociali della sostenibilità non è semplice. Nell’affrontare una qualsiasi di queste dimensioni, i Paesi dovrebbero essere cauti nel non mettere in pericolo gli altri. Nell’elaborazione delle politiche di PI, i governi dovrebbero tenere presente l’importante contributo del sistema di proprietà intellettuale non solo alla dimensione economica, ma anche a quella ambientale e sociale, incentivando soluzioni innovative nei confronti delle sfide ambientali e sociali.

In breve, i governi e i forum intergovernativi di tutti i generi — economici, sociali e ambientali — dovrebbero riconoscere e rispettare il quadro della PI globale come strategicamente importante per lo sviluppo sostenibile. La PI dovrebbe essere vista come uno strumento che fa parte della risposta allo sviluppo sostenibile, non come parte del problema.

**CONTRIBUTI ICC**

ICC contribuisce a dibattiti sul ruolo della PI nello sviluppo sostenibile attraverso la partecipazione a discussioni, l’organizzazione di eventi e pubblicazioni. Questo approccio poliedrico e multidisciplinare include una leadership attiva del business globale non solo nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e nei processi di finanziamento dell’ONU per lo sviluppo, ma anche nei principali forum intergovernativi che modellano il futuro del sistema della PI globale, come l’OMPI e l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), nonché quelli che danno forma al futuro delle dimensioni ambientali e di altro tipo dello sviluppo sostenibile, come il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), la UN Frame Convention on Climate Change (UNFCCC e nel suo contesto Conferenze sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, COP), la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e il Vertice Mondiale sulla Società dell’Informazione (WSIS) processi di follow-up.

Maggiori informazioni sul lavoro dell’ICC sullo sviluppo sostenibile, così come le nostre ultime pubblicazioni su questo argomento, si trovano sul portale dedicato alla sostenibilità del nostro sito web.  

174 iccwbo.org/global-issues-trends/responsible-business/sustainability/
II. PROTEZIONE AMBIENTALE

1. Diversità biologica

BACKGROUND

La comunità globale sta riconoscendo un sempre maggior valore alla diversità biologica, risultato nell’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB, 1993). Gli obiettivi della CDB consistono nel conservare la biodiversità, promuovere il suo uso sostenibile e condividerne in modo equo i vantaggi. La CDB riconosce la sovranità dei Paesi Membri rispetto alle risorse genetiche (GR) che si trovano all’interno dei loro confini e stabilisce i principi su cui deve essere fornito l’accesso alle risorse genetiche.

195 Paesi e l’Unione Europea sono ora parti firmatarie della CDB; gli Stati Uniti sono l’unico Paese principale che ha firmato l’accordo, senza ratificarlo. Sin dall’entrata in vigore della CDB nel 1993, sono stati ricercati diversi modi per codificare e chiarire in che modo i principi dell’accesso e della condivisione dei benefici devono essere attuati nella pratica. Taluni progressi verso questo obiettivo sono stati raggiunti nell’ottobre 2010, quando il Protocollo di Nagoya è stato adottato dopo negoziati molto difficili. Il Protocollo è entrato in vigore nel 2014 e richiede, alle parti contraenti che desiderano regolare l’accesso e la condivisione dei benefici alle loro risorse genetiche e/o alle conoscenze tradizionali associate, di mettere in atto regole chiare. D’altra parte, le parti in cui tali risorse genetiche e/o le conoscenze tradizionali associate sono utilizzate, devono mettere in atto misure per monitorare tale utilizzo e assicurarsi che le leggi sull’accesso e la condivisione dei benefici (ABS) del Paese fornitore siano rispettate. Il Protocollo può anche riconoscere altri Accordi internazionali sull’ABS, che sono in linea con i suoi principi, come strumenti specializzati. I criteri dettagliati sono ancora in discussione alla Conferenza delle Parti del Protocollo, ma una volta concordati, potrebbero coprire, per esempio, il Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura (ITPGFRA) e il quadro di Preparazione all’Influenza Pandemica (PIP) dell’OMS, che prevedono regole per una specifica categoria di CRs.

PANORAMA ATTUALE

Sebbene il Protocollo sia stato ratificato da molti Paesi, non tutte le disposizioni sono state implementate da tutte le parti contraenti all’interno dei singoli diritti nazionali/regionali. Per esempio, le misure di conformità sono state recepite nel diritto nazionale finora solo in alcuni Paesi come gli Stati dell’UE, la Svizzera, la Norvegia e il Giappone. Uno strumento chiave stabilito dal Protocollo è l’ABS Clearing House (ABS CH), che dovrebbe essere un portale centrale con tutte le informazioni disponibili per gli utenti e le autorità affinché questi possano rispettare gli obblighi e i requisiti richiesti. Tuttavia, poiché le informazioni sono incomplete e non sono di agevole utilizzo, l’ABS CH per ora non è affidabile quale strumento di compliance aziendale.

A livello internazionale, le parti contraenti del Protocollo stanno ancora affrontando diverse questioni rimaste irrisolte, come quella di cui sopra relativa ai criteri per l’accettazione di altri regimi internazionali di ABS come strumenti

176 https://mls.planttreaty.org/itt/.
specializzati rientranti tra quelli del Protocollo. Inoltre, rimane irrisolta la questione se vi si sia effettivo bisogno di un Meccanismo Multilaterale Globale di Condivisione dei Benefici per assicurare una giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali associate in situazioni transfrontaliere o dove non è possibile concedere o ottenere il consenso informato preventivo.\textsuperscript{177} Un’altra questione che ha ottenuto molto seguito è costituita dalla relazione tra le Informazioni sulla Sequenza Digitale (DSI) e la portata del protocollo, o più in generale se la DSI debba essere un fattore scatenante per la condivisione dei benefici.\textsuperscript{178}

Oltre alla cosiddetta Conferenza delle Parti della CBD e al Protocollo di Nagoya, sono in corso negoziati su un regime internazionale per la GR marina al di là della giurisdizione nazionale, nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), che si occupa non solo della questione della condivisione dei benefici e del trasferimento di tecnologia, ma anche della relazione con la PI.

Un’altra questione in relazione alla PI — discussa prima dell’inizio dei negoziati del Protocollo — è legata a negoziati su di uno strumento internazionale di protezione delle risorse naturali, delle conoscenze tradizionali e delle espressioni culturali tradizionali (TCE) alla OMPI, incentrato sul requisito della divulgazione dei brevetti per l’origine/fonte delle risorse naturali e/o delle conoscenze tradizionali. Tale strumento è sostenuto dai Paesi in Via di Sviluppo. Le imprese, invece, vi si oppongono, dal momento che lo stesso causerebbe situazioni di incertezza del diritto; sarebbe infatti minata la validità e l’applicabilità dei brevetti sottostanti e ciò sembrerebbe incompatibile con il sistema dei brevetti. Tale regime conduce inoltre ad un minor uso della biodiversità per la R&S e reca meno benefici da condividere, il che sarebbe contrario all’obiettivo di condivisione dei benefici della CBD e del suo Protocollo. Infine, data la ratifica del Protocollo, esiste già un sistema di prevenzione dell’appropriazione indebita, che rende superflui i negoziati della OMPI per i requisiti di divulgazione dei brevetti.\textsuperscript{179}

**PROSPETTIVE FUTURE**

Unitamente alle discussioni di cui sopra, c’è sicuramente un sentimento di frustrazione generale percepito da Paesi in via di sviluppo a causa dei benefici limitati, di leggi ABS poco chiare e di procedure amministrative di accesso divergenti ed eccessivamente burocratiche. Ciò potrebbe condurre, in futuro, a un ripensamento dell’intero sistema ABS.\textsuperscript{180} Un ulteriore elemento del dibattito riguarda l’errata concezione della condivisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche come principale fonte di finanziamento della conservazione della biodiversità. Questo pone un’inutile pressione aggiuntiva sulla condivisione dei benefici nell’ambito delle leggi sull’ABS. Ulteriori meccanismi di finanziamento innovativi potrebbero essere considerati, vista la quantità di finanziamenti necessari per la conservazione della biodiversità.

Le imprese continueranno ad impegnarsi in modo costruttivo in questi dibattiti, sostenendo soluzioni di ABS di più agevole utilizzo, dimostrando che la PI non è incompatibile con gli obiettivi della CDB e del Protocollo, che deve essere salvaguardata e che, di conseguenza, non richiede tali nuovi requisiti di divulgazione dei titoli brevettuali.

**CONTRIBUTI ICC**

ICC funge da punto di raccordo per le imprese nei negoziati CDB/ABS sull’attuazione del protocollo e contribuisce alle discussioni in seno all’OMPI e all’OMC. ICC ha pubblicato diversi documenti su argomenti correlati.

2. Cambiamento climatico

BACKGROUND

Il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più impegnative a livello globale e richiede una soluzione di impatto internazionale. La proprietà intellettuale può svolgere un ruolo nello stimolare l’investimento e l’innovazione necessari per aiutare a fornire alcune di queste soluzioni.

La mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico richiedono sforzi da parte di tutti i Paesi, sia dal settore pubblico che da quello privato. La natura globale del cambiamento climatico richiede un’innovazione costante, un dispiegamento e un trasferimento di tecnologia su termini concordati a livello internazionale per raggiungere gli obiettivi di adattamento e mitigazione a livello globale, che richiedono investimenti significativi. Il maggior contributo agli investimenti e all’innovazione proviene dal settore privato, mentre il ruolo dei governi è quello di fornire quadri istituzionali appropriati e ambienti politici che accelerano e aumentano gli investimenti delle imprese nello sviluppo tecnologico, dislocamento e cooperazione. La proprietà intellettuale e i relativi quadri istituzionali sono fondamentali nell’ambito di processi di sviluppo e di diffusione della tecnologia e forniscono il principale monito per i fornitori di dispositivi tecnologici per continuare ad investire e raggiungere obiettivi di continuo miglioramento a beneficio della società. Come tali, sono un fondamento indispensabile per gli sforzi internazionali per implementare l’Accordo di Parigi sul Clima delle Nazioni Unite e ogni altra attività tecnologica legata al clima, e dovrebbero essere mantenuti e rafforzati per sostenere le azioni dei governi, delle imprese e della società per rispondere al cambiamento climatico.

La proprietà intellettuale può altresì svolgere un ruolo importante nell’identificare i bisogni tecnologici e adattarli alle tecnologie disponibili.

PANORAMA ATTUALE

Il trasferimento di tecnologia a condizioni concordate e il finanziamento per il clima sono capisaldi delle politiche climatiche internazionali sia per quanto riguarda la riduzione che l’adattamento. Il principale forum intergovernativo per discutere e negoziare soluzioni globali ai cambiamenti climatici è rappresentato dalla UN Frame Convention on Climate Change (UNFCCC). La Convenzione è entrata in vigore nel 1994 e conta attualmente 196 parti più l’Unione Europea. Nel 2015 è stata raggiunta una svolta sostanziale nelle politiche climatiche internazionali. L’Accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, segna — insieme ad altre deliberazioni e accordi multilaterali legati al clima, come l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile — una nuova direzione nelle politiche climatiche internazionali, con implicazioni dirette ed indirette per la tecnologia e la proprietà intellettuale, anche se la PI non è specificamente menzionata nell’Accordo di Parigi.

L’obiettivo generale dell’Accordo di Parigi è di riuscire a “mantenere l’aumento della temperatura media globale molto al di sotto di 2°C sopra i livelli preindustriali e di perseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C — sopra i livelli preindustriali, riconoscendo che ciò ridurrebbe significativamente i rischi e gli impatti del cambiamento climatico”. Per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, bisogna “mirare a raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra il più presto possibile […] e a intraprendere in seguito rapide riduzioni in conformità con la migliore scienza disponibile, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e

182 Ibid., Article 2.
l’assorbimento da parte dei pozzi dei gas a effetto serra nella seconda metà di questo secolo, sulla base dell’equità e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eliminare la povertà”.

Nel 2018, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) — l’organismo delle Nazioni Unite per la valutazione scientifica dei cambiamenti climatici — ha pubblicato il rapporto speciale dell’IPCC su 1,5°C, che ha stabilito che: “i rischi legati al clima per i sistemi naturali e umani sono più alti per un riscaldamento globale di 1,5°C rispetto a quello attuale, ma più bassi di 2°C”. In altre parole, ogni mezzo grado in più di riscaldamento è importante e il riscaldamento globale deve avere un limite massimo di 1,5°C per evitare effetti negativi sul cambiamento climatico. Raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, in linea con le ultime scoperte scientifiche, richiederà una trasformazione senza precedenti dei sistemi di business e della società, specialmente per quanto riguarda la fornitura e l’uso dell’energia. Lo sviluppo tecnologico e la distribuzione giochiarà un ruolo essenziale nel raggiungimento di questi obiettivi.

Due leve chiavi dell’Accordo di Parigi sono il trasferimento tecnologico e il finanziamento relativo al clima. La tecnologia svolge un ruolo essenziale e la sua disponibilità deve essere garantita ovunque sia necessaria. Sono inoltre indispensabili ingenti importi di finanziamenti e investimenti; gli impegni sono superiori a 100 miliardi di dollari US all’anno. Una risposta efficace ai cambiamenti climatici richiede un’innovazione continua su scala globale nei prossimi decenni. La comunità internazionale ha già adottato una serie di misure per aiutare i Paesi in Via di Sviluppo a colmare il divario tecnologico e aiutare le nazioni a mettere insieme politiche e strumenti per incoraggiare l’innovazione legata al clima e sviluppare, commercializzare e diffondere ulteriormente le tecnologie nuove ed esistenti.

I diritti di proprietà intellettuale svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere il trasferimento e la diffusione delle tecnologie. I brevetti, in particolare, rappresentano gli strumenti principali per assicurare gli investimenti necessari del settore privato nel rispetto e nella diffusione di tecnologie importanti, in particolare la tecnologia pulita. La PI e gli strumenti correlati svolgono anche altri ruoli rilevanti nei processi di trasferimento tecnologico. I brevetti, ad esempio, costituiscono una buona fonte di informazioni pubblicamente disponibili per l’identificazione delle tecnologie e dei titolari di tecnologie al fine di facilitare e accelerare il trasferimento tecnologico. I diritti di proprietà intellettuale sono quindi un prerequisito, non un ostacolo, all’accesso e al trasferimento di tecnologia. Una protezione stabile ed efficace della PI è essenziale per lo sviluppo e la diffusione della tecnologia pulita, mentre l’indebolimento degli scenari della PI sarebbe controproducente per questi obiettivi.

La proprietà intellettuale in quanto tale non è menzionata nell’Accordo di Parigi né nel suo testo di adozione. In particolare, l’UNFCCC ha resistito a tutte le proposte che introducevano nuove flessibilità della PI che avrebbero reso gli investimenti più difficili e meno prevedibili. Ciò indica che i diritti di proprietà intellettuale non sono più visti come una barriera ovvero ostacolo critico per efficaci politiche climatiche. Ciò è confermato da studi che testimoniano la distribuzione e la disponibilità della proprietà intellettuale e da documenti come la Technology Needs Assessments (TNA) dei Paesi in Via di Sviluppo, che non specificano i diritti di proprietà intellettuale come barriera per un’azione di successo.

Infatti, è da notarsi che i diritti di proprietà intellettuale non hanno avuto un impatto negativo sull’accesso a molte tecnologie necessarie per un’effettiva ed efficiente attuazione della politica climatica. Le tecnologie in questione potrebbero non essere affatto protette dai diritti di proprietà intellettuale — ad es. perché la protezione di PI è scaduta — o potrebbero essere liberamente disponibili sul mercato, anche se soggette a diritti di proprietà intellettuale, senza rilevanti costi d’acquisto dovuti alla protezione della PI. Questo è particolarmente vero per le

---

183 Ibid., Article 4.
tecnologie di adeguamento ai cambiamenti climatici perché molte, se non la maggior parte, di queste tecnologie sono già sul mercato e sono state utilizzate per molto tempo, sebbene non necessariamente sotto l’etichetta “adeguamento ai cambiamenti climatici”, ma secondo la loro funzionalità, come “protezione contro le inondazioni”, “irrigazione”, “tecnologie di costruzione”, ecc.

Dal punto di vista della coerenza legale e istituzionale, e sulla base delle competenze richieste per discutere le questioni di proprietà intellettuale legate al commercio, il Consiglio TRIPS dell’OMC è la sede appropriata per qualsiasi discussione sui diritti di proprietà intellettuale. Ciò risulta coerente con quanto disposto dall’Accordo di Parigi che rimanda per le discussioni sulle questioni in materia di proprietà intellettuale agli organi e ai gruppi di esperti pertinenti. In effetti, le discussioni sulla tecnologia verde e la proprietà intellettuale sono state all’ordine del giorno del Consiglio TRIPS dell’OMC per diversi anni.

Gli sforzi per trasferire la tecnologia dell’energia pulita ai Paesi meno sviluppati, a condizioni reciprocamente concordate, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in vigore, dovrebbero essere intensificati, ma ciò dipende dallo sviluppo e dal mantenimento di una crescente capacità di innovazione sia delle economie sviluppate che di quelle emergenti.

Come i diritti di proprietà intellettuale, il libero scambio e l’accesso ai mercati, caratterizzati da sistemi che abilitano investimenti e finanziamento nel settore del clima, sono essenziali per garantire l’accesso alle tecnologie climatiche necessarie e la loro assenza costituisce un ostacolo significativo. L’accordo TRIPS dell’OMC armonizza la protezione della proprietà intellettuale a livello globale come mezzo per incoraggiare e assicurare un libero scambio senza ostacoli. Marketplaces dedicati, come il WIPO Green, possono anche giocare un ruolo prezioso nel facilitare le transazioni di tecnologie sostenibili.

PROSPETTIVE FUTURE

Dopo i negoziati dell’UNFCCC, i governi e le imprese si stanno focalizzando sullo sviluppo del quadro istituzionale e sulla necessità di assicurare che l’Accordo di Parigi possa essere implementato nella pratica. Il Climate Technology Centre & Network (CTCN) e il Technology Executive Committee (TEC) sono esempi di questo braccio operativo dell’UNFCCC.

Molte questioni complesse sono ancora in attesa di soluzioni. Qualsiasi sforzo per limitare o mettere in discussione la protezione della proprietà intellettuale — sia all’interno dell’UNFCCC che in altra forma — sarebbe controproducente per rispettare gli impegni e le sfide dell’Accordo di Parigi.

Questioni molto importanti sotto l’egida dell’UNFCCC sono il trasferimento di tecnologia e il finanziamento per il clima, che devono essere supportati da strumenti adeguati e politiche dedicate. Questi devono essere creati tenendo a mente non solo i requisiti delle tecnologie di oggi, ma anche la necessità di mantenere o creare un ambiente favorevole allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie di domani. L’Accordo di Parigi rafforza il quadro tecnologico e fornisce strumenti utili come le Technology Needs Assessments (TNAs) e la Roadmap Technology.

Al fine di offrire un ambiente ottimale per l’innovazione e la tecnologia, vi è la necessità di definire e implementare politiche che incoragino l’istruzione negli ambiti della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, specialmente a favore dei gruppi sottorappresentati, incentivando gli innovatori, stimolando la R&S nonché incoraggiando gli investimenti nell’innovazione e le partnership tecnologiche sia all’interno del Paese, che oltre i confini. È importante

185 www3.wipo.int/wipogreen/en/.
garantire un ambiente giuridico e amministrativo solido, affidabile, coerente e stabile, integrato da misure fiscali appropriate, da una forza lavoro qualificata e diversificata, da infrastrutture fisiche (strade, porti, condutture e trasporti, accesso affidabile all’elettricità o a Internet ad alta velocità) e da una solida infrastruttura nazionale e globale di investimenti e finanziamenti, ciò al fine di permettere agli innovatori e agli imprenditori di investire nello sviluppo e nella commercializzazione delle tecnologie. Una politica di incoraggiamento degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) unitamente ad un meccanismo di mercato globale, inteso quale strumento di cofinanziamento, agevolerà le aziende, i consumatori e l’economia, nel suo complesso, a risalire la catena dell’innovazione. L’innovazione nella tecnologia avanzata richiede anche investimenti consistenti nell’istruzione — in particolare negli istituti di ricerca avanzata — e nella formazione continua della forza lavoro, così come politiche efficaci che permettano l’immigrazione e l’integrazione di lavoratori stranieri qualificati. Le misure per promuovere l’innovazione dovrebbero anche includere la costruzione della capacità di analizzare i brevetti e i database dei brevetti al fine di identificare la tecnologia disponibile e potenziali partner. Anche la formazione e l’educazione dei politici locali, dei lavoratori e dei consumatori saranno una componente importante del rafforzamento di tali capacità. Queste infrastrutture critiche per l’innovazione permettono alle imprese di evolversi e gettano le basi per i partenariati pubblico-privato.

Infine, tradurre lo spirito positivo e ambizioso dell’Accordo di Parigi con approcci concreti e attuabili attraverso soluzioni tecnologiche, sarà essenziale per l’attuazione sostenibile dell’Accordo. Mentre i Paesi sviluppano i loro piani e strategie climatiche a lungo termine, il settore privato può essere una risorsa preziosa per aiutare a informare i governi delle soluzioni tecnologiche e delle condizioni quadro necessarie per aiutare a implementare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

CONTRIBIUTI ICC

Come rappresentante istituzionale di 45 milioni di aziende in tutto il mondo, ICC riconosce l’urgente necessità di mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5° Celsius e di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050. ICC ha un impegno di lunga data mantenere l’impegno alla realizzazione dell’Accordo di Parigi e la più recente scienza del clima, e ha giocato un ruolo centrale nel sostenere la realizzazione dell’Accordo di Parigi e nel definire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).

ICC è il Focal Point for Business ufficiale dell’UNFCCC. Siamo anche osservatori al Green Climate Fund e all’IPCC, portando la prospettiva del business in questi forum. Questi ruoli, insieme allo status di osservatore di ICC all’Assemblea Generale dell’ONU, indicano che siamo posizionati in modo strategico per far valere la prospettiva delle aziende nell’ambito dei negoziati sul clima dell’ONU.

Per quanto riguarda la tecnologia e la proprietà intellettuale, ICC fornisce input ai nuovi organi dell’UNFCCC, come il Technology Executive Committee (TEC), il Climate Technology Centre and Network (CTCN) e il Green Climate Fund (GCF). Nelle discussioni a livello internazionale e nazionale, ICC ha il ruolo importante della proprietà intellettuale e le condizioni generali necessarie per la transizione verso un’economia verde. Condividiamo esempi positivi dello sviluppo, della diffusione e dell’uso di tecnologie ecocompatibili e mettiamo in evidenza documenti di posizione che evidenziano le politiche che creano ambienti favorevoli a questi processi. Più in generale, siamo impegnati a sostenere e fornire input su quadri politici coerenti — in linea con l’Accordo di Parigi e la più recente scienza del clima, e impegnati ad aumentare l’ambizione del business e a mobilitare l’azione su scala globale.

ICC continua a fornire un feedback critico ai governi e alle Organizzazioni intergovernative (IGO) sul ruolo della PI e degli ambienti favorevoli, compresi i principi di tassazione ambientale e le raccomandazioni ICC World Trade Agenda

III. CONCORRENZA

BACKGROUND

Esistono naturalmente tensioni tra il diritto della concorrenza (“legge antitrust” negli Stati Uniti) e i diritti di proprietà intellettuale. Gli articoli del TRIPS 8.2 e 40 consentono ai membri dell’OMC di adottare misure per controllare le pratiche anticoncorrenziali basate sui diritti di proprietà intellettuale. L’OMC, l’OCSE e l’UNCTAD hanno istituito gruppi per studiare tali pratiche, ma la principale attività legislativa e l’applicazione delle norme antitrust è stata a livello nazionale o dell’UE.

Negli ultimi anni c’è stata una notevole espansione delle misure antitrust nel settore della proprietà intellettuale e le autorità garanti hanno identificato una serie di modi diversi in cui l’uso dei diritti di proprietà intellettuale potrebbe rivelarsi anticoncorrenziale:

a) Una posizione dominante derivante dalla titolarità di diritti di PI può sfociare in un abuso da parte del titolare, ad esempio, in ipotesi di rifiuto a concedere licenze a concorrenti o ad esecutori della tecnologia protetta ovvero attraverso richieste di ingiunzione contro i trasgressori delle norme sui brevetti essenziali (SEP), o ingannando gli Uffici Brevetti per impedire l’ingresso di concorrenti sul mercato.

b) Un licenziante può imporre al suo licenziatario condizioni anticoncorrenziali sia intra che inter brand, come le restrizioni alla capacità di determinare il prezzo dei suoi prodotti o servizi, restrizioni sull’utilizzo del brand in determinati campi, restrizioni geografiche e basate sulla tipologia di cliente, accordi “vincolanti” o di non concorrenza.

PANORAMA ATTUALE


Al contrario, la Commissione Europea ha promosso a lungo la concessione obbligatoria di diritti di proprietà intellettuale in situazioni eccezionali di mercato. I primi casi riguardavano la concessione di licenze di elenchi di programmi televisivi protetti da copyright, assemblaggio di risultati di ricerche di mercato e di riciclaggio dei rifiuti. Inoltre, la Commissione Europea ha intrapreso con successo azioni esecutive nei confronti di Microsoft in relazione al suo mancato rilascio di informazioni tecniche, e ha avvertito l’industria farmaceutica della sua volontà di agire contro

188 iccwbo.org/publication/ict-policy-sustainable-economic-development/.
190 La relazione tra brevetti e standard è trattata nella sezione A.II.2.2, Brevetti e Standard.
Le autorità statunitensi preposte alla tutela della concorrenza hanno emanato Linee Guida per la valutazione di accordi di licenza potenzialmente anticoncorrenziali e generalmente applicano un approccio basato sulla “rule of reason”. Secondo questo approccio, solo gli accordi che frenano irragionevolmente il commercio sono ritenuti in violazione delle leggi antitrust e possono, di conseguenza, essere non attuabili e riceveretro sanzioni. A tale riguardo, i tribunali analizzano se gli effetti anticoncorrenziali di un accordo sono controbalanciati dai relativi benefici a favore della concorrenza. Ad esempio, a seconda dei casi, una clausola di non concorrenza che obbliga il licenziatario a non stipulare accordi con i concorrenti del licenziante può essere ammissibile solo nella misura in cui sia necessaria per assicurare al licenziante il libero ed esclusivo sfruttamento dei risultati della propria attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, integrare una licenza di brevetto può essere consentito negli Stati Uniti a condizione che il brevetto non crisi una posizione dominante. Inoltre, l'imposizione di un prezzo minimo al quale il licenziatario è tenuto a vendere prodotti sviluppati sulla base di una licenza sarà soggetta ad un’analisi secondo la “rule of reason”.

Nell’Unione Europea, la Commissione monitora gli accordi potenzialmente restrittivi in tema di proprietà intellettuale. Effettuando un paragone, sul “tying” le Linee Guida sul trasferimento tecnologico dell’UE sono più severe della Legge degli Stati Uniti: il “tying” può essere considerato anticoncorrenziale anche se la concessione del brevetto non detenga una posizione dominante. La Commissione ritiene, inoltre, che, in linea di principio, la definizione di un prezzo minimo in relazione a prodotti fabbricati sotto licenza di PI non possa essere giustificata dalle regole europee sulla concorrenza.

La Commissione Europea ha emanato regolamenti di esenzione per categorie in relazione a specifiche classi di accordi c.d. “safe harbour” prevedono un’esenzione automatica dal divieto di accordi anticoncorrenziali ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Esistono due esenzioni per categoria chiave dell’UE che sono rilevanti per gli accordi di PI:

- Regolamento 316/2014 sugli accordi di trasferimento di tecnologia, che rimane in vigore fino al 30 aprile 2026.

Il Regolamento 316/2014 sugli accordi di trasferimento tecnologico prevede un’esenzione “per categoria” dal divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, del TFUE, per alcuni tipi di accordi di licenza di PI. Tuttavia, tale safe harbour è inteso in modo restrittivo e si applica solo se le quote di mercato delle parti non superano determinate soglie e l’accordo non contiene restrizioni inerenti l’”hardcore” o “blacklisted” della concorrenza. Significativamente, la portata dell’esenzione varia a seconda che le parti dell’Accordo siano considerate concorrenti nei mercati interessati della tecnologia e dei prodotti interessati. Ad esempio, se le parti di un accordo di trasferimento tecnologico sono considerate concorrenti, l’esenzione si applica solo alle seguenti condizioni: la quota di mercato comune alle parti non supera il 20% del mercato o dei mercati rilevanti; l’Accordo non prevede né la definizione dei prezzi né una serie di specifiche allocazioni del mercato e dei clienti; e non include clausole che limitano la produttività di una parte, la capacità del licenziatario di sfruttare la propria tecnologia o la capacità delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo — a meno che ciò risulti

191 Nel gennaio 2017 il Dipartimento di Giustizia americano e la Commissione Federale per il Commercio hanno rilasciato una versione rivista delle Linee Guida antitrust per la concessione di licenze sulla proprietà intellettuale.
indispensabile per impedire la divulgazione del know-how autorizzato a terze parti. Inoltre, la Commissione Europea ha anche emanato delle Linee Guida per la valutazione degli accordi di licenza di PI che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti di blocco Safe Harbour.192

Tale Regolamento e gli orientamenti che lo accompagnano sono considerevolmente più rigorosi rispetto alle precedenti disposizioni safe harbour dell’UE per quanto riguarda le disposizioni relative alle sovvenzioni, le licenze per i brevetti e il diritto del proprietario di PI di rescindere il contratto di licenza in seguito ad una contestazione circa la validità dei diritti di PI licenziati. In particolare, queste ultime considerazioni non sono più contemplate dalle disposizioni safe harbour, potrebbero non essere attuabili e richiedere una valutazione individuale in base alle Linee Guida. Queste modifiche sono state apportate nel tentativo di “sfoltire” i diritti di proprietà intellettuale non validi, un rischio che ha sempre preoccupato la Commissione Europea negli ultimi anni.

I tribunali e le autorità nazionali antitrust, anche in Asia, si confrontano sempre più con la condotta legata alla proprietà intellettuale sull’interfaccia del diritto di proprietà intellettuale, antitrust e contrattuale e possono prendere posizioni che a volte divergono significativamente dagli approcci consolidati degli Stati Uniti e dell’UE.

PROSPETTIVE FUTURE

Nell’UE, ci si può aspettare che la Commissione continui a intraprendere azioni antitrust contro le transazioni legate alla proprietà intellettuale, in particolare nel settore dei Brevetti Essenziali Standard (SEP). Già nel 2014, ha adottato una decisione di accordo in relazione alla concessione di licenze SEP e la richiesta di provvedimenti ingiuntivi nel settore della telefonia mobile contro Samsung, così come una decisione di divieto contro Motorola. Una guida pertinente in quell’area SEP / FRAND è anche fornita dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-170/13 Huawei c. ZTE, e, sempre più, dai tribunali nazionali, come la sentenza della Corte d’Appello del Regno Unito nel caso Unwired Planet c. Huawei, che è attualmente pendente presso la Corte Suprema del Regno Unito, e un certo numero di tribunali tedeschi e olandesi. Inoltre, nel 2017, la Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione sui SEP. La Commissione Europea e, potenzialmente, le agenzie nazionali per l’applicazione della concorrenza, continueranno a indagare su accordi potenzialmente restrittivi nel settore farmaceutico e in altri settori in cui la PI è un fattore di rilievo, anche nelle fusioni e nelle joint venture che richiedono l’approvazione secondo le norme europee sul controllo delle fusioni. La concessione di licenze di PI può anche venire alla ribalta nel contesto dell’indagine antitrust della Commissione europea sul settore Internet, avviata nel luglio 2020, e nel contesto della revisione delle linee guida sugli accordi di cooperazione orizzontale, la cui revisione è prevista per il 2022. Le attuali Linee Guida riguardano gli “Accordi di standardizzazione”, che includono indicazioni sui relativi diritti di proprietà intellettuale per garantire un accesso equo all’uso degli standard.

Si prevede che sempre più spesso i tribunali e le agenzie di applicazione dell’antitrust nelle giurisdizioni al di fuori degli Stati Uniti e dell’UE saranno chiamati a pronunciarsi su questioni che coinvolgono la proprietà intellettuale-antitrust e il diritto contrattuale.

CONTRIBUTI ICC

ICC ha commentato varie proposte dell’UE per la ricerca e lo sviluppo e il trasferimento di tecnologia e continua a monitorare gli sviluppi in questo settore.193

Commissione ICC sulla Proprietà Intellettuale

CHI SIAMO?
Con oltre 400 dirigenti d’azienda e professionisti privati provenienti da 50 paesi, la Commissione sulla proprietà intellettuale di ICC contribuisce alla voce della comunità economica internazionale nei dibattiti sulle questioni chiave della proprietà intellettuale.

La Commissione mira a promuovere sistemi di proprietà intellettuale efficienti a sostegno del commercio internazionale, degli investimenti nella creazione e nell’innovazione, e che facilitino lo sviluppo economico sostenibile.

AREE DI FOCUS
Promuovere la PI come forza positiva spiegando l’importanza della protezione della PI per la società e per le economie di tutto il mondo, stimolate a crescere attraverso pubblicazioni ed eventi.

Costruire sistemi di PI efficienti lavorando con i responsabili politici per garantire sistemi ben funzionanti ed economici che garantiscono certezza del diritto e incoraggino gli investimenti nella creazione e nell’innovazione.

Accogliere sfide derivanti dalla partecipazione a discussioni internazionali con i governi e altri stakeholder sul ruolo della PI in settori quali l’economia digitale, l’ambiente, la salute, lo sviluppo e la politica della concorrenza.

Aiutare le imprese a comprendere le implicazioni della PI negli sviluppi tecnologici e di altro tipo attraverso rapporti e scambi.

ATTIVITÀ
Le pubblicazioni della Commissione sui diversi aspetti della proprietà intellettuale includono la Roadmap sulla Proprietà Intellettuale, una panoramica delle questioni politiche chiave in tema di proprietà intellettuale per le imprese e i responsabili politici che si basa sui contributi di esperti di tutto il mondo. La serie di ricerche di ICC sull’innovazione e la proprietà intellettuale fornisce approfondimenti su come la proprietà intellettuale viene utilizzata in pratica per sostenere l’innovazione e la diffusione della tecnologia.

Gli incontri e le conferenze dell’ICC in tutto il mondo stimolano le discussioni con i responsabili politici e permettono alle imprese di diversi settori e regioni di scambiarsi informazioni e best practices su questioni di PI all’avanguardia.

ENTRARE A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE ICC SU PI PER

► Accedere a informazioni all’avanguardia sugli sviluppi della proprietà intellettuale
► Condurre e contribuire allo sviluppo della politica internazionale a nome di ICC
► Partecipare a riunioni e organizzazioni internazionali
► Fare rete e imparare da esperti in diversi campi provenienti da diversi paesi e settori
FROM INTELLECTUAL PROPERTY TO ARBITRATION AND STRATEGIC LITIGATION.

WE ARE DANNEMANN SIEMSEN

120 years’ providing excellent advice to national and international clients on the main cases involving the practice of civil and business law, operating in various areas of law and industry segments.

In addition to being leaders in Intellectual Property in Latin America, we are exemplary in legal consulting and strategic litigation. With a team of over 240 highly trained professionals, we offer innovative solutions focused on results in the most diverse specialities, from Privacy and Data Protection to Arbitration and Mediation, from Commercial Contracts to Judicial Reorganisation and Environmental Law.
120 anos de assessoria a clientes nacionais e internacionais, nas principais demandas da advocacia cível e empresarial de excelência, atuando em diversas áreas do Direito e segmentos da indústria. Além de líderes em Propriedade Intelectual na América Latina, somos referência em consultoria jurídica e litígios estratégicos. Com um time de mais de 240 profissionais, altamente capacitado, oferecemos soluções inovadoras e focadas em resultados, nas mais diversas especialidades, da Privacidade e Proteção de Dados a Arbitragem e Mediação, de Contratos Comerciais à Recuperação Judicial e o Direito Ambiental.

Rio de Janeiro
55 21 2237 - 8700

São Paulo
55 11 2155 - 9500

Brasília
55 61 3433 - 6694
dannemann.com.br
Lockdown shouldn’t mean slowdown for great ideas.

In a pandemic world, innovation is more important than ever. But getting ideas to market also has more challenges. CMS has over 450 intellectual property specialists in over 40 countries to help define, deliver and defend your IP. The expertise you want to innovate at the pace the world needs.

CMS is an international law firm that helps clients to thrive through technical rigour, strategic expertise and a deep focus on partnerships.
Your trusted advisor in Europe and globally.

As part of the world’s largest law firm, Dentons’ Global Intellectual Property and Technology (IP&T) Group offers wider geographic coverage of key markets than any other law firm. We provide our clients with sector-focused expertise, thanks to ready access to leading specialists in almost every sector of global business. With over 600 IP and technology lawyers located in every key market worldwide, we are committed to ensuring that our clients receive best-in-market service anywhere in the world. While experts in their own jurisdictions, our lawyers also have deep experience in multi-jurisdictional IP matters – from prosecution to litigation and from licensing to data privacy issues.

Stefan Dittmer
Partner, Co-Head Intellectual Property and Technology in Germany
D +49 30 2 64 73 390
stefan.dittmer@dentons.com

Dentons, the law firm of the future is here.

dentons.com

© 2020 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. Please see dentons.com for Legal Notices.
De Tullio & Partners provides companies with tailor-made consultancy services in support of their strategic choices, helping them to develop their Intellectual Property portfolio and assisting them in setting up profitable business models.
Han Kun is a leading full-service law firm in China. Over the years, Han Kun has been widely recognized as a leader in complex cross-border and domestic transactions. Our main practice areas include private equity, mergers and acquisitions, international and domestic capital markets, investment funds, assets management, competition law, banking and finance, aviation finance, foreign direct investment, compliance, private client wealth management, intellectual property and dispute resolution. As of today, we have nearly 400 lawyers located in the four offices of the firm in Beijing, Shanghai, Shenzhen and Hong Kong. All our lawyers are graduates of top universities and speak at least a foreign language. Many have worked outside of China and have extensive experience in complex cross-border transactions as counsel to both Chinese and foreign clients.
Strategic use of IP focusing on increasing the effectiveness of investments in R&D

Venturini IP is a boutique IP office with extensive knowledge and experience focused on supporting its national and international clients to navigate the Brazilian patent system.
Smart technology requires smart IP litigation and arbitration. Get creative with us.
LA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)

La Camera di Commercio Internazionale (ICC) è la più grande organizzazione mondiale rappresentando 45 milioni di imprese in oltre 100 Paesi. La mission principale di ICC è quella di facilitare il commercio internazionale nell'operatività quotidiana di tutte le imprese (to make business work everyone, everyday, everywhere) e promuovere la responsabilità d'impresa e un approccio globale alla regolamentazione attraverso la predisposizione di strumenti e standard normativi. Inoltre, ICC è leader del mercato nei servizi di risoluzione delle controversie. Gli associati ICC includono aziende leader a livello mondiale, Piccole e Medie Imprese, associazioni imprenditoriali e Camere di Commercio.

ICC Italia è il Comitato Nazionale italiano di ICC e ha sede a Roma.

www.iccwbo.org
Twitter: @iccwbo