

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

Lotta alla contraffazione e brevetti essenziali. La Commissione Europea presenta nuove misure per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Roberto A. Jacchia

Sara Capruzzi

In data 29 novembre 2017, nel contesto della Strategia per il Mercato Unico¹, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale².

La proprietà intellettuale riguarda prodotti, opere e processi frutto dell'inventiva e dell'ingegno, che danno a chi li ha ideati un vantaggio competitivo. La proprietà intellettuale si suddivide in proprietà industriale, che include brevetti, marchi, disegni industriali, nuove varietà di piante e indicazioni geografiche di origine, opere artistiche protette da *copyright* e strategie commerciali e industriali (ad esempio, segreti commerciali, *know-how*, impegni di riservatezza). Con i diritti di proprietà intellettuale, le imprese, i creatori, i ricercatori e gli inventori tutelano i risultati dell'inventiva, dell'innovazione e dell'ingegno, generando valore.

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale è essenziale per le imprese, in particolare, per le piccole e medie imprese, in modo che queste siano indotte ad investire nella ricerca e nell'innovazione. A tale fine, il sistema della proprietà intellettuale deve continuamente evolversi ed essere efficacemente applicato nell'Unione Europea.

Le misure presentate dalla Commissione rispondono all'aumento delle violazioni di tali diritti e alla necessità di raggiungere un sistema equilibrato della loro tutela per affrontare le sfide globali della società.

Le nuove iniziative renderanno più semplice agire contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, semplificheranno i contenziosi transfrontalieri e permetteranno di combattere con più efficienza pratiche come la contraffazione e la pirateria. In particolare, gli obiettivi perseguiti dalla Commissione consistono:

- nella garanzia di un livello uniforme ed elevato di tutela giuridica e di un quadro giudiziario prevedibile all'interno dell'Unione. La Commissione ha pubblicato degli Orientamenti³ in merito alla Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁴,

¹ Si veda il seguente [LINK](#).

² Si veda: A balanced IP enforcement system responding to today's societal challenges, 29.11.2017, COM (2017) 707 final, disponibile al seguente [LINK](#); Guidance on certain aspects of Directive 2004-48-EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, 29.11.2017, COM (2017) 708 final, disponibile al seguente [LINK](#); Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, 29.11.2017, COM (2017) 712 final, disponibile al seguente [LINK](#); Overview of the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods via the internet, 29.11.2017, SWD (2017) 430 final, disponibile al seguente [LINK](#); Evaluation accompanying the document Guidance on certain aspects of Directive 2004-48-EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, 29.11.2017, SWD (2017) 431 final, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, 29.11.2017, COM (2017) 708 final, disponibile al seguente [LINK](#). Ad esempio, gli orientamenti specificano che la parte che chiede il risarcimento dei danni calcolati come somma forfettaria può richiedere non solo il risarcimento per danni materiali, ma anche per i pregiudizi morali. Inoltre, alcune delle misure previste dalla Direttiva si applicano solo alle violazioni "su scala commerciale". Gli orientamenti chiariscono quindi il concetto di "scala commerciale" che dovrebbe essere interpretato tenendo conto di elementi qualitativi, quali il vantaggio commerciale delle infrazioni, e di elementi quantitativi, come il numero o l'estensione delle infrazioni.

che chiariscono taluni problemi di interpretazione, dovuti al fatto che gli Stati Membri hanno negli anni applicato in maniera divergente alcune delle sue disposizioni, aumentando quindi la certezza giuridica per le parti interessate. Inoltre, la Commissione invita gli Stati Membri a promuovere la formazione giudiziaria, attraverso la pubblicazione delle sentenze relative a cause riguardanti la proprietà intellettuale ed incoraggiando gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie;

- nel rafforzare la lotta alle violazioni della proprietà intellettuale, sostenendo le iniziative dell'industria, come ad esempio gli accordi volontari sulla pubblicità sui siti internet, sui servizi di pagamento e sui servizi di trasporto e spedizione⁵. Questi accordi integrano gli orientamenti destinati alle piattaforme *online* per la lotta ai contenuti illeciti recentemente adottati dalla Commissione⁶ e consentono una maggiore rapidità d'azione contro la contraffazione e la pirateria rispetto alle azioni giudiziarie;
- nella riduzione del volume dei prodotti contraffatti che raggiungono il mercato europeo, attraverso il rafforzamento dei programmi di cooperazione con i Paesi terzi (come Cina, gli Stati dell'Asia sudorientale e dell'America Latina)⁷ e la creazione di una *watch list* dei mercati interessati da violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale, nonché intensificando la cooperazione tra le autorità doganali dell'UE.

La Commissione prevede inoltre l'istituzione di un sistema equo ed equilibrato per i brevetti essenziali *standard* (*Standard Essential Patents, SEP*)⁸, in quanto di importanza significativa⁹ per la digitalizzazione della società e dell'economia odierna in cui oggetti e persone sono costantemente interconnessi attraverso reti di comunicazione, come nel caso dell'Internet delle Cose (*Internet of Things, IoT*)¹⁰.

I SEP sono brevetti che coprono la tecnologia essenziale necessaria per implementare uno specifico *standard* o delle specifiche tecniche volte a consentire

⁴ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 195 del 02.06.2004. La Direttiva impone a tutti gli Stati Membri di applicare rimedi e sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati nei confronti di coloro che pongono in essere azioni di contraffazione e pirateria, e mira a creare condizioni di parità per i titolari dei diritti nell'UE.

⁵ Si vedano: Memorandum of Understanding on the online sale of counterfeit goods, disponibile al seguente [LINK](#); Overview of the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods via the internet, 29.11.2017, SWD (2017) 430 final, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶ Si vedano i seguenti [LINK](#) e [LINK](#).

⁷ Sulla base dell'esperienza positiva del programma *IP Key* tra Unione Europea e Cina ([EU-China IP Key Programme](#)), la Commissione sta avviando in parallelo tre programmi *IP Key* dedicati ai diritti di proprietà intellettuale in Cina, nei Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (*Association of South-East Asian Nations, ASEAN*) e in tutti i Paesi dell'America Latina. Tali programmi servono a sostenere le imprese europee che si trovano già nei suddetti Stati o che stanno cercando di entrarvi.

⁸ Si veda: Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, 29.11.2017, COM (2017) 712 final, disponibile al seguente [LINK](#).

⁹ Si veda il seguente [LINK](#).

¹⁰ Tale espressione fa riferimento all'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

la creazione di prodotti interoperabili, come telefoni cellulari o altri dispositivi che usano ad esempio le reti 3G o 4G.

I prodotti conformi agli *standard* di produzione spesso richiedono l'utilizzo di tecnologie di connettività coperte da uno o più SEP. Gli *standard* in questione sono concordati da organizzazioni quali l'Istituto Europeo per le norme di telecomunicazione (*European Telecommunications Standards Institute, ETSI*). Una volta concordati, i brevetti che li compongono sono considerati essenziali per il loro funzionamento e diventano quindi SEP.

La mancanza di trasparenza e prevedibilità riguardo alle condizioni in base alle quali i SEP devono essere dichiarati, autorizzati e fatti rispettare pone particolari sfide soprattutto per le piccole e medie imprese e per le *start-up* nel settore IoT. Ad esempio, il processo di dichiarazione dei SEP in alcune organizzazioni che determinano gli *standard* (*Standard Determining Organisations, SDOs*) non garantisce un accesso sufficiente alle informazioni. Inoltre, non vi è uniformità di interpretazione delle cosiddette condizioni FRAND (*Fair, Reasonable and Non Discriminatory terms*, ossia condizioni di licenza eque, ragionevoli e non discriminatorie), in base alle quali i proprietari dei SEP si impegnano a mettere la tecnologia brevettata a disposizione di coloro che devono implementare gli *standard*. Infine, è necessaria maggiore certezza del diritto nel far rispettare i SEP: la sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Huawei v. ZTE*¹¹ del 2015 ha fornito chiarezza su alcuni aspetti, e la Comunicazione della Commissione intitolata "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"¹² fornisce ulteriori orientamenti.

Con la Comunicazione, la Commissione incoraggia negoziazioni trasparenti, eque ed equilibrate tra le parti per quanto riguarda la concessione delle licenze, in modo che le imprese che fabbricano prodotti interoperabili possano accedere alle tecnologie necessarie mediante regole trasparenti e prevedibili sulle licenze e, al tempo stesso, i titolari di brevetti essenziali *standard* siano remunerati per i loro investimenti in ricerca e sviluppo. Secondo la Commissione, una maggiore trasparenza e prevedibilità dovrebbe offrire all'Unione Europea e alle sue imprese un vantaggio nella corsa mondiale all'innovazione tecnologica e consentire di sfruttare appieno il potenziale del 5G e dell'Internet delle Cose.

La Commissione collaborerà con le parti interessate sull'attuazione delle misure proposte e valuterà i progressi compiuti al fine di prevedere, se necessarie, eventuali azioni future.

¹¹ CGUE 16.07.2015, Causa C-170/13, *Huawei v. ZTE*. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che l'azione inibitoria proposta nei confronti di un presunto contraffattore dal titolare di un brevetto essenziale per l'applicazione di una norma tecnica e che si trovi in posizione dominante può, a certe condizioni, costituire un abuso di posizione dominante. Il titolare del brevetto, che si sia in precedenza impegnato a concedere a terzi una licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, deve, prima di esperire l'azione per la cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o per il richiamo dei prodotti fabbricati utilizzando tale brevetto, trasmettere al presunto contraffattore una proposta concreta di licenza.

¹² Setting out the EU approach to Standard Essential Patents, 29.11.2017, COM (2017) 712 final, disponibile al seguente [LINK](#).