

Proprietà intellettuale. Il nuovo piano d'azione della Commissione per un'Europa più resiliente

📅 15/01/2021

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

La proprietà intellettuale è una risorsa fondamentale per competere a livello mondiale nonché un fattore essenziale per la crescita dell'Europa. Le attività immateriali quali invenzioni, creazioni artistiche e culturali, marchi, *software*, *know-how*, processi aziendali e dati, infatti, rappresentano i pilastri delle economie mature ed offrono alla società opportunità di occupazione qualitativamente valida e sostenibile. Tuttavia, nonostante l'Unione disponga di un solido quadro in materia di proprietà intellettuale, le nuove sfide quali, tra le altre, la transizione verde e la rivoluzione digitale, richiedono azioni ed approcci più

innovativi. Per tali ragioni, in data 25 novembre 2020 la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione¹ per aiutare le piccole e medie imprese (*Small and Medium Enterprises*, SME) a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni.

Dando seguito alla nuova strategia industriale europea² presentata in data 10 marzo 2020, il piano della Commissione si propone di aggiornare il quadro europeo attuando politiche più equilibrate in cinque settori-chiave per un mercato unico per la proprietà intellettuale, che tenga conto anche della dipendenza dall'innovazione e dalle

¹ Com. Comm. COM(2020) 760 final del 25.11.2020, *Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE- Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE*.

² Com. Comm. COM(2020) 102 final del 10.03.2020, *Una nuova strategia industriale per l'Europa*.

tecnologie messa in luce dalla recente pandemia del *coronavirus*.

Il primo settore di intervento è quello dell'adattamento dei diritti di proprietà intellettuale alla realtà dell'era digitale. Al riguardo, sono previste diverse iniziative.

In primo luogo, la Commissione ha invitato gli Stati Membri ad introdurre sollecitamente il sistema brevettuale unitario (*Unitary Patent System, UPS*)³ per creare uno sportello unico per le imprese che semplifichi la brevettazione europea aumentandone la trasparenza e facilitando la concessione di licenze. Ciò, tuttavia, potrebbe trovare un nuovo ostacolo nella sentenza del 13 febbraio 2020⁴, con cui la Corte costituzionale tedesca ha accolto un ricorso proposto avverso l'Atto di ratifica dell'Accordo relativo al Tribunale unificato dei brevetti, che potrebbe in concreto ritardarne l'introduzione *sine die*⁵.

In secondo luogo, il piano d'azione si propone di migliorare il sistema dei certificati protettivi complementari (*Supplementary Protection Certificate, SPC*), che risente di un'attuazione frammentata ad opera degli Stati Membri, con inefficienze e *deficit* di trasparenza e prevedibilità che, a loro volta, ostacolano gli innovatori e l'industria generica.

La Commissione, inoltre, ha proposto un riesame della normativa europea in materia di disegni e modelli al fine di migliorarne l'accessibilità e garantire, anche per quella via, un sostegno alla transizione verso l'economia digitale e verde. L'obsolescenza delle procedure di registrazione, l'incertezza sulla protezione delle nuove forme di disegni e

modelli e sulla portata dei relativi diritti, e la sola parziale armonizzazione della protezione in relazione alle componenti utilizzate per la riparazione di prodotti complessi, infatti, rappresentano carenze di vecchia data che rischiano di dar luogo a distorsioni della concorrenza.

Il piano d'azione, infine, ha evidenziato la necessità di nuove soluzioni per quanto riguarda le indicazioni geografiche (IG)⁶ dei prodotti non agricoli, rispetto alle quali, attualmente, solo alcuni Stati Membri dispongono di norme di protezione, peraltro al di fuori di un meccanismo europeo uniforme.

Il secondo settore di intervento riguarda la promozione e la diffusione della proprietà intellettuale nell'universo delle SME. Secondo la Commissione, le SME mostrano ancora una certa riluttanza ad avvalersi dei diritti di protezione intellettuale, principalmente dovuta al possesso di insufficienti conoscenze in materia, ai costi elevati e alla complessità del sistema, così perdendo l'opportunità di valorizzarne pienamente lo sfruttamento commerciale. Per porre rimedio a questa situazione, la Commissione ha previsto diverse iniziative rivolte alle SME, quali, i) un sostegno finanziario dotato di un *budget* proprio pari a circa 20 milioni di euro per un anno, operativo a partire dal 1° gennaio 2021, per coprire rimborsi parziali per la registrazione di marchi, disegni e modelli e per delle analisi della proprietà intellettuale aziendale, ii) uno sportello unico per l'accesso a informazioni e consulenze in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (*European Union Intellectual*

³ Parte del c.d. Pacchetto brevetti, che rappresenta la prima grande riforma del diritto brevettuale europeo dopo l'adozione della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, l'UPS introduce un titolo unitario, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (*European Patent Office, EPO*) che consente di beneficiare della protezione brevettuale contemporaneamente in tutti i Paesi aderenti, a fianco alla tutela già assicurata a livello nazionale e a livello europeo dall'EPO. Per ulteriori informazioni, ed una prospettiva sulle vicissitudini del progetto anche seguite alla Brexit, si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Accordo internazionale firmato il 19 febbraio 2013 a Bruxelles, GUUE C 175 del 20.6.2013.

⁶ Le IG tutelano i prodotti agroalimentari di marca mediante la certificazione di provenienza, che ne valorizza le caratteristiche ed i processi produttivi riconducibili al territorio d'origine.

Property Office, EUIPO)⁷, iii) una campagna di sensibilizzazione volta a promuovere la valorizzazione della proprietà intellettuale nelle valutazioni degli investitori, e iv) maggiori possibilità per le SME di sfruttare la proprietà intellettuale per ottenere l'accesso ai finanziamenti.

Il terzo settore di intervento riguarda l'accesso alle conoscenze, ai dati e alle tecnologie dai quali dipendono la nostra economia e la nostra società, nonché una loro migliore condivisione, soprattutto in casi di gravi emergenze, come quelle sanitarie. L'attuale pandemia del *coronavirus* ha dimostrato l'importanza di un sistema di proprietà intellettuale efficace che garantisca lo sviluppo e la disponibilità in tempi rapidi di nuove tecnologie, assicurando al contempo una adeguata remunerazione degli investimenti degli innovatori. La Commissione ha, da un lato, incoraggiato la messa in comune e la concessione volontaria di licenze per terapie e vaccini contro il *coronavirus*⁸ e, dall'altro, ha ravvisato l'esigenza di garantire sistemi efficaci per il rilascio di licenze obbligatorie, una possibilità attualmente prevista soltanto dall'articolo 31 dell'Accordo TRIPS (*Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁹ e da talune legislazioni nazionali. Sulla scorta dell'approccio strategico del 2017¹⁰, inoltre, Commissione presenterà delle riforme volte a migliorare la

trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (*Standard-essential Patents, SEP*)¹¹, che costituiscono elementi fondamentali della trasformazione digitale e svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo della tecnologia 5G e dell'Internet delle cose (*Internet of things, IoT*)¹². La Commissione, infine, intende promuovere l'accesso e la condivisione dei dati sulla proprietà intellettuale in un ecosistema in cui le imprese possano investire nella generazione e nella raccolta di dati senza che i loro legittimi interessi siano minacciati da divulgazioni o utilizzi illeciti.

Il quarto settore di intervento riguarda la lotta alla contraffazione e alla pirateria, due fenomeni che, nonostante gli sforzi compiuti sinora, continuano a costituire una grave minaccia per la salute, la sicurezza e la protezione dei consumatori, incidendo negativamente sul mercato europeo. Al riguardo, il piano d'azione intende responsabilizzare maggiormente le piattaforme *online* incoraggiando le azioni volontarie di contrasto ai contenuti illegali intermediati. I progetti di legge sui servizi digitali¹³ e di legge sui mercati digitali¹⁴ presentati il 15 dicembre 2020¹⁵ dovrebbero aiutare la Commissione ad assicurare ai consumatori l'accesso ad un'ampia gamma di prodotti e servizi *online* sicuri ed affidabili proteggendone i diritti fondamentali. La Commissione, inoltre, intende rafforzare le competenze e le

⁷ L'EUIPO amministra i diritti sui marchi, disegni e modelli europei, che sono direttamente validi in tutta l'Unione, incoraggiando la convergenza tra le pratiche degli uffici della proprietà intellettuale degli Stati Membri mediante le attività di collaborazione della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale.

⁸ Com. Comm. COM(2020) 245 final del 17.06.2020, *EU Strategy for COVID-19 vaccines*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁰ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

¹¹ I SEP sono brevetti che coprono la tecnologia essenziale necessaria per implementare uno specifico *standard* o delle specifiche tecniche volte a consentire la creazione di prodotti interoperabili.

¹² Tale espressione fa riferimento all'estensione di internet al mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.

¹³ Com. Comm. COM(2020) 825 final del 15.12.2020, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC*.

¹⁴ Com. Comm. COM(2020) 842 final del 15.12.2020, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)*.

¹⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

capacità di *enforcement* delle autorità preposte dando priorità alla lotta alla contraffazione e alla pirateria ed ampliando il mandato dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (*European Anti-Fraud Office, OLAF*)¹⁶ affinché, oltre ad impedire l'ingresso di merci contraffatte nel mercato unico, esso possa anche contrastarne la fabbricazione illegale all'interno dell'Unione.

Il quinto settore di intervento, infine, riguarda la tutela delle imprese europee che operano nei Paesi terzi, dove spesso incontrano ancora notevoli ostacoli quali, tra gli altri, una normativa carente in materia di proprietà intellettuale, limitazioni alla titolarità dei diritti sui risultati della ricerca comune, trasferimenti imposti di tecnologia e furti informatici. In tale riguardo, l'Unione dovrà far leva sulla propria *leadership* a livello mondiale per assicurare un quadro normativo stabile ed efficace, adottando discipline ambiziose sulla proprietà intellettuale nei futuri Accordi di libero scambio (*Free Trade Agreements, FTAs*) con elevati *standard* di protezione e

condizioni di parità per le imprese europee. La Commissione, inoltre, intensificherà i dialoghi con i suoi principali partner commerciali per promuovere riforme e ampliare ulteriormente la portata dei programmi in materia di proprietà intellettuale, e in collaborazione con l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (*High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, HR/VP*)¹⁷ e gli Stati Membri, applicherà le contromisure disponibili per contrastare lo spionaggio informatico privato e governativo mirante alla sottrazione del patrimonio di avanguardia della proprietà intellettuale europea¹⁸.

La Commissione ha invitato gli Stati Membri a formulare le loro politiche e strategie nazionali in armonia al piano d'azione, ed a rendere prioritario il rafforzamento della protezione e dell'applicazione della proprietà intellettuale nelle loro strategie di ripresa economica, attivando strumenti di protezione rapidi, efficaci e a costi contenuti.

¹⁶ L'OLAF è l'organo dell'Unione incaricato di individuare i casi di frode ai danni del bilancio e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee.

¹⁷ L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune, presiedendo il Consiglio "Affari esteri" e garantendo la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e degli aspetti correlati.

¹⁸ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com