



Il Parlamento europeo approva la Risoluzione sul Piano d'Azione della Commissione europea sulla Proprietà Intellettuale

📅 22/12/2021

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia
Giacomo Vacca

Lo scorso 25 novembre 2020, la Commissione europea aveva presentato un piano d'azione volto a capitalizzare il patrimonio intellettuale dell'Europa per stimolarne la crescita economica¹. Tale piano riconosceva la centralità delle attività immateriali (quali invenzioni, creazioni artistiche e culturali, marchi, disegni e modelli, *software*, *know-how*, processi aziendali e trattamento dei dati)

nell'economia odierna e individuava una serie di aree critiche su cui concentrare la propria politica per affermare la *leadership* mondiale dell'Unione nel campo dell'innovazione tecnologica².

Con la Risoluzione dell'11 novembre 2021, il Parlamento europeo ha adottato il piano della Commissione, al tempo stesso formulando importanti raccomandazioni per sostenere la ripresa a fronte della pandemia del Covid19³. In particolare, la Risoluzione identifica quali

¹ COM(2020) 760 final, disponibile [qui](#).

² I settori fortemente caratterizzati da diritti di proprietà intellettuale hanno generato quasi il 30 % di tutti i posti di lavoro e quasi il 45 % del PIL nell'Unione europea e sono responsabili del 93 % delle esportazioni totali di merci verso il resto del mondo. Per ulteriori informazioni si veda il seguente [link](#).

³ Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'Unione europea (2021/2007(INI)), disponibile [qui](#).



obiettivi principali la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle piccole-medie imprese e delle microimprese, la concretizzazione del pacchetto sul brevetto unitario europeo, l'aggiornamento del sistema dei certificati di protezione complementare e dei brevetti essenziali per lo stabilimento di standard dell'industria, così come una rivisitazione della legislazione unionale in materia di disegni, modelli e indicazioni geografiche. Da ultimo, il Parlamento auspica una più efficace lotta alla contraffazione e alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed una crescente attenzione, anche politica, alle nuove tecnologie c.d. *blockchain* e all'intelligenza artificiale.

Sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale delle piccole-medie imprese e microimprese

Come sottolineato dalla Commissione, solo il 9% delle PMI dell'Unione europea protegge con una registrazione il proprio patrimonio di proprietà intellettuale: tale dato rispecchia la scarsa conoscenza dei vantaggi derivanti dalla loro tutela, che tende a venire percepita più come un costo che come un investimento⁴. Sotto diverso riguardo, il Parlamento evidenzia come i settori fortemente caratterizzati da diritti di proprietà intellettuale siano quelli che tendono ad offrire posizioni lavorative qualitativamente superiori – ovvero con condizioni di lavoro migliori ed una retribuzione più elevata – e che le PMI titolari di tali diritti generano un reddito per dipendente superiore fino al 68% ed offrono salari del 20% più elevati rispetto alle altre PMI. Pertanto, ai fini di una maggiore presa di coscienza verso la prospettiva della proprietà intellettuale e con l'intento di incentivarne lo sfruttamento, dovrebbero essere introdotte procedure di registrazione semplici e oneri amministrativi ridotti per le microimprese e le PMI, nonché forme di supporto mirato (come i voucher per la proprietà intellettuale e/o il ricorso a servizi di diagnosi preliminare - "*IP Scan*").

Centralità del pacchetto sul brevetto unitario europeo

Con tale espressione si indica l'insieme degli strumenti giuridici e ordinamentali relativi all'introduzione del brevetto europeo con effetto unitario e del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Essi rappresentano un passo fondamentale verso l'armonizzazione e la semplificazione della tutela brevettuale nello spazio europeo, che risulterebbe più efficiente (ad esempio, evitando procedure e contenziosi paralleli nei singoli Stati Membri), meno costosa e di conseguenza più accessibile. La Risoluzione invita quindi gli Stati Membri a completare sollecitamente i processi di ratifica del Protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo relativo al TUB, in modo da consentire una rapida entrata in funzione del nuovo sistema, che – come sottolinea il Parlamento – rappresenterebbe "*un'opzione supplementare rispetto ai brevetti nazionali*".

Aggiornamento del sistema dei certificati di protezione complementare e dei brevetti essenziali

Il Parlamento rimarca l'importanza dei certificati di protezione complementare (CPC), quali strumenti volti ad estendere la durata ventennale dei brevetti per i prodotti medicinali e fitosanitari, così da consentire al titolare di recuperare i tempi regolatori di "monopolio perduto" intercorsi tra il deposito della domanda e lo stadio della commercializzazione e di sfruttare appieno gli investimenti effettuati nelle attività di ricerca e sviluppo. Tuttavia, viene riconosciuta la frammentarietà del loro regime all'interno dell'Unione, il quale, partendo da una disciplina armonizzata dell'istituto, attualmente si scompone poi in altrettanti titoli e, frequentemente, contenziosi nazionali. Il Parlamento ne auspica uniformizzazione, a cui pervenire attraverso orientamenti e proposte legislative della Commissione destinati agli Stati Membri nella direzione di un

⁴ Sul punto, vedasi anche il recente studio pubblicato dall'EU IPO, disponibile [qui](#).

singolo CPC europeo, altresì sottolineando la necessità di contrastare gli abusi dei brevetti divisionali ed i fenomeni di “*patent linkage*”, che tuttora in taluni riguardi collegano il regime autorizzatorio e di rimborso pubblico dei medicinali ad uno status brevettuale. Al riguardo, la Risoluzione evidenzia che il pacchetto sul brevetto unitario non prevede la creazione anche di un CPC unitario, ed esorta gli Stati Membri a sostenerne l'istituzione in quanto “*estensione logica della tutela brevettuale unitaria*”. Laddove permanga l'assenza di un CPC unitario, occorrerà garantire coerenza tra i regimi del brevetto unitario europeo e dei singoli CPC nazionali.

In tema di brevetti essenziali (*standard essential patent – SEP*), vengono riconosciuti i limiti della disciplina attuale, in larga parte non espressamente normata, consistenti nella mancanza di meccanismi di controllo dell'essenzialità dei brevetti utilizzati nel realizzare degli standard di industria di larga portata, come tipicamente nelle telecomunicazioni e nell'audiovisuale, con conseguente incertezza giuridica, elevato numero di contenziosi e costi in materia. Viene pertanto suggerita l'introduzione di incentivi alla negoziazione tra i titolari dei brevetti SEP e l'introduzione di norme o pratiche sulla equità e accessibilità delle licenze concesse (c.d. licenze FRAND). A riguardo, il Parlamento mira a un sistema equilibrato e trasparente, la cui realizzazione non può prescindere da un ripensamento, appunto, delle condizioni FRAND (condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie).

Rivisitazione della legislazione in materia di protezione di disegni, modelli e indicazioni geografiche

La Risoluzione suggerisce, poi, una rivisitazione del sistema di protezione di disegni e modelli, con particolare

riferimento alla procedura di registrazione, così da permettere di ricomprendere nell'ambito della tutela anche nuovi oggetti, quali interfacce grafiche utente, disegni e modelli virtuali e animati, *font* e icone e quelli che via via si propongono con il progresso delle nuove tecnologie. L'intervento dovrebbe tendere sempre alla semplificazione e alla riduzione dei costi, oltre che all'armonizzazione delle procedure di domanda e invalidazione negli Stati Membri. Il Parlamento specifica, inoltre, l'esigenza di allineare il sistema di protezione di disegni e modelli a quello europeo armonizzato dei marchi, in modo da rafforzare la tutela di insieme della proprietà intellettuale (anche non brevettuale). Da ultimo, in tema di disegni per parti utilizzate nella riparazione di prodotti complessi, si evidenzia l'invito ad includere una “clausola di riparazione” nella futura proposta della Commissione per sostenere la transizione verso un'economia più verde e sostenibile ed evitare distorsioni della concorrenza.

Un'analogha prospettiva vale anche per le indicazioni geografiche, il cui sistema dovrebbe essere rafforzato e ammodernato. Nel contesto europeo queste ultime rivestono un ruolo fondamentale, con un valore annuo dei prodotti interessati che ha raggiunto i 75 miliardi di Euro. Si comprende, quindi, come anche a livello politico si avverta l'importanza di investire anche in questi strumenti di protezione, che il Parlamento raccomanda di estendere anche a prodotti non-agroalimentari, tramite una tutela *sui generis* e l'istituzione di un apposito registro, secondo un modello allineato all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona del 20 maggio 2015, di cui l'Unione europea è firmataria⁵.

Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

⁵Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche del 20 maggio 2015, adottato dal Consiglio con Decisione (UE) 2019/1754 del 7 ottobre 2019, disponibile [qui](#). L'Atto di Ginevra modernizza l'Accordo di Lisbona del 1958 e ne amplia il campo di applicazione, ridefinendo il concetto di “indicazioni geografiche”.

Infine, l'attenzione del Parlamento si appunta sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, di sempre più difficile e complessa individuazione e sanzione. Quello della contraffazione, rimane infatti un tema centrale, in quanto si stima in 121 miliardi di Euro il valore delle merci contraffatte in circolazione nello SEE, con conseguenti perdite dirette di vendite per circa 50 miliardi di Euro⁶ e corrispondenti perdite di occupazione. La prevenzione e lo sviluppo di strategie adeguate a

fronteggiare e ridurre l'impatto di tali violazioni dovrebbero pertanto costituire un obiettivo primario per gli Stati Membri.

Infine, la Risoluzione sottolinea la necessità di dedicare attenzione e risorse alle nuove tecnologie *blockchain* ed a quelle legate all'intelligenza artificiale, per le loro implicazioni di grande potenzialità rispetto alla registrazione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

⁶ Relazione 2020 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sullo stato delle violazioni dei DPI: cifre medie annue per il periodo 2013-2017, disponibile [qui](#).



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

Giacomo Vacca

ASSOCIATE

 g.vacca@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

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