



LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

La proprietà intellettuale designa l'insieme dei diritti esclusivi riconosciuti sulle creazioni intellettuali. Si distingue, da un lato, nella proprietà industriale relativa a invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali e nelle indicazioni geografiche e, dall'altro, nei diritti d'autore a copertura delle opere letterarie e artistiche. Dall'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nel 2009 l'UE ha competenza esplicita in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 118).

BASE GIURIDICA

Articoli 114 e 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

OBIETTIVI

Sebbene regolamentati dalle rispettive legislazioni nazionali, i diritti di proprietà intellettuale sono disciplinati anche dalla legislazione dell'Unione europea. L'articolo 118 TFUE stabilisce che nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. L'attività legislativa dell'Unione in questo settore mira principalmente ad armonizzare taluni aspetti specifici dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la creazione di un sistema europeo unico, come nel caso del marchio dell'UE e dei disegni, e come avverrà per i brevetti. L'[Agenzia europea che tutela la proprietà intellettuale](#) (EUIPO) è responsabile della gestione del marchio dell'UE e dei disegni.

RISULTATI

A. Armonizzazione legislativa

1. Marchi, disegni e modelli

Nell'UE, il quadro giuridico per i marchi si basa su un sistema a quattro livelli per la registrazione del marchio, che coesiste con i sistemi dei marchi nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi commerciali ([direttiva 2008/95 /CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa). Oltre alla strada nazionale, le possibili vie per



la protezione dei marchi nell'UE sono la strada del Benelux, il marchio UE, introdotto nel 1994, e la rotta internazionale. Il [regolamento \(UE\) 2015/2424](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'EUIPO semplifica la legislazione nazionale e dell'Unione in materia di marchi di fabbrica e rende la registrazione del marchio nell'Unione europea meno costosa, più rapida, più affidabile e più prevedibile, aumentando così la certezza del diritto per i titolari.

La [direttiva 98/71/CE](#), del 13 ottobre 1998, ravvicina le disposizioni nazionali in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Il [regolamento \(CE\) 6/2002](#), del 12 dicembre 2001, (modificato) istituisce un sistema comunitario di protezione dei disegni e dei modelli. La [decisione 2006/954/CE del Consiglio](#), del 18 dicembre 2006, e il [regolamento \(CE\) 1891/2006 del Consiglio](#), del 18 dicembre 2006, collegano il sistema di registrazione dei disegni e modelli dell'Unione al sistema internazionale di registrazione di disegni e modelli industriali dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

2. Diritto d'autore e diritti connessi

Il diritto d'autore garantisce che gli autori, i compositori, i registi e gli altri artisti ricevano il pagamento, ma anche che le loro opere siano tutelate. Le tecnologie digitali hanno radicalmente cambiato il modo in cui i contenuti creativi sono prodotti e distribuiti e in cui divengono accessibili.

a. Diritti d'autore

La [direttiva 2001/29/CE](#) del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ha mirato ad adeguare agli sviluppi tecnologici la normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi, ma ora non è più adatta, a causa degli sviluppi straordinariamente rapidi che hanno interessato il mondo digitale, come la distribuzione di programmi televisivi e radiofonici e l'accesso ad essi, con il 49 % degli internauti europei che ha accesso a musica, contenuti audiovisivi e giochi online (stime Eurostat). È pertanto necessario definire una legislazione armonizzata a livello di UE in materia di diritti d'autore per i consumatori, i creatori e le imprese.

La [direttiva \(UE\) 2019/790](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale prevede un diritto d'autore accessorio per gli editori e una remunerazione equa per i contenuti protetti dal diritto d'autore. Finora le piattaforme online non avevano alcuna responsabilità giuridica per quanto riguarda l'utilizzo e il caricamento sui loro siti di contenuti protetti da diritti d'autore. I nuovi requisiti non pregiudicano il caricamento a fini non commerciali di opere protette dal diritto d'autore a enciclopedie online come Wikipedia.

La [direttiva «cabsat» \(UE\) 2019/789](#) del 17 aprile 2019 mira ad aumentare il numero di programmi televisivi e radiofonici disponibili online per i consumatori europei. Gli utenti si aspettano sempre più frequentemente di poter accedere ai programmi televisivi e radiofonici in qualsiasi luogo e qualsiasi momento. Gli organismi di



radiodiffusione offrono pertanto sempre più spesso servizi online in aggiunta alle trasmissioni tradizionali. La direttiva introduce il principio del paese d'origine per agevolare la concessione di licenze di diritti per determinati programmi offerti dalle emittenti sulle loro piattaforme (come i servizi di simulcast e catch-up). Le emittenti dovranno ottenere i permessi di proprietà intellettuale nel paese di stabilimento dell'UE (vale a dire il paese di origine) al fine di rendere disponibili online in tutti i paesi dell'UE i programmi radiofonici, le notizie televisive e i programmi di attualità, nonché le produzioni interamente finanziate con fondi propri.

La [direttiva \(UE\) 2017/1564](#), del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a stampa agevola l'accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati adeguati e la loro circolazione nel mercato interno.

Il [regolamento \(UE\) 2017/1128](#), del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno mira a garantire che i consumatori che acquistano film, trasmissioni sportive, musica, e-book e giochi, o sottoscrivono un abbonamento ad essi, possano accedervi quando si recano in altri Stati membri dell'UE.

b. Durata della protezione dei diritti d'autore e di alcuni diritti connessi

Tali diritti sono tutelati per la vita e per 70 anni dopo la morte dell'autore/creatore. La [direttiva 2011/77/UE](#) che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi ha esteso la durata della protezione dei diritti d'autore per esecutori di registrazioni sonore da 50 a 70 anni dopo la loro registrazione, e per gli autori di musica, quali compositori e parolieri, a 70 anni dopo la morte dell'autore. Il termine di 70 anni è divenuto uno standard internazionale per la protezione delle registrazioni sonore. Attualmente 64 paesi in tutto il mondo proteggono le registrazioni sonore per 70 anni o più.

c. Programmi informatici e banche dati

La [direttiva 91/250/CEE](#) impone agli Stati membri di tutelare i programmi informatici attraverso il diritto d'autore, nella misura in cui sono considerati opere letterarie a titolo della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Essa è stata codificata dalla [direttiva 2009/24/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. La [direttiva 96/9/CE](#) è intesa a fornire una tutela giuridica delle banche dati, definite come «una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo». La direttiva prevede di accordare una protezione alle banche dati mediante il diritto d'autore, per la creazione intellettuale, e una protezione sulla base di un diritto sui generis intesa a tutelare un investimento (finanziario, in risorse umane, sforzi ed energia) per il conseguimento, la verifica e la presentazione del contenuto.

d. Società di gestione collettiva

La diffusione di contenuti protetti dal diritto d'autore e diritti connessi e i servizi correlati sono subordinati alla concessione di licenze da parte dei vari titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi. I titolari dei diritti affidano tali diritti a società di gestione collettiva che



li gestiscono a loro nome. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti. I titolari dei diritti sono liberi di poter affidare la gestione dei propri diritti a entità di gestione indipendenti. Si tratta di entità commerciali che differiscono dagli organismi di gestione collettiva, tra l'altro perché non sono detenute o controllate dai titolari dei diritti. Il 26 febbraio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la [direttiva 2014/26/UE](#) sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, che stabilisce i requisiti applicabili agli organismi di gestione collettiva, al fine di garantire standard elevati in materia di governance, gestione finanziaria, trasparenza e comunicazioni. La direttiva è intesa a garantire che i titolari dei diritti abbiano voce in capitolo nella gestione dei propri diritti e prevede un migliore funzionamento delle organizzazioni di gestione collettiva, mediante norme a livello dell'Unione europea.

Gli Stati membri devono garantire che gli organismi di gestione collettiva agiscano nell'interesse dei titolari dei diritti di cui rappresentano i diritti e non impongano loro nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti.

3. Brevetti

Un brevetto è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni invenzione di carattere tecnico purché sia nuova, comporti un'attività inventiva e sia atta a un'applicazione industriale. Un brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire ad altri di produrre, utilizzare o vendere l'invenzione senza autorizzazione. I brevetti incoraggiano le imprese a provvedere ai necessari investimenti per l'innovazione e incentivano i singoli soggetti e le imprese a destinare risorse alla ricerca e allo sviluppo. In Europa le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali rilasciati dalle autorità nazionali competenti, o mediante brevetti europei rilasciati a livello centrale dall'[Ufficio europeo dei brevetti \(UEB\)](#). Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'organizzazione internazionale, che conta attualmente 38 Stati contraenti. L'UE in sé non è membro dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Dopo anni di dibattiti tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un brevetto europeo con effetto unitario (brevetto unitario). Un accordo internazionale tra gli Stati membri dell'UE prevede un organo giurisdizionale unico specializzato in materia brevettuale.

La conferma da parte della Corte di giustizia del pacchetto brevetti nella sua sentenza del 5 maggio 2015 nelle cause C-146/13 e C-147/13 ha spianato la strada a un [vero e proprio brevetto europeo](#). Il sistema precedente continuerà a coesistere con il nuovo finché non sarà creato il [Tribunale unificato dei brevetti \(TUB\)](#).

Il brevetto unitario concesso dall'UEB fornirà una protezione unitaria con effetto equivalente in tutti i paesi partecipanti. Le aziende avranno la possibilità di proteggere le proprie invenzioni in tutti i paesi dell'UE con un unico brevetto unitario. E potranno inoltre impugnare o difendere i brevetti unitari in un'unica azione giudiziaria grazie al TUB; è stato proposto che esso abbia sedi a Londra, Monaco e Parigi. In tal modo sarà possibile ottimizzare il sistema e ridurre i costi di traduzione. Tuttavia, dopo il



referendum del giugno 2016 sul recesso del Regno Unito dall'UE, vi sono seri dubbi quanto al fatto che uno Stato non membro dell'UE possa essere uno Stato contraente dell'accordo su un Tribunale unificato dei brevetti. Inoltre, la formulazione attuale del testo dell'accordo del TUB, stabilisce chiaramente che il primato del diritto dell'UE deve essere rispettato (articolo 20) e che le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sono vincolanti per il TUB e, pertanto, anche per il Regno Unito.

4. Segreti commerciali

La pratica delle informazioni riservate si perde nei secoli. In molti paesi esistono strumenti giuridici per tutelare i segreti commerciali, indipendentemente dal fatto che siano definiti come parte dei diritti di proprietà intellettuale. Il livello di protezione assegnato alle informazioni confidenziali non può essere paragonato ad altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale, ad esempio i brevetti, i diritti d'autore e i marchi. La tutela dei segreti commerciali varia notevolmente da paese a paese, più di quanto accada per altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale, e lo stesso vale per gli approcci adottati. Siamo di fronte a un mosaico di quadro giuridico, ma a partire dal 2016 vi è stato un quadro giuridico dell'UE, vale a dire la [direttiva \(UE\) 2016/943](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione.

5. Lotta alla contraffazione

Secondo le stime, le importazioni di merci contraffatte e usurpative nell'UE ammontano a circa 85 miliardi di EUR (fino al 5 % delle importazioni totali). A livello mondiale, il commercio di merci usurpative rappresenta il 2,5 % del commercio e fino a 338 miliardi di EUR, il che arreca danni significativi ai titolari dei diritti, ai governi e alle economie.

In ragione delle disparità esistenti nei rispettivi regimi sanzionatori degli Stati membri che rendono difficile la lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato in un primo momento la [direttiva 2004/48/CE](#) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'obiettivo della direttiva è rafforzare la lotta contro la pirateria e la contraffazione ravvicinando le legislazioni nazionali per garantire un elevato livello di tutela della proprietà intellettuale, equivalente e omogeneo nel mercato interno e prevede misure, procedure e rimedi di natura civile e amministrativa. Il [regolamento \(UE\) n. 608/2013](#) relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali fornisce norme procedurali affinché le autorità doganali garantiscano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale.

B. Teoria dell'«esaurimento» dei diritti

1. Definizione

Tale teoria significa che il titolare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati dalle norme di uno Stato membro non può appellarsi a tali norme per opporsi «all'importazione di un prodotto immesso in libera pratica in un altro Stato membro». Siffatta teoria è applicabile a tutti i settori della proprietà industriale.



2. Limiti

La teoria dell'esaurimento dei diritti non vale in presenza della commercializzazione di un prodotto contraffatto né nei confronti di prodotti immessi in libera pratica all'esterno dello Spazio economico europeo (articolo 6 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio - TRIPS). Nel 1999 la Corte di giustizia si è pronunciata nella sentenza *Sebago Inc. e Ancienne Maison Dubois et Fils SA/GB-Unic SA* (causa C-173/98) nel senso che neppure gli Stati membri sono autorizzati a stabilire nel proprio diritto nazionale l'esaurimento dei diritti conferiti dal marchio a prodotti posti in libera pratica in un paese terzo.

3. I principali atti giuridici in questo campo sono:

- la [direttiva 2006/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;
- la [direttiva 93/83/CEE del Consiglio](#), del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
- la [direttiva 2001/84/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

C. Recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE)

Nel 2012 la CGUE ha confermato, nella causa *SAS* ([C-406/10](#)), che a norma della direttiva 91/250/CEE soltanto l'espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d'autore; le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della direttiva in questione (punto 32 della sentenza). La Corte ha sottolineato che non costituiscono forma di espressione di un programma per elaboratore, ai fini dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250/CEE, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell'ambito di un programma informatico per sfruttare talune delle sue funzioni (punto 39).

Nella sentenza nella [causa C-160/15](#) *GS Media BV v Sanoma Media Netherlands BV* la Corte dichiara che l'inserimento, su un sito Internet, di un collegamento ipertestuale che rimanda a opere protette dal diritto d'autore, pubblicate senza il consenso dell'autore, a un altro sito web non costituisce una «comunicazione al pubblico»; quando la persona che invia il link non lo fa a fine di lucro e agisce senza sapere che quelle opere sono state pubblicate illegalmente.

Nella sentenza nella causa [C-484/14](#), del 15 settembre 2016, la Corte dichiara che mettere una rete Wi-Fi a disposizione del pubblico gratuitamente, al fine di richiamare l'attenzione dei potenziali clienti su beni e servizi di un negozio, costituisce un «servizio della società dell'informazione», ai sensi della direttiva, e conferma che, a determinate condizioni, un prestatore di servizi che offre accesso a una rete di comunicazione, non può essere ritenuto responsabile. Di conseguenza, il titolare del diritto d'autore non può esigere di essere risarcito per il fatto che la rete è stata utilizzata da terzi per violare i



suoi diritti. Proteggere la connessione internet per mezzo di una password garantisce un equilibrio fra i diritti di proprietà intellettuale dei titolari dei diritti stessi, da un lato, e la libertà d'impresa dei fornitori di accesso e la libertà di informazione degli utenti della rete, dall'altro.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

La proprietà intellettuale crea valore aggiunto per le imprese e le economie europee. Una protezione e un'applicazione uniformi dei diritti di proprietà intellettuale contribuiscono a promuovere l'innovazione e la crescita economica. Il Parlamento europeo si adopera quindi per armonizzare i diritti di proprietà intellettuale attraverso la creazione di un sistema europeo unico, in parallelo ai sistemi nazionali, come è il caso per il marchio commerciale dell'UE, i disegni e il brevetto unitario europeo.

Con varie risoluzioni sui diritti di proprietà intellettuale, in particolare sulla tutela giuridica delle basi di dati, delle invenzioni biotecnologiche e dei diritti d'autore, il Parlamento ha difeso l'armonizzazione progressiva dei diritti di proprietà intellettuale. Si è altresì opposto a che elementi del corpo umano siano oggetto di brevetto. Il 27 febbraio 2014 il Parlamento ha approvato una relazione d'iniziativa sui prelievi per copie private (il diritto di realizzare copie per uso privato dei contenuti acquistati legalmente), poiché, grazie al progresso tecnologico, la copia digitale per uso privato ha assunto una grande importanza economica. Il Parlamento è altresì fortemente impegnato sul progetto di trattato OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) [sulle eccezioni al diritto d'autore per le persone con disabilità visive](#) (il «trattato di Marrakech»).

Nel settembre 2018 il Parlamento ha adottato, nel quadro dei lavori preparatori per la revisione delle norme UE in materia di diritto d'autore (cfr. A.2.a), una relazione contenente una serie di importanti raccomandazioni su tutte le questioni attualmente in gioco. Nel corso dell'iter legislativo si è svolto un acceso dibattito pubblico incentrato sugli articoli 11 e 13 del progetto di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. Il dibattito è culminato nel voto del Parlamento a sostegno degli sforzi intesi a creare un nuovo diritto per gli editori di media di monetizzare i contenuti su alcune grandi piattaforme d'informazione e un nuovo diritto che permetta di monitorare più agevolmente le violazioni del diritto d'autore su internet. L'industria creativa ha accolto con favore queste proposte, che invece sono state aspramente criticate dai rappresentanti delle aziende tecnologiche. Infine, ancora una volta, il voto al Parlamento europeo ha impostato il tono per i prossimi negoziati con il Consiglio e l'adozione della direttiva il 17 aprile 2019.

Udo Bux
05/2019

