



Bari economia & cultura

Trimestrale della Camera di Commercio di Bari

- **editoriale:** la difficile costruzione della casa comune europea
- **interventi:** l'insostenibile politica di coesione dell'UE
- **argomenti:** aiuti di Stato in tempi di crisi. La nuova disciplina dell'UE
- **zoom:** la concorrenza fra imprese
- **recensioni:** l'euforia tedesca: sarà vera gloria?



n.4 • ottobre/dicembre 2014



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL'UNIONE EUROPEA

Fino a pochi anni fa l'Unione non aveva un'espressa competenza in materia, essendo la stessa nella disponibilità degli Stati. Il punto di equilibrio è contenuto nell'attuale art. 36 TFUE

1. Con l'espressione diritti di proprietà intellettuale (DPI) ci si riferisce ai diritti riconosciuti dall'Unione per la tutela della proprietà intellettuale, che comprende quella industriale (marchi, brevetti, indicazioni geografiche, ritrovati vegetali, disegni o modelli, ecc.) e quella letteraria e artistica (diritto d'autore e diritti connessi). I DPI rappresentano una porzione importante del capitale delle imprese. La moderna competizione, infatti, si basa non solo sulla riduzione dei costi e sulla massimizzazione dei ricavi, ma anche (e sempre più) sulla capacità di innovare creando nuovi prodotti e servizi o migliorando quelli esistenti. D'altro canto, la tutela di quei diritti ha anche l'obiettivo di stimolare la creatività umana nell'ottica del progresso culturale e sociale. Per questi motivi, gli atti dell'Unione in materia di DPI mirano al contemperamento delle esigenze dei diversi attori del settore, in modo da stimolare l'innovazione tecnologica, rendere più competitive le imprese (soprattutto PMI) e contribuire alla migliore diffusione della conoscenza.

Fino a pochi anni fa, l'Unione non aveva un'espressa competenza in materia, essendo quest'ultima storicamente nella disponibilità degli Stati. L'attenzione, dunque, è stata inizialmente rivolta a disciplinare il rapporto tra DPI e libertà economiche dei Trattati. L'esistenza di DPI statali – che attribuiscono diritti esclusivi idonei a compartimentare i mercati nazionali – rischiava infatti di confliggere con l'obiettivo di instaurare un mercato unico senza barriere interne. Il punto di equilibrio è contenuto nell'attuale art. 36 TFUE, secondo cui gli Stati possono introdurre eccezioni al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci per "motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale", purché ciò non comporti discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio. La Corte di giustizia UE ha enucleato la distinzione tra esistenza dei DPI (disciplinata dagli Stati e fatta salva dall'art. 36 TFUE) e loro esercizio (limitata dal diritto UE): ciò ha condotto all'elaborazione della teoria dell'oggetto specifico, secondo cui la deroga dell'art. 36 TFUE esenta solo le normative statali restrittive

GIUSEPPE MORGESE
*Ricercatore di Diritto
dell'Unione europea
professore aggregato
di Diritto degli stranieri
Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro"*

Nell'attuale art. 36 TFUE gli Stati possono introdurre eccezioni al divieto di porre ostacoli alla circolazione delle merci per "motivi (...) di tutela della proprietà industriale e commerciale", purché ciò non comporti discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio

della circolazione delle merci che siano indispensabili per tutelare il nucleo essenziale dei DPI. Alle prerogative non essenziali, invece, si applica l'opposta regola dell'esaurimento in base alla quale, dopo la prima commercializzazione di un bene coperto da DPI con il consenso del suo titolare, costui non può impedire gli ulteriori atti di commercializzazione da parte di terzi. Nell'UE, la Corte ha affermato l'esistenza di un regime di esaurimento regionale: l'immissione in commercio da parte del titolare in uno Stato membro esaurisce il DPI su quel prodotto anche in tutti gli altri Stati UE, legittimando la pratica delle importazioni parallele.

A partire dagli anni '80 è emersa però la necessità di introdurre normative specifiche su tali diritti. Per ovviare alla mancanza di base giuridica espressa, le istituzioni hanno utilizzato altre norme dei Trattati, come gli attuali articoli 114 TFUE (per ravvicinare le differenti norme nazionali), 207 TFUE (per gli atti a rilevanza commerciale esterna) e 352 TFUE (c.d. "clausola di flessibilità", per istituire titoli di proprietà uniformi e distinti da quelli nazionali). Con il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, è possibile sfruttare l'art. 118 TFUE: esso al par. 1 permette di adottare misure per la creazione di titoli europei che garantiscano una protezione uniforme dei DPI e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati, mentre al par. 2 consente di approvare regolamenti sui relativi regimi linguistici. Inoltre, il Trattato di Lisbona ha reso vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il cui art. 17, par. 2, afferma che "[l]a proprietà intellettuale è protetta".

2. Nel settore dei marchi di impresa, si ricorda la direttiva 2008/95, che ha sostituito la 104/89, con la quale viene disposto il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi. Possono costituire marchi nazionali tutti i segni idonei a essere riprodotti graficamente e a rendere prodotti o servizi di un'impresa distinguibili da quelli di altre imprese. La direttiva prevede delle ipotesi di esclusione dalla registrazione (e di nullità, qualora già registrati), ad

es. in caso di marchi senza carattere distintivo o descrittivi, o contrari all'ordine pubblico o al buon costume, o idonei a indurre il pubblico in errore, oppure se identici o simili a marchi anteriori. La direttiva obbliga gli Stati a conferire al titolare del marchio alcuni diritti esclusivi, quali quello di vietare ai terzi di utilizzare un segno identico o simile tale da generare un rischio di confusione nei consumatori, ma anche quello di concedere il marchio in licenza. Infine, il titolare

Alle prerogative non essenziali, invece, si applica l'opposta regola dell'esaurimento in base alla quale, dopo la prima commercializzazione di un bene coperto da DPI con il consenso del suo titolare, costui non può impedire gli ulteriori atti di commercializzazione da parte di terzi

71

ha l'obbligo di fare un uso effettivo del marchio entro 5 anni dalla data di registrazione e di non interromperne l'uso per lo stesso periodo di tempo, pena una sanzione.

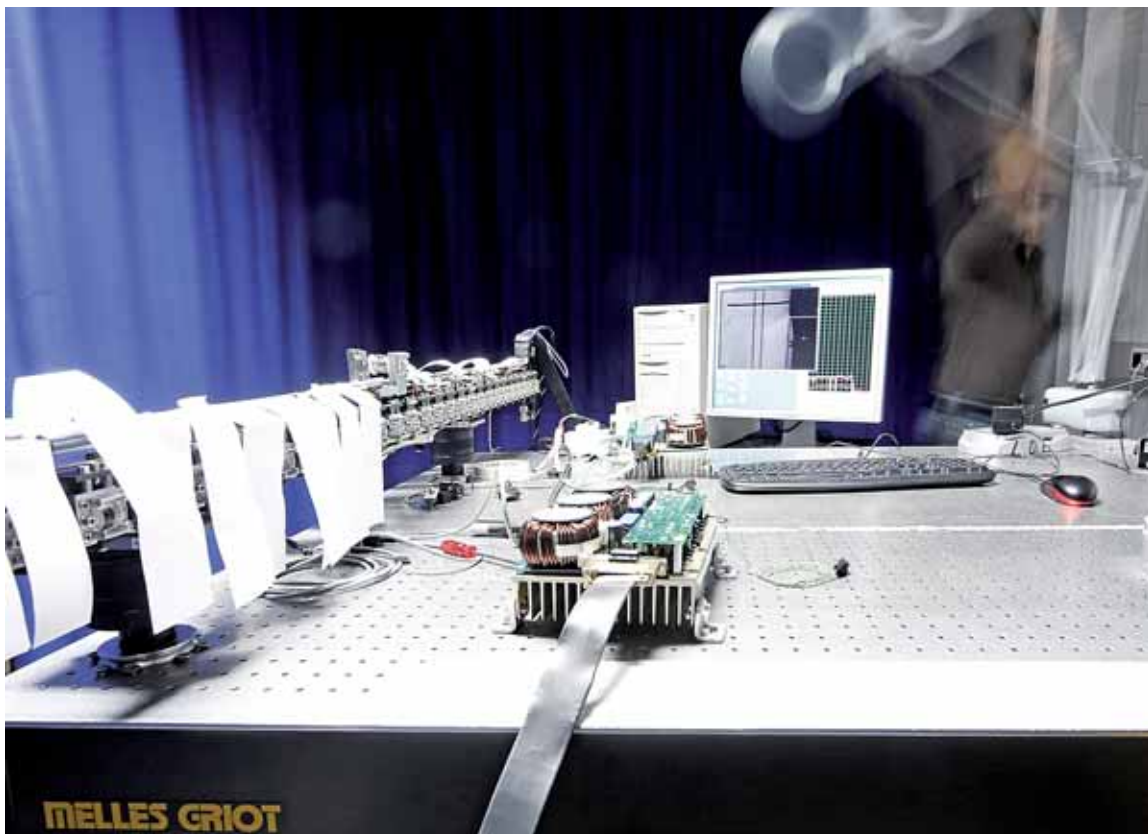
Il regolamento 207/2009 disciplina, a sua volta, il marchio comunitario, titolo europeo autonomo rispetto ai marchi nazionali armonizzati dalla direttiva 2008/95. L'importanza di questo DPI – la cui disciplina è simile a quella della direttiva, prima esaminata – risiede nel fatto che esso ha carattere unitario, cioè produce gli stessi effetti in tutta l'UE. La domanda di registrazione deve essere avanzata all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), con sede ad Alicante in Spagna, direttamente o per il tramite degli Uffici marchi nazionali, e comporta il pagamento di una tassa di deposito. Sulla domanda si esprime l'UAMI che, se tutti i requisiti sono soddisfatti e non vi sono opposizioni, procede alla sua pubblicazione. Il regolamento prevede anche regole sulla durata, il rinnovo, la modifica, la divisione, la rinuncia, la decadenza, la nullità del marchio comunitario, sulle procedure di ricorso, sui marchi collettivi, nonché su competenze e procedure concernenti le azioni giudiziarie.

3. Quanto al brevetto per invenzione industriale, esso garantisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri, per un certo periodo, lo sfruttamento di un'invenzione di prodotto o procedimento che, al momento della domanda, ha i caratteri della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale.

Fino a pochi anni fa, la produzione normativa dell'Unione è stata alquanto modesta e ha riguardato solo alcune misure di armonizzazione. Sono stati disciplinati i certificati protettivi complementari (CPC) attraverso il regolamento 469/2009 (che ha sostituito il 1768/92) sui CPC per i medicinali e il regolamento

Per i marchi di impresa si ricorda la direttiva 2008/95, che obbliga gli Stati a conferire al titolare del marchio alcuni diritti esclusivi: quello di vietare ai terzi di utilizzare un segno identico o simile tale da generare un rischio di confusione ma anche quello di concedere il marchio in licenza

1610/96 sui CPC per i prodotti fitosanitari. Questi atti non creano titoli autonomi, limitandosi a disporre il ravvicinamento delle normative statali in materia. I CPC hanno lo scopo di prolungare la durata ventennale del brevetto farmaceutico o fitosanitario per il periodo necessario (ma comunque per non più di 5 anni) a compensare quello tra la concessione del titolo e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto, che di regola è impiegato per sperimentazioni e non viene sfruttato a fini economici. Rilevante è anche la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che aggiunge regole speciali a quelle generali stabilite per tutti i brevetti degli Stati membri, nel caso in cui



l'invenzione riguardi materiale vivente. La direttiva traccia nel settore in esame una particolare distinzione tra "scoperte" (che rivestono un carattere solo teorico) e vere e proprie "invenzioni" (cioè i trovati biotecnologici che, con l'intervento dell'uomo, svolgono in concreto una funzione, anche se già presenti in natura): le prime non sono brevettabili, mentre le seconde sì. Si ammette quindi la brevettabilità di prodotti e procedimenti microbiologici, di elementi isolati dal

Il brevetto per invenzione industriale garantisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri, per un certo periodo, lo sfruttamento di un'invenzione di prodotto o procedimento che, al momento della domanda, ha i caratteri della novità, dell'attività inventiva e dell'applicazione industriale

73

corpo umano mediante un procedimento tecnico nonché di sequenze o sequenze parziali di DNA. Al contrario, non sono brevettabili le varietà vegetali (soggette ad altro sistema di tutela), le razze animali, i procedimenti essenzialmente biologici, il corpo umano e la mera scoperta di un suo elemento nonché le invenzioni biotecnologiche il cui sfruttamento sia contrario a ordine pubblico e buon costume. Una rilevante novità concerne la recente approvazione del pacchetto sul brevetto unitario a seguito di una cooperazione rafforzata avviata tra 25 dei 28 Stati UE: si tratta dei due regolamenti 1257/2012 e 1260/2012 e dell'Accordo sul Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che entreranno in vigore nei prossimi anni. I regolamenti contengono le norme relative all'attribuzione del c.d. effetto unitario ai brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) nel quadro della Convenzione di Monaco sul brevetto europeo del 1973 (CBE). Tale effetto si aggiunge a quelli tipici del brevetto europeo della CBE ed è facoltativo, dovendo essere richiesto espressamente dal titolare. Una volta concesso, al brevetto unitario si garantisce tutela uniforme e pari efficacia in tutti i 25 Stati partecipanti: in tal modo, diventa superflua la fase nazionale di "convalida" tipica del brevetto europeo tradizionale, inclusa la traduzione nelle lingue nazionali. Quest'ultima non viene più richiesta, infatti, qualora il brevetto europeo per il quale si richiede l'effetto unitario sia stato pubblicato in una lingua ufficiale dell'UEB (inglese, francese o tedesco): ciò rappresenta un notevole risparmio per i titolari, se paragonato alla richiesta di traduzione in ciascuna delle lingue nazionali dei Paesi per i quali si chiede la convalida di un brevetto europeo tradizionale. A sua volta, l'Accordo TUB istituisce un tribunale comune agli Stati contraenti per la composizione delle controversie sui brevetti europei (unitari e tradizionali) e sui certificati protettivi complementari. Com'è noto,

Rilevante è anche la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche che aggiunge regole speciali nel caso in cui l'invenzione riguardi materiale vivente e traccia nel settore una particolare distinzione tra "scoperte" e vere e proprie "invenzioni"

il trilinguismo del sistema brevettuale unitario ha registrato la dura opposizione di Italia e Spagna: mentre il nostro Paese non partecipa alla cooperazione rafforzata ma ha firmato l'Accordo TUB, quello iberico si è posto al di fuori dell'intero sistema.

Con particolare riferimento al settore farmaceutico, si ricorda inoltre il regolamento 816/06 concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso Paesi che hanno problemi di salute pubblica. Questo atto dà attuazione a una decisione del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 30 agosto 2003, adottata nel quadro dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) e relativa alla predisposizione di un sistema rivolto a cercare di porre rimedio ai gravi problemi di salute pubblica che colpiscono molti Paesi in via di sviluppo e meno avanzati.

4. Il diritto d'autore fornisce tutela alla forma all'attività dell'ingegno umano di carattere artistico in senso lato (letteraria, musicale, figurativa, cinematografica teatrale, ecc.) ma non al contenuto sottostante, in ciò differenziandosi dal brevetto che invece protegge anche quest'ultimo. In materia, sinora l'UE ha adottato atti di armonizzazione delle normative nazionali, di cui si dà brevemente conto nel prosieguo, senza creare un autonomo diritto d'autore a carattere sovranazionale.

Viene anzitutto in rilievo la direttiva 2001/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti dei diritti d'autore e connessi nella società dell'informazione. Essa, oltre a prevedere norme in materia di diritto di riproduzione, di comunicazione e di distribuzione, dà attuazione alle disposizioni digital-oriented di alcuni trattati internazionali stipulati nel quadro dell'Organizzazione internazionale della proprietà intellettuale (OMPI), stabilendo protezione contro la violazione delle misure anti-elusione e la rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti.

Si ricordano poi la direttiva 2006/115 sul diritto di noleggio, di prestito

e altri diritti connessi, con la quale viene attribuito al titolare il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito delle opere soggette al diritto d'autore nonché taluni diritti connessi (diritto di fissazione, riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e comunicazione al pubblico), e la direttiva 2009/24 sulla tutela del software, che impone agli Stati di proteggere i programmi per elaboratore originali quali opere letterarie.

Una rilevante novità concerne la recente approvazione del pacchetto sul brevetto unitario al quale, una volta concesso, si garantisce tutela uniforme e pari efficacia in tutti i 25 Stati partecipanti: in tal modo diventa superflua la fase nazionale di "convalida" tipica del brevetto europeo tradizionale

75

Altre direttive dell'Unione hanno interessato la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo (93/83), la protezione delle banche-dati (96/9), del disegno industriale (98/71), dei servizi ad accesso condizionato (98/84), il c.d. diritto di sèguito (2001/84) e l'armonizzazione della durata del diritto d'autore e dei diritti connessi (2011/77). Più di recente sono state approvate la direttiva 2012/28 sulle c.d. "opere orfane" e la direttiva 2014/26 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nonché la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

5. L'attività normativa dell'Unione in materia di DPI non è limitata ai tradizionali settori dei marchi, dei brevetti e del diritto d'autore, ma ha comportato l'approvazione di atti rivolti a tutelare i ritrovati vegetali (mediante il regolamento 2100/94 che delinea un DPI sui generis, accomunabile solo in parte al brevetto), le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine e le specialità tradizionali garantite (ormai confluite nell'unico regolamento 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), le topografie di prodotti a semiconduttori (o circuiti stampati, di cui alla direttiva 87/54, che ha previsto un sistema misto, assimilabile in parte al diritto di brevetto e in parte al diritto d'autore), i disegni e modelli comunitari (tutela disposta sia con la direttiva 98/71, di armonizzazione delle normative statali, sia con il regolamento 6/02, che ha introdotto un DPI sovranazionale autonomo rispetto a quelli nazionali) e i domain names (attraverso il regolamento 733/02 relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu).

6. Infine, un carattere orizzontale riveste la direttiva 2004/48 sul

Il diritto d'autore fornisce tutela alla forma all'attività dell'ingegno umano di carattere artistico in senso lato (letteraria, musicale, figurativa, cinematografica teatrale, ecc.) ma non al contenuto sottostante, in ciò differenziandosi dal brevetto che invece protegge anche quest'ultimo

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la quale obbliga gli Stati membri a predisporre nei loro ordinamenti interni misure di enforcement amministrative e giurisdizionali sufficientemente efficaci e dissuasive, non abusive né ostative del commercio, dirette ad assicurare la tutela dei DPI e colpire la contraffazione e la pirateria. Ispirata alla stessa filosofia orizzontale è il regolamento 608/13, che prevede le modalità di intervento delle autorità doganali in presenza di merci sospettate di violare un DPI al momento del loro passaggio in dogana.

Bibliografia minima:

BERTOLI, Art. 118 TFUE, in Curti Gialdino (diretto da), Codice dell'Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 1166 ss.;

BARATTA, Art. 118 TFUE, in Tizzano (a cura di), Trattati dell'Unione europea², Milano, 2014, p. 1278 ss.;

CONTALDI, Le fonti, in Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2007), Milano, 2008, p. 3 ss.;

DEL CORNO, Brevetti farmaceutici e certificati protettivi complementari (i regolamenti CE 1768/92 e 1610/96), in Rivista di diritto industriale, 1998, I, p. 47 ss.;

FOGLIA, RAGONESI, La proprietà intellettuale, in Tizzano (a cura di), Il diritto privato dell'Unione europea, Torino, 2006, tomo II, p. 1342 ss.;

FRIGO, Gli standard di tutela dell'UE a confronto con gli standard internazionali: la proprietà intellettuale, in Rossi (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali. Carta dei diritti UE e standards internazionali, Napoli, 2011, p. 145 ss.;

IANNANTUONO, La proprietà industriale, in Tizzano (a cura di), Il diritto privato dell'Unione europea, Torino, 2006, tomo II, p. 1391 ss.;

HONORATI (a cura di), Luci e ombre del nuovo sistema UE di tutela brevettuale, Torino, 2014;

MORGESE, La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: le pronunzie Monsanto Technology e Brüstle, in Rivista di diritto agrario, 2012, II, p. 3 ss.;

B. UBERTAZZI, Art. 118 TFUE, in Pocar, Baruffi (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea², Padova, 2014, p. 917 ss.;

L. C. UBERTAZZI (a cura di), La proprietà intellettuale, Torino, 2011; Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012.