

Newsletter

Proprietà Intellettuale

I. TUTELA DEL DESIGN

1. La tutela autorale del design (Ordinanza n. 27070 del 2 maggio 2023 del Tribunale di Venezia)

La vicenda ha visto le ricorrenti agire nei confronti della società resistente, lamentando la violazione delle proprie privative industriali in ragione della commercializzazione di prodotti costituenti copie pedissequue delle proprie creazioni, nonché il compimento di atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 nn. 1, 2, 3 c.c. per imitazione servile, agganciamento alla notorietà delle ricorrenti, nonché approfittamento parassitario dell'avviamento e degli investimenti realizzati dalle ricorrenti. Inoltre, le ricorrenti hanno invocato il proprio diritto d'autore sui prodotti di arredo oggetto di controversia, ritenendoli, secondo una ricostruzione condivisa dal Tribunale, espressivi della creatività dell'autore.

Con ordinanza emessa il 2 maggio 2023, il Tribunale di Venezia si è pronunciato in merito ai requisiti necessari per affermare il carattere artistico di un'opera di design al fine di attribuire alla stessa la tutela prevista dal diritto d'autore.

La pronuncia, avente ad oggetto prodotti di arredo (nella specie sedie e poltrone), ha infatti specificato i requisiti di tutela previsti dagli artt. 1 e 2 n. 10 della legge sul diritto d'autore (L. n. 633 del 1941), secondo cui sono protette le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Ebbene, la Corte ha precisato che il carattere creativo va inteso come apporto personale, sebbene modesto, dell'autore dell'opera, opera che in ciò assume carattere individuale e innovativo rispetto a creazioni analoghe.

Tra gli indizi utili a stabilire che tale valore artistico possa essere affermato rispetto a creazioni di industrial design quali quelle oggetto della controversia, la Corte sostiene la necessità di prediligere criteri di tipo oggettivo, essendo quelli di natura soggettiva - quali la maggiore originalità delle forme o la capacità di suscitare emozioni - insoddisfacenti a tal fine, posto il rischio di sfociare in un soggettivismo arbitrario ancorato al gusto personale o estetico di chi effettua la valutazione.

Pertanto il Tribunale, riprendendo un orientamento già diffuso in sede di legittimità, ha affermato che l'obiettivo artisticità dell'opera vada riconosciuta valorizzando criteri quali *i*) i riconoscimenti collettivi tributati da ambienti culturali specializzati e deducibili da mostre, esposizioni, recensioni di esperti; *ii*) la circostanza che il prodotto venga venduto in contesti espositivi e non puramente commerciali; *iii*) l'attribuzione di un prezzo elevato, superiore al mero valore commerciale del prodotto di design.

Tali elementi sono stati riconosciuti nel caso di specie, posto che i prodotti in esame venivano esposti in musei di tutto il mondo, citati come capolavori dai libri di storia del design e dalle riviste di arredamento nazionali, nonché

generalmente considerati tali dai cultori della materia, oltre che dai consumatori.

Sulla base dell'individuazione di tali indizi, la Corte ha quindi concluso per la tutelabilità anche autorale dei prodotti in questione, riconoscendo agli stessi un valore in grado di trascendere quello legato alla mera funzionalità degli stessi, per acquisire una valenza propriamente artistica.

Link [Tribunale di Venezia, ordinanza n. 27070 del 2 maggio 2023](#)

2. Abbigliamento e tutela del design (Ordinanza del 5 aprile 2023 della Suprema Corte di Cassazione)

La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di contraffazione di modelli e disegni industriali, ribadendo il principio per cui la contraffazione di un modello deve essere valutata sulla base dell'impressione d'insieme che la sua forma genera nell'utilizzatore informato, dando rilievo all'aspetto complessivo del prodotto e non alla somiglianza o diversità di singoli elementi.

Con la recentissima ordinanza del 5 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i principi che devono essere osservati dalle Corti di merito al fine di decidere sulla questione relativa alla contraffazione di modelli e disegni registrati.

Tale pronuncia è stata emanata su ricorso della notoria azienda di moda, Brunello Cucinelli S.p.A. (B.C.), la quale aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello, che confermava la pronuncia del Giudice di *prime cure*, lamentando la violazione degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento CE n. 6/2002.

In particolare, la ricorrente aveva evidenziato l'erroneità della valutazione, operata dalle Corti di merito, nella parte in cui aveva escluso il soddisfacimento da parte di alcuni capi di abbigliamento della ricorrente dei requisiti minimi di tutela della novità e del carattere individuale, non già ponendo a confronto i predetti modelli con le anteriorità opposte dalla resistente, ma *“prendendo a base singoli elementi caratterizzanti ciascun modello, ritenuti in tal modo riproducibili di elementi già presenti in altri prodotti appartenenti allo stesso segmento di riferimento”*.

La Corte ha rigettato tale motivo di impugnazione, sottolineando che, seppure sia vero che ai fini del riconoscimento del carattere individuale l'impressione generale prodotta dal modello sull'utilizzatore informato *“deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati singolarmente”* e che *“la valutazione del carattere di novità di un disegno o modello deve essere effettuata rispetto ad uno o più disegni o modelli precisi, individualizzati, determinati e identificati tra l'insieme dei disegni o modelli divulgati al pubblico anteriormente”*, i giudici di merito avevano correttamente escluso la tutelabilità dei modelli non già a seguito dell'osservazione dei singoli elementi di differenziazione, ma ponendo a confronto i tratti caratterizzanti dei modelli di Cucinelli con i modelli preesistenti nel mercato dell'abbigliamento.

Infine, con riguardo al quarto motivo di ricorso inerente alla concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c., la Corte ha rilevato la correttezza del giudizio delle Corti di merito, evidenziando che gli abiti e gli accessori commercializzati dalla resistente non avrebbero potuto essere percepiti dai consumatori come realizzazioni appartenenti ad una linea più economica di

Cucinelli in quanto *“le creazioni della C. [...] recano in sé un’impronta, un gusto, uno stile che ne fanno delle creazioni del tutto uniche”*.

Link [Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 9426 del 5 Aprile 2023](#)

II. TUTELA DEL MARCHIO

1. Marchi di fatto e decadenza per non uso (Sentenza n. 2788 del 18 aprile 2023 della Corte d’Appello di Roma)

La vicenda prende le mosse dall’azione di contraffazione avanzata da una società di onoranze funebri nei confronti di altra società operante nel medesimo settore per contraffazione dei propri marchi di fatto e registrati costituiti dal cognome che le parti condividevano, in quanto legate dal vincolo di parentela.

Con la sentenza in esame la Corte d’Appello di Roma ha tracciato interessanti coordinate in merito alla tutela del marchio di fatto costituito dal cognome dell’imprenditore, nonché della sua decadenza per non uso.

Nell’affermare l’illegittimità dell’uso del marchio di fatto da parte dell’appellante, la quale peraltro aveva sospeso l’utilizzo del segno nel corso del lungo intervallo temporale dal 2008 al 2015, la Corte ha ricordato che i diritti su un marchio di fatto sorgono nel momento in cui lo stesso acquista “notorietà qualificata” presso il pubblico di riferimento, tale da identificare il segno quale indicatore della provenienza del prodotto o servizio da un determinato imprenditore, tenuto conto dell’ambito merceologico e territoriale interessato.

Quanto all’utilizzo del marchio non registrato, la Corte ha precisato che la circostanza per cui nel caso di specie il marchio di fatto non fosse stato utilizzato dall’appellante nel periodo tra il 2008 e il 2015, ne aveva determinato la decadenza per non uso. Infatti, analogamente a quanto previsto per il marchio registrato dagli artt. 24 e 26 c.p.i., il non utilizzo del marchio di fatto per un quinquennio ne determina la decadenza, dovuta al fatto che, decorso un certo lasso di tempo dalla cessazione dell’uso del segno, viene meno la notorietà qualificata dello stesso.

Quanto al giudizio di contraffazione, i giudici hanno osservato che il confronto tra segni distintivi debba essere compiuto in via globale e sintetica, attraverso una visione d’insieme e non atomistica degli stessi. Ciò in quanto il cliente-consumatore normalmente non compie le sue scelte d’acquisto avendo entrambi i segni dinanzi a sé, ma visualizzandone uno solo. Di conseguenza, assume importanza fondamentale il ricordo complessivo del segno, necessariamente fondato sulla parte saliente e più connotata dello stesso. Laddove il marchio contenga il nome dell’imprenditore, è quest’ultimo a costituire la parte saliente del marchio, ossia, per così dire, il cuore dello stesso.

Peraltro, la circostanza per cui un soggetto utilizzi il proprio nome e cognome come marchio (anche non registrato), non lo mette di per sé al riparo dal giudizio di contraffazione. Infatti, il proprio nome, qualora utilizzato quale segno distintivo di un’attività imprenditoriale, subisce una compressione laddove collidente con l’altrui marchio registrato, conformemente al disposto degli artt. 21 e 22 c.p.i..

Ne deriva che, se è vero che il titolare del marchio registrato non potrà impedire a terzi, qualora si tratti di persone fisiche, l’utilizzo del loro nome, al contempo tali terzi dovranno astenersi dall’adottare segni distintivi che

siano tali da determinare un rischio di confusione per il pubblico rispetto all'altrui marchio registrato, potendo consistere tale rischio anche in una indebita associazione fra i due segni.

[**Link** Corte d'appello di Roma, sentenza n. 2788 del 18 aprile 2023](#)

2. Anche i Marchi Dimostrano Attenzione al Cambiamento Climatico e Diventano "Green"

L'EUIPO ha evidenziato il crescente fenomeno dei c.d. "Green EU Trademarks" attraverso uno studio condotto tra il 2021 e 2022 e pubblicato nel 2023.

Le registrazioni dei c.d. "marchi green" sono infatti aumentate in modo esponenziale, arrivando nel 2021 a costituire addirittura il 12% del totale dei marchi UE depositati quell'anno.

Con uno studio condotto nel 2021/2022 - intrapreso con l'obiettivo di verificare se l'accresciuta preoccupazione dell'opinione pubblica e politica per il cambiamento climatico e il degrado ambientale si riflettesse nelle domande di marchio comunitario - l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ("EUIPO") ha evidenziato una crescente diffusione dei c.d. "Green EU Trademarks".

L'EUIPO, in particolare, dopo aver individuato all'interno della classificazione merceologica di Nizza un elenco di "termini verdi" (come "fotovoltaico", "energia eolica", "riscaldamento solare", ecc.), ha utilizzato come fonte il proprio database per identificare circa 900 corrispondenze nelle domande e nei relativi marchi europei registrati, a loro volta classificati in 35 categorie, ulteriormente organizzate in 9 gruppi.

Ciò è stato possibile attraverso lo sviluppo di un algoritmo che analizzasse i quasi 70 milioni di termini contenuti nelle domande di marchio UE depositate nel corso degli anni (oltre 2 milioni dal 1996).

Per porre i summenzionati dati in prospettiva, le domande di marchio europeo depositate nel corso degli anni che contengono almeno un termine "verde" sono aumentate esponenzialmente, con un **numero totale di marchi europei "verdi" pari a 18.726** e una quota sul totale dei marchi europei depositati nel 2021 pari al 12,0%.

Lo studio ha, dunque, evidenziato il crescente interesse di cittadini e imprese per il cambiamento climatico e per la sostenibilità, che si è riflesso nel numero di marchi europei "verdi" depositati presso l'EUIPO per la maggior parte ad opera delle PMI (Piccole e Medie Imprese), nei settori della "conservazione dell'energia" e della "produzione di energia" (oltre il 48% del totale dei marchi "verdi" depositati), oltre che in quelli del "controllo dell'inquinamento", dei "trasporti", del "cambiamento climatico" e dei "servizi di riciclaggio".

L'analisi dell'EUIPO ha inoltre sottolineato che, in termini assoluti, i marchi europei "verdi" sono stati depositati in una percentuale maggiore da richiedenti extra-UE piuttosto che da richiedenti europei (14,1% contro il 10,6% nel 2021). *In primis* compare la **Cina**, seguita da **Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito e Svizzera**, mentre i principali Paesi europei in cui sono stati depositati marchi verdi nel 2021 sono stati **Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Danimarca**.

[**Link** Green EU Trademarks](#)

III. DIRITTO DI IMMAGINE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. L'immagine del David di Michelangelo (Sentenza n. 1207 del 21 aprile 2023 del Tribunale di Firenze)

Il Tribunale di Firenze si sofferma sull'interessante tema del diritto d'immagine dei beni culturali e condanna la società convenuta dal Ministero della Cultura per aver la stessa "insidiosamente e maliziosamente accostato l'immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale".

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Firenze ha tracciato interessanti coordinate in materia di tutela dei beni culturali, giungendo ad affermare, sul solco di alcuni innovativi e recenti precedenti, l'esistenza, anche in favore di un'opera d'arte, del diritto d'immagine.

La pronuncia in commento trae origine da una richiesta risarcitoria intentata dal Ministero della Cultura nei confronti di una società titolare di una nota rivista, per aver quest'ultima utilizzato, durante una iniziativa editoriale e nonostante le precise raccomandazioni della Direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze, consegnataria dell'opera, un'immagine alterata del David di Michelangelo; alterazione consistente, parafrasando quanto affermato dallo stesso giudicante nel caso *de quo*, nell'insidioso e malizioso accostamento, mediante tecnica lenticolare, dell'immagine del David a quella di un modello, condotta in modo tale da svilire, offuscare, mortificare e financo umiliare "l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitaria e di promozione editoriale".

La sentenza si profila interessante sotto svariati profili, avendo la stessa avuto il pregio di trattare, in modo particolarmente convincente, questioni preliminari di indubbio rilievo (quali *i.* il tema della competenza per territorio in materia di danno extracontrattuale da lesione di un diritto della personalità perpetrata con mezzi di comunicazione di massa; nonché *ii.* la questione della legittimazione passiva del Ministero della Cultura allorché sia leso un bene culturale di titolarità dello Stato "custodito" presso un ente parte dell'organizzazione del Ministero medesimo, quale è, nel caso che ci occupa, la Galleria dell'Accademia di Firenze, ove il danno si è concretamente realizzato).

Inoltre, la sentenza risulta significativa nella parte in cui, dopo aver rammentato la fonte normativa del diritto di immagine dei beni culturali (*i.e.*, in diretta attuazione dell'art. 9 cost., gli artt. 107 e 108 d.lgs. 42/2004 – codice dei beni culturali), motiva efficacemente, *inter alia*, nei seguenti termini: " *Nella specie, difettano tutti i presupposti della liceità della riproduzione, poiché:*
 - *l'Amministrazione non ha reso il consenso alla riproduzione ed il consenso non è stato neppure formalmente richiesto;*
 - *non è stato mai versato alcun corrispettivo per la riproduzione;*
 - *la riproduzione si è realizzata con modalità altrettanto illecite, in quanto alterano l'immagine del David, che viene accostata ed anzi confusa, attraverso il meccanismo della cartotecnica lenticolare, con l'immagine di un modello che a detta della stessa società convenuta è una sorta di icona del mondo della moda, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria. [...] L'immagine di un bene è cosa diversa rispetto all'immagine del suo titolare. Attesa, dunque, la già riconosciuta autonomia del diritto*

all'immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando – come nel caso di specie – risulti gravemente lesa, per le ragioni e con le modalità poc'anzi evidenziate, l'immagine di un'opera di assoluto pregio artistico, che è assunta a simbolo, non solo della temperie rinascimentale che soprattutto nel nostro paese ha prodotto frutti di inestimabile valore, ma anche del nostro intero patrimonio culturale ed in definitiva del genio italico.”.

Rilevanti, inoltre, le determinazioni in punto di qualificazione del danno, avendo il giudice adito condannato la convenuta tanto in relazione al predetto pregiudizio non patrimoniale da lesione al diritto d'immagine del bene culturale; quanto altresì con riferimento al danno di natura patrimoniale, derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 codice dei beni culturali per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari.

Link [Sentenza n. 1207 del 21 aprile 2023 del Tribunale di Firenze](#)

IV. NEWS LEGISLATIVE

1. A Milano avrà sede la sezione distaccata del Tribunale unificato dei brevetti

A seguito di un'intensa azione politica e diplomatica condotta con gli altri Stati coinvolti, il 18 maggio 2023 il Governo italiano ha annunciato di aver concordato con Francia e Germania di istituire a Milano una sezione distaccata della *Central Division* del Tribunale Unificato dei Brevetti (c.d. “TUB”), che originariamente avrebbe dovuto trovare sede a Londra.

Infatti, il Regno Unito, nel luglio 2020, ha comunicato il proprio ritiro dalla ratifica dell'accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti, che all'art. 7, par. 2 (“*La divisione centrale ha la propria sede a Parigi, con sezioni a Londra e a Monaco. I casi dinanzi alla divisione centrale sono distribuiti conformemente all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente accordo.*”), prevedeva appunto che le azioni pendenti dinanzi alla divisione centrale fossero assegnate ad una sezione da stabilirsi anche Londra.

A valle di ciò, fermo che Parigi e Monaco sono state scelte come sedi per i contenziosi appartenenti rispettivamente alla sezione farmaceutica da un lato e chimica e metallurgica dall'altro, la sede di Milano (candidatasi come terza sede della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti già nel 2020) sarà così chiamata a decidere su contenziosi su brevetti unitari da tutti i Paesi europei che fanno parte del TUB.

Resta, tuttavia, ancora da delineare la portata concreta di tale coinvolgimento, considerati i diffusi timori sul fatto che la sezione distaccata di Milano non avrà competenze in materia di farmaci, bensì solamente competenze residuali tra cui scienza medica-veterinaria e igiene (e la chimica strettamente collegata a queste voci), brevetti farmaceutici privi dei certificati di protezione supplementari (SpC), biotech non

A seguito della candidatura di Milano quale terza sede della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti già nel 2020, con comunicato del 18 maggio 2023 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazioni internazionale, il Governo italiano ha annunciato di aver concordato con Francia e Germania di istituire a Milano la sezione distaccata della divisione centrale del TUB.

farmaceutico, agricoltura, food e tabacco, articoli personali e domestici, sport e mondo del divertimento.

L'intesa, negoziata per l'Italia dai Ministeri degli Esteri e della Giustizia, sarà sottoposta agli altri Stati contraenti del TUB nel corso della prossima riunione del Comitato amministrativo per la sua formalizzazione.

Link [TUB 8 MAGGIO 2023; News Ansa - TUB a Milano](#)

2. L'iter legislativo dell'AI Act

L'AI Act europeo compie un ulteriore passo verso il testo definitivo

La “Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale)”, anche noto come “AI Act”, giunge ad una nuova tappa decisiva nel proprio iter che condurrà alla sua approvazione da parte del legislatore UE. In data 11 maggio 2023, infatti, è stata approvata la relazione sulla proposta di Regolamento della Commissione presentata dai co-relatori Brando Benifei (S&D) e Dragos Tudorache (Renew Europe). Gli emendamenti alla predetta proposta sono passati con 84 voti favorevoli, 7 contrari e 12 astenuti.

Come noto, si tratta di una proposta normativa di ampio respiro, atta, in estrema sintesi, a istituire un quadro giuridico uniforme volto a regolare lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) in conformità con i valori e i diritti costituzionali dell'UE. Per l'effetto, trattandosi di un progetto che si propone di regolare una materia vastissima, e considerato altresì il sempre più frequente coinvolgimento dell'IA nella vita di ogni cittadino, è ormai pacifico che l'AI Act, una volta approvato, avrà significative ricadute in svariati settori del mercato UE così come altrettante risulteranno le branche del diritto che ne saranno potenzialmente interessate. Notevoli gli impatti, peraltro, anche in materia di proprietà industriale e tutela autorale. Si pensi ad esempio alla recente introduzione, all'interno della bozza di testo, di nuovi obblighi con riferimento ai modelli di intelligenza artificiale generativa, quali l'obbligo di documentare l'indicazione di contenuti protetti da copyright utilizzati per alimentare il modello e l'obbligo di indicare che il contenuto è stato generato da un'intelligenza artificiale.

Dal che l'esigenza di monitorarne l'iter legislativo che, secondo le previsioni, dovrebbe esaurirsi entro il 2023. Il successivo step è comunque fissato al 12-15 giugno 2023, momento in cui è prevista la votazione sul testo da parte della sessione plenaria dal Parlamento europeo, cui seguiranno i negoziati con il Consiglio per raggiungere la veste definitiva della legge.

Link [Ufficio stampa Parlamento UE](#)

3. Legge Quadro sul Made in Italy: una svolta per le filiere

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha recentemente annunciato alla stampa l'impegno del governo nell'adozione di una pluralità di provvedimenti volti ad incentivare il sistema imprenditoriale italiano, tra cui, in particolare, la Legge Quadro sul Made in Italy.

Tra le principali novità, destinate ad essere introdotte dal disegno di legge sul Made in Italy, si segnalano l'istituzione del Liceo sul Made in Italy, del Fondo Nazionale per il Made in Italy e l'utilizzo della blockchain come strumento di prevenzione della contraffazione.

In merito, il Ministro ha dichiarato che quest'ultima rappresenta un "punto di svolta per questo Paese che pone finalmente al centro le filiere di eccellenza che saranno sostenute con un fondo di investimento nazionale che potrà partecipare, in una logica di complementarità rispetto al mercato, al capitale di imprese ad alto potenziale o rilevanti da un punto di vista sistemico".

Infatti, tale disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, si compone di 50 disposizioni organiche e si prefigge lo specifico obiettivo di assicurare agli operatori una vasta gamma di utilità, tra cui il potenziamento delle competenze, la difesa dei marchi, fino all'introduzione di un Fondo Sovrano che investirà sulle imprese e sulle filiere del Made in Italy per rendere quest'ultime maggiormente competitive soprattutto in ambito digitale ed ecologico.

Link [Il Consiglio dei ministri approva il disegno di legge "Made in Italy"](#)

4. Dalla Commissione europea proposte di regolamento destinate ad incidere sul settore brevettuale, in particolare rafforzando la protezione delle imprese che fanno vasto impiego di beni immateriali

La Commissione europea ha recentemente adottato una serie di proposte di regolamento – tutte relative all'ambito brevettuale – destinate ad avere un forte impatto sul futuro sviluppo del quadro della normativa europea sui brevetti. In particolare, le proposte sono relative, rispettivamente, all'adozione di una:

- *Regulation on the SPC for medicinal products;*
- *Regulation on the SPC for plant protection products;*
- *Regulation on the unitary SPC for medicinal products;*
- *Regulation on the unitary SPC for plant protection products;*
- *Regulation on compulsory licensing for crisis management;*
- *Regulation on standard essential patents.*

Come dichiarato apertamente nei diversi testi delle proposte della Commissione – almeno per quanto riguarda le proposte in tema di Certificati di protezione complementare e quella in tema di licenze obbligatorie – tali riforme si inseriscono nel contesto del sistema dei brevetti europei con effetto unitario: come tessere di un mosaico, andranno a completare il quadro del sistema brevettuale europeo.

Le nuove proposte di regolamento, una volta implementate, potranno fornire un contributo significativo alla creazione di un quadro dei diritti di proprietà intellettuale trasparente, un sistema di licenze più efficiente e al raggiungimento di una tutela più efficace.

Le proposte in tema di certificati complementari, come accennato, intervengono nel senso di semplificare il rilascio di tali certificati – tramite una procedura centralizzata – e creare un certificato con effetto unitario, che, parallelamente al brevetto europeo con effetto unitario, potrà garantire maggiore efficienza e mitigare il rischio della mancata concessione causato dalle differenze tra singole normative nazionali.

Durante il mese di aprile hanno visto la luce, rispettivamente: una proposta di regolamento in materia di brevetti standard essenziali, una riguardante le licenze obbligatorie per la gestione di situazioni di crisi e, in aggiunta, una serie di ben quattro proposte "parallele" volte a realizzare un regime di Certificati di protezione complementare unitari e una procedura centralizzata di concessione di tali certificati.

Per quanto riguarda la proposta in tema di licenze obbligatorie per la gestione di crisi, un forte impulso all'adozione dell'atto è stato dato dalla recente pandemia, la quale ha evidenziato, per usare le parole della Commissione, che il bilanciamento tra il diritto al brevetto e altri diritti – tra cui l'accesso a medicinali e cure – e interessi è un punto fermo del sistema brevettuale.

Infine, con riferimento alla restante proposta di regolamento, i **brevetti standard essenziali** (nel gergo della proposta di regolamento “SEP”) sono brevetti che proteggono una tecnologia necessaria per l'adozione di uno standard tecnico. I soggetti che implementano tali standard devono necessariamente rivolgersi ai titolari dei brevetti per ottenere una licenza d'uso su tali tecnologie. Si tratta frequentemente di tecnologie impiegate nell'ambito delle telecomunicazioni: 5G, Wi-Fi e altri standards che garantiscano “l'interoperabilità” tra prodotti differenti.

In particolare, l'effetto di “monopolio” creato dalla privativa viene bilanciato dall'impegno assunto dai titolari di tali brevetti a garantire licenze a condizioni eque, ragionevoli e non-discriminatorie (c.d. termini “FRAND”).

La proposta di regolamento si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia (*Huawei Technologies Co. Ltd c. ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH*, causa C-170/2013) con cui sono stati definiti i necessari accorgimenti che il titolare di un SEP deve adottare nella negoziazione delle licenze al fine di non commettere un illecito anticoncorrenziale.

Il contenuto della proposta di regolamento in questione prevede, tra l'altro, la creazione di un “Centro di competenza” presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, il quale dovrà predisporre e gestire un registro dei brevetti standard e una banca dati relativa a talune informazioni correlate a tali brevetti. Tuttavia, il compito forse più delicato affidatogli consiste nell’*“essentiality check”*, la valutazione circa la condizione di essenzialità dei brevetti registrati come SEP.

Sono, inoltre, previste c.d. *“peer evaluation”*, ovverosia controlli da parte di esperti, diversi da quelli incaricati della valutazione condotta in prima battuta dal Centro di competenza, sullo status di essenzialità del brevetto. Parallelamente, la proposta di regolamento prevede anche l'intervento di esperti nella valutazione delle c.d. *“royalties aggregate”*, un tetto massimo che viene posto alle royalties riferite ad un singolo standard brevettuale.

In conclusione, il contenzioso riguardante la determinazione dei termini FRAND è stato dotato di un sistema di *Alternative Dispute Resolution* che consiste nel demandare la determinazione di tali termini ad un soggetto terzo, identificato nella proposta di regolamento come *“conciliator”*, scelto da un *roster* appositamente selezionato dal Centro di competenza.

[Link](#) [Commissione europea – proposta di Regolamento sui brevetti standard essenziali](#)

RUCELLAI&RAFFAELLI

Studio Legale

Avv. Enrico Adriano Raffaelli – *founding partner*
e.a.raffaelli@rucellaieraffaelli.it



Avv. Michele Franzosi - *partner*
m.franzosi@rucellaieraffaelli.it



Avv. Ottavia Raffaelli – *senior associate*
o.raffaelli@rucellaieraffaelli.it



Roma 00187
Via Sardegna, 38,
Telefono: +39 06 6784778
Fax: +39 06 6783915

Milano 20121
Via Monte Napoleone, 18
Telefono: +39 02 7645771
Fax: +39 02 783524

Bologna 20123
Via Cesare Battisti, 33
Telefono: +39 051 6440604
Fax: +39 051 332126