

La rete sta mettendo a dura prova la tutela della proprietà intellettuale e industriale

Ip, le sfide del terzo millennio passano per il mercato digitale



Marco Ricolfi



Giovanni Guglielmetti



Gian Paolo Di Santo



Licia Garotti

Pagine a cura
di **FEDERICO UNNIA**

Contraffazione, nuove forme di vendita e promozione online; direttiva copyright; protezione della creatività nella moda e le implicazioni dell'Intelligenza artificiale nella progettazione e nella verifica dei farmaci del futuro. Sono sempre più numerosi e complessi i temi di cui gli esperti di Intellectual Property (Ip) all'interno degli studi legali, si trovano a dover affrontare. Anche perché l'impatto di questi temi sull'economia è sempre più evidente. Come nel caso della contraffazione: secondo uno studio dell'European Union Intellectual Property Office (Euipo) sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, le mancate vendite nel settore abbigliamento ammontano a 28 miliardi di euro, quelle dei cosmetici a 7 miliardi. Ose ed Euipo, inoltre, stimano l'ingresso di merci false in Europa per 121 miliardi di euro, provenienti in maggioranza da Cina e Turchia. Tutto ciò a danno della proprietà intellettuale che vale il 42% del Pil comunitario.

Delle nuove sfide in materia Ip abbiamo parlato con alcuni dei giuristi che in Italia seguono da vicino le problematiche. «Nel campo dei marchi, le novità più importanti sono rappresentate dall'entrata in vigore del dlgs che attua la direttiva europea, dove vengono ritoccati - significativamente - temi come la portata dell'esclusiva per i marchi che godono di rinomanza, estesa anche agli usi non distintivi del segno, e la disciplina nuova dei marchi di certificazione e collettivi», spiega **Marco Ricolfi**, equity partner dello *studio Weigmann* e professore nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. «Per

quanto riguarda il dlgs in materia di segreto aziendale, siamo ancora nella fase di sperimentazione: ma quel che è certo è che quella che un tempo era considerata la cenerentola dei diritti di proprietà intellettuale è diventata nel frattempo una delle armi più puntute a disposizione degli imprenditori che sappiano attrezzarsi per proteggere il proprio patrimonio immateriale. Quanto al diritto d'autore, è finalmente stata approvata la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che dovrà ora essere attuata. Gli assetti attuali sono caratterizzati da un forte squilibrio fra i poteri delle piattaforme digitali e la

soggezione nella quale si trova la maggior parte delle imprese europee. In questa prospettiva, diventa imperativo ripensare impostazioni consolidate, ad es. immaginando un ricorso più efficace al diritto antitrust».

«In materia di digital copyright affrontiamo tematiche relative a progetti innovativi di sfruttamento delle opere audiovisive; rapporti con le diverse collecting e clearance dei diritti; rapporti con le piattaforme per la rimozione di materiali caricati in violazione dei diritti» spiega **Giovanni Guglielmetti**, partner di *BonelliErede*. «La direttiva sul copyright tocca molti temi importanti. Oltre a quelli ben noti della responsabilità delle piattaforme per i materiali in violazione del copyright caricati dagli utenti, e del diritto di esclusiva

ricosciuto agli editori europei per lo sfruttamento online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ricordo l'introduzione di una libera utilizzazione per il c.d. data mining; il rafforzamento della tutela contrattuale di autori, artisti e interpreti con l'introduzione di principi di trasparenza, equa remunerazione e diritto di revoca delle facoltà concesse in caso di mancato sfruttamento; la disciplina delle licenze collettive con effetti estesi anche ai soggetti che non hanno autorizzato l'ente di gestione a rappresentarli, e delle licenze sulle opere fuori commercio per il loro sfruttamento da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale» aggiunge.

«Il settore più complesso del mondo IP è senz'altro quello dei contenziosi paneuropei brevettuali», ricorda **Gian Paolo Di Santo**, partner dello studio **Pavia e Ansaldo**. «In particolare gestiamo cause nel settore delle Life Sciences (brevetti farmaceutici/biotecnologici anche biosimilari, certificati protettivi complementari, procedure regolatorie), nonché di tecnologie meccaniche ed elettroniche (legati a licenze di software e trasferimenti di tecnologia). La complessità deriva dalla neces-

sità di coordinare spesso aspetti tecnico-brevettuali, con questioni amministrative e antitrust. In ambito marchi si è notato un aumento del fenomeno delle importazioni parallele dagli Usa, che sono vietate dalla nostra legge in materia di esaurimento».

«I diritti di proprietà industriale e intellettuale non registrati hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza sempre più strategica per le imprese nei settori più diversificati. Questioni legali relative a marchi e design non registrati, software, banche

dati, brevetti e segreti commerciali sono sempre più frequenti. Sottolineo che l'assenza di registrazione deve necessariamente accompagnarsi ad un approccio «proattivo» per evitare problematiche probatorie in giudizio. Prendiamo il tema della sottrazione di segreti commerciali: la prova circa l'adozione di efficaci misure di protezione a tutela della riservatezza delle informazioni - sia di tipo tecnico che di tipo organizzativo/procedurale - è determinante in caso di contenzioso per ottenere provvedimenti giudiziali favorevoli al titolare del diritto», dice **Licia Garotti**, responsabile del Dipartimento Ip/Tmt di **Gattai, Minoli, Agostinelli & Partner**.

«Il mercato richiede già da tempo un approccio integrato nell'assistenza legale: nessun uomo è un'isola, tantomeno gli avvocati. L'evoluzione tecnologica sta avendo effetti dirompenti anche nell'attività di assistenza legale, creando legami

tra practice e settori impensabili fino pochi anni fa. Il fintech è forse l'esempio più lampante».

Uno dei settori più dinamici è certamente quello della tutela dei contenuti autoriali dall'uso illegittimo fatto sulle piattaforme. «La Cassazione è intervenuta ad inizio 2019 per la prima volta ex professo sul tema dei confini della responsabilità dei provider, recependo e precisando i più recenti orientamenti di merito, soprattutto di Roma e Milano ed inserendosi nel solco della giurisprudenza comunitaria in materia», ricorda **Stefano**

Previti, managing partner dello **Studio Previti**. «La sentenza ha chiarito che solo gli hosting provider passivi possono beneficiare del safe harbour e non rispondere civilmente degli illeciti veicolati loro tramite da soggetti terzi, a condizione tuttavia che rimuovano prontamente ogni contenuto illecito di cui siano o possano essere con la dovuta diligenza a conoscenza



Elena Martini

e ciò, si noti, a prescindere da ordini di autorità giudiziarie o amministrative, così come da particolari formalità di comunicazione degli atti illeciti». Per contro, «l'hosting attivo è soggetto al normale regime di responsabilità civile; tale è considerato il provider che non si limiti a memorizzare contenuti, ma interagisca con essi, ad esempio indicizzandoli, correlandoli, e così via. I principi espressi molto chiaramente nella sentenza sono già stati applicati dalle Corti di merito e costitu-

iscono a mio avviso un fondamentale e condivisibile punto di riferimento nella ricerca di un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti dei titolari dei diritti e degli intermediari della rete, la cui responsabilizzazione è elemento imprescindibile per contrastare efficacemente la pirateria digitale» aggiunge.

Altro tema importante è la tutela della reputazione online.

«Le grandi aziende devono muoversi in modo organizzato, mediante la creazione di gruppi di lavoro dedicati che coinvolgano le tante funzioni aziendali e figure professionali anche esterne interessate, al fine innanzi tutto di conoscere e classificare ciò che la rete dice di loro, se possibile prevenendo o almeno anticipando crisi reputazionali. A livello legale si dovrà tenere conto dei diversi regimi di responsabilità applicabili a seconda della

modalità di pubblicazione del contenuto (blog, contenuto editoriale, recensione, social, ecc.) e si potrà chiedere tra l'altro la rimozione o la deindicizzazione dei contenuti, la rettifica, il risarcimento dei danni. Ciò tanto nei confronti degli autori diretti degli illeciti, se identificati, quanto nei confronti degli intermediari responsabili».

Per **Bruna Alessandra Fos-sati**, salary partner di **Munari Cavani** «senza dubbio la proprietà intellettuale negli spazi della rete è un settore complesso. Internet per l'insieme dei contenuti che rappresenta è molto di più di un semplice strumento di comunicazione, di circolazione e di condivisione di beni e servizi. La rete rappresenta la trasposizione virtuale, ma per questo non meno reale, della vita e dei rapporti per così dire tradizionali. Le violazioni di copyright nel web e la consulenza sulla tutela del diritto d'autore sono i temi più rilevanti. La nuova direttiva è il primo vagito di una normativa (il più possibile) uniforme di un diritto d'autore 2.0. Essa adegua la disciplina sul copyright ai cambiamenti del mercato, profondamente mutato rispetto al pionieristico e-commerce di inizio secolo per la quale era stata pensata. Prima ancora di addentrarsi nel contenuto, forse il punto più spinoso è che il legislatore europeo abbia voluto adottare una direttiva e non un regolamento. Posto che l'obiettivo è quello di salvaguardare un elevato livello di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, imponendo in particolare ai giganti del web di «responsabilizzarsi» attraverso o il perfezionamento di contratti di licenza con i legittimi proprietari dei diritti o la rimozione dei contenuti protetti da copyright, l'adozione di un Regolamento direttamente applicabile da parte degli Stati membri senza necessità dell'adozione di una legge nazionale di recepimento, avrebbe avuto un impatto più incisivo e senza dubbio uniforme».

Restando al mondo tv, oggi fortemente integrato nella tecnolo-

gia dei device, **Elena Martini**, managing partner di **Martini Manna Avvocati** ricorda che «la trasmissione dei contenuti su device portatili, e quindi tipicamente via internet, è naturalmente soggetta alle tradizionali norme, di legge e contrattuali, che regolano la licenza dei diritti sui contenuti medesimi. A queste si aggiungono poi le particolarità date dall'uso di internet. Un tema di interesse è, ad esempio, la possibilità di autorizzare o meno il broadcaster a fornire ai suoi utenti servizi che consentono di registrare il contenuto in cloud perché l'utente poi vi acceda via internet: questo diritto non deriva automaticamente dalla licenza e va espressamente previsto, posto che esula dal tradizionale diritto dell'utente a farsi una copia privata del contenuto. Dal lato dell'utente, poi, una particolarità è quella della portabilità all'estero: il Regolamento Ue



Nadia Martini



Cesare Galli

2017/1128 impone che i contenuti a pagamento siano resi disponibili agli abbonati anche quando si trovano temporaneamente presente in uno Stato Ue diverso da quello di residenza. Anche di questo va tenuto conto nei contratti di licenza».

Altro settore in forte effervescenza è quello dell'adv, nel quale, per **Massimo Tavel-la**, name partner di **Tavel-la Studio di Avvocati**, con

riferimento all'utilizzo degli influencer, «spesso, nell'ambito di tali iniziative, vengano mostrati determinati prodotti contraddistinti da un marchio, senza la preventiva autorizzazione del titolare dei relativi diritti; accade inoltre, nella vigenza di un rapporto contrattuale tra l'influencer e un'azienda determinata, che venga accostato il marchio di quest'ultima ai segni distintivi di un altro brand, anche mediante l'utilizzo di hashtag. Un'ulteriore sfida riguarda la difficoltà di monitorare l'effettivo adempimento delle obbligazioni contrattuali dedotte nei contratti con gli influencer/blogger (ad esempio: il corretto utilizzo dei tag; il raggiungimento di un certo numero di visualizzazioni; il rispetto dell'esclusiva). Un problema connesso all'evoluzione dei social media è rinvenibile nella potenziale proliferazione di fenomeni di contraffazione: i social media, unitamente alle piattaforme e-commerce ed alle applicazioni di messaggistica istantanea, rappresentano canali attraverso i quali è più agevole offrire prodotti contraffatti, rendendo più ostica l'individuazione dei responsabili. Ciò nondimeno, prevedere le potenziali conseguenze connesse all'evoluzione dei social media è un compito arduo».

Gli fa eco **Pier Luigi Roncaglia**, managing partner di **Spheriens**: «Ci troviamo a gestire per i nostri clienti problematiche molto diverse e in continua evoluzione, che riflettono gli sviluppi dei mercati di riferimento. Tra questi vi è il contrasto a fenomeni di parassitismo in senso lato, come la tutela di marchi contro l'insidioso fenomeno del c.d. «legal fake» (prodotti falsi fatti presentati come originali attraverso vari stratagemmi giuridici), o la protezione di segreti commerciali e know-how contro le indebite sottrazioni, anche realizzate da dipendenti infedeli. La tendenza, in particolare nel settore della moda

e del lusso, ad adottare forme di interrelazione con i consumatori sempre più sofisticate e sottili, rende centrale il tema della tutela della forma, dei colori e in genere dei marchi non tradizionali».

«Con i sistemi di digitalizzazione sempre più sofisticati la gestione, la conservazione e

l'elaborazione del dato/informazione aziendale diventano i fattori chiave della competizione», ricorda **Daniele De Angelis**, senior associate del dipartimento Ip di **Bird & Bird**. «E qui la proprietà intellettuale svolge un ruolo determinante perché fornisce strumenti di creazione, valorizzazione e tutela degli asset digitali. Ciò avviene trasversalmente in molti settori, anche nei più insospettabili come il finance e l'arte».

Per **Nadia Martini**, head of Data protection Italy di **Roedl & Partner**, «riscontriamo sicuramente una maggiore attenzione da parte dei nostri clienti in merito alla pubblicazione di contenuti sulle loro pagine 'social' o sui loro siti, nonché alla protezione dei contenuti digitali media-televisivi,

alla tutela dei software, big data e IoT, coinvolgendoci per evitare che tali pubblicazioni possano violare le norme sul diritto d'autore ed IT. Per quanto riguarda, invece, i segreti commerciali, ci vengono richieste attività di adeguamento alla normativa entrata in vigore lo scorso anno. È un'occasione importante per sensibilizzare i nostri clienti a riconoscere ed individuare quelle che sono le informazioni segrete che trattano quotidianamente, seguendoli nell'adozione di adeguate misure a loro tutela».

«Oltre alle tradizionali tematiche che riguardano marchi, brevetti e relative licenze, assistiamo ad un incremento di

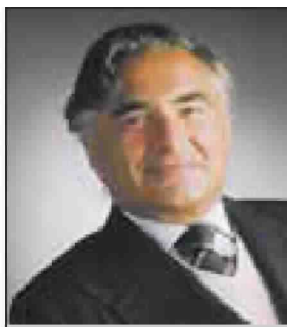
richieste in tema di protezione di dati riservati e segreti aziendali (ne rapporti con le controparti contrattuali, ma anche nei confronti di dipendenti e collaboratori» chiosa **Nicla Picchi**, fondatrice e managing partner dello studio legale **Picchi, Angelini & Associati**.

Secondo **Domenico Luca Scordino**, founding partner dello studio **Elled Scordino De Bellis**, «probabilmente il punto nodale sta nella consapevolezza della centralità dell'Intellectual Property. Consapevolezza non sempre diffusa. Spesso i clienti arrivano tardi a pensare alla tutela. È ancora istintivo proteggere la proprietà fisica (anche troppo), meno quella intellettuale. E dal lato dell'utilizzatore è lo stesso. Perché mai dovrei pagare idee altrui? Pago la scatola fisica semmai (anche molto), ma non il contenuto. Deve cambiare l'approccio culturale. E gli operatori sono sempre più attenti e pronti a reagire».

Un caso che ha fatto discutere è quello **Sisley vs Amazon**. Secondo **Cesare Galli**, founding partner di **IP Law Galli** Mila-



Laura Orlando



Enrico Adriano Raffaelli

no, che ha assistito l'azienda di cosmetici, «il Tribunale di Milano - in sede cautelare - ha sancito che nessuno, neppure un colosso come Amazon, può permettersi di adottare modalità di vendita lesive della reputazione

di una marca: il caso di specie riguardava un caso di violazione di un sistema di distribuzione selettiva, ma i principi enunciati valgono allo stesso modo in tutti i casi in cui le modalità di vendita sul web siano idonee a pregiudicare questa reputazione. È un segnale importante per i brand del lusso, ma anche dell'agroalimentare di qualità e in generale dei prodotti che hanno nel loro Dna l'esclusività, che conferma ancora una volta come la giurisprudenza italiana sia all'avanguardia ed estremamente ricettiva rispetto alle esigenze di una tutela avanzata dell'immagine e del prestigio dei prodotti di marca, anche nel contesto dell'e-commerce, che ha un ruolo sempre più rilevante nelle abitudini di consumo».

In concreto, aggiunge Galli, «Amazon ha cessato di vendere e lasciar vendere i prodotti Sisley sul suo sito: quella ottenuta è dunque una tutela di cui beneficiano, oltre al titolare del brand, anche i membri della rete distributiva, cui vengono chiesti significativi investimenti al fine di garantire al consumatore un'esperienza di acquisto di alto profilo, anche con riguardo alla presentazione di un'assistenza qualificata al cliente, giustamente enfatizzata dalla decisione milanese, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, investimenti che dunque hanno diritto di essere tutelati».

Altro caso interessante è quello con la quale la Corte d'Appello di Roma ha sostanzialmente confermato la liceità del servizio di rassegna stampa confermando la sentenza in primo grado del Tribunale di Roma. Secondo **Lorenzo Biglia** name partner dello **studio Biglia** e presidente del Giurì del Design, «la Corte ha giustamente messo in luce che la ratio sottesa all'art. 65 l.d.a.

è di accrescere la circolazione dell'informazione, come risulta evidente dalla natura degli scritti di cui la norma consente la riproduzione (gli articoli di attualità) e dalla natura del mezzo di riproduzione (giornali, riviste o strumenti di radiodiffusione aventi essenzialmente finalità informative). La Corte ha giustamente rilevato che «non può essere allora negata la possibilità di riprodurre anche nelle rassegne stampa gli articoli di attualità, giacché anche alle rassegne stampa deve essere riconosciuta una sicura finalità informativa, anche se diretta e volta a soddisfare interessi di particolari categorie di soggetti». La rassegna stampa non può costituire un prodotto succedaneo ai giornali, tale da sostituire i giornali presso un apprezzabile numero di lettori non potendo soddisfare con immediatezza il generale bisogno di

informazione che spinge il comune lettore di giornali all'acquisto degli stessi. «Si auspica che l'attività di rassegna stampa venga sempre più valorizzata quale espressione del generale diritto fondamentale all'informazione. Tale attività, difatti, si configura

quale strumento molto utile (ormai indispensabile) a soddisfare le esigenze del singolo cliente, il quale ha la possibilità, con un servizio del genere, di sapere cosa si dice di lui e della sua attività» chiosa Biglia.

Infine, ma non meno importante il settore lifescience. Per **Laura Orlando**, managing partner e da pochi giorni nuova responsabile Life Sciences di **Herbert Smith Freehills** per l'intera area Emea, «in questi ultimi mesi, una nuova questione per la quale riceviamo richieste di consulenza riguarda la recente entrata in vigore del c.d. «SPC waiver». L'SPC waiver è una misura prevista dal Regolamento europeo (EU) 2019/933 che, a partire dal 1°

luglio 2019 e a determinate condizioni, consente alle società con sede all'interno dell'Ue di produrre e stoccare la versione generica o equivalente dei prodotti medicinali ancora protetti da un certificato di protezione in vigore, al fine di esportarli in paesi extra-Ue dove non esiste protezione oppure al fine di preparare il lancio sul mercato nei Paesi Ue a partire dal primo giorno utile successivo alla scadenza brevettuale. Si tratta di una deroga al sistema dei certificati di protezione complementare, che desta qualche perplessità e timore nelle aziende originator».

Senza dubbio, l'applicazione dell'Ia nel settore della ricerca farmaceutica può portare vantaggi considerevoli: «La possibilità di analizzare complessi dati genetici, creare algoritmi per prevedere come particolari geni o proteine possano influenzare il decorso di una determinata malattia, crea enormi vantaggi anche per lo sviluppo di farmaci in settori delicati, come quello dell'oncologia e delle malattie metaboliche o neurodegenerative. Le imprese farmaceutiche si sono già mosse per sfruttare il più possibile i vantaggi delle nuove tecnologie, ad esempio

instaurando collaborazioni con le start-up del settore. Tuttavia, la diffusione e l'utilizzo dei sistemi di AI pone anche delicate questioni giuridiche soprattutto con riferimento all'attribuzione degli eventuali diritti di brevetto sui prodotti sviluppati. La questione non riguarda tanto l'ipotesi in cui un'azienda farmaceutica utilizza un software per le proprie attività di ricerca, ma piuttosto l'ipotesi in cui i programmi con componenti di AI, forniti da start-up o società esterne, abbiano un «comportamento intelligente» e siano pertanto in grado di elaborare in autonomia dei risultati innovativi che possono prescindere

anche dagli input inseriti dal ricercatore dell'azienda farmaceutica o dallo stesso programmatore del software» chiosa.

Per **Enrico Adriano Raffelli di Rucellai & Raffaelli** «il settore farmaceutico è del tutto peculiare ed è caratterizzato da una forte tensione tra tutela della proprietà intellettuale e della concorrenza. Entrambe svolgono un ruolo fondamentale, la prima incentivando lo sviluppo scientifico, la seconda garantendo la concorrenza sul mercato e dunque più accessibilità ai farmaci. Tali tutele però necessitano l'una dell'altra per realizzare l'obiettivo primario ossia la tutela della salute dei cittadini. E' fondamentale il ruolo dell'Antitrust nel vigilare sul mercato per intervenire con i propri strumenti laddove via sia un abuso di diritto da parte dell'impresa titolare della privativa e comunque tutte le volte in cui vi sia un blocco sul mercato causato da un uso illegittimo dei diritti conferiti dalla proprietà intellettuale. Un tema di cui ci siamo occupati di recente riguarda le problematiche legate alla brevettabilità delle formule commerciali. Sempre più di frequente vengono immesse sul mercato «formule di business»

estremamente innovative che, tuttavia, una volta immesse, vengono integralmente riprese dai concorrenti (si pensi, ad esempio, alle formule c.d. «all you can eat», alle consegne a domicilio tramite rider o ai sistemi di car/bike sharing). Tali formule difficilmente riescono

ad ottenere tutela in quanto, seppure dotate del carattere di novità, non possono costituire oggetto di brevetto industriale in considerazione della definizione stessa di invenzione prevista dall'art. 45 c.p.i. ai sensi del quale i metodi per attività intellettuali non possono considerarsi come invenzioni».

—© Riproduzione riservata—■

Social, Iot e Ai rivoluzionano il diritto d'autore