

CAPITOLO VII DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI)

SOMMARIO: 1. Proprietà intellettuale e regole del Trattato – 1.1. Nozione di diritti di proprietà intellettuale – 1.2. DPI e integrazione economica europea – 1.2.1. DPI e regole di concorrenza – 1.2.2. Il principio della territorialità dei DPI – 1.2.3. Il superamento dei conflitti – 2. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di proprietà intellettuale e l'adozione di norme di diritto dell'Unione Europea – 3. DPI e regole del Trattato: la giurisprudenza della Corte – 3.1. La prima fase: ricerca di una soluzione dei conflitti in base alle regole di concorrenza – 3.2. La seconda fase: ricerca di una soluzione dei conflitti in base alle regole sulla libera circolazione delle merci. L'esaurimento dei DPI – 3.2.1. Portata geografica dell'esaurimento – 3.2.2. La prova dell'avvenuto esaurimento – 4. La giurisprudenza della Corte (artt. 34 e 56) sui singoli DPI – 4.1. Brevetti – 4.2. Marchi – 4.3. Diritti d'autore – 5. DPI e regole di concorrenza – 5.1. Prassi decisionale e giurisprudenza sulle licenze di DPI – 5.1.1. Brevetti – 5.1.2. *Know-how* – 5.1.3. Marchi – 5.1.4. Diritti d'autore – 6. L'esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia (ATT) – 6.1. Premessa: la genesi dell'odierna disciplina – 6.2. Il campo di applicazione del Regolamento – 6.3. Le principali nozioni ricorrenti nel Regolamento – 6.3.1. Accordo di trasferimento di tecnologia – 6.3.2. Diritti tecnologici – 6.3.3. Trasferimento – 6.3.4. Produzione di beni e prestazione di servizi – 6.3.5. Bilateralità – 6.3.6. Mercato rilevante (varie nozioni) – 6.3.7. Imprese (varie nozioni) – 6.3.8. Durata – 6.4. Le principali disposizioni del Regolamento – 6.4.1. Esenzione (si rinvia al § 6.2. *supra*) – 6.4.2. Accordi fra imprese concorrenti e fra imprese non concorrenti – 6.4.3. Soglie relative alla quota di mercato – 6.4.4. Restrizioni fondamentali e restrizioni escluse – 6.4.5. Relazione con altri regolamenti di esenzione – 6.4.6. Revoca e non applicazione dell'esenzione – 6.5. Restrizioni fondamentali – 6.5.1. Premessa – 6.5.2. Accordi fra concorrenti – 6.5.2.1. Restrizioni in materia di prezzi – 6.5.2.2. Restrizioni in materia di produzione – 6.5.2.3. Ripartizione dei mercati o della clientela – 6.5.2.4. Altre restrizioni – 6.5.3. Accordi fra non concorrenti – 6.5.3.1. Restrizioni in materia di prezzi – 6.5.3.2. Restrizioni territoriali – 6.5.3.3. Restrizioni in materia di distribuzione selettiva – 6.6. Restrizioni escluse – 6.6.1. Obblighi di retrocessione a carico del licenziatario (art. 5, § 1, a) – 6.6.2. Obbligo di non contestazione (art. 5, § 1, b) – 6.6.3. Limitazioni a carico del licenziatario o di ambo le parti (art. 5, § 2) – 6.7. Revoca dell'esenzione in casi individuali – 6.8. Dichiarazione di inapplicabilità del Regolamento – 7. Accordi e clausole che non

beneficiano dell'esenzione regolamentare – 7.1. Criteri generali per la valutazione degli ATT non esentabili e principali restrizioni – 7.1.1. Criteri generali di valutazione – 7.1.2. Restrizioni più frequenti – 7.1.2.1. Obblighi in materia di *royalties* – 7.1.2.2. Licenze esclusive e licenze uniche – 7.1.2.3. Restrizioni delle vendite – 7.1.2.4. Restrizioni della produzione – 7.1.2.5. Restrizioni del campo di utilizzazione – 7.1.2.6. Restrizioni relative all'uso interno – 7.1.2.7. Licenze abbinata e pacchetti di licenze – 7.1.2.8. Obblighi di non concorrenza – 7.2. Accordi che non hanno per oggetto il trasferimento di tecnologia – 7.2.1. Pool tecnologici – 7.2.2. Accordi di composizione transattiva e accordi di non contestazione.

1. Proprietà intellettuale e regole del Trattato

1.1. Nozione di diritti di proprietà intellettuale

La nozione di «diritti di proprietà intellettuale» (DPI), benché imprecisa e definita in maniera non uniforme, è generalmente accolta nel diritto dell'Unione Europea e nelle convenzioni internazionali¹. L'ampia

¹ L'art. 36, che sarà richiamato spesso nelle pagine che seguono, fa riferimento alla «tutela della proprietà industriale e commerciale»; ma la Corte ha chiarito da tempo che tale espressione abbraccia anche la tutela del diritto d'autore. Si giustifica, per conseguenza, una definizione ampia – quella, appunto, di «proprietà intellettuale» – che includa, accanto alle invenzioni, ai segni distintivi, ai disegni e ai modelli, alle nuove varietà vegetali e così via, altri beni immateriali, quali le creazioni letterarie e artistiche, le produzioni musicali, quelle cinematografiche, etc. È questa del resto, in sostanza, la nozione accolta dall'Accordo del 1994 «sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio» (il c.d. accordo TRIPS, uno dei trattati stipulati in seno al GATT), secondo il quale l'espressione «proprietà intellettuale» comprende sette categorie: diritto d'autore e diritti connessi (che includono il *software* e le banche dati), marchi, indicazioni geografiche, disegni industriali, brevetti, topografie di prodotti a semiconduttori e infine la «protezione di informazioni segrete» (nozione vicina, per vari aspetti, a quella di *know-how*). Anche il diritto dell'Unione Europea ha recepito la nozione di «proprietà intellettuale»: il cit. Reg. n. 330/2010 stabilisce – in modo, a dire il vero, piuttosto sbrigativo – che «l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" include i diritti di proprietà industriale, il *know-how*, i diritti d'autore e i diritti affini» [art. 1, lett. f)]. Nel nostro ordinamento la materia qui considerata è principalmente disciplinata dal D.Lgs. 10/02/2005, n. 30 («Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della l. 12.12.2002, n. 273») e dalla L. 22/04/1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»). Il primo provvedimento stabilisce, all'art. 1 («Diritti di proprietà industriale»), che «ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli

definizione risultante dalla giurisprudenza della Corte (v. *infra*) include numerosi istituti – brevetti, marchi, diritto d'autore, modelli e disegni, e così via; e anche il *know-how* (inserito nella nozione di diritti di proprietà intellettuale dal Reg. n. 330/2010), benché non classificabile come diritto – che studieremo, nel presente capitolo, sotto lo specifico profilo degli ostacoli alla creazione del mercato interno², e, in considerazione delle finalità di questo libro, degli ostacoli al corretto funzionamento delle regole di concorrenza.

1.2. DPI e integrazione economica europea

I DPI, com'è ben noto, sono caratterizzati dal fatto di conferire ai loro titolari facoltà esclusive, che costituiscono al tempo stesso il riconoscimento delle loro capacità creative o inventive – e il fondamento della loro remunerazione – e l'incentivo a continuare sulla stessa strada; e ciò non solo, com'è pienamente logico, oltre che legittimo, nel loro interesse, ma altresì, per felice ricaduta, nell'interesse dell'innovazione, di cui la comunità intera può trarre profitto.

di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali». La legge del 1941, più volte modificata, stabilisce d'altra parte, all'art. 1, comma 1, che sono protette «le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»; e, nel comma 2, che «sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (...) nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore». (Tutti gli SM aderiscono alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (1886), più volte modificata. Le complesse vicende relative ai rapporti fra la convenzione di Unione di Berna (CUB) e il diritto UE sono approfonditamente analizzate da Ubertazzi, in *La disciplina UE dei diritti morali d'autore*, in *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (AIDA)*, Milano, 2016, su cui l'Autore ha avuto la cortesia di attirare la mia attenzione, e da cui riproduco solo la conclusione (p. 362) secondo cui «la CUB appartiene ormai (anche) all'ordinamento della UE»).

² I DPI, tuttora largamente disciplinati dal diritto interno, formano un vasto ramo della scienza giuridica, il diritto industriale, oggetto in tutti i Paesi di innumerevoli studi nonché, sotto vari profili, di convenzioni internazionali, alcune delle quali concluse in epoca ben anteriore alla creazione delle Comunità In ambito europeo, d'altro canto, le normative nazionali sono oggetto da tempo di un significativo processo di *armonizzazione* (v. *infra*), mentre su alcuni aspetti, in particolare in materia di marchi, è in corso un'attività di *normazione europea*. A questa vastissima materia basti qui aver accennato: chi desideri intraprenderne lo studio non avrà alcuna difficoltà a trovare gli strumenti adeguati: v., fra i più recenti contributi, Ubertazzi (a cura di), *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 6ª ed., Padova, 2016; AA.VV., *Diritto industriale*, Torino, 2012.

Il punto delicato risiede nel fatto che, in un ambito come l'UE, per eccellenza fondato sull'apertura dei mercati e sulla libertà degli scambi, quelle facoltà esclusive inevitabilmente entrano in relazione di potenziale conflitto, o almeno di tensione, con finalità di segno opposto, o comunque diverso. E ciò vale, sia detto subito, per l'insieme delle regole che presiedono al mercato interno dell'UE, delle quali fanno parte anche quelle di concorrenza. Sul piano normativo, da tempo le istituzioni dell'UE hanno adottato – e continuano ad adottare, dove possibile – regole di armonizzazione che facilitino il funzionamento dei vari istituti nel contesto comune; la prassi e la giurisprudenza, dal canto loro, da decenni affrontano continuamente una moltitudine di casi di specie: sia, come s'è accennato, per quanto attiene ai rapporti fra i DPI e le regole sulla circolazione dei beni e dei servizi, sia per quanto attiene alle regole di concorrenza.

Sui tre aspetti – armonizzazione normativa, giurisprudenza sulla circolazione dei beni e dei servizi e giurisprudenza sulla concorrenza non falsata – ci soffermeremo nelle pagine che seguono, cercando di non trascurare nessun aspetto di rilievo, ma, data la vastità della materia, senza pretesa alcuna di completezza. Resta il fatto che una parte cospicua del presente capitolo è dedicata all'esame del regolamento di esenzione per categoria degli accordi di trasferimento di tecnologia (ATT), ovviamente l'aspetto più vicino alle specifiche finalità di questo libro.

1.2.1. DPI e regole di concorrenza

Fra le regole di concorrenza ed i DPI intercorre, tradizionalmente, una relazione parzialmente contraddittoria. Le prime mirano essenzialmente a facilitare l'accesso delle imprese al mercato: il raggiungimento dell'obiettivo non costituirà solo un successo dell'impresa, ma offrirà al consumatore maggiori possibilità di scelta dei beni, alle migliori condizioni sia di qualità che di prezzo; fondamentale è dunque il duplice imperativo dell'apertura dei mercati e dell'abolizione degli ostacoli agli scambi. Alla base dei DPI c'è invece, di regola, l'iniziativa, del singolo o di un piccolo gruppo di individui, volta a trovare soluzioni nuove per problemi noti, o ad innovare interamente, o ad affidare il successo commerciale di un bene ad un nome o un'immagine, e così via. La maniera migliore per remunerare l'inventore è di garantire che (per un certo periodo di tempo almeno) sia il solo a godere dei frutti del suo ingegno, o della sua immaginazione. All'apertura dei mercati, che caratterizza la prima ipotesi, si contrappone la creazione di aree riservate, prerogativa principale della seconda.

Ciò non significa «che sussista un conflitto intrinseco fra i diritti di proprietà di beni immateriali e le regole in materia di concorrenza

dell'Unione»: in effetti, entrambi «perseguono lo stesso obiettivo generale, ovverosia accrescere il benessere dei consumatori e favorire un'attribuzione efficiente delle risorse»³. Ma è innegabile il costante, potenziale conflitto: le regole di concorrenza (al pari, del resto, di quelle sulla libera circolazione delle merci e sulla libera prestazione dei servizi in seno al mercato interno) si oppongono fondamentalmente ad ogni misura – sia di origine privata (ad esempio un accordo fra imprese) che pubblica (ad esempio un atto della p.a. limitativo delle importazioni) – suscettibile di restringere la concorrenza, e di ostacolare gli scambi. Idealmente, esse tendono a permettere a chiunque di procurarsi, ove che sia nel mercato interno, tutti i beni concretamente disponibili, per utilizzarli o per farne liberamente commercio. I titolari dei DPI godono per contro, in linea di principio, del diritto di disporre a titolo esclusivo del bene tutelato dai loro diritti: ad esempio il titolare del brevetto, il più «forte» dei DPI, ha il diritto esclusivo di fabbricare, utilizzare e vendere il prodotto brevettato e di impedire ad ogni altro di sfruttare l'invenzione – per fabbricare o vendere il prodotto brevettato – senza il suo consenso⁴. Al fattore di libertà, che è alla base delle regole di concorrenza e di quelle sulla circolazione dei beni e dei servizi, si contrappone l'elemento monopolistico, connotato ad ogni DPI; all'obiettivo dell'integrazione dei mercati, che suppone l'assenza di ostacoli agli scambi, fanno riscontro l'innovazione e la creazione originale, che nel diritto di escludere i terzi trovano sia l'incentivo che il logico riconoscimento ed il compenso. È giusto che colui che ha contribuito ad arricchire il patrimonio artistico o scientifico della società veda i suoi sforzi ricompensati dalla possibilità di trarne vantaggi patrimoniali;

³ *Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 101 [TFUE] agli accordi di trasferimento di tecnologia* (Comunicazione della Commissione, 2014, v. citaz. in *Appendice*; in prosieguo, nel presente capitolo, «*Linee direttrici*»), n. 7. L'innovazione – proseguono le *Linee direttrici* – «costituisce una componente dinamica ed essenziale di un'economia di mercato aperta e competitiva. I diritti di proprietà di beni immateriali favoriscono la concorrenza dinamica, in quanto incoraggiano le imprese a investire nello sviluppo o nel miglioramento di nuovi prodotti e processi; la concorrenza agisce in maniera analoga, in quanto spinge imprese a innovare. Pertanto, i diritti di proprietà di beni immateriali e la concorrenza sono entrambi necessari per favorire le innovazioni e per assicurarne lo sfruttamento competitivo».

⁴ Cfr., ad es., art. 66 del nostro *Codice della proprietà industriale*: «I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste dal presente codice». In particolare, se oggetto del brevetto è un prodotto, il brevetto conferisce al titolare «il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione».

e che gli sia a tal fine riconosciuto il diritto esclusivo di decidere quale uso fare, e a quali condizioni, della sua creazione o invenzione. Tali legittime aspettative verrebbero frustrate se fosse consentito a chiunque di riprodurre l'opera letteraria, in violazione del diritto d'autore; di sfruttare l'invenzione, in violazione del brevetto, e così via. Ciò incoraggerebbe il parassitismo, facendo venir meno nel contempo l'incentivo alla ricerca e al progresso. La contrapposizione fra esclusiva e libertà di concorrenza costituisce il nodo centrale dell'applicazione delle regole di concorrenza nel campo della PI, analogamente a quanto accade, come diremo fra breve, nei rapporti fra PI e libera circolazione delle merci.

1.2.2. Il principio della territorialità dei DPI

Il conflitto di cui si è fatto cenno è reso ancora più acuto dal carattere eminentemente *territoriale* dei DPI, in virtù del quale la tutela accordata dallo Stato ad un DPI dispiega i suoi effetti unicamente nell'ambito nazionale, senza tener conto delle circostanze che si siano verificate al di fuori di esso. Ne derivava, prima che il diritto dell'Unione Europea, e segnatamente le regole sulla libera circolazione delle merci, cominciassero a far sentire la loro influenza, che, ad esempio, il titolare di un marchio, registrato nello SM A, potesse esperire un'azione per contraffazione per opporsi all'importazione in tale Paese ad opera di terzi di prodotti, regolarmente muniti dello stesso marchio, da lui stesso posti in commercio in altri SM⁵. Dal principio della territorialità derivava infatti che al titolare del marchio spettasse il diritto esclusivo di porre in commercio, per la prima volta, il prodotto considerato nella zona di validità del marchio (il Paese A), irrilevante essendo il suo operato al di fuori di tale zona. Sotto questo profilo – che, come si vede, *prescinde interamente da un'intesa fra imprese per collegarsi agli effetti delle disposizioni nazionali* – l'esercizio dei DPI era destinato a dar luogo ad un conflitto fra il diritto interno e le regole di concorrenza, che si è puntualmente verificato alla prima occasione di confronto fra le due opposte posizioni. Nel caso *Grundig* (sul quale v. diffusamente *infra*), ove la Commissione aveva fra l'altro censurato l'accordo in virtù del quale Grundig aveva autorizzato Consten a depositare in nome proprio il marchio *Gint* in Francia, le ricorrenti hanno (fondatamente) sostenuto davanti alla Corte che «l'effetto criticato sul piano della concorrenza è dovuto *non già all'accordo, ma alla registrazione del marchio in conformità*

⁵ Per una chiara esposizione del principio di territorialità e dei suoi effetti sul commercio intra UE, v. Ritter-Braun, p. 728; v. anche *conclusioni*, A.G. Jacobs in causa *Hag II* (C-10/89), n. 55.

del diritto francese, la quale fa sorgere un diritto originario da cui [deriva] l'esclusiva assoluta in virtù del diritto nazionale»⁶.

1.2.3. Il superamento dei conflitti

La constatazione della tensione fra le facoltà esclusive conferite dai DPI ai loro titolari e l'esigenza di libertà degli scambi inerente alla costruzione del mercato interno è all'origine della ricerca di un punto di incontro e di conciliazione, che è stata ed è tuttora oggetto di tre azioni di lungo periodo, condotte parallelamente dagli organi dell'UE:

a) Il Consiglio ed il Parlamento svolgono da tempo, sulla base delle proposte della Commissione, un vasto programma di armonizzazione delle disposizioni nazionali sulla PI; in alcuni settori essi hanno inoltre intrapreso un'opera di vera e propria normazione europea. I risultati finora raggiunti al riguardo sono riassunti nel § 2 *infra*.

b) La Corte ha chiarito, con lenta ma tenace opera di interpretazione – favorita dai frequenti rinvii da parte dei giudici nazionali – numerose questioni relative ai *limiti che l'esercizio dei DPI incontra nelle regole del Trattato sulla libera circolazione delle merci* – artt. 34 e 36⁷ – in quelle sulla *libera prestazione dei servizi* – artt. 56 ss.⁸ – e, in minor misura, in quelle sulla concorrenza⁹ (v. § 3 *infra*). Nel paragrafo 4 *infra* si riassumono i principali

⁶ Sent. *Grundig*, p. 522 [NdR: corsivo dell'Autore]. La Corte, come vedremo, ha ignorato l'argomento.

⁷ Art. 34: «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente». L'art. 35 enuncia l'analogo divieto delle restrizioni all'esportazione (che in pratica si verificano solo eccezionalmente). L'art. 36, particolarmente rilevante nel campo che studiamo, costituisce la base delle restrizioni ammissibili: «Le disposizioni degli artt. 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di (...) tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

⁸ L'art. 56 stabilisce che «le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione».

⁹ La Corte ha così riassunto, in una pronuncia del 1982, il complesso rapporto che intercorre fra l'esercizio dei DPI e le regole del Trattato la cui finalità essenziale è di garantire la libertà degli scambi: «Nell'ambito delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, i divieti e le restrizioni all'importazione, a norma dell'art. 36, devono, fra l'altro, essere giustificati da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale (...). L'art. 36 intende così sottolineare che il temperamento delle esigenze della libera circolazione delle merci con il rispetto dovuto ai diritti di proprietà industriale e commerciale va realizzato in modo da tutelare il legittimo esercizio,

insegnamenti che emergono da una giurisprudenza pluridecennale, relativa agli artt. 34 e 56, con riferimento ai tre DPI – brevetto, marchio e diritto d'autore – sui quali si è soprattutto concentrata l'attenzione della Corte. Dal punto di vista logico e sistematico, questo aspetto, prevalentemente attinente all'applicazione di norme *che si rivolgono agli Stati membri*, precede quello, certo più vicino all'oggetto del presente lavoro, relativo ai *limiti all'operato delle imprese*: alle disposizioni in vigore negli SM vanno infatti ascritti, come si è visto, i principali effetti restrittivi derivanti dai DPI.

c) Dal punto di vista cronologico le cose stanno diversamente, dato che la Commissione non ha atteso che iniziassero i processi evocati nei punti precedenti per affrontare il tema dei *limiti derivanti, per l'esercizio dei DPI, dalle regole di concorrenza applicabili alle imprese*: è del 1962 la *Comunicazione relativa ai contratti di licenza di brevetto* (v. *infra*), mentre risalgono agli anni Settanta le prime decisioni di applicazione dell'art. 101 in materia, e al 1984 il primo dei tre regolamenti di esenzione per categorie degli accordi di trasferimento della tecnologia, succedutisi nel tempo: v., sui vari aspetti *antitrust*, i §§ 5, 6 e 7 *infra*.

2. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di proprietà intellettuale e l'adozione di norme di diritto dell'Unione Europea

A) Brevetti

a) La *Convenzione europea sui brevetti*, firmata a Monaco di Baviera nel 1973 («Convenzione di Monaco»), ed entrata in vigore nel 1978, consente al richiedente, grazie ad un sistema di esame centralizzato, di ottenere con un'unica notifica un fascio di brevetti nazionali nei Paesi aderenti¹⁰.

connesso ai divieti di importazione 'giustificati' ai sensi del suddetto articolo, dei diritti attribuiti dagli ordinamenti nazionali, rifiutando, invece, la tutela ad ogni abuso di tali diritti, atto a conservare o a creare artificiali suddivisioni nell'ambito del mercato comune. *L'esercizio dei diritti di proprietà industriale e commerciale* attribuiti dall'ordinamento nazionale *va quindi limitato* nella misura necessaria a tale contemperamento». Nasce da qui, come fra breve vedremo, il principio dell'«esaurimento» dei DPI. «Inoltre, il titolare di un diritto esclusivo *non può far valere il proprio diritto se il divieto di importazione o di messa in commercio che intende far tutelare può essere connesso ad un accordo* restrittivo della concorrenza nell'ambito della Comunità contrario alle disposizioni del Trattato ed, in particolare, all'art. 101» (sent. *Keurkoop* (C-144/81) n. 24 ss. [NdR: corsivo dell'Autore]).

¹⁰ I seguenti 38 Paesi hanno finora (marzo 2018), a mia conoscenza, aderito alla Convenzione: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,

b) La *Convenzione sul brevetto comunitario*, firmata a Lussemburgo nel 1975 («Convenzione di Lussemburgo»), prevede la concessione di un brevetto unico, avente identica efficacia sul territorio di tutti gli Stati membri. La Convenzione non è mai entrata in vigore. Più recentemente, una *decisione del Consiglio (2011) ha autorizzato una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria* e gli strumenti normativi ad essa collegati¹¹.

c) Il Reg. n. 469/2009 del PE e del Consiglio, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, del 06/05/2009¹², prevede che, a certe condizioni, i medicinali protetti da un brevetto nel territorio di uno SM possano far oggetto di un *Certificato protettivo complementare per i medicinali*. Alla base del provvedimento c'è la considerazione che il periodo eccessivamente lungo intercorrente fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione di immissione in commercio riducono «la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca». La durata della protezione complementare è calcolata in base al periodo compreso fra la data di applicazione del brevetto di base e la data della prima autorizzazione alla messa in commercio, meno cinque anni.

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Repubblica Ceca, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. La convenzione è stata estesa ai seguenti Paesi, in virtù di accordi di cooperazione: Bosnia Erzegovina e Montenegro (cfr. http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states_fr.html).

¹¹ Il testo originario della Convenzione di Lussemburgo (GUCE L 17, 26/01/1976, p. 43) è stato modificato nel 1989 (GUCE L 401, 30/12/1989, p. 67). Il 21/11/2003, la Commissione aveva presentato nuove proposte al Consiglio, il quale però non era riuscito a raggiungere un accordo soprattutto per motivi di disaccordo sulla traduzione.

La proposta di decisione lanciata dalla Commissione è stata adottata con decisione 2011/67/EU, sulla base dell'art. 329, § 1, TFUE, il 10/03/2011, GUUE L 76/11 del 22/03/2011, da parte del Consiglio e prevede l'attuazione del sistema brevettuale europeo mediante l'adozione di due regolamenti che sono ancora in corso di adozione. Il brevetto unico europeo si basa, in virtù di una cooperazione rafforzata tra 25 SM (ad esclusione dell'Italia e della Spagna), su sistema unico di protezione dei brevetti e su determinati accordi per determinare la traduzione al brevetto. Per ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento dei negoziati nell'UE, v. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_en.htm. V. anche IP/11/470 «Commission proposes unitary patent protection to boost research and innovation» (13/04/2011).

¹² GUUE L 152/09, p.1.

B) Marchi

1) La Direttiva n. 2008/95¹³ aveva armonizzato disposizioni fondamentali del diritto sostanziale, considerate, al momento della sua adozione, tali da incidere direttamente, in modo restrittivo, sul funzionamento del mercato interno. Ma già nel 2009 la Commissione iniziava un'approfondita revisione della disciplina europea dei marchi, proponendo, nel 2013, una riforma approfondita, volta in particolare a semplificare e rendere meno costosa la procedura di registrazione su scala europea. L'accordo politico provvisorio fra la Commissione, il Parlamento Europeo e il Consiglio, raggiunto nell'aprile 2015, ha condotto, il 15/12/2015, all'approvazione di un pacchetto di riforme consistente nell'adozione:

a) della Direttiva n. 2015/2436¹⁴, avente segnatamente per oggetto «la promozione e la creazione di un mercato interno ben funzionante e la facilitazione della registrazione, amministrazione e protezione dei marchi d'impresa nell'Unione»;

b) del Reg. n. 2015/2424¹⁵, che stabilisce misure volte ad «armonizzare ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d'impresa e ad allinearle al sistema del marchio UE nella misura idonea per assicurare per quanto possibile la parità di condizioni in materia di registrazione e protezione dei marchi in tutta l'Unione». Il Reg. n. 2015/4242 ha fra l'altro modificato la denominazione dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, la cui competenza era stata in precedenza estesa ai disegni e ai modelli ornamentali) in «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» (v. art. 1, n. 7).

2) Il Reg. n. 2017/1001, sul marchio dell'Unione europea, adottato il 14/06/2017¹⁶, stabilisce (art. 1, § 1) che sono denominati «marchi dell'Unione

¹³ Dir. 2008/95 del PE e del Consiglio, 22/10/2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GUUE L 299/08, p. 25.

¹⁴ Dir. UE 2015/2436 del PE e del Consiglio, 16/12/2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione), GUUE L 336/15, p. 1.

¹⁵ Reg. UE n. 2015/2424 del P.E. e del Consiglio, 16/12/2015, recante modifica del Reg. CE n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il Reg. CE n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del Reg. CE n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il Reg. CE n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), GUUE L 341/15, p. 21.

¹⁶ Regolamento (UE) del PE e del Consiglio, 14/06/2017, sul marchio dell'Unione europea (versione codificata), GUUE L 154/17, p. 1. Il Regolamento ha abrogato il precedente regolamento sul marchio dell'UE (n. 207/2009, GUUE L 78/09, p. 1), che a sua

Europea (...) i marchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste» nel regolamento stesso. Stabilisce inoltre, nel § 2: «Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l'Unione; può essere registrato, trasferito, formare l'oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare e il suo uso può essere vietato soltanto per l'intera Unione».

C) Diritto d'autore

a) La Direttiva 2006/116/CE del PE e del Consiglio, del 12/12/2006 «concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi»¹⁷, fissa a 70 anni dalla data della morte dell'autore il periodo di protezione del diritto d'autore e a 50 anni dopo l'esecuzione il periodo di protezione dei diritti connessi¹⁸.

b) La Direttiva n. 2009/24/CE del PE e del Consiglio, del 23/04/2009, «relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore»¹⁹, ha per scopo di proteggere mediante il diritto d'autore i programmi per elaboratori, equiparandoli alle opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. La tutela si estende al materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

volta aveva abrogato il Reg. n. 40/94 del Consiglio, 20/12/1993, GUCE L 11/94, p. 1). I punti seguenti (n. 4, 5 e 6) del preambolo del nuovo regolamento sul marchio dell'UE mi sembrano meritevoli di menzione: «([R]isulta necessario prevedere un regime dell'Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali non è in grado di rimuovere l'ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Per permettere alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, dovrebbe essere possibile registrare marchi disciplinati da un diritto dell'Unione unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema del marchio comunitario ha dimostrato che le imprese dell'Unione e dei Paesi terzi hanno accettato il sistema, che è diventato un'integrazione e un'alternativa valida ed efficace alla protezione dei marchi a livello degli Stati membri».

¹⁷ GUUE L 372/06, p. 12.

¹⁸ Art. 3: «I diritti degli artisti, interpreti o esecutori scadono cinquant'anni dopo l'esecuzione. Tuttavia, se una fissazione dell'esecuzione è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono cinquant'anni dopo la data della prima pubblicazione o, se è anteriore, dopo quella della prima comunicazione al pubblico».

¹⁹ GUUE.L 111/09, p. 16.

