

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2008
COM(2008) 465 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

Una strategia europea in materia di diritti di proprietà industriale

1. INTRODUZIONE

La legislazione in materia di proprietà intellettuale prevede la protezione dei beni immateriali. Per fare un esempio concreto, ciò significa che in caso di vendita di un prodotto dell'industria manifatturiera, il prodotto stesso diventa di proprietà dell'acquirente, ma grazie ai diritti di proprietà intellettuale (DPI) gli elementi immateriali ad esso connessi restano di proprietà del creatore e dell'inventore del prodotto. Tra questi elementi immateriali figurano l'idea o l'invenzione alla base del prodotto, ovvero il nome o il segno che lo distinguono dagli altri prodotti. La proprietà intellettuale è tradizionalmente suddivisa in due categorie principali: la proprietà industriale e il diritto d'autore. La presente comunicazione verte sui **diritti di proprietà industriale**¹.

I brevetti ed i marchi sono i diritti di proprietà industriali più noti. I brevetti sono un diritto esclusivo a termine, concesso ad un inventore in cambio della comunicazione delle informazioni tecniche relative all'invenzione. Per contro, i diritti connessi ai marchi, che sono segni indicanti l'origine dei beni e dei servizi, non hanno durata massima purché continuino ad essere utilizzati nel commercio. Entrambi questi diritti di proprietà vengono tuttavia mantenuti in vigore soltanto mediante il pagamento dei diritti annuali dovuti. Esiste però una gamma di diritti di proprietà industriale, nella quale rientrano diritti meno noti quali quelli relativi al disegno industriale, alle indicazioni geografiche e ai ritrovati vegetali. La caratteristica comune a tutti questi diritti è quella di consentire ai titolari di impedire l'uso non autorizzato di un bene immateriale di potenziale valore commerciale, che si tratti di un'idea alla base di un prodotto o processo innovativo o dell'indicazione dell'origine a beneficio del consumatore.

L'Europa ha bisogno di diritti di proprietà industriale solidi per proteggere le sue innovazioni e restare competitiva nell'economia mondiale basata sulla conoscenza. Nella UE è prevista una protezione a livello comunitario per la maggior parte dei diritti di proprietà industriale registrati. In attesa di un accordo sul brevetto comunitario, le imprese non beneficiano tuttavia di tale tipo di protezione in materia di brevetti. Per colmare questa lacuna, la Commissione ha pubblicato una comunicazione² nell'aprile 2007, volta a rilanciare il dibattito sul sistema dei brevetti in Europa e a stabilire un percorso per l'introduzione di un brevetto comunitario e di una migliore giurisdizione in materia di brevetti per la UE. La Commissione ritiene essenziale compiere progressi in questo settore e ribadisce che considera prioritario trovare un accordo su queste proposte.

La comunicazione pubblicata l'anno scorso ha fornito lo slancio necessario per fare progressi sulle questioni di legislazione comunitaria che ancora non sono state risolte nel settore dei

¹ Nel settore del diritto d'autore, la Commissione ha pubblicato un Libro verde intitolato "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza", COM(2008) 466 definitivo.

² "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa", COM(2007) 165 definitivo.

brevetti. Considerato che attualmente esiste una dinamica per la ricerca di soluzioni in materia di brevetti, la presente comunicazione si concentra sull'elaborazione di una strategia orizzontale e integrata che abbracci l'intera gamma dei diritti di proprietà industriale. Essa non mira ad esaminare i pro e i contro dei diritti di proprietà industriale formali rispetto a quelli di modelli economici alternativi quali il software con codice sorgente aperto o i segreti commerciali, bensì verte sui diritti di proprietà industriale in quanto tali. Essa analizza le iniziative esistenti in vista di proporre ulteriori azioni, affinché il sistema funzioni in modo ottimale in previsione delle sfide cui l'Europa dovrà far fronte nei prossimi anni.

2. LE SFIDE

Nella Relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione la Commissione ha presentato l'investimento nella conoscenza e l'innovazione come una delle quattro aree prioritarie in cui dovrebbero essere condotte azioni mirate nel ciclo 2008-2010³. La protezione della proprietà intellettuale è una condizione quadro essenziale per l'innovazione, la promozione degli investimenti nella R&S e il trasferimento di conoscenze dal laboratorio al mercato. Un regime chiaro in materia di diritti di proprietà intellettuale è una condizione essenziale per il mercato unico e per far sì che la "quinta libertà", la libera circolazione della conoscenza, diventi una realtà. Nel quadro di una politica più ampia, esso può altresì contribuire a trovare soluzioni a problemi mondiali di importanza crescente quali i cambiamenti climatici, l'invecchiamento della popolazione mondiale ed il rischio di crisi energetica.

2.1. I vantaggi economici e sociali dei diritti di proprietà industriale

La proprietà, sia materiale che no, è fondamentale per il funzionamento di un'economia di mercato. I diritti di proprietà industriale, quali quelli inerenti ai brevetti, ai disegni e ai ritrovati vegetali, incentivano la produzione di nuove invenzioni e di altre innovazioni tramite la concessione di un diritto esclusivo per un periodo limitato. Tali diritti agevolano l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, contribuendo ad attirare il capitale a rischio e consentendo la concessione di licenze di produzione. I diritti relativi ai marchi sono essenziali per un sistema di concorrenza privo di distorsioni, in quanto consentono al cliente di distinguere i prodotti ed i servizi delle imprese. I marchi costituiscono un mezzo di comunicazione altamente efficace. Servono, da un lato, come mezzo di informazione e di pubblicità, dall'altro come simbolo per creare e rappresentare la capacità imprenditoriale e l'immagine di un'impresa. Senza la concorrenza di imitazioni, il produttore può aumentare la sua quota di mercato, migliorare i suoi margini di profitto e fidelizzare i clienti.

I diritti di brevetto, oltre ad andare a vantaggio del titolare, consentono di diffondere le conoscenze. Sebbene le imprese rivali possano perdere quote di mercato a causa dei brevetti di un concorrente, esse beneficiano dei nuovi progressi tecnologici quando le invenzioni sono rese pubbliche, il che riduce la necessità di ricorrere al *reverse-engineering*. Si può creare di conseguenza un circolo virtuoso di innovazione, che a lungo termine compensa gli effetti inizialmente derivanti dal livello elevato dei prezzi durante il periodo di esclusività commerciale. La proprietà industriale può avere pertanto un effetto positivo sulla concorrenza se è accompagnata dall'applicazione rigorosa delle norme della concorrenza per prevenire eventuali abusi dei diritti.

³ "Relazione strategica sulla strategia di Lisbona rinnovata per la crescita e l'occupazione: il nuovo ciclo (2008-2010) - Stare al passo con i cambiamenti", COM(2007) 803 definitivo PARTE I.

Un esempio degli effetti pro-concorrenziali della proprietà industriale è la formazione di pool tecnologici⁴ nei brevetti, i quali consentono la riduzione dei costi delle operazioni e la fissazione di un limite sui canoni cumulativi. La creazione di un pool permette la concessione di licenze attraverso uno "sportello unico" per le tecnologie che ne fanno parte. Nei casi in cui ai licenziatari viene prestato un servizio di assistenza continuo relativo all'applicazione della tecnologia oggetto di licenza, la concessione in comune delle licenze e la prestazione in comune dei servizi relativi possono determinare ulteriori riduzioni dei costi.

Nonostante questi vantaggi i diritti di proprietà industriale non costituiscono un fine di per sé. La politica deve trovare un equilibrio tra la concessione di un diritto esclusivo e la diffusione di nuovi prodotti e processi, affinché i diritti di proprietà industriale continuino a presentare vantaggi economici e sociali anche in futuro.

2.2. L'evoluzione del settore delle innovazioni

Nell'economia mondiale basata sulla conoscenza è cresciuta l'importanza dell'innovazione come fonte di vantaggi competitivi, visto che le imprese dell'UE non possono più affidarsi ai prezzi per mantenere la loro competitività. In questo contesto le piccole e medie imprese (PMI) e gli organismi pubblici di ricerca, comprese le università, svolgono un ruolo sempre maggiore via via che aumenta l'importanza della concessione in licenza dei diritti di proprietà industriale. La Commissione ha posto ulteriormente in primo piano le PMI nel ciclo 2008-10 della strategia di Lisbona, proponendo nuove misure nello "*Small Business Act for Europe*"⁵. L'importanza dei trasferimenti di conoscenze tra gli organismi pubblici di ricerca ed il settore privato ai fini del miglioramento della competitività europea è stata inoltre riaffermata di recente con una raccomandazione della Commissione agli Stati membri, che contiene un codice di buone pratiche per gli organismi pubblici di ricerca sulla gestione della proprietà intellettuale⁶ e fa seguito all'invito a creare un quadro europeo per il trasferimento delle conoscenze⁷. La raccomandazione aiuterà a creare condizioni eque di concorrenza e agevolerà i trasferimenti transnazionali delle conoscenze. La situazione può altresì essere migliorata con una definizione ed applicazione armonizzata dell'esenzione della ricerca dall'infrastazione ai brevetti⁸. Considerando inoltre che molti organismi pubblici di ricerca stanno diventando sempre più simili ad imprese, ad esempio per quanto riguarda la concessione di licenze o la creazione di *spin-off*, le loro esigenze sono in misura crescente analoghe a quelle delle PMI. Molte delle misure delineate nella presente comunicazione a beneficio delle PMI possono pertanto essere utili anche agli istituti di ricerca.

In quanto elemento essenziale della gestione dei beni intellettuali, i diritti di proprietà intellettuale svolgono un ruolo crescente nella strategia commerciale globale delle imprese.

⁴ Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di trasferimento di tecnologia, GU C 101 del 27.4.2004, pag. 2.

⁵ "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "*Small Business Act*" per l'Europa), COM(2008) 394 definitivo.

⁶ "Raccomandazione della Commissione relativa alla gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze e al codice di buone pratiche destinato alle università e ad altri organismi pubblici di ricerca", C(2008)1329.

⁷ "Migliorare il trasferimento delle conoscenze tra gli organismi di ricerca e le imprese nell'insieme dell'Europa: per un'innovazione aperta", COM (2007) 182 definitivo.

⁸ L'esenzione della ricerca dall'infrastazione ai brevetti consente ai ricercatori di utilizzare una tecnica brevettata a fini sperimentali o privati non commerciali. L'applicazione di tale esenzione negli Stati membri dell'UE è attualmente oggetto di un ampio studio, cfr. http://www.eutechnologytransfer.eu/deliverables/experimental_use_exemption.pdf

Negli ultimi anni vi è stata una crescita impressionante della domanda di brevetti, marchi e altri diritti registrati. Restano tuttavia importanti gli altri metodi di salvaguardia delle informazioni, come i segreti commerciali o il vantaggio temporale rispetto ai concorrenti. Inoltre, nel settore delle TIC, i modelli commerciali di software con codice sorgente aperto coesistono oramai con i modelli basati sui diritti di proprietà. In un'inchiesta svolta lo scorso anno presso i dirigenti di imprese europee, il 53% ha affermato che l'uso dei diritti di proprietà intellettuale sarà molto importante o fondamentale per il loro modello commerciale nei due anni seguenti, mentre il 35% riteneva che già lo fosse all'epoca dell'inchiesta⁹. L'importanza crescente dei beni intellettuali in termini di creazione di valore è tuttavia in contrasto con la mancanza di un trattamento standardizzato di questi beni nella contabilità delle imprese, che può ostacolare l'accesso di queste ultime ai finanziamenti. Questo problema potrebbe essere risolto dai futuri sviluppi internazionali dei sistemi di contabilizzazione delle attività immateriali.

2.3. Una strategia europea per i diritti di proprietà industriale

I principi convenuti a livello internazionale per la protezione della proprietà industriale risalgono al 19° secolo¹⁰. Verso la fine del 20° secolo sono state inserite norme minime in materia nell'accordo TRIP¹¹. Nel 21° secolo una strategia sui diritti di proprietà industriale deve garantire che l'Europa possa raccogliere le sfide dell'economia mondiale basata sulla conoscenza. Il sistema di proprietà intellettuale deve continuare a stimolare l'innovazione e a contribuire alla strategia di Lisbona nel suo insieme. A tal fine la Commissione ha stabilito talune condizioni: tale sistema deve essere di **qualità elevata**, con criteri di esame severi; **accessibile**, con un equilibrio tra i costi, da un lato, e la qualità e la certezza del diritto dall'altro; **coerente**, con un'interpretazione comune delle leggi e delle procedure giudiziarie unificate; ed **equilibrato**, che ricompensi la creazione intellettuale di valore e garantisca la circolazione delle idee e delle innovazioni¹².

Mentre per un certo numero di diritti di proprietà industriale già esiste un quadro normativo a livello comunitario, la situazione è molto diversa nel settore dei brevetti. È chiaro che l'accessibilità, la coerenza e l'equilibrio tra la remunerazione degli inventori e la circolazione delle idee migliorerebbero notevolmente con l'adozione di un brevetto comunitario ed una giurisdizione paneuropea in materia di brevetti.

La presente comunicazione prospetta azioni volte ad introdurre un sistema di diritti di proprietà industriale di elevata qualità, che consenta all'Unione europea di raccogliere le sfide della mondializzazione economica sfruttando il proprio potenziale. La strategia è complementare a quella di cui alla comunicazione sul sistema dei brevetti in Europa¹³, ma la sua portata è più ampia in quanto tratta i diritti di proprietà industriale in modo orizzontale. Per tutti gli aspetti del sistema, ovvero il sostegno alle imprese, PMI incluse, l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e l'applicazione effettiva dei diritti per combattere la contraffazione e la pirateria, è indispensabile che i diritti siano di elevata qualità. Soltanto con

⁹ "The value of knowledge: European firms and the intellectual property challenge", libro bianco della Economist Intelligence Unit pubblicato nel 2007 dalla rivista Economist.

¹⁰ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (stipulata a Parigi nel 1883, modificata da ultimo a Stoccolma nel 1967).

¹¹ Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio – Cfr. http://www.wto.int/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

¹² "Un'Europa moderna e favorevole all'innovazione", COM(2006) 589 definitivo.

¹³ "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa", COM(2007) 165 definitivo.

un sistema di qualità l'Europa potrà infatti beneficiare delle nuove opportunità offerte dall'economia mondiale ed adempiere alle proprie responsabilità.

Gli elementi di questa strategia integrata sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente, ma non sono esaustivi. Alcuni aspetti politici importanti sono di competenza della Comunità e la Commissione è chiamata in particolare a partecipare alla ricerca di soluzioni. Il successo dipende però dall'impegno comune. Nel contesto dell'agenda di Lisbona gli Stati membri sono pertanto invitati a tenere conto di questo indirizzo quando formulano le proprie strategie, prevedendo tra l'altro la possibilità di una semplificazione in linea con l'iniziativa "Legiferare meglio". Parimenti le altre parti interessate, quali inventori, università, imprese ed utenti finali, svolgono un ruolo essenziale e devono fare scelte informate nella gestione dei diritti di proprietà industriale.

3. LA QUALITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Un sistema di diritti di proprietà industriale di qualità elevata dovrebbe raggiungere gli obiettivi riconosciuti di promozione dell'innovazione e diffusione delle nuove tecnologie e conoscenze. Oltre all'esame tecnico e giuridico, occorre pertanto considerare anche l'impatto economico dei diritti individuali. Per il buon funzionamento del sistema sono essenziali diritti di elevata qualità, che ricompensino le invenzioni che soddisfano i requisiti giuridici, nonché un accesso agevole alle informazioni su tali diritti per le imprese e la società.

3.1. Brevetti

La qualità dei brevetti in Europa è considerata in generale elevata. Ciononostante le parti interessate sono preoccupate per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei brevetti in Europa e per la prevenzione delle carenze di alcuni uffici dei brevetti¹⁴. Questa preoccupazione è condivisa anche dal Parlamento europeo¹⁵. Ad esempio l'accavallamento di un gran numero di diritti di brevetto su tecnologie nuove può creare ostacoli aggiuntivi alla loro commercializzazione, configurando i cosiddetti "*patent thickets*" (gineprai di brevetti)¹⁶. Diritti di scarsa qualità possono inoltre contribuire a problemi di "*patent trolls*"¹⁷, già emersi nel sistema giudiziario americano.

L'Europa non sfugge alla tendenza mondiale di continuo incremento delle domande di brevetto. Nel 2006 il numero di domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in un anno ha superato per la prima volta 200 000, crescendo del 5,6%¹⁸. Le domande diventano altresì più voluminose, considerato che il numero sia delle rivendicazioni

¹⁴ Consultazione e audizione pubblica sulla futura politica europea in materia di brevetti nel 2006 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/preliminary_findings_en.pdf

¹⁵ Cfr. "*Policy options for the improvement of the European patent system*" – uno studio commissionato dal gruppo Science Technology Options Assessment (STOA) del Parlamento europeo al seguente indirizzo Internet: http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/stoa16_en.pdf

¹⁶ Il concetto di "*patent thicker*" si riferisce al problema potenziale dovuto al fatto che l'elevato numero di brevetti collegati ad un determinato prodotto o tecnologia rallenta l'innovazione nel settore, per il timore degli operatori di essere bloccati e coinvolti in controversie per violazione di brevetto.

¹⁷ I "*patent trolls*" sono titolari di brevetti la cui attività principale è utilizzare i diritti di brevetto per minacciare società di intraprendere azioni per violazione al fine di ottenere ingiunzioni interlocutorie e ricavare diritti di licenza da terzi.

¹⁸ Cfr. la relazione annuale dell'UEB al seguente indirizzo Internet at <http://www.epo.org/about-us/office/annual-reports/2006.htm>

che delle pagine delle domande presentate all'UEB è raddoppiato negli ultimi 20 anni¹⁹. L'incremento del numero e della complessità delle domande di brevetto a livello mondiale ha determinato ritardi crescenti nel loro esame²⁰ e ha aumentato l'incertezza del mercato dovuta a fattori quali i brevetti inutilizzati. Occorre altresì considerare che gran parte della "*prior art*" (stato dell'arte precedente)²¹ è pubblicata in lingue non europee quali il cinese e il coreano. Insieme alle domande riguardanti nuovi settori tecnologici, queste tendenze costituiscono sfide particolari per gli uffici dei brevetti. È inoltre necessario migliorare l'accesso delle imprese e degli innovatori alle informazioni sui brevetti.

È fondamentale che i brevetti siano concessi solo in caso di prestazione di un reale contributo inventivo. La concessione di diritti di brevetti di qualità scadente ha un effetto negativo, in quanto contribuisce all'incertezza economica e del diritto. L'UEB applica una strategia che consiste nel porsi traguardi più ambiziosi per quanto riguarda il suo carico di lavoro futuro; gli uffici dei brevetti europei dovrebbero collaborare, ad esempio sfruttando il lavoro reciproco per mantenere diritti di elevata qualità, ed evitare la concessione di brevetti in settori non brevettabili come il software ed i metodi di gestione degli affari. Gli esaminatori devono inoltre mantenersi aggiornati sugli ultimi sviluppi nel loro settore grazie ad una formazione professionale continua. Inoltre, quando si valutano i risultati degli uffici dei brevetti occorrerebbe tenere adeguatamente conto che il loro ruolo consiste anche nel respingere talune domande. Le parti interessate hanno un ruolo importante da svolgere per evitare che gli uffici dei brevetti ricevano troppe domande senza contenuto inventivo. Iniziative, quali sistemi di valutazione dei brevetti inter-pares da parte di colleghi esperti e codici volontari di buone pratiche per il miglioramento del livello delle domande in entrata, sono incentivi a migliorare la qualità dei brevetti in un contesto di crescita della domanda.

Analogamente ai brevetti, i modelli di utilità che esistono in taluni Stati membri della UE forniscono ai titolari un diritto esclusivo su un'invenzione tecnica, ma hanno una durata di validità più breve. L'invenzione protetta da un modello di utilità deve essere nuova, ma generalmente il livello di inventiva richiesto è inferiore che per i brevetti. I modelli di utilità ed i brevetti nazionali concessi in Stati membri che non procedono ad una valutazione approfondita del contenuto inventivo costituiscono una via di protezione più rapida. Essi possono essere tuttavia considerati come diritti di qualità inferiore rispetto ai brevetti concessi previo esame e possono pertanto aumentare l'incertezza giuridica.

¹⁹ "When small is beautiful: measuring the evolution and consequences of the voluminosity of patent applications at the EPO", Eugenio Archontopoulos *et al.* Information Economics and Policy, Vol. 19, No. 2 (giugno 2007).

²⁰ Vi sono ben 10 milioni di domande di brevetto non esaminate nel mondo e all'UEB il numero di procedure d'esame in corso nel 2006 era pari a 304 100, a fronte di 285 400 nel 2005.

²¹ Per "*prior art*" si intendono le informazioni pubblicate prima di una determinata data che è rilevante per valutare l'originalità di una domanda di brevetto e pertanto definire la portata dei diritti di brevetto da concedere.

La Commissione intende:

- *lanciare uno studio dettagliato sulla qualità dei brevetti per analizzare i rischi connessi ai diritti di qualità scadente ed esaminare i mezzi per evitarne la presenza in Europa;*
- *studiare la portata dei possibili problemi causati dai brevetti inutilizzati, in particolare analizzandone le cause e proponendo soluzioni.*

Gli Stati membri che utilizzano i sistemi dei modelli di utilità e concedono brevetti senza esaminare il contenuto inventivo sono invitati a valutare il contributo di questi diritti all'innovazione.

3.2. Marchi

Giacché l'Europa ha bisogno di marchi forti²², è necessaria una solida tutela dei marchi che sia efficace contro la concessione impropria di licenze, il mancato utilizzo o l'utilizzo abusivo e le infrazioni.

I processi di registrazione, compreso l'esame dei marchi, devono essere soggetti a norme di qualità severe, in particolare per garantire che le registrazioni che ne risultano possano essere considerate valide e conformi alle aspettative dei consumatori. Essi devono essere trasparenti, affidabili, coerenti ed accessibili per le imprese. A livello UE l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (OHIM) organizza periodicamente un'inchiesta sul grado di soddisfazione degli utenti. I risultati del 2007 indicano un incremento della soddisfazione globale degli agenti e dei proprietari, una riduzione del numero dei reclami ed una maggiore efficienza nel loro trattamento. Vi sono tuttavia margini per migliorare le procedure di ricorso, in particolare in termini di tempi. Inoltre, malgrado il maggiore ricorso alle applicazioni di e-business, la velocità e l'affidabilità potrebbero essere migliorate. L'OHIM ha sviluppato un sistema per la gestione della qualità, ha lanciato una carta dei servizi che definisce i suoi obiettivi in base a ciò che gli utenti possono attendersi e ambisce a diventare una "e-organisation" a pieno titolo²³.

La registrazione dei marchi nella Comunità è stata armonizzata negli Stati membri da oltre 15 anni ed i diritti dei marchi nazionali e del marchio comunitario coesistono da oltre 10 anni. Sebbene il sistema dei marchi abbia un evidente successo, è giunto il momento di procedere ad una valutazione globale.

La Commissione valuterà il funzionamento generale dei sistemi dei marchi comunitario e nazionali. Lo studio analizzerà l'impatto dei sistemi dei marchi nell'UE sulle parti interessate e potrebbe costituire la base di un'analisi futura del sistema del marchio comunitario e di una maggiore cooperazione tra l'OHIM e gli uffici nazionali.

²² Cfr. lo studio Eurobrand2007 al seguente indirizzo Internet:

<http://study.eurobrand.cc/valueranking2007/>

²³ Per i dettagli cfr. il sito dell'OHIM: <http://oami.europa.eu/en/userscorner/default.htm>

3.3. Altri diritti di proprietà industriale

Oltre ai marchi esistono a livello comunitario altri sistemi di diritti di proprietà industriale. Il sistema dei disegni e modelli comunitari²⁴ è stato lanciato nel 2003 e costituisce un mezzo per accedere alla tutela nei paesi terzi a seguito dell'adesione della CE all'Atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali nel 2008. Sebbene il diritto nazionale dei disegni e dei modelli sia stato armonizzato in larga misura con la direttiva sui disegni e i modelli²⁵, l'adozione della proposta per liberalizzare il mercato secondario dei pezzi di ricambio²⁶ creerebbe un sistema più coerente nel mercato unico. Dati gli sviluppi in corso ed il carattere relativamente nuovo del sistema dei disegni e dei modelli comunitari, allo stato attuale la Commissione non ha in programma una valutazione di tale sistema.

I sistemi di protezione comunitari maggiormente consolidati riguardano in particolare i diritti relativi alle indicazioni geografiche (IG) e ai ritrovati vegetali (CPV). La Comunità prevede sistemi di registrazione delle IG per i vini, i prodotti agricoli e alimentari tramite la denominazione di origine protetta (DOP), e le indicazioni geografiche protette (IGP) che si applicano anche alle bevande spiritose²⁷. Questi sistemi garantiscono ai consumatori l'autenticità di un prodotto che deve la propria identità o reputazione alla regione di origine. I sistemi di protezione tramite IG hanno una funzione e obiettivi diversi dai marchi. Entrambi i sistemi contribuiscono tuttavia a proteggere i nomi dei prodotti da abusi e imitazioni. Allo stato attuale la Commissione sta effettuando una valutazione *ex post* dell'applicazione generale del sistema per i prodotti agricoli dal 1992. Le relazioni con i marchi fanno parte dello studio. Essa pubblicherà altresì nel 2008 un Libro verde sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, che mira a consultare le parti interessate sulle norme dei prodotti, sui requisiti di produzione e sui sistemi di qualità compresi i sistemi futuri di IG. la Commissione sta inoltre studiando le modalità per agevolare la protezione delle IG per i prodotti non agricoli al fine di apportare vantaggi ai produttori europei e dei paesi terzi.

Per quanto riguarda il sistema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (CPV), l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali che tutela i CPV sta commissionando una valutazione del suo ruolo e delle sue attività. Dopo l'attuale valutazione dell'*acquis* relativo alla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, che tiene conto anche dei collegamenti con il sistema dei CPV, si potrebbe anche procedere ad una valutazione globale della legislazione comunitaria riguardante i diritti relativi ai CPV.

²⁴ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 21 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

²⁵ Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, GU L 289 del 28.10.1998 pag. 2.

²⁶ "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli", COM(2004) 582 definitivo.

²⁷ La protezione si basa su tre regolamenti che riguardano i vini (regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), le bevande spiritose (regolamento (CE) n. 110/2008 del Consiglio, GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16) e i prodotti agricoli e alimentari (regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

La Commissione:

- pubblicherà nel 2008 un Libro verde sulla politica di qualità dei prodotti agricoli che riguarderà anche le IG;

- valuterà tramite una consultazione pubblica la fattibilità di una protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.

3.4. Diritti di proprietà industriale e concorrenza

La promozione dell'innovazione e lo stimolo della crescita economica sono obiettivi comuni sia alla legislazione in materia di proprietà industriale che a quella in materia di concorrenza. Una solida protezione dei diritti di proprietà industriale dovrebbe essere accompagnata da un'applicazione rigorosa della normativa in materia di concorrenza.

L'esistenza e l'esercizio di un diritto di proprietà industriale non sono di per sé incompatibili con la normativa in materia di concorrenza. Solo in circostanze eccezionali l'esercizio di un diritto può costituire un'infrazione alla normativa comunitaria in materia di concorrenza, in particolare se l'impresa ha una posizione dominante ed il suo comportamento rischia di determinare l'eliminazione della concorrenza in un dato mercato. Il Tribunale di primo grado ha confermato le circostanze in cui il rifiuto di concedere una licenza può essere abusivo, vale a dire quando le informazioni la cui diffusione è rifiutata sono indispensabili per competere in un mercato derivato, quando la concorrenza in tale mercato rischia di essere eliminata e quando si impedisce la commercializzazione di nuovi prodotti per i quali esiste una domanda da parte dei consumatori²⁸.

Un settore di importanza crescente nell'interfaccia tra proprietà industriale e diritto della concorrenza è la normalizzazione. La normalizzazione dà in generale un contributo positivo all'innovazione e allo sviluppo economico. Ciononostante, per evitare potenziali distorsioni della concorrenza, essa dovrebbe avere luogo in modo aperto e trasparente²⁹. Un esempio di distorsione potrebbe essere il cosiddetto "*patent ambush*" (imboscata brevettuale), che si verifica quando il titolare dei diritti di una tecnologia brevettata essenziale per una norma ricava da tale tecnologia un valore ex post (ovvero dopo la fissazione della norma) gonfiato artificialmente, dissimulando deliberatamente il suo brevetto durante il processo di adozione di detta norma.

La regolamentazione degli organismi di normalizzazione può prevedere l'obbligo ex ante (ovvero prima della fissazione di una norma) di divulgare l'esistenza di domande di brevetti e/o brevetti emessi essenziali, o l'impegno a concedere licenze per i brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie³⁰. Alcuni organismi hanno inoltre previsto che i detentori di tecnologie potenzialmente essenziali per una norma debbano comunicare i canoni massimi che imporrebbero se la loro tecnologia diventasse parte di detta norma. La

²⁸ Sentenza del Tribunale di primo grado (grande sezione) del 17 settembre 2007, *Microsoft contro Commissione delle Comunità europee*, Causa T-201/04.

²⁹ Comunicazione della Commissione "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale", GU C 3 del 6.1.2003, pag. 2.

³⁰ Orientamenti generali per la cooperazione tra il CEN, il Cenelec e l'ETSI e la Commissione europea e l'Associazione europea di libero scambio — 28 marzo 2003, GU C 91 del 16.4.2003, pag. 7.

Commissione incoraggia gli organismi europei di normalizzazione ad applicare effettivamente tali politiche.

Le regole che richiedono la diffusione ex ante dei canoni massimi non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per discussioni illegittime sui prezzi. In quanto tali esse non sono anti-concorrenziali. In realtà, in circostanze appropriate potrebbero essere notevolmente pro-concorrenziali, in quanto consentono una concorrenza ex ante sulla base sia dei vantaggi che del prezzo di una tecnologia. In tal caso il beneficiario ultimo sarà il consumatore, poiché la concorrenza ex ante impedirà la fissazione di un prezzo ex post artificialmente elevato. Ciò premesso, il compito del diritto della concorrenza non è in generale quello di anticipare una politica specifica di un organismo di normalizzazione in materia di proprietà industriale, bensì di fornire orientamenti su quali elementi siano o meno anti-concorrenziali. Spetta all'industria scegliere il sistema che meglio si adatta alle sue esigenze all'interno di questi parametri³¹.

La Commissione:

- *lancerà uno studio per analizzare l'interazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le norme nella promozione dell'innovazione³²;*
- *adotterà nel primo trimestre del 2009 un documento consultivo sulla normalizzazione nelle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), che esaminerà tra l'altro le relazioni tra le norme ed i diritti di proprietà industriale nel settore.*

4. AIUTO ALL'INNOVAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

In Europa le piccole e medie imprese (PMI)³³ costituiscono il 99% di tutte le imprese e forniscono 85 milioni di posti di lavoro. Uno sfruttamento efficace dei diritti di proprietà industriale può essere l'elemento chiave per la prosperità delle PMI, le quali però spesso non utilizzano appieno le opportunità offerte da tali diritti³⁴. Come risulta dalle ricerche, più che ai diritti formali di proprietà industriale esse si affidano a metodi di protezione quali i segreti commerciali o i vantaggi di marketing. Laddove questo comportamento sia imputabile a mancanza di conoscenze o di sostegno, occorre adottare rapidamente provvedimenti per porre rimedio a tale carenza.

4.1. Migliorare l'accesso delle PMI ai diritti di proprietà industriale

I costi elevati sono spesso addotti dalle PMI come ragione per la mancata acquisizione di diritti formali di proprietà industriale. A differenza che per i marchi, i disegni e i modelli, in materia di brevetti le PMI non hanno la facoltà di scelta tra un regime nazionale ed un regime comunitario. L'entrata in vigore dell'Accordo di Londra³⁵ il 1° maggio 2008 aiuterà le PMI a

³¹ Ad esempio in alcune circostanze le licenze gratuite possono essere efficaci per contribuire all'ampia diffusione di norme in settori caratterizzati da forti effetti di rete.

³² "Verso un maggior contributo della normalizzazione all'innovazione in Europa", COM(2008) 133 definitivo.

³³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³⁴ "Attuare il programma comunitario di Lisbona – Una politica moderna a favore delle PMI per la crescita e l'occupazione", COM(2005) 551 definitivo.

³⁵ Accordo concluso il 17 ottobre 2000 sull'applicazione dell'articolo 65 EPC [2001] GU UEB 549.

sfruttare il mercato unico riducendo i costi delle traduzioni per i brevetti europei³⁶. Un brevetto comunitario efficiente in termini di costi e accessibile³⁷, reclamato nuovamente dalle PMI nella consultazione sullo *Small Business Act*³⁸, determinerebbe un notevole miglioramento rispetto alle condizioni attuali. Uno dei dieci principi sanciti dallo *Small Business Act* è che la UE e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le PMI ad approfittare delle opportunità offerte dal mercato unico, in particolare del loro accesso a brevetti e marchi.

Tra le altre soluzioni proposte figurano gli incentivi alle PMI ad accrescere il ricorso alla protezione conferita dai diritti di proprietà industriale, quali ricerche in materia di *prior art* e sovvenzioni per le prime 10 domande di brevetti³⁹. Potrebbe essere inoltre opportuno studiare se sia più efficace ridurre i costi per tutte le PMI (ad esempio tramite una diminuzione dei costi di trattamento⁴⁰), offrire sovvenzioni mirate⁴¹ oppure incentivare la riduzione della tassazione⁴² dei redditi derivanti dalla concessione di licenze per i diritti di proprietà industriale⁴³.

La Commissione,

- continuerà a lavorare all'elaborazione di un sistema di brevetti efficace ed efficiente sul piano dei costi, di elevata qualità e giuridicamente sicuro a livello europeo, comprendente un brevetto comunitario ed una giurisdizione in materia di brevetti che copra tutta la UE;

- studierà una struttura delle spese per il futuro brevetto comunitario che agevoli l'accesso delle PMI al sistema.

In attesa dell'adozione del brevetto comunitario, gli Stati membri sono incoraggiati, nel rispetto del quadro comunitario per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo e all'innovazione⁴⁴,

- ad avvalersi delle disposizioni intese a sostenere i diritti di proprietà industriale;

- a studiare le modalità per consentire alle PMI di utilizzare meglio i diritti in questo quadro, in particolare tramite la riduzione dei costi connessi ai brevetti o incentivi fiscali intesi a promuovere la concessione di licenze.

³⁶ Cfr. <http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/epc2000.html>

³⁷ "Migliorare il sistema dei brevetti in Europa", COM (2007) 165 definitivo – cfr. l'allegato II ed i riferimenti ivi contenuti per i calcoli dei vantaggi in termini dei costi dell'Accordo di Londra e del brevetto comunitario.

³⁸ http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm#aa

³⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/hearing/preliminary_findings_en.pdf

⁴⁰ Le piccole imprese possono ottenere una riduzione delle spese del 50% in base alla legislazione USA sui brevetti, cfr. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r6_appxl.pdf

⁴¹ Ad esempio la sovvenzione della prima domanda di brevetto (ad esempio il "service 1er brevet" di OSEO Innovation in Francia o l'iniziativa tedesca per le PMI *INSTI-KMU-Patentaktion*) o la possibilità di sovvenzioni supplementari (ad esempio il servizio IPAS in Irlanda).

⁴² Alcuni paesi consentono la riduzione di imposte sui redditi provenienti dalla concessione di licenze sui brevetti.

⁴³ Cfr. "A memorandum on removing barriers for a better use of the IPR system by SMEs: A report for the Directorate-General for Enterprise and Industry" giugno 2007 al seguente indirizzo Internet http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/IPR_Expert_group_report_final_23_07_07.pdf

⁴⁴ GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

4.2. Migliorare l'accesso delle PMI alle procedure di risoluzione delle controversie

Le PMI hanno spesso risorse modeste per avviare azioni giudiziarie, in particolare se si tratta di controversie in materia di brevetti. La creazione di una giurisdizione unificata e integrata a livello dell'UE che sia accessibile, efficiente ed affidabile sarebbe un rimedio ovvio ed altamente efficace.

Un'altra soluzione proposta è l'assicurazione per le spese connesse a controversie in materia di brevetti. Lo studio più recente svolto dalla Commissione su questo tema⁴⁵ ha valutato la fattibilità di un numero limitato di sistemi, giungendo alla conclusione che solo un sistema obbligatorio sarebbe economicamente sostenibile. Questo risultato è tuttavia rimesso in discussione dai lavori recenti sull'istituzione di sistemi volontari. La Commissione seguirà pertanto gli sviluppi di questa materia.

I meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare la mediazione, possono integrare il sistema giudiziario e costituire un'alternativa possibile sia per le PMI che per le grandi imprese, a condizione che siano rapidi, affidabili, efficaci ed efficienti sul piano dei costi. La direttiva 2008/52/CE⁴⁶ prevede un quadro per la mediazione in caso di controversie transfrontaliere. Essa agevola l'accesso a procedure di risoluzione delle controversie trattando aspetti fondamentali della relazione tra la mediazione e le procedure giudiziarie civili e offrendo strumenti utili per promuovere la mediazione. La Commissione incoraggia altresì l'applicazione di norme di livello elevato in materia di mediazione nelle controversie nazionali e sostiene l'uso del Codice europeo di condotta dei mediatori⁴⁷ per migliorare la qualità e la coerenza dei servizi di mediazione.

Nel contesto dei lavori sul brevetto comunitario ed un sistema giurisdizionale integrato in materia di brevetti, è attualmente allo studio la creazione di un centro di arbitrato e di mediazione in materia di brevetti a livello comunitario che tratti i casi in cui non sia in discussione la validità. Completando i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di brevetti esistenti al di fuori del quadro comunitario, questo centro potrebbe garantire alle PMI prossimità e migliore accessibilità ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Esso stabilirebbe un elenco comunitario di mediatori ed arbitri che assistano le parti nella risoluzione delle loro controversie. Sebbene il ricorso ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie non sarebbe obbligatorio, un giudice della giurisdizione integrata studierebbe con le parti le possibilità di una risoluzione della controversia da parte del centro di arbitrato e di mediazione.

⁴⁵ "The possible introduction of an insurance against costs for litigation in patent cases", studio effettuato da CJA Consultants Ltd consultabile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/pli_report_en.pdf - a follow-up study

⁴⁶ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, GU L 136 del 25.5.2008, pag. 3.

⁴⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.htm

La Commissione:

- studierà come possano essere ulteriormente incoraggiati e facilitati la mediazione e l'arbitrato nel quadro dei lavori in corso in merito ad un sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti valido per tutta la UE.

Gli Stati membri:

- sono incoraggiati nel contesto della strategia di Lisbona a fornire alle PMI un sostegno sufficiente per far rispettare i loro diritti di proprietà industriale.

4.3. Sostegno di qualità alle PMI in materia di gestione dei diritti di proprietà industriale

Nonostante il gran numero di servizi finanziati con fondi pubblici che offrono assistenza alle PMI in Europa, i programmi ben congegnati che hanno registrato buoni risultati sono relativamente pochi⁴⁸. Durante tutto il loro ciclo di vita, i diritti di proprietà industriale dovrebbero essere parte integrante del piano aziendale delle società, analogamente agli altri beni intellettuali. Un sostegno di qualità alle PMI in materia di gestione dei diritti di proprietà industriale dovrebbe essere concepito in modo tale da corrispondere alle loro esigenze specifiche. A tal fine è necessaria una rara combinazione di competenze tecniche, giuridiche e relative alle attività delle imprese. L'iniziativa "train the trainer" del progetto ip4inno⁴⁹ prepara i formatori che si specializzano nel settore dei DPI a diffondere le loro conoscenze negli ambienti della consulenza alle imprese. I servizi di sostegno alle PMI possono altresì sfruttare meglio le proprie competenze. Gli uffici dei brevetti e le agenzie di tecnologie/sviluppo nazionali possono creare sinergie mettendo in comune le loro competenze tecniche/giuridiche e quelle relative alle attività delle imprese. Il progetto IP-Base ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di nuove azioni di sensibilizzazione e di nuovi servizi di supporto. Esso è basato sulla collaborazione tra gli uffici dei brevetti nazionali e le strutture d'innovazione locali, compresa la rete "Enterprise Europe Network".

Per sopravvivere e prosperare, le PMI europee devono operare sempre più in mercati esterni all'Unione europea. Una protezione solida dei DPI è fondamentale perché le PMI possano sfruttare pienamente queste nuove opportunità commerciali. La Commissione rafforzerà la sua assistenza alle imprese nei paesi terzi. Ad esempio, in Cina è stato creato un ufficio di assistenza in materia di DPI che presta consulenza alle imprese su tali diritti e sui mezzi per farli rispettare. Questa azione pilota sarà valutata per stabilire se questo tipo di sostegno debba continuare a più lungo termine e se debba essere esteso o modificato per rispondere alle esigenze future delle PMI.

⁴⁸ *Benchmarking National and Regional Support Services for SMEs in the Field of Intellectual and Industrial Property* cfr. http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents/Benchmarking-Report-SME.pdf

⁴⁹ See <http://www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=63&parentID=54>

La Commissione:

- valuterà l'attività dell'ufficio di assistenza in materia di DPI in Cina al fine di ottimizzare i servizi di supporto forniti alle PMI in paesi terzi e valutare le possibilità di mantenimento ed estensione di tale sostegno.

Gli Stati membri sono invitati:

- a sensibilizzare maggiormente tutte le imprese ed i ricercatori, PMI incluse, in materia di gestione dei beni intellettuali.

5. RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE E ALLA PIRATERIA

La tutela delle innovazioni attraverso i diritti di proprietà intellettuale deve essere accompagnata da meccanismi efficaci che facciano rispettare tali diritti. La contraffazione e la pirateria stanno raggiungendo livelli allarmanti, le cui conseguenze per l'innovazione, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'UE sono considerevoli e che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini europei. A livello mondiale, il commercio internazionale di prodotti contraffatti e pirata nel 2005 è stato stimato a 200 miliardi di dollari⁵⁰. La contraffazione e la pirateria sono un fenomeno di proporzioni enormi, che viene stimato in crescita sia in valore assoluto che in proporzione al PIL mondiale, in linea con le tendenze in materia di commercio internazionale. Vi è pertanto la necessità urgente di intensificare la lotta contro questo fenomeno, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi, per proteggere le imprese europee ed i loro investimenti nell'innovazione.

5.1. Rispetto effettivo dei diritti grazie alla legislazione comunitaria

In seno al mercato unico la direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁵¹ è la chiave di volta del contributo dell'UE alla lotta contro la contraffazione e la pirateria. Per raggiungere i suoi obiettivi, essa deve essere recepita correttamente ed applicata in pratica. La Commissione sta aiutando a coordinare le relazioni relative all'attuazione della direttiva che gli Stati membri sono tenuti a presentare entro il 29 aprile 2009.

Anche le sanzioni penali possono costituire in taluni casi un mezzo per far applicare i diritti di proprietà intellettuale. Le differenze nell'attuazione dei procedimenti e nelle sanzioni penali comportano disparità per quanto concerne il livello di protezione di cui beneficiano i titolari dei diritti. La Commissione resta convinta che gli Stati membri dovrebbero dotarsi di misure di diritto penale efficaci.

Laddove un tribunale giudichi che i diritti di proprietà intellettuale sono stati violati, l'esecuzione del giudizio o dell'ordinanza non dovrebbe comportare difficoltà significative per i titolari di questi diritti. La Commissione sta studiando come possa essere semplificata

⁵⁰ Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo, *The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy* 4/6/07 DSTI/IND(2007)9/PART4/REV1.

⁵¹ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.4.2004, pag.16.

l'esecuzione delle sentenze e delle decisioni in ambito transfrontaliero nel quadro della revisione del regolamento Bruxelles I⁵². Uno degli elementi presi in considerazione è la soppressione dell'exequatur⁵³ come condizione preliminare per l'esecuzione di una sentenza pronunciata in un altro Stato membro.

La Commissione:

- garantirà l'attuazione integrale e l'applicazione effettiva della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

- esaminerà come possa essere migliorata l'esecuzione transfrontaliera delle sentenze nel quadro della revisione del regolamento Bruxelles I.

5.2. Iniziative alle frontiere

Alle frontiere della Comunità le merci per le quali si sospetti una violazione dei DPI possono essere sequestrate in virtù della legislazione doganale⁵⁴. Affinché questa misura sia efficace, i titolari di DPI devono cooperare pienamente con le autorità doganali e comunicare i dati che consentiranno alle dogane di individuare i carichi sospetti. Tale cooperazione è uno dei pilastri del piano d'azione relativo alla risposta delle autorità doganali per combattere gli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria adottato dalla Commissione nell'ottobre 2005⁵⁵ ed approvato dal Consiglio. A breve la Commissione presenterà i risultati dell'attuazione di tale piano ed intende lanciare successivamente un nuovo piano d'azione in materia doganale, fondato sul successo del primo. Le recenti modifiche apportate al codice doganale per migliorare i controlli di sicurezza offrono nuovi strumenti per la rapida diffusione di informazioni sui traffici ad elevato rischio. Tali strumenti dovrebbero essere utilizzati appieno.

Il numero di casi trattati dalle dogane relativi a prodotti contraffatti e pirata è cresciuto di oltre il 15% fino ad oltre 43 000 nel 2007⁵⁶. L'azione delle dogane ha consentito di raggiungere risultati significativi, ma è chiaramente una soluzione parziale. È fondamentale che essa sia accompagnata da azioni volte ad impedire la distribuzione ed in ultima analisi la fabbricazione di prodotti che violino i DPI. È inoltre considerato essenziale il rafforzamento della cooperazione con le dogane dei paesi di fabbricazione. A tal fine è in corso di elaborazione un piano d'azione doganale congiunto con le autorità cinesi contro la contraffazione e la pirateria, che dovrebbe essere completato nel 2008.

⁵² Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

⁵³ In caso di obbligo di exequatur, una sentenza pronunciata in uno Stato membro ed esecutiva in tale Stato membro può essere eseguita in un altro Stato membro solo quando è stata dichiarata esecutiva anche in tale Stato membro.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, GU L 328 del 30.10.2004, pag. 16.

⁵⁵ "La risposta delle amministrazioni doganali agli ultimi sviluppi nel campo della contraffazione e della pirateria", COM (2005) 479 definitivo.

⁵⁶ Cfr.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics2007.pdf

Parallelamente il titolo di brevetto comunitario unitario che conferisce una protezione geografica completa senza lacune renderebbe più efficace la lotta contro la contraffazione e la copia di prodotti brevettati da imprese europee. Esso contribuirebbe ad impedire la penetrazione di prodotti contraffatti nel mercato unico europeo e ne faciliterebbe il sequestro da parte delle autorità doganali a tutte le frontiere esterne della UE, nonché il loro ritiro dal mercato dovunque entrino nei canali di distribuzione.

La Commissione:

- *si impegnerà a garantire il pieno utilizzo, da parte dei titolari dei diritti e delle dogane, di strumenti per lo scambio di informazioni in modo da individuare i traffici ad elevato rischio di merci contraffatte;*
- *elaborerà un nuovo piano d'azione relativo ad una risposta delle dogane alla contraffazione e alla pirateria;*
- *elaborerà nel 2008 un piano d'azione congiunto contro la contraffazione e la pirateria con le autorità doganali cinesi.*

5.3. Azioni complementari non legislative

Per far rispettare effettivamente i DPI è necessario migliorare i collegamenti tra la Commissione e gli Stati membri, tra le diverse autorità nazionali negli Stati membri e tra il settore pubblico e quello privato. Occorre inoltre sensibilizzare maggiormente il pubblico ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria. I consumatori associano talora la contraffazione con abiti e prodotti di lusso a buon mercato, ma ignorano i rischi che le falsificazioni di medicinali, prodotti per l'igiene personale, componenti elettronici e componenti di veicoli a motore presentano per la salute e la sicurezza. Inoltre sono poco noti i collegamenti esistenti tra le merci contraffatte e l'evasione fiscale, il riciclaggio dei proventi di attività illecite, i cartelli della droga, le milizie paramilitari, il crimine organizzato e il lavoro infantile. Il ricorso all'educazione e alla sensibilizzazione all'importanza del diritto d'autore per la creazione di contenuti è considerato generalmente come uno strumento importante nella lotta contro la pirateria⁵⁷. Un approccio di "tolleranza zero" dei poteri pubblici rispetto alle violazioni dei DPI contribuirebbe a migliorare il rispetto di tali diritti a beneficio dei loro titolari, PMI comprese⁵⁸.

Per migliorare le reti di intelligence, la Commissione collaborerà con gli Stati membri e studierà i mezzi per rendere più efficace la raccolta di informazioni e di documentazione sulle attività illegali. All'interno di uno Stato membro, il coordinamento tra i principali operatori interessati, in particolare le autorità doganali, la polizia, i funzionari degli enti locali responsabili dell'osservanza delle norme commerciali (*trading standards officers*), i pubblici ministeri, gli uffici della proprietà intellettuale ed i giudici, può essere migliorato grazie allo scambio delle buone pratiche. Tra Stati membri, può essere istituita una rete efficace di cooperazione amministrativa transfrontaliera per consentire un rapido scambio delle informazioni. Tale rete potrebbe basarsi sui sistemi esistenti quali il sistema d'informazione

⁵⁷ "I contenuti creativi online nel mercato unico", COM(2007) 836 definitivo.

⁵⁸ Cfr. lo studio "*Effects of counterfeiting on EU SMEs and a review of various public and private IPR enforcement initiatives and resources*" al seguente indirizzo Internet http://www.ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/industry/doc/Counterfeiting_Main%20Report_Final.pdf

del mercato interno⁵⁹, che potrebbe essere utilizzato per diffondere informazioni sulle merci contraffatte.

Anche una cooperazione più intensa tra il settore pubblico e quello privato può contribuire a migliorare il rispetto dei DPI. La Commissione esaminerà in che misura possa essere negoziato a livello dell'UE un accordo intersettoriale volto a reprimere lo scarico illegale su larga scala di contenuti protetti dal diritto d'autore, trovando il giusto equilibrio tra la necessità di proteggere i dati personali e l'impatto esercitato dai siti Internet di condivisione dei file sull'industria creativa. Un accordo tra le parti interessate a livello dell'UE potrebbe altresì costituire una tappa verso l'eliminazione della vendita di prodotti contraffatti su Internet.

La Commissione:

- studierà il contributo potenziale di nuove attività di sensibilizzazione per cambiare la percezione pubblica dei prodotti contraffatti e pirata, a livello sia europeo che nazionale;
- studierà come migliorare la raccolta di informazioni in modo da creare una documentazione completa che serva come base per azioni di contrasto più mirate;
- lavorerà per migliorare la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella lotta alla contraffazione e alla pirateria all'interno dei singoli Stati membri, per rendere più efficaci le azioni svolte a livello nazionale;
- esplorerà soluzioni per stabilire una rete efficace di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che consentirà di svolgere azioni a livello europeo;
- si adopererà per facilitare gli accordi tra il settore pubblico e quello privato nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale;
- tenterà di negoziare un accordo intersettoriale su scala europea per ridurre il traffico Internet connesso alla pirateria e alla vendita di prodotti contraffatti.

Gli Stati membri sono invitati nel quadro della strategia di Lisbona ad assicurare che le autorità preposte a far rispettare la normativa dispongano di informazioni e risorse sufficienti per collaborare in modo costruttivo con i titolari dei diritti nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale.

6. DIMENSIONE INTERNAZIONALE

6.1. Riforma della normativa sul marchio

Il trattato di Singapore sul diritto dei marchi⁶⁰ adottato nel 2006 nel quadro dell'OMPI è fondato sul trattato sul diritto dei marchi del 1994 e mira a creare un quadro internazionale moderno e dinamico per armonizzare le procedure amministrative di registrazione dei marchi. Il trattato tiene conto dei nuovi sviluppi nella tecnologia delle comunicazioni, prevede misure

⁵⁹ Cfr. <http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5378/5637>

⁶⁰ Cfr. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/>

sospensive in caso di inosservanza di un termine e riconosce esplicitamente i marchi visibili non tradizionali ed i marchi non visibili, quali i marchi sonori e gustativi. Esistono altresì disposizioni particolari volte a fornire ai paesi in via di sviluppo un'assistenza tecnica per aiutarli a sfruttare pienamente le disposizioni del trattato. L'industria europea potrà beneficiare dell'accordo intervenuto sul trattato solo se gli Stati membri dell'UE e la CE lo ratificano o vi aderiscono.

La Commissione preparerà le basi dell'adesione della Comunità europea al trattato di Singapore sul diritto dei marchi ed incoraggia gli Stati membri a ratificare tale trattato.

6.2. Programma della riforma del diritto dei brevetti

L'armonizzazione del diritto dei brevetti potrebbe consentire alle imprese europee di brevettare più facilmente le loro invenzioni al di fuori dell'UE. Dal 1970 il trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)⁶¹ ha tracciato la via verso una protezione mondiale derivante da un brevetto ottenuto a seguito di una domanda internazionale unica. Le formalità sono state ampiamente armonizzate dal trattato sul diritto dei brevetti⁶² del 2000, ma i progressi compiuti ai fini della conclusione di un accordo su un trattato sul diritto sostanziale dei brevetti (SPLT) sono stati scarsi. I paesi in via di sviluppo hanno insistito sul fatto che il sistema dei brevetti dovrebbe tenere conto dei loro interessi in modo adeguato. Anche tra paesi industrializzati persistono tuttavia differenze fondamentali nel sistema dei brevetti. Negli USA la proprietà di un brevetto è accordata alla prima persona che realizza un'invenzione, mentre in Europa tale proprietà è riconosciuta al primo che presenta una domanda di brevetto. Altre differenze riguardano il periodo di grazia precedente il deposito di una domanda negli Stati Uniti, nel corso del quale una divulgazione può intervenire senza pregiudizio di domande di brevetto successive, e l'assenza dell'obbligo di pubblicare tutte le domande pendenti negli Stati Uniti 18 mesi dopo la relativa data di deposito o di priorità. In seno al Consiglio economico transatlantico la Commissione coopererà con gli Stati membri per trovare una via per progredire nell'armonizzazione del diritto internazionale dei brevetti.

L'armonizzazione del diritto sostanziale dei brevetti semplificherebbe il trattamento dei brevetti, faciliterebbe una migliore ripartizione delle attività tra gli uffici dei brevetti e potrebbe determinare in ultima analisi il mutuo riconoscimento dei brevetti rilasciati da parte degli uffici. L'Europa ha la responsabilità di garantire che i quadri multilaterali includano anche norme di qualità elevata in materia di brevettabilità.

La Commissione collaborerà con gli Stati membri dell'UE in vista dell'armonizzazione del diritto internazionale dei brevetti, nel quadro dei negoziati relativi ad un trattato sul diritto sostanziale dei brevetti ed in seno al Consiglio economico transatlantico.

6.3. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi

I casi sempre più numerosi di appropriazione indebita dei DPI in paesi terzi sono fonte crescente di preoccupazione per le imprese dell'UE, per le quali i DPI costituiscono un atout competitivo essenziale. A seguito dell'adozione della Strategia di applicazione dei diritti di

⁶¹ Cfr. <http://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/>
⁶² Cfr. <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/plt/index.html>

proprietà intellettuale nei paesi terzi nel 2004⁶³, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le attività di controllo del rispetto dei DPI e la cooperazione in questo settore con alcuni paesi prioritari⁶⁴, definiti sulla base di un'inchiesta distinta⁶⁵ che verrà aggiornata periodicamente. Le azioni svolte in collaborazione con i paesi prioritari includono il rafforzamento della cooperazione con i paesi che condividono la stessa linea, l'avvio di un dialogo in materia di DPI, il trasferimento di risorse di assistenza tecnica al controllo del rispetto dei DPI e la sensibilizzazione ai problemi relativi ai DPI nelle imprese dell'UE attive in questi paesi. A livello bilaterale tutti gli accordi commerciali in discussione contengono capitoli che trattano specificamente dei DPI. Grazie alla convergenza della regolamentazione, tali accordi dovrebbero garantire una protezione ed un'applicazione effettive dei DPI e contribuire a chiarire gli obblighi internazionali.

In un quadro multilaterale, diversi forum internazionali come il Consiglio TRIPS dell'OMC, il G8 (processo di Heiligendamm), l'OCSE e l'OMPI hanno adottato iniziative in materia di rispetto dei DPI. L'accordo commerciale anti-contraffazione (ACTA) è una proposta recente volta a rafforzare il quadro internazionale dei DPI. Questa iniziativa congiunta di Stati Uniti e Giappone persegue la conclusione di un accordo internazionale sulla lotta alle violazioni dei DPI. Essa individua tre settori principali sui quali dovrebbe vertere l'accordo: la cooperazione internazionale, principalmente tra le dogane ed altre agenzie preposte a far rispettare la normativa, il miglioramento del quadro di applicazione dei DPI grazie al rafforzamento delle competenze e il quadro normativo. Tenuto conto del potenziale di un'azione coordinata, la Commissione si sta adoperando ai fini della conclusione di un accordo ufficiale sulla base di un mandato di negoziazione.

La Commissione:

- *svolgerà periodicamente inchieste sulle attività volte a far rispettare i DPI realizzate al di fuori dell'UE;*
- *si impegnerà a garantire una protezione e un'applicazione effettive dei diritti di proprietà intellettuale negli accordi commerciali bilaterali;*
- *rafforzerà le attività volte a far rispettare i DPI e la cooperazione in questo settore nei paesi terzi tramite il dialogo sulle iniziative di regolamentazione, in particolare nei paesi in cui esiste un livello elevato di contraffazione e pirateria;*
- *lavorerà all'elaborazione di un quadro commerciale multilaterale anti-contraffazione.*

6.4. Questioni inerenti allo sviluppo

Negli ultimi anni, la proprietà industriale nei paesi in via di sviluppo, in quanto strumento di sviluppo sociale, ambientale, economico e culturale, è diventata un tema centrale nelle discussioni internazionali. Il comitato permanente sullo sviluppo e la proprietà intellettuale creato nel 2007 in seno all'OMPI potrebbe costituire una piattaforma importante per far progredire il dibattito. Un altro esempio è il gruppo di lavoro intergovernativo ad hoc (IGWG)

⁶³ GU C 129 del 26.5.2005, pag. 3.

⁶⁴ "Europa globale - Competere nel mondo - Un contributo alla strategia per la crescita e l'occupazione dell'UE", COM(2006) 567 definitivo.

⁶⁵ http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/survey2006_en.htm

dell'OMS sulla salute pubblica, l'innovazione e la proprietà intellettuale, che ha recentemente elaborato una strategia mondiale⁶⁶ destinata a migliorare l'accesso ai medicinali e ad affrontare il problema sempre più grave delle malattie trascurate, in particolare nei paesi in via di sviluppo. La UE continua a svolgere un ruolo chiave nelle iniziative concernenti la proprietà industriale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e meno sviluppati.

Nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici la relazione tra le politiche dei diritti di proprietà intellettuale e le condizioni propizie al trasferimento tecnologico viene sancita nella *roadmap* di Bali del 2007⁶⁷. La UE è pronta ad avviare discussioni nei casi in cui possibili effetti secondari rischino di ostacolare i progressi dei paesi in via di sviluppo nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Nel quadro del comitato intergovernativo (IGC) dell'OMPI per la proprietà intellettuale e le risorse genetiche, le conoscenze tradizionali e il folklore, la Comunità europea ha presentato nel 2004 una proposta volta a stabilire l'obbligo per chi richiede un brevetto di divulgare la fonte/l'origine delle eventuali risorse genetiche e delle conoscenze tradizionali connesse sulle quali si basa l'invenzione oggetto della domanda di brevetto⁶⁸. Tale requisito potrebbe aiutare le comunità indigene da cui provengono queste risorse genetiche e conoscenze tradizionali a far verificare il rispetto delle regole in materia di accesso equo e condivisione dei benefici (ABS), per garantire che i vantaggi derivanti dallo sfruttamento commerciale dei brevetti siano condivisi e anche per assistere gli Uffici dei brevetti nell'esaminare il carattere innovativo di queste invenzioni. La Commissione continua pertanto a sostenere gli sforzi miranti all'adozione della proposta e constata che il diritto dei brevetti di taluni Stati membri contiene disposizioni in materia di divulgazione dell'origine geografica del materiale biologico nelle domande di brevetto.

A seguito della dichiarazione di Doha adottata dall'OMC nel 2001⁶⁹ e alle decisioni successive⁷⁰ volte a modificare l'accordo TRIPS, la UE ha adottato nel maggio 2006 il regolamento concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica⁷¹. La ratifica da parte dell'UE del Protocollo del 2005 che modifica l'accordo TRIPS costituisce un segnale importante di impegno su questa questione.

La Commissione parteciperà attivamente alle discussioni internazionali volte ad aiutare i paesi in via di sviluppo a sfruttare il potenziale dei loro diritti di proprietà industriale.

⁶⁶ <http://www.who.int/phi/documents/POAWhitePaper.pdf>

⁶⁷ Cfr. http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php

⁶⁸ Cfr. http://www.wipo.int/tk/en/genetic/proposals/european_community.pdf

⁶⁹ Cfr. http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm

⁷⁰ Cfr. http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm e

http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm

⁷¹ Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.

7. CONCLUSIONI

Per rimediare alle lacune del sistema attuale dei diritti di proprietà industriale è indispensabile un'azione integrata, che consenta di sfruttare al meglio il potenziale di innovazione e la competitività dell'Europa. Nel settore dei brevetti, il brevetto comunitario apporterebbe già da solo una soluzione efficace alle difficoltà incontrate dagli inventori e dalle imprese per proteggere le loro invenzioni in Europa, sia sotto il profilo dei costi che della complessità delle procedure. Un sistema giurisdizionale integrato a livello dell'UE potrebbe inoltre migliorare sensibilmente l'accessibilità dei meccanismi di risoluzione delle controversie e la certezza del diritto, sia per i titolari dei diritti che per i terzi. È pertanto della massima importanza che tali obiettivi siano raggiunti al più presto.

Dopo l'adozione delle proposte legislative pendenti, saranno in essere in tutta la Comunità sistemi di protezione dei principali diritti di proprietà industriale. Taluni aspetti dei sistemi dovranno tuttavia essere rivalutati nel tempo per garantirne l'efficacia ottimale. Sono inoltre necessarie importanti azioni complementari per sostenere il quadro giuridico affinché conferisca alle imprese europee di tutti i settori e di tutte le dimensioni, nonché agli inventori e agli organismi di ricerca diritti opponibili solidi, consentendo loro di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'economia mondiale basata sulla conoscenza.

La presente comunicazione tratta soprattutto di azioni da intraprendere a livello comunitario. Essa è tuttavia intesa a promuovere il dialogo e l'adozione di ulteriori azioni da parte degli Stati membri e delle parti interessate. Sotto questo profilo gli Stati membri svolgono un ruolo nella formulazione delle strategie nei loro settori di competenza. Gli inventori, gli organismi di ricerca e le PMI devono essere inoltre maggiormente sensibilizzati alle possibilità offerte dai diritti di proprietà industriale, in modo che possano prendere decisioni con cognizione di causa. In linea di massima le imprese dovrebbero integrare l'utilizzo dei diritti formali di proprietà industriale in una strategia di impresa globale. È pertanto responsabilità condivisa quella di sfruttare appieno tutte le possibilità offerte all'economia europea dai diritti di proprietà industriale.