



Diritti di proprietà intellettuale: attuali considerazioni e problematiche di brevetti e marchi

di **FEDERICA SILVERII**

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE: LO SVILUPPO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. – 1.1. SISTEMA ARMONIZZATO O FRAMMENTATO NEL CONTESTO INTERNAZIONALE? – 2. LA RICERCA DI ARMONIZZAZIONE DELLE NORMATIVE SUI BREVETTI A SEGUITO DEI TRIPS. – 2.1. QUESTIONI RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI BREVETTARE. – 2.2. PROBLEMATICHE LEGATE A QUESTIONI ETICHE. – 2.3. SFIDE DELL'ARMONIZZAZIONE. – 2.4. LA PROPOSTA DI UN NUOVO SISTEMA BREVETTUALE IN SEGUITO ALL'UPP. – 3. L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE SUL MARCHIO EUROPEO. – 3.1. MARCHI INTERNAZIONALI: L'ACCORDO E IL SISTEMA DI MADRID - 3.2. ASPETTI PROCEDURALI SUL SISTEMA APPLICABILE AI MARCHI - 3.3. VIOLAZIONI DEI MARCHI. – 3.4. TUTELA DEI MARCHI. – 3.5. GLOBAL BRANDS E BUONA FEDE. – 3.6. ATTUALI E FUTURE PROBLEMATICHE EXTRA TERRITORIALI.

Abstract

New technologies and their contribution to social development require a new legislation for IP rights. While main treaties are attempting to harmonize the national regimes, new issues are emerging, still waiting to be resolved.

1. Introduzione: lo sviluppo dei diritti di proprietà intellettuale.

Attualmente, le legislazioni dei singoli Stati non sono in grado di tutelare effettivamente i diritti di Proprietà Intellettuale (di seguito "PI") a causa dell'avvento della globalizzazione e della digitalizzazione, che, per il loro effetto espansivo, hanno influenzato anche la disciplina di brevetti, marchi, opere autoriali e *design*. Sembra quindi che, per fronteggiare le nuove tecnologie, i diritti di PI dovrebbero essere tutelati a livello internazionale, purtroppo però in tale contesto le normative non sono ancora sufficientemente determinate, anche per l'assenza di una Corte competente sulla giurisdizione internazionale. Le odierne problematiche sono determinate dall'esistenza dei precedenti principi fondamentali in materia, i quali hanno caratterizzato il sistema di tutela sviluppatosi nel 19 secolo, come ad esempio il principio di territorialità, ma non permettono al diritto di adattarsi alla globalizzazione del 21 secolo.¹

¹ A. Kur and T. Dreier, *Testo, casi e materiali relativi al diritto europeo della proprietà intellettuale* (Edward Elgar 2013), p. 1.

Le garanzie concesse agli aventi diritto delle tutele della PI stabiliscono un sicuro contesto per chi vuole investire commercialmente nell'innovazione e nella creatività,² tanto che, con l'ausilio delle nuove tecnologie, si è verificata una spinta allo sviluppo dell'occupazione, oltre che della ricchezza e della ricerca.

Una delle principali problematiche nel campo dei diritti di PI si è generata a causa della natura intangibile dell'oggetto del diritto e dalla temporaneità della sua tutela, ovvero da quelle caratteristiche che differenziano i diritti di PI dai classici diritti di proprietà. Infatti, la PI è ancora troppo ancorata all'idea della tutela esclusiva di proprietà; questa concezione rispecchia la disciplina che caratterizza i beni materiali. L'incapacità o l'impossibilità, di controllare ogni singolo accesso al bene è, invece, ciò che determina l'immaterialità beni oggetto di PI.³

Per queste motivazioni, il termine "proprietà" usato in riferimento a tali beni non può essere completamente corretto.

I diritti di PI sono garantiti per categorie di prodotti materiali che vantano determinate caratteristiche, come l'innovazione in senso tecnologico o artistico e che perciò rappresentano beni capaci di trasformare l'immaterialità dell'idea, di per sé non protetta dai diritti di PI, nella sua rappresentazione materiale come bene o servizio, che trova invece tutela.

1.1 Sistema armonizzato o frammentato nel contesto internazionale?

L'Unione Europea (di seguito UE) ha emesso una serie di normative specifiche volte alla difesa delle aziende per accrescere il loro potenziale di competitività sul mercato, anche nel contesto della tutela della PI, la quale non era direttamente disciplinata nei Trattati UE.

Il principale obiettivo perseguito dall'UE ha riguardato l'armonizzazione delle normative di PI degli Stati membri operanti nel Mercato interno. Negli stessi trattati UE, i diritti di PI, come quelli di proprietà privata, sono disciplinati

² *Ibid.*

³ OMPI, Introduzione alla teoria e alla pratica della proprietà intellettuale, Kluwer Law International, Londra 1997, pag. 11.

riconoscendo la competenza dei singoli Stati e l'esistenza di limiti nazionali, ma si scontrano con la realizzazione della libera circolazione di merci e servizi disciplinata all'Art. 34 TFUE.

I diritti di PI si possono considerare compresi nell'oggetto della disciplina dell'art. 36 TFUE e rappresentano quindi giustificazioni alla libera circolazione di merci e servizi, tanto che sono deducibili due principi secondo le interpretazioni della giurisprudenza sulla loro compatibilità con gli art. 34-36 TFUE: il primo riguarda il fatto che il trattato non pregiudica l'esistenza dei diritti di PI garantiti dalla normativa dei singoli Stati Membri e, conseguentemente, le legislazioni nazionali sull'acquisizione, trasferimento ed estinzione di tali diritti è lecita. Il limite di questo principio riguarda la sua non applicazione nel caso in cui ci sia un elemento di discriminazione all'interno delle regole nazionali.⁴

Il secondo principio, conosciuto come principio dell'esaurimento dei diritti, disciplina la situazione che si verifica quando un diritto di PI si estingue a seguito della sua lecita distribuzione sul mercato di uno degli Stati membri, da parte dello stesso avente diritto o con il suo consenso, in seguito, il proprietario di tale diritto non può opporsi all'importazione in uno degli altri Stati in cui è stato commercializzato. Questo principio non preclude comunque ai titolari dei diritti di esecuzione o di prestito la possibilità di agire per il recupero dei canoni per ogni prestazione o noleggio.⁵

Come statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito CGUE),⁶ la seconda frase dell'Art. 36 è stata concepita per impedire che le restrizioni agli scambi vengano deviate dal loro proprio scopo al fine di essere utilizzate per creare una discriminazione diretta o indiretta nei confronti di merci originarie di altri Stati Membri, vale a dire per adottare misure protezionistiche.⁷

⁴ C-235/89 *Commissione contro Italia* [1992] ECR I-777.

⁵ C-187/80, *Merck contro Stephar*, Racc. 1981, pag. 2063; unitamente al caso C-267/95 e C-268/95 *Merck contro Primecrown*, Racc. 1996, pag. I-6285; caso 78/70 *Deutsche Grammophon contro Metro* [1971] Racc. 487.

⁶ C-34/79, *Henn e Darby*, Racc. 1979, pag. 3795, punto 21, così come C-1/90 e C-176/90, *Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivia*, Racc. 1991, pag. I-4151, punto. 20.

⁷ Commissione Europea, *La libera circolazione di beni, Guida all'applicazione delle previsioni del Trattato che governano la libera circolazione di merci, Guida to the application of Treaty provisions governing the free movements of goods* (Unione Europea, 2010) p. 28.

In ogni caso, l'UE è intervenuta sul punto con regolamentazioni che mirano all'armonizzazione, come la Direttiva 89/104/EC sui marchi.

2. La ricerca di armonizzazione delle normative sui brevetti a seguito dei TRIPS. Nel contesto internazionale, gli accordi TRIPS del 1994⁸ hanno introdotto delle prime misure di armonizzazione tramite regole sostanziali e procedurali condivise su base mondiale.

La CGUE ha statuito, nel caso *Merck Genéricos contro Merck & Co* (2007),⁹ che gli Stati Membri dell'UE possono applicare direttamente le direttive TRIPS, a condizione che non siano in contrasto con il diritto comunitario. A livello mondiale, anche le iniziative dell'Organizzazione Mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI)¹⁰ promuovono l'armonizzazione delle normative e la protezione internazionale, in relazione sia agli aspetti procedurali che sostanziali.¹¹

Il Trattato Mondiale sul Brevetto (in inglese Patent Cooperation Treaty e di seguito PCT) del 2000,¹² ha comportato la predisposizione di procedure standardizzate a livello mondiale.¹³

I diritti garantiti in questo campo, giocano un ruolo fondamentale nell'industria farmaceutica, poiché realizzano un ulteriore incentivo all'innovazione. La Convenzione sul Brevetto Europeo (di seguito CBE) del 1973¹⁴ rimane ancora il documento di maggior riferimento in ambito di normativa

⁸ Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech, in Marocco, il 15 aprile 1994.

⁹ C- 431/05 *Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Lda contro Merck & Co. Inc. and Merck Sharp & Dohme Lda* (2007) Racc. I-07001.

¹⁰ Art. 1 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, Stoccolma 1967.

¹¹ C. Colston e J. Galloway, *Modern Intellectual Property Law* (Routledge 2010), p. 67.

¹² Adottato il 1 ° giugno 2000. Entrerà in vigore una volta ratificato da 10 Stati: www.wipo.int .

¹³ L'ordinanza di riforma della normativa (brevetti) 2004, SI 2357/2004 e la legge sui brevetti 2004 apportano le modifiche necessarie alla PA 1977.

¹⁴ È entrato in vigore il 1 ° giugno 1978. L'adesione comprende attualmente Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, San Marino, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito. Una versione riveduta della Convenzione sul brevetto europeo è entrata in vigore il 13 dicembre 2007. Le

brevettuale.¹⁵ Tale convenzione ha aperto la strada all'idea di brevetto europeo conseguente ad un'unica domanda che garantisca una protezione estesa. La CBE ha inoltre istituito l'Ufficio Europeo dei Brevetti¹⁶ ed ha armonizzato i criteri sostanziali collegati alla validità del brevetto. Titolare delle ricerche e della gestione pratica della Convenzione è l'EPO.¹⁷

La CBE non ha ancora raggiunto la piena armonizzazione, ma ha realizzato una procedura di garanzia brevettuale centralizzata.

Si può affermare che allo stato attuale, il contesto europeo risulta basato su una protezione a livello nazionale, che non può, stante le condizioni, garantire una tutela oltre i confini dei singoli Stati.¹⁸

2.1. Questioni relative alla possibilità di brevettare. Negli ultimi anni, l'avanguardia raggiunta dallo sviluppo scientifico e tecnologico riguardante, fra le altre, le scoperte attinenti alle sequenze di DNA, alle cellule staminali embrionali, alle terapie ed alle mutazioni genetiche di piante o animali, o ancora i software dei computer ed i nuovi metodi commerciali, ha generato molti quesiti relativi a quali possano essere i nuovi oggetti della tutela brevettuale e sotto quali condizioni.¹⁹ Quelle appena elencate sono solamente alcune delle sfide a cui la normativa sui brevetti è attualmente esposta.

Il carattere di novità e la sua applicazione ad un processo industriale sono le condizioni richieste dagli art. 54, 56 and 57 del CBE affinché sia possibile

disposizioni della Convenzione riveduta si applicano a meno che le disposizioni transitorie prevedano l'applicabilità della CBE 1973.

¹⁵ Si veda C. Wadlow, 'Strasburgo, la Convenzione sui brevetti dimenticati e le origini della giurisdizione europea sui brevetti', 41. *Revisione internazionale della proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza (IRIPCL)* (2010) (2), pagg. 123-149..

¹⁶ L'Organizzazione europea dei brevetti è un'organizzazione intergovernativa istituita il 7 ottobre 1977 sulla base della Convenzione sul brevetto europeo (CPE) firmata a Monaco di Baviera nel 1973.

¹⁷ C. Colston e J. Galloway, *Modern Intellectual Property Law* (Routledge 2010), p. 65.

¹⁸ L. Dijkman e C. Van Paddenburgh, "Il tribunale unificato dei brevetti come parte di un nuovo brevetto europeo

Paesaggio: armonizzazione all'ingrosso o esperimento nel pluralismo giuridico? '(2018). *Rassegna europea di diritto privato* 1-2019 (97-118) 2018 Kluwer Law International BV, Paesi Bassi.

¹⁹ J. Straus, "Insegnare i brevetti", in Y. Takagi, L. Allman, M. A. Sinjela, *Insegnamento della proprietà intellettuale, principi e metodo* (Cambridge University Press, 2008), p. 13.

brevettare l'invenzione, ma le norme indicate non riescono più a coprire ogni tipologia di bene brevettabile. Ecco quindi il sorgere delle nuove discussioni su ciò che può essere brevettabile e che in base alle norme della CBE dovrebbe escludere:

- le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o alla moralità; tale sfruttamento non deve essere considerato contrario semplicemente perché è vietato dalla legge o da un regolamento in alcuni o in tutti gli Stati contraenti;

- le varietà vegetali o animali o processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali; questa disposizione non si applica ai processi microbiologici o ai loro prodotti;

- i metodi per il trattamento del corpo umano o animale mediante chirurgia o terapia e i metodi diagnostici praticati sul corpo umano o animale; nonostante questa disposizione non si applichi ai prodotti (sostanze o composizioni) per l'uso in uno di questi metodi, in base all'Art. 53 della Convenzione.

In uno dei primi documenti relativi al ruolo dell'UE secondo gli accordi TRIPS,²⁰ la Commissione ha sottolineato come ci siano state, fino ad allora, molte aree delle normative sulla proprietà intellettuale coperte dai TRIPS e che non erano state armonizzate a livello Europeo.

In seguito, l'UE ha provveduto all'emanazione di due direttive di maggior rilievo: la Direttiva sulle Biotecnologie (Direttiva 98/44/EC) e la Direttiva sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale (Direttiva 2004/48/EC).²¹ Infine, l'Art. 207 del Trattato di Lisbona è stato il primo a considerare i diritti di proprietà intellettuale nel più ampio contesto delle regolamentazioni commerciali dell'UE.

La competenza da riconoscere in capo all'UE sui diritti di PI a livello commerciale è stata oggetto di un lungo dibattito. Dopo il Trattato di Lisbona e specialmente dopo la sentenza sul caso Daiichi Sankyo,²² il diritto sostanziale in

²⁰ Opinione 1/94 della Corte di Giustizia.

²¹ M. Minn, "Brevetto in Europa: la giurisdizione della CGUE sulla legge europea sui brevetti" Prospettive sul federalismo, vol. 7, numero 2 (2015).

²² C-414/11 Daiichi Sankyo contro Sanofi-Aventis Deutschland, ECLI:EU:C:2013:520.

materia di brevetti, indipendentemente dal fatto che fosse o meno legiferato, rientrerebbe ora nella sola competenza dell'UE, in quanto appartenente alla categoria del commercio estero, o più precisamente, utilizzando la nozione più ampia del TFUE, nel suo ambito commerciale. Si discute ancora se, dopo il caso Daiichi Sankyo, esista la necessità di nuove preoccupazioni relative alla predisposizione di una linea distintiva tra, gli aspetti commerciali e strettamente attinenti alla proprietà intellettuale da un lato e quelli non commerciali ma comunque collegati alla proprietà intellettuale dall'altro, come per esempio la mera interpretazione delle norme sostanziali sul brevetto.²³

La Corte di Giustizia dell'UE detiene una competenza allargata in materia brevettuale dopo il caso Daiichi Sankyo, che tenderà ad ampliarsi ulteriormente in futuro, perciò quasi nessuna disciplina sarà lasciata alla competenza degli Stati singoli, ma nel rispetto dei TRIPS, sarà comunque utile tenere in mente che l'interpretazione delle disposizioni sostanziali riguarda solo standard generali.²⁴

2.2. Problematiche legate a questioni etiche. Possono essere coperte di diritti di PI anche le nuove scoperte nel campo delle varietà vegetali, che riguardano principalmente varietà fenotipicamente distinte e che richiedono una tutela adeguata.²⁵

Nella causa 1/98,²⁶ la Commissione di Ricorso allargata²⁷ ha concluso che, laddove specifiche varietà vegetali non siano state rivendicate individualmente, la richiesta di brevettabilità non può essere esclusa per l'art. 53 (b) CBE.

Precedentemente, i diritti per le varietà vegetali erano concessi solo per varietà specifiche e non anche per insegnamenti tecnici utilizzabili nella pratica

²³ M. Minn, "Brevetto in Europa: la giurisdizione della CGUE sulla legge europea sui brevetti" Prospettive sul federalismo, vol. 7, numero 2 (2015).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ A. Hubel, "I limiti della brevettabilità: bioscienze vegetali" in A. Hübel, U. Storz, A. Hüttermann (edf), Limiti di brevettabilità: scienze vegetali, cellule staminali e acidi nucleici (Springer 2013) p 1.

²⁶ Decisione G 0001/98 Composizioni anti-patogene che comprendono peptidi litici ed enzimi idrolitici (1999) GU EPO 0448511.

²⁷ Art. 22 della Convenzione Europea sul Brevetto. La Commissione di Ricorso allargata è un organo istituito da questa convenzione ed è composto da membri legali e tecnici che esprimono le loro opinioni sui ricorsi.

per generare un numero indefinito di varietà vegetali, quindi non era sufficiente, per l'esclusione dalla protezione brevettuale di cui all'art. 53 (b) CEB, far sì che una o più varietà vegetali fossero state accettate per rivendicare la domanda di brevetto (vedi anche T 0356/93 "Caso di cellule vegetali" del 21.2.1995).²⁸ Il motivo alla base di ciò riguardava il fatto che l'esclusione ex Art. 53 (b) CBE era stata progettata per evitare che rientrasse nell'oggetto della brevettabilità ciò che era ammissibile alla protezione ai sensi del sistema dei diritti dei coltivatori di piante.²⁹ Non ha fatto alcuna differenza, per i requisiti previsti dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante (UPOV)³⁰ o per il Regolamento sui Diritti di Varietà delle Piante,³¹ il fatto che una varietà fosse stata ottenuta tramite tecniche di allevamento tradizionali o di ingegneria genetica. Ad ogni modo, la Direttiva sulle Biotecnologie³² riguarda solo la brevettabilità di innovazioni in campo di biotecnologie.

Esiste un regime per la protezione comunitaria delle varietà vegetali, che, sebbene spesso e inevitabilmente discusso nel contesto del diritto dei brevetti, è certamente distinto dal sistema classico di tutela brevettuale.³³ Il successo del Trattato sulla Cooperazione per i Brevetti e alla Convenzione Europea sui Brevetti,³⁴ non potrebbe in alcun caso essere ignorato nel caso in cui emergesse un diritto brevettuale europeo e l'esistenza di tali precedenti regimi di potere ha

²⁸ EPO, 'Giurisprudenza della Commissione di Ricorso "(Law and Practice) <<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2016/e/clarib312.htm>> consultato il 14 Maggio 2019.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ L'UPOV è un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra, in Svizzera. UPOV è stata istituita nel 1961 dalla Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante (la "Convenzione UPOV").

La missione di UPOV è fornire e promuovere un efficace sistema di protezione delle varietà vegetali, con l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di nuove varietà di piante, a beneficio della società.

³¹ Regolamento del Consiglio (CE) No 2100/94 of 27 Luglio 1994 sui diritti Comunitari sulle varietà di piante.

³² Direttiva 98/44 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

³³ Regolamento (CE) n. 2100/94 relativo ai diritti comunitari di varietà vegetali (CPVR) [1994] GU L 227/1. Vedere la sezione 3.4 di seguito: Diritti di varietà vegetale.

³⁴ (OMPI) Trattato di cooperazione in materia di brevetti, 19 giugno 1970, Washington e Convenzione (UEB) sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973..

influenzato la realizzazione di un'armonizzazione che si è invece realizzata in altri settori della proprietà intellettuale.³⁵

Attualmente, i principali produttori di innovazioni nel campo delle biotecnologie si trovano nell'UE e negli Stati Uniti e godono di tutele derivanti da interpretazioni giudiziarie favorevoli.³⁶ La situazione è diversa in altri Paesi, dove l'armonizzazione necessaria avrebbe dovuto essere realizzata mediante l'imposizione ed il rispetto di norme minime internazionali, al fine di creare un regime che tenga conto degli interessi commerciali e di terzi.³⁷

I membri dell'OMC hanno concordato che gli Stati membri manterranno la capacità di escludere dalle invenzioni brevettabili quelle il cui sfruttamento commerciale può influire sull'ordine pubblico o sulla moralità, come indicato nell'articolo 27, paragrafo 2, dei TRIPS, così come potranno anche escludere dalla protezione i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per il trattamento di esseri umani o animali, piante e animali diversi dai microrganismi e processi biologici per la produzione di piante o animali diversi da quelli non biologici e/o microbiologici. Tuttavia, ai sensi dell'art. 27 (3) TRIPS, i membri dell'OMC provvedono alla protezione delle varietà vegetali mediante brevetti, mediante un efficace sistema *sui generis* o mediante una loro combinazione.

Diversi concetti etici sono rimasti in discussione anche in seguito alla Direttiva sulle Biotecnologie: per esempio, le cellule staminali embrionali, che sono cellule derivate dalla massa cellulare interna di embrioni in eccesso a seguito della fecondazione in vitro e che, se impiantate nell'utero di una donna, possono svilupparsi in un embrione. Le questioni principali riguardano le blastule in eccesso che vengono congelate e devono essere utilizzate entro 2-3 anni. Esse possono anche derivare dalle cellule germinali in via di sviluppo in un feto

³⁵ C. Seville, *Diritto e politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale* (Edward Elgar 2009), p. 70.

³⁶ Per esempio, l'invenzione dell'onnipresente antidolorifico "Paracetamol" inventato nel XIX secolo negli Stati Uniti.

³⁷ Si veda per esempio.: Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà di piante del 2 dicembre 1961, rivisto a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e il 19 marzo 1991.

di 5-9 settimane.³⁸ Se la Corte di giustizia dovesse escludere le cellule staminali embrionali dalla brevettabilità, ciò sarebbe probabilmente in linea con l'art. 27 TRIPS, perché riguardante questioni attinenti all'ordine pubblico. Infatti, in questo campo si ha un dibattito tutt'ora aperto in tutti i principali paesi industrializzati. Tuttavia, anche le cellule staminali pluripotenti introdotte ed altre tipologie di cellule sembrerebbero generare simili questioni etiche e morali, delle quali non si ha ancora una interpretazione univoca.³⁹

La protezione brevettuale delle cellule staminali rappresenterebbe un importante traguardo per riuscire a coprire gli enormi costi correlati, ma le preoccupazioni etiche anche a riguarda della monopolizzazione del loro uso commerciale non permettono di valutare liberamente questi approcci terapeutici.⁴⁰ Il diritto delle pratiche discusse dipende, quindi, dalle rispettive legislazioni⁴¹ e dall'esistenza di brevetti di terzi.⁴²

Negli Stati Uniti il titolo 35 del Codice non ha specifica particolari esenzioni per i brevetti relativi alle cellule staminali e prevede che gli inventori di qualsiasi nuovo e utile processo tecnologico, che sia una macchina, una fabbricazione o un loro miglioramento, possano ottenere un brevetto soggetto alle condizioni di legge. Di recente, la Corte Suprema ha limitato questo concetto, inizialmente troppo ampio, in *Mayo Collaborative Services contro Prometheus Laboratories Inc.*⁴³, affermando che una domanda di brevetto relativa ad un metodo di ottimizzazione dell'efficacia terapeutica per il trattamento di un disturbo immuno-mediato non è brevettabile, considerando che le affermazioni del caso in questione fossero effettivamente correlate a delle leggi base della natura del fenomeno e non ad una loro applicazione tecnologica innovativa. Fino ad oggi

³⁸ Dipartimento di Biologia IUPUI, "Cellule staminali embrionali umane" 28 febbraio 2001 <<https://www.biology.iupui.edu/biocourses/N100/hEScells.html>> consultato il 28 maggio 2019.

³⁹ U. Storz, "I limiti della brevettabilità: cellule staminali" in A. Hübel, U. Storz, A. Hüttermann (edf), *Limiti di brevettabilità: scienze vegetali, cellule staminali e acidi nucleici* (Springer 2013) p. 25.

⁴⁰ *Ibid*, p. 9.

⁴¹ In Germania, la derivazione e l'uso delle cellule staminali embrionali umane è regolato dalla legge sulle cellule staminali tedesca, mentre l'uso di embrioni è regolato dalla legge tedesca sulla protezione degli embrioni.

⁴² U. Storz, "I limiti della brevettabilità: cellule staminali" in A. Hübel, U. Storz, A. Hüttermann (edf), *Limiti di brevettabilità: scienze vegetali, cellule staminali e acidi nucleici* (Springer 2013) p. 9..

⁴³ *Mayo Collaborative Servs. contro Prometheus Labs., Inc.* (2010) S. Ct. 130 3543 (2010).

non è stato possibile affermare quale sia l'influenza di tale decisione sulle questioni attinenti alla brevettabilità delle cellule staminali embrionali umane.⁴⁴

Anche il legame tra brevetti e *welfare* dovrebbe essere preso in considerazione, poiché l'estensione indiscriminata della protezione intellettuale dei brevetti potrebbe avere un impatto negativo su di esso. Il punto principale della discussione è l'affermazione fatta dai governi di molte economie in via di sviluppo riguardo alla protezione non qualificata dei brevetti per i prodotti farmaceutici, che comporterà prezzi più alti per i medicinali, con conseguenze negative per la salute e il benessere dei loro cittadini e non solo.

2.3. Sfide dell'armonizzazione. L'art. 17 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo determina la competenza dell'UE relativa alla creazione di norme volte a disciplinare i diritti di PI, competenza che rientra tra le materie di disciplina condivisa con gli Stati membri.⁴⁵ Finora l'UE ha adottato una specifica legislazione sui brevetti solamente per quanto riguarda le biotecnologie (Direttiva 98/44 / CE) e per applicazione dei diritti di PI.⁴⁶ Al momento, la procedura di ottenimento di un brevetto, in qualsiasi campo tecnologico o "classico", non è regolata dal diritto dell'UE, ma dalla Convenzione sul brevetto europeo. Le domande furono ricevute per la prima volta dall'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco nel 1978 e da allora sono stati concessi oltre 830.000 brevetti, per più di 2 milioni di domande. Un'alta percentuale di queste domande proviene dagli Stati Uniti e dal Giappone, oltre che dalla Germania, che risulta il più attivo Stato UE.⁴⁷

L'Ufficio europeo dei brevetti (in inglese European Patent Office, di seguito EPO) è stato istituito sulla base dell'art. 4 CBE, al fine di istituire un'organizzazione europea dei brevetti, come previsto dall'Art. 19 della Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20

⁴⁴ U. Storz, "I limiti della brevettabilità: cellule staminali" in A. Hübel, U. Storz, A. Hüttermann (edf), *Limiti di brevettabilità: scienze vegetali, cellule staminali e acidi nucleici* (Springer 2013) p. 13.

⁴⁵ C-274/11 Regno di Spagna e Repubblica italiana contro Consiglio dell'Unione Europea Brevetto unitario, unitamente ai casi C-274/11 e C-295/11.

⁴⁶ Direttiva 2004/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

⁴⁷ Ufficio dei Brevetti Europeo (EPO), Rapporto annuale 2006 (statistiche).

marzo 1883 e rivista, in ultimo, il 14 luglio 1967. L'EPO si occupa dell'analisi tecnica dei brevetti, che devono poi essere convalidati dai singoli Stati membri prima di poter entrare effettivamente in vigore. La possibilità di un futuro brevetto europeo si tradurrà in un pacchetto di brevetti nazionali dotati di diritti esecutivi secondo la legislazione nazionale e con validità riconosciuta da una giurisdizione specifica.

Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti prevede un percorso procedurale che può offrire una serie di vantaggi, tra i quali la possibilità di rivolgersi agli uffici direttamente o indirettamente tramite un deposito internazionale.⁴⁸

La Convenzione di Parigi ha introdotto una serie di protezioni minime per i brevetti concessi da ciascuno Stato nel proprio territorio, perseguendo l'obiettivo dell'armonizzazione e per determinare diritti di PI ugualmente garantiti sul territorio di ciascuna delle parti contraenti, fatti salvi i diritti specifici.

In base alle disposizioni internazionali e regionali, quindi, i tribunali nazionali hanno ancora piena giurisdizione sulla violazione e alla validità dei brevetti nel loro territorio di competenza.

La Corte di giustizia ha sostenuto, nel caso GAT / LuK,⁴⁹ che l'Art. 16(4) della Convenzione di Bruxelles⁵⁰ debba essere interpretato nel senso in cui prevede la competenza esclusiva dei tribunali del territorio di registrazione e concessione del brevetto, per tutte le questioni relative alla validità dello stesso, indipendentemente da come venga sollevata tale questione.⁵¹ In conclusione, l'effetto vincolante delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'EPO risulta, attualmente, estremamente limitato.⁵²

⁴⁸ Il PCT è stato concluso nel 1970, modificato nel 1979 e ulteriormente modificato nel 1984, poi nel 2001. È aperto agli Stati parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (1883). Per il suo testo, consultare <http://www.wipo.int/pct/en/texts/>.

⁴⁹ C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (2006).

⁵⁰ Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, 72/454 / CEE.

⁵¹ C-4/03, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG contro Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (2006).

⁵² M. Minn, "Brevetto in Europa: la giurisdizione della CGUE sulla legge europea sui brevetti" Prospettive sul federalismo, vol. 7, numero 2 (2015).

Due regolamenti UE forniscono il quadro giuridico per il sistema del brevetto unitario: il regolamento UE n. 1257/2012, che crea un "brevetto europeo con effetto unitario",⁵³ comunemente indicato come "Brevetto Unitario"; ed il Regolamento UE n. 1260/2012, che invece traccia le modalità da seguire per gli accordi transnazionali secondo il Brevetto Unitario.⁵⁴ Dato che alcuni Stati membri dell'UE hanno aderito al progetto di brevetto unitario, il Consiglio dei ministri dell'UE, sentito il Parlamento europeo, nel marzo 2011 ha deciso di autorizzare un gruppo di Stati membri a mettere in atto una "cooperazione rafforzata" per la protezione brevettuale unitaria, ai sensi dell'art. 20 TEU. Attualmente, tutti gli Stati membri dell'UE, tranne Croazia, Polonia e Spagna, partecipano a questa cooperazione rafforzata.⁵⁵ Dopo l'adozione di tale decisione da parte del Parlamento e del Consiglio europeo, nel dicembre 2012, i due regolamenti sono entrati in vigore, ma si applicheranno solo dalla data di entrata in vigore dell'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC).⁵⁶

2.4. La proposta di un nuovo Sistema brevettuale in seguito all'UPP.

Fin ora, il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) è solo una proposta per la creazione di un tribunale internazionale con giurisdizione su 25 Stati firmatari dell'accordo istitutivo, volto a fronteggiare le violazioni ed a garantire la validità dei brevetti unitari e di quelli europei.⁵⁷

L'UPC rappresenterebbe la seconda grande innovazione nel panorama europeo ed avrebbe giurisdizione esclusiva sui brevetti europei con effetto unitario.

⁵³ Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che attua una cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria..

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria per quanto riguarda le disposizioni di traduzione applicabili.

⁵⁵ Vedi analogamente l'*acquis* di Schengen.

⁵⁶ EPO, "Quadro giuridico" <<https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/legal-framework.html>> consultato il 21 maggio 2019.

⁵⁷ EPO, "Corte dei Brevetti Unificata" <<https://www.epo.org/law-practice/unitary/upc.html#tab1>> consultato il 21 maggio 2019.

Le sue divisioni centrali sono previste nelle sedi di Londra,⁵⁸ Monaco e Parigi nonché divisioni locali o regionali in tutti i territori degli Stati firmatari, con un'unica Corte d'appello a Lussemburgo. I giudici saranno selezionati da un *pool* centrale di giudici, comprendenti almeno un giudice non locale per ogni sede.⁵⁹

Nel nuovo panorama dei brevetti, l'UPC e la Corte di giustizia europea condividerebbero la giurisdizione e lavorerebbero congiuntamente per la creazione di una legge sui brevetti europea (veramente) armonizzata.⁶⁰

Possiamo affermare quindi che la legge europea sui brevetti è sull'orlo della modernizzazione grazie all'avvento del pacchetto brevettuale unitario (UPP).⁶¹ L'UPP comprende strumenti legislativi europei e non europei, ed il suo contenuto è basato sul Regolamento n. 1257/2012, denominato UPReg.⁶² L'UPP vuole aggiungere un effetto unitario ai brevetti europei già in essere, garantendo ad un futuro titolare la possibilità di una protezione unitaria, con l'applicazione di una sola richiesta, in conformità all'Art. 7 dell'UPReg. Il brevetto unitario sarà considerato tale negli Stati firmatari dell'UPC, mentre per gli altri Stati avrà la validità di un semplice brevetto; così come le decisioni dell'UPC saranno applicabili solamente nel territorio degli Stati contraenti, come indicato all'art. 34 dell'accordo.

L'UPC era stata immaginata quale Corte simile ad un tribunale internazionale e non necessariamente europeo, in modo da non essere sottoposto alla giurisdizione della CGUE: il suo *status* potrebbe essere

⁵⁸ Al momento della stesura di questo lavoro, si presumeva che la divisione centrale dell'UPC potesse essere stabilita a Londra nonostante l'esito del referendum sulla Brexit (che verrà discusso più dettagliatamente in seguito). Se ciò accadrà effettivamente dipende dall'esito dei negoziati tra Regno Unito e UE.

⁵⁹ L. Dijkman e C. Van Paddenburgh, 'Il tribunale unificato dei brevetti come parte di un nuovo Panorama del brevetto europeo: armonizzazione all'ingrosso o esperimento nel pluralismo giuridico?' (2018) *European Review of Private Law* 1-2019 (97-118) 2018 Kluwer Law International BV, Paesi Bassi.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ L'UPP è composto dalla creazione di:

- Il tribunale unificato dei brevetti, articolo 1 dell'accordo di un tribunale unificato dei brevetti;
- Il brevetto unitario, articolo 142 della Convenzione sul brevetto europeo.

⁶² Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, attuare una cooperazione rafforzata nel settore della creazione di una protezione brevettuale unitaria.

paragonato a quello dell'EPO, il quale vanta anche funzioni "esterne" e le cui decisioni non sono soggette a revisione da parte dei tribunali europei.

La CGUE, tuttavia, ha ritenuto che il collocamento dell'UPC al di fuori del quadro istituzionale e giudiziario dell'UE non sia compatibile con le disposizioni dei trattati,⁶³ di conseguenza, l'UPC deve rispettare il primato del diritto dell'Unione e sottoporre le questioni del diritto dell'Unione ai tribunali europei, ai sensi dell'art. 267 TFUE, come ulteriormente indicato negli artt. 20 e 21 dell'Accordo UPC.

Contrariamente all'attuale situazione, le decisioni dell'EPO diventeranno appellabili davanti all'UPC e ci sarà la possibilità di fare riferimento alla CGUE per una pronuncia pregiudiziale, inoltre, il ruolo dell'EPO dovrà essere chiarito in quanto, come già anticipato, non è attualmente collegato a nessuna istituzione dell'UE, ma sembra che per il futuro sia previsto un avvicinamento, considerando che sarà responsabile della gestione dei brevetti unificati.⁶⁴

3. L'evoluzione della legislazione sul marchio europeo. Nel contesto dell'Unione Europea, si sono susseguite tre principali sentenze che hanno determinato una significativa evoluzione della legislazione relativa ai marchi.

La prima sentenza è nota come sentenza Hag⁶⁵ del 1974, nella quale la Corte dichiarò che lo scopo di raggiungere la massima liberalizzazione del mercato doveva essere interpretato alla luce del divieto di impedire il transito di merci protette da un Paese all'altro, con o senza il consenso dei Paesi coinvolti. Nel 1990 la Corte ha rivisto la sua prima interpretazione, nella sentenza Hag II⁶⁶

⁶³ Cfr. Corte di giustizia europea 8 marzo 2011, parere 1/09, curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80233. La CGUE ha ritenuto che concedere alla UPC la competenza esclusiva su "un numero significativo di azioni ... nel campo del brevetto comunitario" e il collocamento della UPC al di fuori del quadro istituzionale e giudiziario dell'UE priverebbe i tribunali degli Stati membri partecipanti dei loro obblighi di sottoporre alla Corte di giustizia le questioni relative al diritto dell'Unione; e che le parti in causa dinanzi all'UPC non potevano ottenere alcun ricorso se le decisioni dell'UPC violavano il diritto dell'Unione (punti 88 e 89).

⁶⁴M. Minn, "Brevetto in Europa: la giurisdizione della CGUE sulla legge europea sui brevetti" *Prospettive sul federalismo*, vol. 7, numero 2 (2015).

⁶⁵ C-192/73 *Van Zutten Frères contro Hag Ag* (3 July 1974) Racc. 1974 -00731.

⁶⁶ C-10/89 *SA CNL-Sucal Nv contro Hag Ag Gf Ag* (17 October 1990) Racc. 1990 I-03711.

ha, infatti, consentito una riduzione della liberalizzazione in favore della facoltà del titolare del diritto di opporsi all'importazione di prodotti con lo stesso marchio, provenienti da un Paese terzo, dove sono stati commercializzati senza il suo consenso.

Il terzo giudizio, conosciuto come sentenza “standard ideale”,⁶⁷ ha toccato maggiormente la tutela dei consumatori, affermando che può essere adottata qualsiasi misura di protezione degli stessi, per renderli in grado di distinguere un prodotto dall'altro sulla base del segno distintivo. Quanto premesso, deve in ogni caso rispettare lo scopo primario del Trattato: la realizzazione del mercato unico in cui i consumatori sono protetti mediante un marchio trasparente.

Il regolamento del Consiglio europeo del 1994⁶⁸ aveva istituito l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che ha modificato il suo nome in Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) da marzo 2016.⁶⁹ Il marchio dell'Unione europea (precedentemente noto come marchio comunitario) era stato creato come strumento giuridico nel diritto dell'Unione europea, in seguito, il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, ha creato il disegno o modello comunitario registrato.⁷⁰ Il processo di riforma legislativa del 2016 riconosce il successo del sistema del marchio dell'Unione europea (MUE),⁷¹ confermando che i suoi principi fondamentali hanno superato la prova del tempo e continuano a soddisfare le esigenze e le aspettative delle imprese, ma stanno cercando di sfruttare questo successo rendendo il sistema più efficiente e coerente nell'insieme ed adattandolo all'era di Internet.

Il regolamento di modifica mira a semplificare i procedimenti e ad aumentare la certezza del diritto, nonché a definire chiaramente tutti i compiti

⁶⁷ C-9/93 *IHT Internationale Heiztechnik GmbH, Uwe Danziger contro Ideal-Standard GmbH, Wabco Standard GmbH* (22 June 1994) Racc. 1994 I-02789.

⁶⁸ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario.

⁶⁹ Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, 23 marzo 2016.

⁷⁰ EUIPO, "L'ufficio" <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/the-office>> consultato il 12 aprile 2019.

⁷¹ Secondo considerando del Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

dell'Ufficio, compreso il quadro per la cooperazione e la convergenza delle pratiche tra gli uffici della PI degli Stati membri.⁷²

La prima Direttiva europea sull'istituzione di un marchio comunitario è stata emanata nel 1989, da quel momento il Consiglio dell'UE ha emesso una serie di direttive sul tema, tra cui il Regolamento sul marchio dell'Unione europea nel 2017.⁷³ Il marchio comunitario ha una validità riconosciuta in tutti gli Stati Membri ed esercita gli stessi diritti per tutti i cittadini europei, poiché il sistema dei marchi consiste in un'unica procedura di registrazione che conferisce al suo titolare un diritto esclusivo nei 28 Stati dell'Unione europea.⁷⁴

3.1 Marchi internazionali: l'Accordo e il Sistema di Madrid. Nel contesto internazionale, il sistema di registrazione dei marchi si basa sull'Accordo di Madrid e sul protocollo allegato a tale Accordo (istituito nel 1989, come trattato indipendente). L'Art. 2 del Protocollo dell'Accordo di Madrid determina lo scopo del documento, ovvero la volontà di fornire una modalità alternativa di instaurazione dell'applicazione di una domanda diretta e riconosciuta da più destinatari (Stati contraenti) avente una copertura transfrontaliera. Il protocollo è gestito dall'OMPI e la registrazione internazionale fornirà solo un pacchetto di registrazioni nazionali, soggette a leggi nazionali, in base alle direttive dell'Art. 3 dell'accordo di Madrid, mentre gli aspetti procedurali della domanda di registrazione varieranno da Paese a Paese.⁷⁵

Tuttavia, la registrazione internazionale ai sensi del Protocollo sui marchi si basa sull'applicazione o sulla registrazione nel Paese d'origine, lasciando in capo al richiedente l'indicazione degli ulteriori Paesi per l'estensione territoriale della tutela.

⁷² EUIPO, "Nuovo regolamento sul marchio UE: modifiche in vigore dal 1 ° ottobre 2017" <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/eu-trade-mark-regulation>> consultato il 12 aprile 2019.

⁷³ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (codificazione) (2017) GU L 154/1.

⁷⁴ EUIPO, "Domande di base" <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eutm-general-questions>> consultato il 12 aprile 2019.

⁷⁵ G. Duffield and U. Suthersanen, *Diritto globale di Proprietà Intellettuale* (Edward Elgar 2008), p. 136.

Uno dei trattati più recenti sui marchi, il trattato di Singapore, è stato firmato nel 2006. L'obiettivo del suddetto Trattato è quello di creare un quadro internazionale moderno e dinamico per l'armonizzazione delle procedure amministrative di registrazione dei marchi, prendendo come base d'ispirazione il trattato sul diritto dei marchi del 1994 (TLT),⁷⁶ anche per quanto riguarda la definizione dei requisiti per la presentazione di domande, delle registrazioni multi-classe e l'uso della classificazione internazionale "Nizza". I due trattati rimangono comunque separati e possono essere ratificati o rispettati indipendentemente l'uno dall'altro.⁷⁷ Il trattato di Singapore ha un campo di applicazione più ampio rispetto ai precedenti ed affronta gli sviluppi più recenti dovuti alle tecnologie di comunicazione, in ultimo, si applica a tutti i tipi di marchi registrabili ai sensi della legge di una determinata parte contraente. Le Parti contraenti sono libere di scegliere i mezzi di comunicazione con i loro uffici (comprese le comunicazioni in formato elettronico o mediante mezzi elettronici di trasmissione), mentre sono state introdotte misure di rilievo da rispettare per quanto riguarda i termini e le disposizioni sulla registrazione delle licenze dei marchi ed è stata istituita un'assemblea delle Parti contraenti.

3.2. Aspetti procedurali sul Sistema applicabile ai marchi.

Attualmente, il sistema di registrazione dei marchi nell'UE è caratterizzato da quattro livelli complementari e paralleli tra loro. Il primo livello è rappresentato dal percorso nazionale, in base al quale una domanda di marchio può essere registrata direttamente presso l'ufficio di PI competente e la cui accettazione garantisce la protezione all'interno del singolo Stato membro UE.

La rotta regionale prevede la rassegna della domanda di marchio da parte l'Ufficio del Benelux della proprietà intellettuale (BOIP). In questo caso la protezione sarà garantita in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

⁷⁶ Trattato sul diritto dei marchi (adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994).

⁷⁷ OMPI, "Sintesi del trattato di Singapore sul diritto dei marchi (2006)" <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/summary_singapore.html> consultato il 28 maggio 2019.

Per la protezione nel resto dell'UE, invece, è possibile presentare domanda all'EUIPO, il quale, una volta ricevuta la domanda, ha il compito di controllarla ed elaborarla e, dopo aver registrato il marchio, questo può essere rinnovato indefinitamente ogni 10 anni. Il quarto livello è quello internazionale ed è gestito dall'OMPI. In base a questo sistema, l'utente può estendere la protezione del proprio marchio a livello internazionale e quindi in ogni Paese firmatario del protocollo di Madrid.⁷⁸ Secondo l'Art. 1, gli Stati in cui l'Accordo è applicabile costituiscono una Unione Speciale per la registrazione internazionale dei marchi.⁷⁹

Differentemente dai brevetti, quindi, i marchi presentano un sistema di armonizzazione effettivo sia nel contesto europeo che in quello internazionale.

3.3 Violazioni dei marchi. Le infrazioni della tutela dei marchi includono l'uso confusionario nelle forme pubblicitarie (comprendente anche la pubblicità radiofonica come nel caso *Lloyd Schuhfabrik Meyer*)⁸⁰ dei prodotti esposti alla vendita con un segno distintivo non autorizzato sulla loro confezione.⁸¹

Le violazioni possono riguardare anche i cd "marchi di posizione". Tali marchi esercitano una forte influenza sulla categoria di mercato nella quale sono commercializzati i prodotti di riferimento. Rappresentano "un segno di posizione" che sottolinea caratteristiche aggiuntive del semplice marchio, ovvero la sua posizione sul mercato.⁸²

L'interpretazione della CGUE sull'uso di un marchio prevedeva che l'uso non commerciale di un segno identico o simile ad un marchio registrato, quale possibile violazione nel caso in cui influisca su qualsiasi funzione del marchio

⁷⁸ Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891.

⁷⁹ Il sistema di Madrid è una soluzione pratica ed economica per la registrazione e la gestione di marchi in tutto il mondo. Presentare una singola domanda e pagare una serie di tasse per richiedere protezione in un massimo di 120 paesi. Modifica, rinnova o espandi il tuo portafoglio di marchi globali attraverso un sistema centralizzato. Si veda anche OMPI "Madrid – Il Sistema Internazionale dei Marchi" <<https://www.wipo.int/madrid/en/>> consultato il 05 giugno 2019.

⁸⁰ C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (1990) I-03819.

⁸¹ J. Davis, *Diritto di Proprietà Intellettuale* (Oxford University Press, 2012), p 233.

⁸² O. Butriy, "IP-bits ib Letters" (11 novembre 2018) <<https://ssrn.com/abstract=3282740>> consultato il 23 maggio 2019..

stesso, ovvero sulla garanzia della qualità dei prodotti e servizi comunemente associati al marchio di riferimento, che determinano la garanzia del prodotto volta alla tutela del consumatore, nonché sulle funzioni di comunicazione, di investimento o di pubblicità.⁸³

3.4 Tutela dei marchi. Ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento sul marchio dell'UE, il proprietario di un marchio registrato ottiene diritti esclusivi come quello di impedire a tutti i terzi, in mancanza del suo stesso consenso, di utilizzare il proprio marchio per scopi commerciali.

Far rispettare un marchio è importante quanto la costruzione del marchio stesso. Se il proprietario non è attento, la validità del marchio potrebbe essere messa in discussione, comportando una sua perdita di valore.⁸⁴

L'EUIPO, d'altra parte, è responsabile della mera registrazione dei marchi UE, ma non essendo un'agenzia di controllo, non può fornire consulenza legale sull'applicazione delle tutele.

Dopo la registrazione, un marchio attribuisce diritti esclusivi rispetto a tutti gli altri marchi identici registrati dopo la sua data di deposito, rispettando il principio "primo arrivato, primo servito".

Anche l'autorità doganale applica la legge sui marchi (ad es. nella situazione *cliché* in cui i turisti tornano dalle vacanze con una valigia piena di abbigliamento contraffatto recante marchi come "Louis Vuitton"), tramite l'utilizzo ed il supporto di banche dati per evidenziare potenziali violazioni e sequestrare merci contraffatte.⁸⁵ L'EUIPO offre un *database* d'aiuto alle autorità per riconoscere le merci contraffatte.⁸⁶

Le autorità nazionali, quindi, attuano misure conformi alla legge penale relativa ai marchi in caso di attività di contraffazione e pirateria. D'altro canto, uno dei vantaggi della realizzazione di un quadro dei marchi europei è dato dalla

⁸³ C-487/07 *L'Oreal contro Bellure* (2009), I-05185.

⁸⁴ EUIPO. "Prendersi cura dei propri diritti" <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/looking-after-your-rights>> consultato il 05 giugno 2019.

⁸⁵ Si noti che l'Unione europea ha una frontiera esterna comune, in virtù della politica commerciale comune e delle unioni doganali, cfr. L'articolo 3 TFUE e seguenti.

⁸⁶ *Ibid.*

competenza di un solo Tribunale ad ordinare l'esecuzione in tutti gli Stati Membri.⁸⁷

La Direttiva sui marchi del 2008 considera la possibilità di perdita del marchio. In effetti, all'art. 7 n. 2 viene stabilito che, per motivi legittimi, il titolare ha diritto di opporsi ad un'ulteriore commercializzazione dei suoi beni, in maniera particolare in presenza di condizioni di mercato differenti o deteriorate dopo l'immissione dei prodotti.

Un marchio è anche suscettibile di revoca dopo un periodo di cinque anni di effettivo inutilizzo. Anche i marchi registrati UE e nazionali nell'Unione Europea possono essere cancellati, tali richieste sono inviate all'EU IPO e sono volte alla disciplina di una registrazione esistente e non utilizzata, richiesta dallo stesso proprietario.

Nel caso in cui una registrazione esistente si trovi in conflitto con un diritto anteriore o non sia in regola, potrebbe essere invalidata. Un'alternativa all'invalidazione è rappresentata dalla richiesta della sua cessione, realizzata dallo stesso titolare, a suo favore se e quando il marchio sia stato registrato a nome del suo agente o rappresentante senza la sua autorizzazione.⁸⁸

3.5 Global brands e buona fede. I marchi noti sono generalmente protetti in relazione a prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali hanno guadagnato la loro reputazione sul mercato, indipendentemente dal fatto che siano registrati o meno e, a determinate condizioni, sono protetti anche per beni e servizi diversi. Va notato che, sebbene non vi sia una definizione dettagliata comunemente concordata di "marchio noto", i Paesi possono trarre indicazione dalla raccomandazione dell'OMPI sulle disposizioni per la protezione dei marchi noti.⁸⁹

⁸⁷ Cf. il concetto di riconoscimento reciproco, diritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria.

⁸⁸ EUIPO, "Curare i tuoi diritti" <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/looking-after-your-rights>> consultato il 05 giugno 2019.

⁸⁹ OMPI, <"marchi noti">, consultati il 05 giugno 2019. Si veda inoltre: raccomandazione comune relativa alle disposizioni sulla protezione dei marchi noti adottata dall'Assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale di l'Organizzazione

In numerosi Paesi, i marchi noti non registrati sono protetti in conformità agli obblighi internazionali ai sensi della Convenzione di Parigi, la quale prevede che gli Stati contraenti, se la loro legislazione lo consente, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata rifiutino o annullino la registrazione e vietino l'uso di un marchio che costituisce una riproduzione, un'imitazione, o una traduzione, suscettibile di creare confusione nel mercato di un marchio noto, così considerato dall'autorità competente del Paese di registrazione o di utilizzo. Queste disposizioni sono collegate all'art. 6 *bis* della Convenzione di Parigi, che si applica anche quando la parte essenziale del marchio costituisce una riproduzione di un marchio noto o un'imitazione di esso, tale da creare confusione tra i consumatori.

Peraltro, in base all'art. 16 (3) TRIPS, molti Stati forniscono una protezione estesa ai marchi noti registrati, per contrastare la diluizione e la reputazione del marchio, che potrebbe essere indebolita dall'uso non autorizzato da parte di terzi. Grazie agli Artt. 16 (2) e 16 (3) TRIPS, viene specificata ulteriormente la portata protezionistica dell'art. 6 *bis* della Convenzione di Parigi, secondo cui gli Stati membri dovrebbero determinare se il ruolo rilevante di un marchio noto sul mercato è stato ottenuto a seguito della sua promozione. Infatti, l'Art. 16 (3) TRIPS protegge i marchi registrati noti solo alle seguenti condizioni:

- quando i prodotti ed i servizi per i quali viene utilizzato il marchio in contrasto non sono identici o simili ai prodotti per i quali il marchio noto ha acquisito la sua reputazione;
- quando l'uso del marchio indicherebbe una connessione tra i prodotti recanti marchio in contrasto ed il proprietario del marchio noto,
- quando gli interessi derivanti dall'uso del marchio noto potrebbero essere danneggiati da altro uso.

Anche l'art. 6 *bis* della Convenzione di Parigi deve essere tenuto in considerazione per l'applicazione della disciplina della Direttiva sui marchi UE,⁹⁰

mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) alla trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

⁹⁰ Cfr. Articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sui marchi.

ma, secondo la giurisprudenza europea, si deve in ogni caso dimostrare che il marchio acquisisce una specifica reputazione nell'ambito territoriale dell'UE.⁹¹

3.6 Attuali e future problematiche extraterritoriali. Recentemente, gli Stati Uniti e l'UE hanno affrontato discussioni relative ai confini tra marchi ed altri diritti di PI. Il dibattito europeo ha riguardato principalmente le questioni relative all'attribuzione di autorità tra il diritto dell'UE ed i diritti nazionali,⁹² mentre, negli Stati Uniti, la risoluzione delle questioni attinenti alla competenza dei tribunali sulla costituzionalità dell'esclusione dalla registrazione dei marchi denigratori, è stata indirizzata verso l'idea che gli stessi potrebbero vedersi costretti a dirimere questioni residue, in seguito alla sovrapposizione alla loro giurisdizione del nuovo sistema di registrazione federale dei marchi.⁹³ In seguito all'emanazione della legge sui marchi e alla mediazione in corso sui diritti di proprietà concorrenti, a volte riguardanti lo stesso "segno" usato per beni simili o identici, le questioni relative alla sovrapposizione dei diritti di marchio sono sempre più diffuse. Allo stesso modo, anche le controversie sui brevetti possono occasionalmente dare origine a "sovrapposizioni territoriali", specialmente se includiamo nell'interpretazione di "diritti" anche quelli di utilizzazione di un'invenzione senza autorizzazione, da parte di terzi.⁹⁴

Nel corso degli anni, la normativa UE sui marchi ha disciplinato l'argomento cercando di armonizzare le legislazioni regionali tramite tre documenti principali: il Regolamento sui marchi, il Regolamento delegato sui marchi dell'Unione Europea e il Regolamento di attuazione dei marchi dell'Unione Europea.⁹⁵ Pertanto, i marchi sono coperti una regola generale per cui un diritto

⁹¹ C-375/97 - *General Motors* (1999) Racc. 1999- I-05421.

⁹² C-661/11, *Martin Y Paz Diffusion SA v. Depuydt*, (2013) Racc. -I-577.

⁹³ Si veda *In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) (en banc), *Lee v. Tam*, 137 S. Ct. 30 (2016) (mem.); *Pro-Football, Inc. contro Blackhorse*, 112 F. Supp. 3d 439 (E.D. Va. 2015); si veda anche *Renna contro Cty. of Union*, 88 F. Supp. 3d 310 (D.N.J. 2014).

⁹⁴ G. B. Dinwoodie, "Sovrapposizioni territoriali nel diritto dei marchi: il modello europeo in evoluzione" (Chicago-Kent College of Law 2017).

⁹⁵ Rispettivamente: regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea; Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e che abroga il regolamento delegato

nazionale anteriore può respingere una domanda di marchio UE successiva, a condizione che il diritto anteriore nazionale sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro, prima della data di adesione di quello stato.⁹⁶ Tuttavia, una posizione di compromesso è stata adottata quando l'Unione europea è stata allargata nel 2004, quando l'ambito geografico dell'EUTM è stato esteso ai territori dei nuovi Stati Membri ammessi.⁹⁷

L'EUTMR ha inizialmente riconosciuto la coesistenza dei diritti nazionali e persino locali, anche se non è stato loro asserito di negare la concessione di un marchio UE nei confronti di un successivo marchio, potenzialmente in conflitto.⁹⁸ Pertanto, l'Art. 137 Reg.MUE disciplina il divieto di utilizzo dell'EUTM senza pregiudicare l'Art. 8 o l'Art. 60, paragrafo 2 dello stesso regolamento, che può essere invocato per chiedere la violazione di diritti anteriori connessi all'uso di un MUE successivo. Allo stesso modo, l'art. 138 prevede che il proprietario di un diritto che "si applica solo a una determinata località" possa beneficiare dell'utilizzo dell'EUTM nella località in cui esiste il suo diritto, se consentito dalla legge dello Stato membro interessato. Entrambe le disposizioni contemplano la possibile esclusione del proprietario del marchio dell'Unione europea dal mercato nazionale e/o locale, creando così vuoti legislativi nella tutela unitaria del marchio dell'UE.

La registrazione dei marchi consente alle autorità competenti ed al pubblico di determinare l'oggetto della protezione offerta al suo proprietario in maniera chiara e precisa e fornisce allo stesso i diritti esclusivi che sono alla base di ogni normativa sulla proprietà intellettuale.

(UE) 2017/1430 e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431.

⁹⁶ Cfr. Comunicazione n. 05/03 del Presidente dell'Ufficio del 16 ottobre 2003, concernente l'allargamento dell'Unione europea nel 2004, 2004 O.J. UAMI 10/04, 69, § II, par. 3 ("L'estensione [MUE] sarebbe valida e applicabile in tutta l'UE, compreso il nuovo Stato membro, ma non contro un diritto nazionale in conflitto precedente. L'estensione [MUE] non sarebbe quindi solo esecutiva nei confronti di un diritto nazionale precedente, ma il detentore di tale diritto [potrebbe] vietare l'uso del [MUE] esteso nel suo territorio.").

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ G. B. Dinwoodie, "Sovrapposizioni territoriali nel diritto dei marchi: il modello europeo in evoluzione" (Chicago-Kent College of Law 2017).