



# Diritto Mercato Tecnologia



**Numero 2**  
**Anno I**  
**Luglio/Settembre 2011**

**CON CONTRIBUTI DI:**

Eleonora Ciccone, Michele Contartese, Annalisa De Luca, Stefania Ercolani, Francesco Graziadei, Gianluigi Magri, Davide Mula, Augusto Preta, Eugenio Prosperetti, Eleonora Sbarbaro, Francesco Soro, Andrea Stazi.

Diritto Mercato Tecnologia  
[www.dimt.it](http://www.dimt.it)  
ISSN (Online edition): 2239-7442

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA

### ATTI DEL CONVEGNO

“ACCESSO AI CONTENUTI AUDIOVISIVI E STRATEGIE D’IMPRESA NELLO SCENARIO  
DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE”

ROMA, 13 MAGGIO 2011  
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

<b>Accesso ai contenuti audiovisivi e strategie d’impresa nello scenario della comunicazione multimediale: introduzione</b> di Andrea Stazi	p. 6
<b>La tecnologia digitale, l’economia delle reti e l’accesso ai contenuti audiovisivi</b> di Gianluigi Magri	p. 8
<b>I poteri Agcom in materia di diritto di autore: un rebus normativo? Riflessioni a margine della proposta di regolamento dell’Agcom</b> di Stefania Ercolani	p. 18
<b>Il Libro Bianco dei Contenuti dell’Agcom</b> di Augusto Preta	p. 36
<b>Circolazione dei contenuti e opera digitale</b> di Eugenio Prosperetti	p. 38
<b>Accesso ai diritti di proprietà intellettuale: il caso dell’IPTV</b> di Francesco Graziadei	p. 40

## PARTE SECONDA

### SAGGI

Diritti della persona e responsabilità in rete

<b>Identità personale nel sistema delle comunicazioni elettroniche: dai social network alla normativa comunitaria</b> di Francesco Soro, Annalisa De Luca	p. 46
--	-------

COMMENTI

Cultura, industria e proprietà intellettuale

- Il valore economico dei brevetti** p. 55  
di Eleonora Ciccone
- Brevi considerazioni sulla registrazione dei brevetti** p. 73  
di Michele Contartese

Mercato, concorrenza e regolazione

- Introduzione del c.d. pacchetto generico ed interessi giuridicamente rilevanti: alcuni spunti dalla consultazione pubblica della Commissione Europea in tema di revisione della Direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco** p. 85  
di Eleonora Sbarbaro

Pratiche commerciali e tutela dei consumatori

- Lo sviluppo del social advertising tra mercato e regole** p. 91  
di Andrea Stazi

Comunicazioni elettroniche, audiovisivo e garanzie

- “Ballando con i format” – brevi considerazioni sull’ordinanza cautelare Trib. Roma, sez. IP, 26.9.2011 (Cons. Muscolo): Milly Carlucci ed altri c/ RTI S.p.A., Endemol Italia S.p.A. ed altri** p. 93  
di Eugenio Prosperetti

NOVITÀ

Cultura, industria e proprietà intellettuale

- L’Unione Europea propone nuovi sistemi flessibili di gestione della proprietà intellettuale** p. 96  
di Davide Mula
- Il Ministero dello sviluppo economico concede un finanziamento per brevetti** p. 97  
di Michele Contartese

### Comitato Scientifico

- Prof. Guido Alpa
- Prof. Vincenzo Di Cataldo
- Prof.ssa Giusella Finocchiaro
- Prof. Giorgio Floridia
- Prof. Gianpiero Gamaleri
- Prof. Alberto Maria Gambino
- Prof. Gustavo Ghidini
- Prof. Andrea Guaccero
- Prof. Mario Libertini
- Prof. Francesco Macario
- Prof. Roberto Mastroianni
- Prof. Giorgio Meo
- Prof. Cesare Mirabelli
- Prof. Enrico Moscati
- Prof. Alberto Musso
- Prof. Luca Nivarra
- Prof. Gustavo Olivieri
- Prof. Cristoforo Osti
- Prof. Roberto Pardolesi
- Prof.ssa Giuliana Scognamiglio
- Prof. Giuseppe Sena
- Prof. Salvatore Sica
- Prof. Vincenzo Zeno-Zencovich
- Prof. Andrea Zoppini

### Comitato di Redazione

- Andrea Stazi (Responsabile di Redazione)
- Davide Mula (Vice-Responsabile di Redazione)
- Emanuela Arezzo
- Sveva Bernardini
- Emanuele Bilotti
- Oreste Calliano
- Gianni Capuzzi
- Angelo Castaldo
- Giuseppe Cassano
- Iacopo Pietro Cimino
- Elio De Tullio
- Massimo Di Prima
- Massimiliano Dona
- Lifang Dong
- Philipp Fabbio
- Valeria Falce
- Nicoletta Falcone
- Marilena Filippelli
- Raffaele Giarda
- Francesco Graziadei
- Lucio Lanucara
- Antonio Liguori
- Elena Maggio
- Raffaele Marino
- Maximiliano Marzetti
- Giuseppe Mastrantonio
- Marianna Moglia
- Tobias Malte Mueller
- Gilberto Nava
- Francesca Nicolini
- Giovanni Nuzzi
- Maria Cecilia Paglietti
- Valeria Panzironi
- Cinzia Pistolesi
- Augusto Preta
- Eugenio Prosperetti
- Maria Francesca Quattrone
- Ana Ramalho
- Andrea Renda
- Annarita Ricci
- Giovanni Maria Riccio
- Claudia Roggero
- Serena Rossi
- Eleonora Sbarbaro
- Cristina Schepisi
- Marco Scialdone
- Guido Scorza
- Benedetta Sirgiovanni
- Paola Solito
- Giorgio Spedicato
- Claudia Stazi
- Federica Togo
- Ferdinando Tozzi
- Francesco Vizzone

**PARTE PRIMA**

**ATTI DEL CONVEGNO**

**“ACCESSO AI CONTENUTI AUDIOVISIVI E STRATEGIE D’IMPRESA NELLO  
SCENARIO DELLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE”**

**ROMA  
13 MAGGIO 2011  
UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**

## **Accesso ai contenuti audiovisivi e strategie di impresa nello scenario della comunicazione multimediale: introduzione**

**di  
Andrea Stazi**

Il Convegno di oggi affronta un tema il quale, nonostante la sua rilevanza centrale nella società, nell'economia e nel diritto odierni, nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene soprattutto negli Stati Uniti d'America, non è stato per lungo tempo oggetto di un adeguato interesse nel dibattito pubblico: il tema è quello dell' "accesso" alle risorse produttive, ed in particolare culturali, che come noto, nelle sue molteplici declinazioni business-to-business, business-to-consumer e consumer-to-consumer, rappresenta un elemento essenziale delle odierne relazioni sociali e commerciali.

Già all'inizio degli anni duemila, il sociologo statunitense Jeremy Rifkin aveva posto in evidenza un mutamento epocale al quale, negli ultimi anni, stiamo assistendo e partecipando quotidianamente.

Al giorno d'oggi, è ormai palese, i mercati stanno cedendo il passo alle reti, i beni ai servizi, e il concetto di proprietà è sempre più sostituito da quello di accesso.

Le imprese e i consumatori tendono sempre più ad abbandonare la tipologia di rapporto che finora ha costituito il fulcro dell'economia moderna, ossia lo scambio su un mercato di titoli di proprietà fra un venditore e un acquirente, a favore di un rapporto che si svolge nell'ambito di una rete e si basa sull'accesso e l'utilizzo temporaneo di una risorsa.

L'economia globale basata sulle reti è guidata - guidandola, allo stesso tempo - dalla repentina e incessante accelerazione del processo d'innovazione tecnologica.

Da ciò consegue che, in un ambiente mediato elettronicamente, i processi di produzione, le attrezzature, i beni e i servizi risultano obsoleti con notevole rapidità: pertanto, l'accesso di breve periodo agli stessi diviene una soluzione adottata sempre più di frequente.

Anche il capitale intellettuale, evidentemente, risulta coinvolto in questo processo di "deviazione" verso uno scambio basato sull'accesso e sull'uso temporaneo delle risorse.

Il capitale intellettuale viene scambiato raramente, restando piuttosto oggetto di un possesso del fornitore, il quale lo noleggia o ne autorizza un uso limitato da parte di terzi.

Dal punto di vista del consumatore-utente, la produzione d'intrattenimento multiplatforma e multicanale è ormai una realtà nella vita quotidiana, con relativo spostamento degli interessi e dei consumi dai prodotti industriali a quelli lato senso culturali.

Per i consumatori-utenti, quindi, l'accesso ai media e ai contenuti o servizi più graditi da ciascuno è diventato uno degli elementi essenziali dello stile di vita contemporaneo.

Nell'odierno scenario economico e tecnologico, dunque, il tema dell'accesso ai contenuti audiovisivi deve necessariamente essere preso in considerazione alla luce delle sue intersezioni, da un lato, con le strategie delle imprese dei settori interessati dalla "rivoluzione digitale", dall'altro, con i legittimi interessi dei consumatori-utenti (spesso riconducibili a fondamentali principi costituzionali).

Le strategie d'impresa, infatti, possono evidentemente impattare, da un lato, sui rapporti con le imprese concorrenti (intendendosi sempre più come tali imprese operanti su differenti piattaforme tecnologiche); dall'altro, sul benessere dei consumatori-utenti e sulle loro opportunità di accesso ai contenuti e servizi audiovisivi.

Riguardo a tali questioni, per quanto concerne le "regole del gioco", il pensiero corre naturalmente, da un lato, alla giurisprudenza comunitaria sui casi Magill, Ims, Microsoft, etc., dall'altro, agli approcci più o meno "giacobini" sul tema della pirateria digitale in corso di attuazione o di adozione nei diversi ordinamenti.

In estrema sintesi, mi sembrano questi i profili evolutivi essenziali alla base dell'incontro di oggi, volto a proporre spunti di riflessione in materia che risultano di particolare utilità, in un contesto come quello dell'odierna "economia della conoscenza", caratterizzato da molteplici e ineludibili istanze di bilanciamento d'interessi fondamentali.

Un simile bilanciamento, evidentemente, risulta di particolare complessità in uno scenario tecnologico caratterizzato da opportunità di fruizione dei contenuti e servizi sempre nuove, e quindi da un incessante "inseguimento" della normativa e della giurisprudenza rispetto alle fattispecie continuamente generate dalla convergenza digitale: è questo, mi pare, il tema centrale, non solo per le riflessioni odierne ma per i prossimi anni.

## **La tecnologia digitale, l'economia delle reti e l'accesso ai contenuti audiovisivi.**

**di  
Gianluigi Magri**

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. I regolamenti “*web tv*” e “*video on demand*”; 3. I “lineamenti di provvedimento” sulla tutela del diritto d'autore *on line*; 4. Conclusione.

### **1. Introduzione.**

Nell'odierno scenario della tecnologia digitale, accanto alle tradizionali economie di scala, stanno acquisendo un ruolo sempre più rilevante le economie di velocità.

Essere per primo sul mercato consente a un'impresa di imporre un prezzo più elevato e godere di margini di profitto più ampi.

In questo senso, anche pochi mesi di anticipo sui concorrenti possono risultare determinanti, per realizzare un profitto prima che il prodotto diventi obsoleto o diffuso – magari con lievi variazioni che impediscano la violazione di diritti di proprietà intellettuale – attraverso un numero tale di reti e supporti alternativi da perdere, o dover condividere con i concorrenti, gran parte dei guadagni da esso generati per l'impresa.

La velocità di arrivo su un mercato, d'altronde, può consentire altresì a un'impresa di precludere, da un lato, l'accesso ad altri operatori, dall'altro, a monte, la stessa nascita del mercato.

Alla riduzione del ciclo di vita dei prodotti, inoltre, si accompagna un'attenzione sempre più labile da parte dei consumatori.

Di fronte a migliaia di nuovi prodotti e servizi offerti sul mercato a ritmo incessante, l'intervallo fra desiderio e gratificazione si sta avvicinando alla simultaneità, ed i consumatori si attendono un ricambio dei prodotti e loro versioni più evolute a frequenza assai elevata.

Sono queste le giustificazioni economiche più evidenti che conducono spesso i nuovi entranti su un mercato a evitare il più possibile investimenti in costi fissi o irrecuperabili, in quanto appunto sussiste il serio rischio che tali investimenti non siano recuperati affatto, dati la rapidità dell'innovazione ed il continuo ricambio dei prodotti.

Nella nuova fase economica in cui ci troviamo, pertanto, il fornitore per lo più conserva la proprietà dei beni, che noleggia, affitta o cede in uso temporaneo a fronte del pagamento di una tariffa, un abbonamento, *etc.* Il passaggio dal regime di proprietà – fondato sul concetto della cessione della titolarità dei beni – al regime di accesso – basato sulla garanzia della disponibilità temporanea di beni o servizi (controllati per lo più da reti di fornitori) – muta radicalmente la nozione stessa di potere economico.

In questo senso, il potere maggiore, già oggi e sempre più nei prossimi anni, sembra destinato a confluire nelle mani di quei soggetti che si pongono quali “*gatekeepers*”, “guardiani” rispetto all’accesso alle reti ovvero ai beni o servizi scambiati attraverso di esse.

Questi fenomeni avvengono nel contesto di una trasformazione più ampia che riguarda l’essenza stessa del sistema capitalistico, interessato da uno spostamento di lungo periodo dalla produzione industriale a quella culturale.

Una quota sempre crescente di scambi economici si riferisce ormai alla commercializzazione, più che di beni e servizi prodotti industrialmente, di una vasta gamma di esperienze culturali, fruite tramite i diversi mezzi d’intrattenimento esistenti sul mercato e moltiplicati esponenzialmente dal progresso tecnologico.

In questo nuovo scenario economico, la garanzia di accesso alle esperienze e risorse culturali, nonché alle reti polifunzionali che le diffondono, acquisisce una rilevanza analoga a quella della proprietà sui beni materiali.

Le grandi imprese che gestiscono le reti di comunicazione e i loro fornitori di contenuti rappresentano quindi i *gatekeepers* in grado di determinare le condizioni in base alle quali, da un lato, le imprese concorrenti e, dall’altro, l’universo dei consumatori/utenti possono avere accesso alle relazioni sociali ed economiche a livello globale.

Per quanto riguarda poi specificamente l’industria dell’intrattenimento, questa deve gestire il rischio che deriva da prodotti con un ciclo di vita brevissimo; ciò rende l’approccio reticolare a quest’attività economica una necessità.

Il sistema di produzione a rete è stato introdotto dapprima nell’industria cinematografica hollywoodiana negli anni cinquanta del secolo scorso, in risposta al bisogno di disporre di professionalità diverse per ciascun progetto e di ripartire il rischio in caso di suo fallimento.

In tal modo hanno iniziato a diffondersi case di produzione indipendenti, delle quali i grandi *studios* si avvalgono agendo da investitori, fornendo ai produttori indipendenti le risorse finanziarie necessarie in cambio, oltre che del controllo sul processo di produzione, dei diritti di distribuzione del prodotto finale.

Questo modello, in linea generale, è ripreso oggi anche dall’industria audiovisiva, e in particolare televisiva, del nostro Paese, con le emittenti che rivestono il ruolo di coordinatrici e distributrici in luogo degli *studios*.

Ciò, evidentemente, dà luogo alla possibilità che queste, in relazione ai contenuti prodotti di propria iniziativa – ma allo stesso modo riguardo a quelli acquisiti da terzi, o a quelli che questi ultimi vorrebbero trasmettere mediante le emittenti stesse – possano rivestire il ruolo di *gatekeepers*, rispetto alla quantità e alle possibilità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

D’altro canto, l’approccio reticolare all’organizzazione produttiva, che sul modello hollywoodiano si è successivamente diffuso a macchia d’olio

nei principali settori dell'economia odierna, dà a un ampio numero di imprese la possibilità di liberarsi di impianti, attrezzature e personale, creando relazioni strategiche con i fornitori per la produzione dei contenuti.

In uno scenario di concorrenza crescente e senza confini, di beni e servizi sempre più diversificati e di cicli di vita dei prodotti sempre più brevi, le imprese conservano le loro posizioni di *leadership* attraverso il controllo dei canali di finanziamento e distribuzione ed il trasferimento a soggetti economici più piccoli o esterni del peso della proprietà e della gestione del capitale fisico.

In un sistema basato sull'accesso, il problema maggiore, la necessità più impellente per un'impresa è quella di essere inclusa nelle reti e nei rapporti che consentono di svolgere la propria attività economica.

Pertanto, tutte le imprese, maggiori e minori, tentano incessantemente di entrare a far parte delle reti commerciali in espansione o in formazione.

Nell'era dell'accesso, la differenza è fra chi è connesso e chi non lo è, fra inclusi ed esclusi.

E' per questa ragione che, ad esempio, le principali società d'intrattenimento, *software* e telecomunicazioni, consapevoli del ruolo essenziale dei *gatekeepers*, stanno acquisendo i fornitori di servizi e contenuti di maggiore successo.

Le multinazionali dei *media* sono oggi impegnate in una lotta incessante per il controllo dei canali di comunicazione e delle risorse culturali, con una conseguente espansione incessante dell'offerta nel mercato - sempre più globale - delle esperienze e dell'intrattenimento.

In un mondo sempre più incentrato su relazioni sociali ed economiche che si svolgono per lo più attraverso reti di comunicazione elettronica, dunque, il diritto all'accesso alle risorse culturali, ed in particolare ai contenuti audiovisivi, assume un'importanza centrale.

Nell'economia delle reti, il concetto di libertà dell'individuo si basa sugli indici dell'accesso e dell'inclusione, piuttosto che sui precedenti dell'autonomia e del possesso. In questo senso, evidentemente, deve leggersi la recente previsione, nell'ambito delle direttive di riforma del *framework* regolamentare comunitario sulle comunicazioni elettroniche, del diritto di accesso alla rete quale diritto fondamentale dell'individuo.

In questo nuovo contesto, si afferma, il ruolo dello Stato sarebbe quello di garantire a ciascuno il diritto di accedere alle infinite reti attraverso le quali gli individui interagiscono, comunicano, gestiscono le attività economiche e creano cultura.

Sotto il profilo delle "regole del gioco", ossia dell'approccio normativo in materia, pertanto, si pone il problema del c.d. nuovo "diritto individuale di non essere escluso dalla fruizione delle risorse produttive", ed in particolare - per quanto d'interesse nell'incontro odierno - dei contenuti audiovisivi sulle diverse piattaforme di comunicazione offerte dall'incessante sviluppo della tecnologia digitale.

A fronte di questo nuovo diritto degli utenti, d'altronde, devono tenersi in considerazione le legittime esigenze delle imprese operanti sulle nuove piattaforme offerte dallo sviluppo tecnologico – dalle più vicine alla televisione “tradizionale” (digitale terrestre, satellite) alle più innovative o “emergenti” come quelle di tv via Internet – assicurando il pieno dispiegarsi della loro libertà d’iniziativa economica.

L'equo contemperamento dei diritti degli utenti con i legittimi interessi delle imprese, dunque, rappresenta la principale sfida regolamentare posta dallo sviluppo incessante della tecnologia digitale.

In proposito, due recenti interventi regolamentari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (uno dei quali ancora in fase di elaborazione a seguito della relativa consultazione pubblica), unitamente allo studio contenuto nel “Libro bianco sui contenuti” presentato presso l'AGCOM il 26 gennaio scorso, hanno evidenziato quanto un simile contemperamento d'interessi possa risultare effettivamente complesso e irto d'insidie, e quanto i provvedimenti volti a realizzarlo possano essere oggetto di polemiche – spesso strumentali a interessi di parte – che ostacolano un sereno confronto sulle regole migliori da adottare per consentire il pieno sviluppo delle nuove piattaforme di diffusione dei contenuti audiovisivi, avendo come obiettivo quello della piena salvaguardia degli interessi sia degli utenti sia delle imprese. Gli interventi ai quali faccio riferimento sono, in particolare, i regolamenti “*web tv*” e “*video on demand*” e i “lineamenti di provvedimento” sul diritto d'autore *on line* (attualmente in fase di elaborazione dopo la conclusione della relativa consultazione pubblica).

## **2. I regolamenti “web tv” e “video on demand”.**

Nel novembre del 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle competenze ad essa assegnate dal Decreto legislativo n. 44/2010 (c.d. “decreto Romani”), con delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS ha approvato due regolamenti concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici sui mezzi di comunicazione elettronica diversi da televisione e radio (in particolare WEB TV, IPTV e Mobile TV), nonché la fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta.

Il Decreto, ispirandosi alle definizioni e ai criteri contenuti nella Direttiva europea 2007/65/CE, ora 2010/13/UE, e tenendo conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti avvenuti nel settore audiovisivo, stabilisce di applicare un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici sui nuovi mezzi di comunicazione elettronica o a richiesta.

Per servizi di media audiovisivi, in base al Decreto 44/2010, si intendono quelli, posti sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche.

Ai sensi della Direttiva 2010/13/UE sono esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti, oltre ad ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari, anche tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. Inoltre, sono naturalmente esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti i servizi prestati nell'ambito di attività a prevalente carattere non economico e non in concorrenza con emittenti radiotelevisive, ed i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura di programmi o nei quali il contenuto audiovisivo è solo accessorio.

Sono esclusi poi, in particolare, i servizi basati sul caricamento di contenuti da parte degli utenti (ad esempio YouTube), in quanto tale attività non presuppone una responsabilità editoriale sulla selezione dei contenuti, ma solo l'aggregazione e il commento dei contenuti medesimi da parte degli utenti stessi, a fini di condivisione e senza alcuna finalità economica. Tale esclusione, prevista in aderenza con i principi stabiliti dalla Direttiva e dal Decreto, non ha luogo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, due condizioni in capo ai soggetti aggregatori: sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale sono invece richiesti due elementi concorrenti: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Pertanto, i siti che non selezionano *ex ante* i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Ancora, sono esclusi:

- per i servizi lineari, i palinsesti che irradiano programmi per meno di ventiquattro ore settimanali, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale, nonché per i servizi che non sono rivolti ad un pubblico esteso, come i servizi per gruppi chiusi di utenti, ad esempio i servizi televisivi aziendali, o quelli a circuito chiuso anche irradiati in luoghi aperti al pubblico, come ad esempio le stazioni ferroviarie;

- per i servizi a richiesta, i cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare, come la c.d. *catch-up tv* o i servizi di archivio, e l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile dal pubblico, come quelli inseriti all'interno di bouquet offerti direttamente al pubblico da un diverso soggetto.

Infine, sono esclusi i quotidiani online e le versioni elettroniche di giornali e periodici, i siti Internet che contengono elementi audiovisivi a

titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

I regolamenti, in particolare, prevedono la necessità di una richiesta di autorizzazione, sia per i servizi lineari, sia per quelli a richiesta. Con riferimento ai servizi lineari, è stato previsto l'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda (*ex art. 20 della Legge n. 241/1990*) senza l'esplicito rilascio del titolo abilitativo. Di conseguenza, i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati entro 30 giorni dalla sua presentazione, salva l'adozione di un motivato provvedimento di diniego in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'AGCOM, peraltro, ha circoscritto il campo di applicazione delle regole solo ai professionisti che siano effettivamente provvisti di capacità competitiva, cioè ai soggetti che abbiano una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro.

Riguardo infine ai contributi d'istruttoria previsti per la prestazione di servizi lineari e a richiesta, essi sono dovuti solo da parte di chi richiede l'autorizzazione, ed ammontano, rispettivamente, a 500 euro per la televisione e 250 euro per la radio, da corrispondere *una tantum*.

Da questi brevi cenni sui contenuti dei regolamenti, dunque, mi sembra evidente che non vi è in essi alcun intento censorio (come affermato da alcuni), bensì piuttosto la chiara volontà di fornire un quadro di regole semplici e non onerose agli operatori - e quindi di garanzie di trasparenza, concorrenza e accesso agli utenti - di questi nuovi servizi per la fruizione di contenuti audiovisivi via Internet.

### **3. I “lineamenti di provvedimento” sulla tutela del diritto d'autore on line.**

Il provvedimento sulla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di recente sottoposto a consultazione pubblica fa seguito a una Indagine conoscitiva svolta dall'AGCOM lo scorso anno, che aveva riscosso grande apprezzamento da parte della maggioranza degli operatori, i quali - oltre a commentare l'iniziativa su siti Internet e in articoli di stampa - sono stati sentiti in audizione.

Tra i principali soggetti sentiti si segnalano, ad esempio, le Associazioni FAPAV, FIMI, Confindustria Cultura, ASSTEL, AIIP, MPA (Motion Picture Association), Associazione IPTV e le società RAI, Mediaset, SKY, Fastweb, Telecom Italia, Google, Microsoft, Vodafone, Wind, Nokia, diverse

associazioni dei consumatori, *etc.* Sono inoltre pervenuti numerosi commenti da importanti associazioni e soggetti esponenti del mondo istituzionale e scientifico, fra i quali la Guardia di Finanza, la SIAE, il Centro Nexa del Politecnico di Torino, l'Osservatorio di proprietà intellettuale della LUISS, *etc.*

A maggio dell'anno scorso, inoltre, si è svolto un workshop di presentazione dell'Indagine conoscitiva presso l'Università LUISS con la partecipazione dei referenti dell'AGCOM e di esperti del settore, e nei mesi successivi è proseguita l'attività di confronto con le sedi istituzionali nazionali ed internazionali e la revisione dell'Accordo di collaborazione AGCOM-SIAE.

Dall'ampio coinvolgimento del mercato, è emersa una condivisione generalizzata dell'approccio seguito dall'Autorità, volto a risolvere i problemi dello sviluppo dei contenuti digitali in condivisione con il mercato, piuttosto che con approcci dirigistici e repressivi. L'ampia maggioranza degli *stakeholders* ha evidenziato la necessità che sia l'AGCOM a esercitare un ruolo guida nella gestione della disciplina sul diritto d'autore *on line*, auspicando l'utilizzo delle sue competenze per trovare soluzioni condivise, che coniughino misure di contrasto alla pirateria con lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti *on line* e rimuovendo quelle barriere al mercato digitale che impediscono il dispiegarsi degli effetti benefici della concorrenza.

Il provvedimento propone la soluzione in materia che appare più convincente a livello internazionale, adottando un approccio simile a quello statunitense (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act: *notice and take down procedure*), nettamente differente da quelli "polizieschi" recentemente adottati in Francia (Legge Hadopi) e Regno Unito (Digital Economy Act), e che consente di salvaguardare allo stesso tempo il diritto d'autore e la libertà degli utenti di accedere alla rete. Con il provvedimento, in particolare, si richiede agli Internet service provider di collaborare attivamente con l'AGCOM al fine di prevenire e porre fine alle violazioni perpetrate attraverso i loro server o siti.

Le iniziative previste nel provvedimento, che erano state tutte già preannunciate nell'Indagine conoscitiva, si basano quindi soprattutto sulla responsabilizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica. In capo ad essi, infatti, ai sensi della normativa vigente (si vedano, oltre al recente decreto legislativo n. 44 del 2010, c.d. Romani, la legge n. 248 del 2000 e il decreto legislativo n. 70 del 2003 sul commercio elettronico), è posto un obbligo di collaborazione con le autorità - giudiziaria ed amministrativa - ogniqualvolta sia segnalata loro una violazione della normativa sul diritto d'autore realizzata attraverso i servizi da essi forniti.

Nel dettaglio, le principali iniziative prefigurate nei "lineamenti di provvedimento" sono le seguenti:

1. Monitoraggio e gestione dei flussi di traffico
2. Promozione di un'offerta legale sul mercato
3. Attività informativa e di educazione alla legalità

4. Provvedimenti inibitori dell'AGCOM
5. Licenze collettive estese.

#### 1. Monitoraggio e gestione dei flussi di traffico

Il documento ipotizza di imporre in capo agli Internet service provider un obbligo di monitoraggio e gestione dei flussi di traffico, con conseguente comunicazione periodica all'AGCOM dei relativi dati.

In tal modo si consentirebbe all'Autorità di quantificare le diverse correnti di traffico (*peer-to-peer, streaming, downloading*) e quindi di individuare misure sempre più puntuali per contrastare il fenomeno della pirateria (in continua e frenetica evoluzione).

Naturalmente, tali dati andrebbero raccolti in forma anonima ed aggregati per servizio (*peer-to-peer, streaming, etc.*), nel rispetto della normativa a tutela della *privacy* e nella salvaguardia del principio di neutralità della rete.

#### 2. Promozione di un'offerta legale sul mercato

Qualunque politica o intervento di contrasto della pirateria non può prescindere dalla contestuale identificazione di misure finalizzate a favorire la diffusione dell'offerta legale di contenuti accessibili ai cittadini.

Tuttavia, dalle audizioni con gli *stakeholders*, è emerso che le licenze di sfruttamento in esclusiva dei diritti e le c.d. "finestre di distribuzione" fungono d'ostacolo allo sviluppo di una valida offerta legale sul mercato, alternativa a quella "pirata".

Al riguardo - posto che le iniziative tese a favorire la promozione di un'ampia offerta legale sui medesimi canali distributivi utilizzati dalla pirateria debbono essere lasciate alla libera iniziativa economica dei soggetti interessati - ove gli operatori lo ritenessero utile, l'AGCOM potrebbe offrire la propria disponibilità a svolgere un ruolo di mediazione tra le parti coinvolte al fine di favorire il superamento degli ostacoli (in particolare normativi) che attualmente rallentano lo sviluppo di un'offerta legale di contenuti.

#### 3. Attività informativa e di educazione alla legalità

Si ritiene che promuovere l'educazione alla legalità possa contribuire a favorire la diffusione di un utilizzo corretto della rete Internet.

In quest'ottica, potrebbe essere utile la pianificazione di una campagna di informazione e di educazione alla legalità intesa a rendere gli utenti, e in particolare i più giovani, più consapevoli delle violazioni cui vanno incontro ogni volta che fruiscono di materiale protetto da diritto d'autore messo illecitamente a disposizione sulla rete Internet da parte di terzi.

#### 4. Provvedimenti inibitori dell'AGCOM

La proposta più discussa, ossia quella relativa agli eventuali provvedimenti inibitori, prevede una procedura articolata in quattro fasi:

1. segnalazione all'AGCOM; 2. verifica e comunicazione d'avvio del procedimento; 3. adozione del provvedimento inibitorio; 4. monitoraggio successivo.

La procedura si attiverebbe a seguito di una segnalazione dei titolari dei diritti e dei soggetti licenziatari dello sfruttamento degli stessi (ovvero della SIAE o del Nucleo speciale della Guardia di Finanza).

L'AGCOM, dopo aver assolto, attraverso una procedura semplificata e accelerata, all'onere di garantire il contraddittorio al soggetto segnalato, potrebbe disporre l'adozione della misura tecnica ritenuta più adeguata alla rimozione della fattispecie violativa rilevata.

Nel documento si propongono alcuni dei provvedimenti che l'AGCOM potrebbe valutare di adottare. Tra questi, la rimozione selettiva dei contenuti coperti da diritto d'autore e l'inibizione dell'accesso al sito dall'Italia rappresentano le forme d'intervento che appaiono più incisive. La misura della rimozione selettiva potrebbe rivelarsi particolarmente efficace ogniqualvolta non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti Internet fisicamente collocati sul territorio italiano. Nelle ipotesi in cui, invece, non sia possibile risalire all'identità del gestore del sito, oppure i server che lo ospitano siano collocati all'estero, l'inibizione dell'accesso al sito dall'Italia sembrerebbe la misura più idonea.

Al riguardo, peraltro, si rileva come molte delle misure tecniche proposte nel provvedimento siano già attualmente implementate dagli operatori per l'adempimento degli obblighi in tema di pedo-pornografia e di *gambling/betting on line*, oltre che per contenere il fenomeno dello *spamming* e la diffusione di virus, *malware*, etc.

L'adozione delle misure individuate non impedirebbe agli utenti più esperti di aggirare comunque il blocco e continuare a fruire dei contenuti illecitamente messi a disposizione da terzi, ma potrebbe senz'altro contribuire a ridurre il fenomeno ad una dimensione fisiologica.

Una simile procedura d'intervento appare preferibile rispetto a quella adottate in Francia e nel Regno Unito, fondate sull'identificazione del singolo utente "sorpreso" nel *download* non autorizzato di materiale audiovisivo protetto, o nella fruizione di eventi in *streaming* senza avere i relativi diritti di visione, attraverso meccanismi di "avvertimento progressivo", che sollevano perplessità in termini di violazione della *privacy* e di ostacolo alla libertà d'espressione e di accesso a Internet.

#### 5. Licenze collettive estese

Infine, un valido sistema per favorire la fruizione legale di contenuti *on line* appare quello delle c.d. "licenze collettive estese", uno strumento negoziale a carattere volontario che, consentendo agli utenti di acquisire un'autorizzazione generale all'utilizzo dei contenuti digitali protetti, pone gli stessi al riparo dal rischio di essere perseguiti in sede civile o penale e, al contempo, assicura agli autori un'equa remunerazione per l'utilizzo delle loro opere distribuite via Internet.

In proposito, si propone che l'AGCOM assuma un ruolo propulsivo nell'incentivare la sottoscrizione di accordi in tal senso tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, degli Internet provider e degli utenti.

In particolare, l'AGCOM potrebbe valutare la percorribilità di soluzioni volte a introdurre norme regolamentari che estendano in via automatica l'efficacia di accordi volontari conclusi tra gli enti rappresentativi degli autori e titolari di diritti connessi, degli Internet provider e degli utenti anche ai soggetti non rappresentati.

#### **4. Conclusione.**

Le "relazioni pericolose" tra il nuovo diritto di accesso alle risorse culturali, e in particolare ai contenuti audiovisivi, da un lato, ed i legittimi interessi delle imprese operanti sulle nuove piattaforme di diffusione offerte dalla tecnologia digitale, dall'altro, pongono rilevanti sfide regolamentari alle Istituzioni preposte alla disciplina della materia. L'approccio da seguire nell'affrontare tali sfide, a mio avviso, è quello di un equo contemperamento degli interessi in gioco ispirato al bilanciamento dei valori fondamentali sottesi a tali interessi, riconducibili a principi indicati nella nostra Carta Costituzionale (eguaglianza di tutti i cittadini/utenti, sviluppo della cultura, libertà di manifestazione del pensiero, libertà d'iniziativa economica privata, etc.). A tale scopo, dal punto di vista delle modalità operative necessarie per giungere a provvedimenti effettivamente equi e bilanciati, occorre assicurare la piena possibilità di partecipazione e di opinione rispetto ai relativi procedimenti di adozione da parte di tutti i soggetti portatori d'interessi coinvolti.

Ciò, attraverso ampie consultazioni, ma anche mediante dibattiti pubblici (come quello odierno), che consentano di comprendere appieno sia le dinamiche concrete di funzionamento delle nuove piattaforme e delle relative modalità di distribuzione e fruizione dei contenuti audiovisivi, sia i profili problematici ai quali esse danno luogo, sia - "*last but first*" - le migliori soluzioni possibili per assicurare l'effettivo contemperamento dei valori fondamentali rilevanti nel caso di specie.

## **I poteri Agcom in materia di diritto di autore: un rebus normativo? Riflessioni a margine della proposta di regolamento dell'Agcom**

**di**  
**Stefania Ercolani [\*]**

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Le pertinenti norme di diritto d'autore; 3. La responsabilità dei Service Provider; 4. Il decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44; 5. I poteri dell'Agcom e la proposta di Regolamento in materia di diritto d'autore; 6. Conclusioni (provvisorie).

### **1. Premessa.**

Si sono intrecciati in questa prima metà del 2011 i commenti e, spesso, le polemiche sui documenti che l'Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) [1] ha sottoposto alla consultazione pubblica (Allegato B della delibera n. 668/10/CONS del 17 dicembre 2010) [2]. Convegni, tavole rotonde e confronti sul tema del regolamento per favorire il rispetto del diritto d'autore in rete hanno fatto emergere aspetti problematici e talora contraddittori, che vale la pena di esaminare, lasciando da parte il polverone sollevato in forma strumentale e talvolta demagogica [3] contro qualsiasi intervento tendente a limitare o impedire le violazioni.

Aspetti problematici ci sono dal punto di vista della tecnologia e del mercato, e meriterebbero un puntuale e oggettivo approfondimento, ma le riflessioni che seguono si limitano al profilo giuridico.

Questo richiede un approccio analitico in primo luogo rispetto ai poteri dell'Autorità [4] circa interventi in materia di diritto d'autore e alla natura dei medesimi (aspetto affrontato dalla stessa Agcom nel documento sottoposto a consultazione) e uno sguardo scevro da pregiudizi ai problemi dell'audiovisivo sollevati dalla Direttiva servizi media audiovisivi (SMAV) [5] e dalla sua trasposizione attraverso il d.lgs. 1 marzo 2010 n. 65, meglio noto come "decreto Romani" [6]. La prima impressione è quella di trovarci di fronte a una specie di rebus, in cui si deve cercare un bilanciamento equilibrato tra interessi che risultano contrastanti e talora antitetici, nell'ambito di una logica di sistema.

Il percorso obbligato in una ottica di questo genere è prima di tutto la ricostruzione delle norme. Mi sembra che, nel caso delle varie offerte audiovisive oggetto del Seminario dell'Università Europea [7], le fonti siano sostanzialmente di tre tipi, tutte influenzate più o meno direttamente dal processo di armonizzazione comunitaria.

Sul piano sostanziale il primo elemento da prendere in considerazione è la nostra legge sul diritto d'autore e successive modificazioni. Per quanto qui più interessa, le modificazioni sono essenzialmente effetto dell'attuazione di successive direttive comunitarie che hanno fatto evolvere la disciplina verso la forma che oggi conosciamo [8], in

particolare il decreto legislativo 68/2003 [9] e il decreto legislativo 16 marzo 2006, n.140, che traspone la direttiva "enforcement" [10].

L'altra fonte importante, che va ad incrociarsi con la normativa di diritto d'autore quando si discute di comunicazione via Internet, è il d.lgs. 70/2003, di trasposizione della direttiva e-commerce, che contiene norme specifiche sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi.

Infine, è necessario ricordare che l'Agcom è stata indotta a proporre la sua regolamentazione contro le violazioni dei diritti d'autore in rete dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva Servizi Media Audiovisivi. Il decreto di recepimento costituisce un intervento legislativo di vasta portata, di cui qui si esaminano solo alcuni circoscritti aspetti che riguardano direttamente il diritto d'autore, tralasciando del tutto aspetti di carattere generale evidenziati da più parti, riguardo a questioni come il possibile eccesso di delega, il rispetto delle norme della direttiva, il coordinamento sistematico con altre norme dell'ordinamento italiano, ecc.

Infine, non si tratta qui alcun profilo attinente alle interferenze tra l'effettiva protezione del diritto d'autore e tutela della privacy, in quanto estraneo alla materia affrontata nella proposta di regolamento dell'Autorità.

## **2. Le pertinenti norme di diritto d'autore.**

Quando si osserva la materia dall'esterno, spesso si resta sorpresi dal fatto che la legge sul diritto d'autore sia datata 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) [11]. In realtà, essa è stata continuamente aggiornata, con particolare frequenza a partire dagli anni '90, in ottemperanza agli obblighi internazionali e comunitari dell'Italia. Le sue formulazioni sono al passo con l'evoluzione tecnologica e commerciale (per quanto la velocità dei fenomeni regolati lo consente) e sono adeguate al contesto internazionale generale e a quello europeo in particolare.

Ciò premesso, quando opere dell'ingegno o materiali protetti da diritti connessi vengono immessi in rete si dà luogo ad uno sfruttamento riferibile al diritto di comunicazione al pubblico, come definito nell'art. 16 LDA. Il diritto di comunicazione ha una portata molto ampia e copre sia la diffusione da punto a massa che la diffusione da punto a punto, qualunque sia la modalità trasmissiva utilizzata (via etere, via cavo, via satellite o altra). Specificamente, per tutti gli usi interattivi, siamo in presenza di un diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico in un luogo e in un momento scelti individualmente.

Naturalmente questa prima inequivoca qualificazione non esclude che possano venire in gioco anche altri diritti, in funzione della modalità e delle caratteristiche dell'utilizzazione. Possiamo infatti ritenere che siano abbastanza eccezionali i casi di trasmissione via internet esclusivamente di eventi live (come un concerto o una rappresentazione teatrale); di solito si tratta di eventi o di singole opere che sono

registrate e predisposte per la messa a disposizione del pubblico, di modo che lo sfruttamento coinvolge sempre anche il diritto di riproduzione (art. 13 LDA). Inoltre, possono esserci adattamenti di vario tipo che chiamano in causa il diritto di elaborazione (art. 18 LDA).

In parallelo con le norme fondamentali che definiscono i diritti esclusivi degli autori, sono elencati nella legge anche i diritti esclusivi di comunicazione al pubblico e di riproduzione spettanti ai titolari di diritti connessi. La protezione riguarda una gamma ampia di materiali, a partire dalle prestazioni artistiche degli artisti interpreti ed esecutori (cantanti, orchestre ecc.) e dai prodotti fonografici come definiti nella convenzione di Roma del 1961 [12] e nel Trattato WPPT del 1996 [13]. A livello nazionale i diritti degli artisti sono sanciti nell'art. 80 LDA, che comprende oltre alle prestazioni artistiche sonore, ovvero riprodotte in fonogrammi, anche quelle audiovisive e quindi si applica anche agli attori e categorie analoghe. I diritti dei produttori fonografici sono sanciti dall'art. 72 LDA.

In aggiunta ai diritti connessi citati, la disciplina comunitaria, recepita dalla legge nazionale, riconosce un diritto connesso sulle sue realizzazioni al produttore di film, audiovisivi e sequenze di immagini in movimento [14] (art. 78-ter LDA). Diritti connessi a protezione della loro attività economica sono inoltre riconosciuti agli organismi di emissione radiotelevisiva sulle loro emissioni (art. LDA). Da ultimo, è stata recentemente introdotta nella legge italiana una protezione di diritto connesso per le riprese audiovisive di eventi sportivi (art. 78-quater LDA [15]).

Quando uno di questi diritti esclusivi di comunicazione al pubblico e di riproduzione viene violato, la violazione viene sanzionata – in tutti i casi in cui l'atto sia compiuto a scopo di lucro - dall'art. 171-ter della stessa legge sul diritto d'autore.

Ancora più ampia è la portata dell'art. 171, comma 1, che sanziona le utilizzazioni non autorizzate, anche se prive di dolo specifico, e nonostante l'eventuale assenza di significato economico, in particolare – per quello che qui interessa - la diffusione di opere (lett. a), la messa a disposizione del pubblico attraverso reti telematiche senza autorizzazione dei titolari dei diritti (lett. a-bis) [16] e la trasmissione, riproduzione e commercializzazione di programmi audiovisivi in violazione dell'art. 79 LDA (lett. f).

La violazione dei diritti relativi ai servizi ad accesso condizionato è punita dall'art. 171-octies.

### **3. La responsabilità dei Service Provider.**

La direttiva 2000/31/CE [17] disciplina la responsabilità di detti prestatori intermediari mediante una serie di disposizioni, recepite dal decreto 70/2003 [18], che contiene alcune norme (articoli 14-17) relative alla responsabilità dei provider.

Il prestatore intermediario (quelli che si usa spesso chiamare anche Internet service provider), come può leggersi nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo, è “il soggetto che esercita un’attività imprenditoriale di prestatore di servizi della società dell’informazione offrendo servizi di connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero ospitando un sito sulle proprie apparecchiature”.

In particolare, la normativa sul commercio elettronico prende in considerazione tre tipologie di prestatori intermediari, in base al tipo di servizio prestato. Per ciascuna di esse, sono previste condizioni rispettando le quali si esclude la responsabilità per gli illeciti commessi attraverso i servizi:

1) attività di semplice trasporto di dati (mere conduit), come ad esempio il fornitore dei servizi di posta elettronica e il fornitore dei servizi di connessione a Internet. La responsabilità del provider è esclusa a condizione che il provider stesso: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2) Attività di memorizzazione intermedia e temporanea di informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta (caching). La responsabilità del provider è esclusa a condizione che il provider stesso: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

3) attività di memorizzazione di informazioni fornite dal destinatario del servizio, come la messa a disposizione di uno spazio server per siti o pagine web (hosting). La responsabilità del provider è esclusa a condizione che il provider stesso: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

In sostanza, tutte le norme che specificano le condizioni per l’esenzione da responsabilità dei service provider si possono complessivamente intendere nel senso che detti intermediari sono esentati da

responsabilità per i contenuti, a condizione che non intervengano in alcun modo sui contenuti stessi, ovvero che il loro intervento di intermediazione sia strettamente limitato a quanto indicato nella normativa.

Infine, il prestatore intermediario non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, tuttavia è tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario di uno dei suoi servizi;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Conseguentemente, il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente (art. 17, comma 3, d.lgs. 70/2003).

Sul punto, l'ordinanza del Tribunale di Roma del 14 aprile 2010 [19], ha precisato che la conoscenza effettiva può avvenire anche in una fase antecedente all'acomunicazione dell'autorità, sia essa giudiziaria o amministrativa: *“Gli obblighi di protezione sorgono, prevalentemente, dalla richiesta della competente autorità giudiziaria o amministrativa con funzioni di vigilanza, la quale chieda che il prestatore impedisca le violazioni commesse (ultimi commi degli artt. 14, 15 e 16 del Decreto legislativo 70/2003) oppure chieda al prestatore di fornire le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare o prevenire attività illecite”*.

Queste norme devono essere interpretate in rapporto alle norme sul diritto d'autore precedentemente richiamate.

La stessa legge sul diritto d'autore contiene due riferimenti alla normativa sui prestatori intermediari. L'art. 68-bis che introduce l'eccezione per gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario. Questa eccezione - l'unica obbligatoriamente armonizzata della lunga lista contenuta nell'art. 5 della citata Direttiva 29/2001 - è stata precisata dal legislatore italiano con la premessa “Salvo quanto

disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico”.

Abbiamo qui un rinvio mobile a una normativa esterna alla legge sul diritto d'autore, che richiama indirettamente le condizioni necessarie per l'esenzione da responsabilità dei service provider. Tale rinvio appare utile a fugare alcuni possibili dubbi interpretativi circa l'effetto dell'esenzione per la riproduzione di “copie tecniche” nel corso della trasmissione tra terzi. Questa eccezione non vale ad escludere la responsabilità dei prestatori intermediari che non ottemperino alle condizioni poste dal decreto 70/2003, poiché dette norme (in particolare le condizioni per l'esenzione da responsabilità dei provider) sono fatte salve. Se ne deduce che l'eccezione in esame sussiste nella misura in cui, conformemente al d. lgs. 70/2003, i prestatori intermediari si astengano da qualsiasi intervento o interferenza nei confronti dei contenuti.

La seconda citazione riferibile anche ai service provider presente nella legge sul diritto d'autore, è quella presente negli articoli 156 e 163, relativi alle inibitorie pronunciate in sentenza o in sede cautelare. Dette norme prevedono che il titolare di un diritto di utilizzazione economica possa chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso, ...”. L'attuale formulazione dei due articoli è di derivazione comunitaria (Direttiva 48/2004).

Il legislatore comunitario e quello nazionale si sono posti il problema di attuare in modo efficace il divieto di abusive utilizzazioni contenuto nel provvedimento inibitorio; a tal fine hanno individuato la necessità che la misura sia fatta valere anche nei servizi degli intermediari. Non c'è dubbio che in questa espressione onnicomprensiva rientrino anche i prestatori intermediari di servizi considerati nel decreto legislativo 70/2003 sull'e-commerce.

Il principio quindi esiste anche se si può notare che, nell'ambiente digitale, le procedure di cui agli articoli 156 e 164 LDA presentano modalità e tempi di applicazione pensati per situazioni proprie della comunicazione e della circolazione di opere in formato analogico. Comunque, nonostante le incertezze che sembrano ancora connotare la materia, le misure cautelari citate sono state emesse nei confronti di Internet Service Providers in alcune cause per illecita utilizzazione di opere dell'ingegno. La più importante riguarda l'ordinanza con la quale è stato ordinato agli ISP di bloccare DNS e indirizzo IP del sito [www.piratebay.org](http://www.piratebay.org), a seguito della quale la Suprema Corte di Cassazione [20] ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati nei confronti di un sito residente fuori del territorio nazionale, ritenendo che la competenza del giudice italiano derivi dal fatto che il reato in violazione del diritto d'autore si sia perfezionato in Italia, indipendentemente dalla collocazione dei server.

L'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2009 [21] nella causa RTI-Mediaset contro Google-YouTube ha riconosciuto che Google come

titolare del servizio è tenuto a rimuovere i contenuti illeciti anche se caricati dagli utenti una volta che il titolare dei relativi diritti esclusivi abbia effettuato una notifica e una richiesta di rimozione (vertendosi degli highlight del programma il Grande Fratello di Mediaset, i diritti invocati sono quelli di cui all'art. 79 LDA).

Un esito diverso ha avuto la richiesta di inibitoria avanzata dalla FAPAV (Federazione contro la Pirateria Audiovisiva) nei confronti di Telecom Italia, per ottenere il blocco dell'accesso a siti che offrono illegalmente film. Il Tribunale di Roma, nell'ordinanza del 14 Aprile 2010, ha applicato gli articoli 14 e 17 del d.lgs. 70/2003, statuendo l'esenzione di Telecom Italia da responsabilità diretta ma affermando che a seguito della richiesta della FAPAV lo stesso provider era tenuto ad informare sollecitamente l'autorità competente affinché potesse procedere ai provvedimenti di sua competenza.

#### **4. Il decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44.**

Con il recepimento della Direttiva SMAV già citata, il d.lgs. 44/2010 (meglio noto come decreto Romani) ha operato la trasformazione del Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs 177/2005) in Testo unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici [22], con un'ampia revisione della disciplina, che riguarda ora sia i servizi lineari (di flusso) che quelli non lineari (a richiesta). Il decreto inserisce nel Testo Unico- e precisamente nel Capo I del Titolo IV "Norme a tutela dell'utente"- l'articolo 32-bis, concernente la protezione del diritto d'autore.

Il comma 1 dell'articolo 32-bis stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti enunciati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 29/2001/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore, ovvero il menzionato d.lgs. 68/2003 che ha novellato incisivamente la legge 633/1941.

Il comma 2 dell'articolo 32-bis dispone l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di assicurare il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione, ribadendo anche in questo settore il principio di neutralità tecnologica alla base della normativa comunitaria e nazionale sulle reti di comunicazione elettronica [23].

Lo stesso articolo sottolinea poi alcuni aspetti specifici ricollegabili ai diritti connessi del produttore cinematografico, in particolare circa l'obbligo di trasmettere le opere cinematografiche secondo i termini temporali e le condizioni concordate con i titolari dei diritti, le cosiddette *window* [24]. La relazione illustrativa dello schema di decreto individua in ciò l'attuazione dell'articolo 3-quinquies della direttiva SMAV, il quale prevede che gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere

cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

È altresì previsto in generale l'obbligo per i servizi media lineari e non lineari di astenersi dal trasmettere, ritrasmettere o mettere comunque a disposizione degli utenti – su qualsiasi piattaforma (digitale, satellitare, IPTV) e qualunque sia la tipologia di servizio offerto – programmi, sia per intero che in parti o brevi frammenti, oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, senza il consenso dei titolari dei diritti.

La norma fa anche salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca, pur senza precisare i relativi riferimenti legislativi. Trattandosi di diritto d'autore, si tratterebbe delle eccezioni per scopi informativi, previste agli articoli 65 e 66 LDA che prevedono la libera utilizzazione, purché nei limiti dello scopo informativo, di discorsi pubblici, conferenze e simili nonché di opere o materiali protetti relativi ad eventi di attualità. L'argomento dei brevi estratti di cronaca si presenta più complesso per quanto riguarda i diritti audiovisivi relativi ad eventi sportivi [25], poiché in questo caso la legislazione di riferimento potrebbe essere esterna rispetto alla legge sul diritto d'autore e molto più dettagliata e restrittiva [26].

Secondo le definizioni contenute nell'art. 4, comma 1, del decreto Romani, per quanto qui interessa, per "servizio di media audiovisivo" si intende un servizio che, posto sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, ha come obiettivo principale la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche [27].

La nozione su cui soffermare l'attenzione è quella di responsabilità editoriale, che ritroviamo anche alla lettera b) relativa alla definizione di "fornitore di servizi di media" inteso come la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio determinandone le modalità organizzative. La lettera h) definisce la "responsabilità editoriale", come l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti. Ai fini della nozione di responsabilità editoriale per "controllo effettivo" s'intende la possibilità di assumere decisioni circa l'inserimento o la rimozione di contenuti, la collocazione, le modalità di presentazione, l'attribuzione di codici o la definizione di altre modalità di reperimento da parte dell'utente nell'ambito di un palinsesto o catalogo.

Rientrano esplicitamente tra i servizi di media audiovisivi sia la trasmissione televisiva come definita alla successiva lett. e) (servizi lineari) sia un servizio di media audiovisivi a richiesta come definito alla lett. g) (servizi non lineari), o anche una comunicazione commerciale audiovisiva. Non rientrano invece nella nozione i servizi prestati

nell'esercizio di attività principalmente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva. Vi rientrano, al contrario, i servizi, anche diffusi attraverso reti internet, che comportano la fornitura o la messa a disposizione di immagini animate, sonore o non, nei quali il contenuto audiovisivo non abbia carattere meramente incidentale.

La lett. e) definisce il "programma" come una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva (ad esempio: i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione-sitcom, i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali). Non vi rientrano, invece, le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

Le lettere f) e g) definiscono rispettivamente i "programmi dati", il "palinsesto televisivo" e il "palinsesto radiofonico" da intendersi, questi ultimi, come l'insieme di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico. Sono da intendersi diversi da questa nozione di palinsesto la trasmissione differita dello stesso palinsesto, le trasmissioni meramente ripetitive ovvero la prestazione a pagamento di singoli programmi audiovisivi lineari con possibilità di acquisto da parte dell'utenza anche nei momenti che precedono di poco l'inizio della trasmissione.

La lettera m) definisce il "servizio di media audiovisivi a richiesta" (vale a dire un servizio non lineare di media audiovisivi), come un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media.

L'exkursus di queste definizioni, fondamentali nella disciplina del sistema dei media, fa emergere immediatamente importanti differenze con il contenuto della legge sul diritto d'autore. In primo luogo, si rileva la non coincidenza tra il concetto di responsabilità editoriale e di responsabilità per diritto d'autore. L'estensione di quest'ultima è infatti più ampia e si riferisce alle diverse fasi della produzione e della circolazione di un prodotto o di un programma. Al contrario, le sopra richiamate distinzioni afferenti al "palinsesto" hanno rilievo ai fini della disciplina del pluralismo e nella valutazione dell'occupazione delle frequenze dello spettro elettromagnetico.

La stessa esclusione delle trasmissioni aventi finalità principalmente non economiche e che non siano in concorrenza con la radiodiffusione televisiva non ha rilievo alcuno rispetto all'assoggettamento al diritto d'autore; la natura commerciale o non commerciale dello sfruttamento dei contenuti non esime in alcun modo (se non nei limiti tassativamente previsti delle eccezioni e limitazioni ai diritti contenuti negli articoli da 65 a 71-decies LDA) dall'obbligo di ottenere il consenso preventivo dei

titolari; essa può al massimo avere rilievo ai fini della commisurazione dei compensi che costituiscono il corrispettivo del consenso.

Ancora, pur se escluse ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 4.1 del Testo Unico, le trasmissioni classificabili nell'ambito dei servizi pay e le trasmissioni meramente ripetitive come la catch-up TV e simili sono assoggettate ai diritti esclusivi indicati nella legge 633/41, indipendentemente dal fatto che esse, per effetto di detta esclusione, non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 43 del Testo unico stesso, relativo alle posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni, il famoso SIC.

### **5. I poteri dell'Agcom e la proposta di Regolamento in materia di diritto d'autore.**

Secondo la ricostruzione [28] fatta dall'AGCOM nell'Allegato B della delibera n. 668/10/CONS, contenente le linee guida di un regolamento in materia di diritto d'autore, le fonti della propria competenza istituzionale sulle utilizzazioni delle opere di ingegno attraverso le reti di comunicazione elettronica risalgono ai compiti che aveva il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria [29]. Successivamente, la norma non era stata inserita nella cosiddetta legge Maccanico [30], ma i poteri in tema di diritto d'autore sono stati ampliati, sia pure in modo non sistematico, dalle norme seguenti:

(i) l'art. 182 bis, inserito nella legge 633/1941 dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, art. 11. Tale legge ha inserito altresì nella legge istitutiva dell'AGCOM, la norma contenuta nell'art. 1, comma 6, lett. b), par 4 bis che attribuisce *per relationem* all'Autorità i compiti individuati dall'art. 182 bis citato.

(ii) D.Lgs. n. 70/2003 sul commercio elettronico, emanato in attuazione della Direttiva 31/2000/CE.

(iii) il D. Lgs n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) che attribuisce un potere di vigilanza generale all'Agcom in virtù della sua natura di Autorità indipendente di vigilanza sulle reti di comunicazione elettronica.

(iv) l'art. 32 bis del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici, il cui art. 32-bis, comma 3, demanda all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'emanazione delle disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al medesimo articolo 32-bis.

Non si intende qui affrontare il ginepraio costituzionale dell'eventuale eccesso di delega riguardo ad alcuni articoli del Decreto Romani. Appare tuttavia interessante qui segnalare il problema interpretativo che si pone invece in quell'inciso "nell'ambito delle rispettive competenze", cui la Agcom attribuisce il significato di "materie", suddividendo quindi i compiti elencati nell'articolo tra quelli riservati alla SIAE (in pratica la pirateria fisica e le fotocopie) e quelli riservati all'Autorità, cui spetterebbe la competenza generale di vigilanza e protezione dei diritti

di proprietà intellettuale su tutti i contenuti audiovisivi ed editoriali immessi in rete.

Di questo tema, ovvero della pirateria on-line e della sua incidenza negativa sullo sviluppo di un mercato dei contenuti digitali, l'Autorità si occupa da qualche tempo, sia con documenti e indagini [31] e con dichiarazioni, sia con l'istituzione di un gruppo di lavoro apposito all'interno delle sue Direzioni.

Nella delibera 668/10 sottoposta a consultazione, le disposizioni che hanno sollevato polemiche sono quelle relative alla possibilità di introdurre ordini di rimozione selettiva di contenuti illecitamente diffusi su Internet in violazione del copyright, e la possibilità di emettere provvedimenti di blocco dell'accesso a determinati siti. Tali ordini sarebbero emessi dall'Autorità in base a una richiesta che i titolari dei diritti avanzerebbero nei confronti dei siti o servizi via Internet e/o degli Internet Service Provider, indicando le circostanze e fornendo prove e documenti eventualmente necessari per suffragare la richiesta stessa.

Si tratta di due provvedimenti che l'Autorità avrebbe il potere di emettere in circostanze diverse, la prima applicabile nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati sul territorio italiano. Questa misura viene denominata rimozione selettiva, e consiste in una procedura che parte dalla segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo. In caso di mancata rimozione del materiale, il titolare può procedere alla segnalazione all'Autorità che procede alla verifica in contraddittorio con le parti e, se del caso, adotta un provvedimento di ordine alla rimozione e, successivamente, cura il monitoraggio del rispetto dell'ordine e applica di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza [32]. Tramite la rimozione volontaria da parte del provider attraverso la rimozione ordinata dall'Autorità è possibile colpire unicamente i contenuti non autorizzati, consentendo comunque al sito internet di proseguire la propria attività per la parte legale.

Per quanto riguarda la rimozione selettiva è opportuno ricordare che dispositivi di questo tipo sono attualmente regolati su base contrattuale (ad esempio, le licenze che la SIAE rilascia ad alcuni utilizzatori prevedono espressamente per questi ultimi l'obbligo di rimuovere contenuti illeciti su richiesta esplicita della SIAE stessa), oppure misure di rimozione sono adottate unilateralmente da taluni content provider o portali UGC poiché previste nelle condizioni generali d'uso [33]. In quest'ultimo caso, è lo stesso sito o portale a fare una valutazione, quanto meno formale, circa la legittimità della richiesta di rimozione. Per quanto riguarda gli ISP, fermo restando il rispetto degli obblighi definibili genericamente di non interferenza nei contenuti, la segnalazione dell'illiceità o la richiesta di rimozione hanno l'effetto di far venir meno il "safe harbour". L'intervento tempestivo di un'autorità indipendente e neutrale varrebbe quindi a mettere al riparo il provider nei confronti di richieste di rimozione infondate o, peggio ancora, strumentali o di disturbo.

La stessa Autorità segnala nella citata delibera: “Si ritiene che il meccanismo oggi previsto solo su base di autoregolamentazione, possa essere utilmente integrato da un’azione di vigilanza e garanzia svolta dall’Autorità configurando un procedimento che poggia sul principio del *Notice and take down* di derivazione statunitense” [34].

Rispetto alla situazione attuale, il futuro regolamento sulla rimozione selettiva presenta il vantaggio che, mediante l’intervento dell’Agcom, si rende disponibile una precisa, prevedibile e uniforme procedura amministrativa con la possibilità di stabilire responsabilità anche a carico di chi presenti richieste di rimozione illegittime o ingiustificate.

Il precedente più spesso richiamato riguardo alla proposta dell’Agcom è la *notice and take down* procedure introdotta dal Digital Millennium Copyright Act degli USA [35]. Questo sistema differisce tuttavia notevolmente da quanto proposto dalla Agcom, a partire dal fatto che non risulta coinvolta nella procedura alcuna autorità amministrativa

La seconda misura ipotizzata è il blocco dei siti, presa in considerazione per quelli che l’Autorità indica come “casi estremi” quando il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del diritto d’autore, o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali. L’Autorità previa segnalazione delle parti interessate potrebbe avviare un procedimento in contraddittorio, affinché tutti i contenuti illeciti siano cancellati. Il blocco può essere ordinato, previo contraddittorio, mediante l’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia. Si vedrà nel regolamento quali soggetti (titolari o rappresentanze di interessi collettivi o di altri organismi di vigilanza quali la SIAE o la Guardia di Finanza) e in che forma tali richieste potranno essere avanzate.

Altra misura ipotizzata è la predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider.

Per quanto riguarda l’affidamento delle menzionate misure all’Autorità, è opportuno ricordare si tratterebbe in entrambi i casi di provvedimenti amministrativi. La sanzione sarebbe eventualmente conseguente alla mancata esecuzione del provvedimento che ordini, a seconda della situazione in cui si versi, la rimozione o il blocco, qualora non si dia corso all’ordine. La responsabilità relativa all’inottemperanza ha natura amministrativa e la sanzione pecuniaria sarebbe eventualmente irrogata in base ai poteri di cui all’art. 1, comma 31, della legge 249/1997 istitutiva dell’Autorità. Il soggetto destinatario dell’ordine avrebbe in tal caso tutte le tutele procedurali, formali e sostanziali proprie di questo tipo di provvedimenti.

## **6. Conclusioni (provvisorie).**

È evidente la necessità di far confluire in modo razionale la normativa sui servizi media audiovisivi e radiofonici, la normativa sul diritto d'autore e la disciplina della responsabilità dei provider intermediari, i cui elementi essenziali ai fini di questa riflessione sono stati sommariamente delineati nella prima parte, in un insieme organico che sia rispettoso dei principi costituzionali della libertà della scienza e dell'arte e della libertà d'espressione e d'informazione ma che sia affidabile, al tempo stesso, quanto alla tutela dei diritti d'autore eventualmente lesi. Un bilanciamento razionale ed efficace tra spinte - talvolta solo apparentemente o perfino artatamente - opposte è nell'interesse della società non meno che dei titolari dei diritti e degli stessi provider che vedono cessare l'esenzione da responsabilità una volta venuti a conoscenza dell'illiceità delle condotte realizzate attraverso il loro servizio.

La serie di riferimenti riportati sopra dovrebbero trovare una composizione sistematica e logica tale per cui si arrivi a definire nel modo più adeguato ed efficiente quale sia la sfera di azione dell'Agcom, sia in campo regolamentare, sia nella vigilanza sul sistema delle comunicazioni, quali interventi siano auspicabili, quali siano stati deferiti alla sua elaborazione ed attuazione e quali siano addirittura dovuti da parte della stessa Autorità. A questo fine, conviene ricapitolare i punti esposti in precedenza.

La legge sul diritto d'autore prevede il diritto esclusivo dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di autorizzare o proibire la comunicazione al pubblico delle loro opere e la loro riproduzione in qualsiasi modo e quindi anche attraverso i servizi di media audiovisivi lineari o non lineari. La stessa legge prevede sanzioni penali per la comunicazione al pubblico di opere e/o materiali protetti o la riproduzione a scopo commerciale effettuate senza il consenso degli aventi diritto.

I prestatori intermediari di servizi sono esentati da responsabilità per le violazioni dei diritti commesse attraverso i loro servizi subordinatamente alle condizioni stabilite nella normativa sul commercio elettronico. In particolare, l'esenzione perdura soltanto fino al momento in cui gli stessi intermediari sono portati a conoscenza dell'illiceità dei contenuti comunicati al pubblico attraverso i loro servizi. In quel momento sorge quanto meno un obbligo di comunicazione all'autorità a carico dei prestatori intermediari. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, l'Agcom è, per i motivi ricostruiti in precedenza, l'autorità preposta alla vigilanza generale sulle reti di comunicazione elettronica e quindi l'autorità amministrativa a cui eventualmente i prestatori intermediari possono rivolgersi.

In base all'art. 32-bis del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici alla Agcom è conferito un potere regolamentare che per detti servizi si aggiunge a quelli generali di vigilanza sul sistema delle comunicazioni. In questo potere regolamentare appare rientrare, anche

tenuto conto delle prerogative dell'Agcom, anche la possibilità di irrogare sanzioni. E' fatta salva in ogni caso la possibilità di ricorso degli interessati all'autorità giudiziaria, sia dei titolari dei diritti per le eventuali sanzioni penali e civili conseguenti alle lamentate violazioni, sia presso il giudice amministrativo da parte dei soggetti che si ritengono lesi dall'ordine dell'Autorità o presso il giudice civile per i danni eventualmente causati dagli asseriti titolari dei diritti mediante una rimozione ingiustificata.

Qualora si versi in casi di violazione degli articoli relativi a reati contro il diritto d'autore e i diritti connessi (art. 171 ss. LDA), si può ritenere che sussista in capo all'Autorità anche l'obbligo di segnalare le violazioni all'autorità giudiziaria competente, in quanto si tratta di reati perseguibili d'ufficio.

Sembra quindi di poter concludere che l'intervento dell'Autorità per la rimozione selettiva e quello sul blocco dei siti dedicati alla comunicazione in rete di materiali illeciti (mediante un ordine amministrativo da mettere udite le parti in contraddittorio, e non come effetto dell'irrogazione di una sanzione) sia fondato su poteri derivanti da una fonte primaria nel caso di prestatori di servizi di media audiovisivi come definiti nel Testo Unico.

Le definizioni introdotte dal Decreto Romani soccorrono per capire la sfera di applicazione del potere regolamentare conferito all'Agcom dall'art. 32-bis del Testo Unico Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici. Appaiono rientrare nell'ambito di tale potere, sia i servizi lineari (a richiesta) che quelli non lineari (di flusso), indipendentemente dal fatto che si tratti media audiovisivi o radiofonici, visto che entrambi i tipi di comunicazione rientrano nelle competenze dell'Autorità e nella sfera di applicazione dello stesso Testo Unico. Sembrano al contrario restarne fuori i servizi che in generale non svolgono attività in concorrenza con i servizi televisivi (questa definizione presenta non poche incertezze ed è probabilmente soggetta ad una continua evoluzione visto la velocità di trasformazione dei modelli di business dei servizi via Internet). Tutti questi servizi sono comunque assoggettabili al diritto d'autore ogniqualvolta i contenuti da essi veicolati comprendano opere o materiali protetti ai sensi della legge 633/1941.

In presenza di una violazione dello stesso tipo, i poteri dell'Autorità potrebbero quindi variare a seconda che la violazione sia compiuta attraverso servizi regolati dal Testo Unico (d.lgs. 177/2005) oppure da altri servizi della società dell'informazione.

Vale tuttavia la pena di sottolineare che, per i servizi che non rientrano nella sfera di applicazione del Testo Unico, l'Autorità può (o deve) agire per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni così come stabilito dall'art. 182 bis LDA. In caso di violazione, rientra nei compiti dell'Agcom quello di agevolare la contestazione della responsabilità penale dei soggetti implicati ai sensi I degli artt. 171 e 171 ter della LDA. Al riguardo, soccorre infatti la normativa sulla responsabilità dei fornitori intermediari dei servizi, che impone ad essi l'obbligo di

informare l'autorità competente nel momento in cui vengano a conoscenza di una violazione. In base alle considerazioni sopra svolte, l'autorità competente in materia di diritto d'autore è l'Agcom.

Diverso è attribuire all'Agcom un potere regolamentare diretto nei confronti dei servizi esclusi o non compresi nel Testo Unico, potere che dovrebbe trovare la sua fonte in norme diverse dal più volte richiamato art. 32-bis. Resta tuttavia fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di violazioni che appaiano costituire un reato, una volta che il prestatore intermediario - in qualsiasi modo sia venuto a conoscenza di una violazione - ne abbia doverosamente dato comunicazione all'Autorità.

Non mancheranno nel prossimo futuro occasioni di approfondimento e di confronto, quando finalmente l'Autorità Garante delle Comunicazioni passerà dalla consultazione all'emanazione del Regolamento.

-----  
Note:

[\*] L'autrice è stata professore di Diritto dell'informazione all'Università La Sapienza di Roma fino al 2010 ed è direttore dell'ufficio Multimedialità della SIAE. Le opinioni riportate nell'articolo sono espresse a titolo personale.

[1] L'Autorità è stata istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

[2] Consultabile in [www.Agcom.it/Default.aspx?DocID=5415](http://www.Agcom.it/Default.aspx?DocID=5415)

[3] Notizie al riguardo sono apparse su numerose newsletter e blog online. Tra le altre vedi la raccolta di firme <http://sitononraggiungibile.e-policy.it/>; la tavola rotonda "diritto d'autore per tutti... o per troppi?" è visionabile in <http://www.altratv.tv/dirette/un-diritto-dautore-per-tutti-24-febbraio-2011>. Le novità introdotte dal Decreto Romani sono state esaminate nella tavola rotonda organizzata da Just Legal Services "*I Nuovi Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici*", Milano, 3 maggio 2011, [www.justlegalservices.it/jls/brick/incontro\\_030511](http://www.justlegalservices.it/jls/brick/incontro_030511).

[4] Giulia Aranguena De La Paz, *Riflessioni sui poteri dell'AGCOM ad introdurre ed amministrare le misure proposte in tema di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica*, in [www.Medialaws.eu](http://www.Medialaws.eu).

[5] Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisivi; consultabile in:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:IT:HTML>

La versione codificata della direttiva è consultabile in:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:it:PDF>

- [6] Testo consolidato consultabile in:  
<http://www.altalex.com/index.php?idnot=49617>
- [7] "Accesso ai contenuti audiovisivi e strategie d'impresa nello scenario della comunicazione multimediale", convegno tenuto presso l'Università Europea di Roma il 13 maggio 2011.
- [8] Un quadro comparativo dell'evoluzione del diritto d'autore sulla spinta delle direttive comunitarie è contenuto in Michel M. Walter, Silke Von Lewinski (a cura di), *European Copyright Law - A Commentary*, Oxford University Press, 2011. Le parti relative all'Italia sono state curate da Giulia Ragonesi e Paolo Marzano.
- [9]  
[www.siae.it/view.asp?pdf=BG\\_Normativa\\_DecretoLegislativo\\_n682003.pdf](http://www.siae.it/view.asp?pdf=BG_Normativa_DecretoLegislativo_n682003.pdf); riguardo alla legge sul diritto d'autore dopo l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, Stefania Ercolani, *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, 2003, Giappichelli, Torino.
- [10] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, consultabile in:  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:IT:PDF>
- [11] [www.siae.it/documents/BG\\_Normativa\\_LeggeDirittoAutore.pdf](http://www.siae.it/documents/BG_Normativa_LeggeDirittoAutore.pdf).
- [12] [www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf](http://www.ubertazzi.it/it/codice/doc16.pdf)
- [13] [www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs\\_wo034.html](http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html)
- [14] Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, consultabile in  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:IT:HTML;v>
- Jorg Reinbothe, Von Lewinski Silke Von Lewinski, [Ec Directive on Rental and Lending Rights and on Piracy](#), 1993, Londra, Sweet & Maxwell.
- [15] Art. 78-quater - *Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106 e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni di questa legge, in quanto compatibili*. La legge è consultabile in: [www.parlamento.it/parlam/leggi/07106l.htm](http://www.parlamento.it/parlam/leggi/07106l.htm).
- [16] La norma di cui all'art. 171, comma 1, lett. a-bis è volta a colpire lo scambio di file P2P, mediante la sanzione del caricamento non autorizzato. La norma penale è mitigata mediante il comma 2 dello stesso articolo che prevede la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima dell'emissione del decreto penale.
- [17] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), consultabile in:

[http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type\\_doc=Directive&an\\_doc=2000&nu\\_doc=31](http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=it&type_doc=Directive&an_doc=2000&nu_doc=31)

[18] Consultabile in [www.interlex.it/testi/dlg0370.htm](http://www.interlex.it/testi/dlg0370.htm)

[19] Tribunale di Roma, ordinanza 14 aprile 2010, causa FAPAV Telecom Italia, non pubblicata.

[20] Cassazione, sentenza 29 settembre 2009, n. 49437, consultabile in [www.altalex.com/index.php?idnot=48812](http://www.altalex.com/index.php?idnot=48812))

[21] RTI c. Google, Tribunale di Roma, 15 Dicembre 2009, confermato in data 12 febbraio 2010, consultabile in: [www.tgcom.mediaset.it/res/doc/sentenzatribunale.pdf](http://www.tgcom.mediaset.it/res/doc/sentenzatribunale.pdf),.

[22] Il Testo Unico era stato emanato con d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recependo in massima parte le norme di riordinamento del sistema radiotelevisivo contenute nella legge 3 maggio 2004, n. 112 (meglio nota come legge Gasparri), che dava delega al governo per l'emanazione del citato Testo Unico. Il Testo Unico sui Servizi Media Audiovisivi e radiofonici attualmente in vigore è consultabile in : [www.mcreporter.info/normativa/dlgv05\\_177.htm](http://www.mcreporter.info/normativa/dlgv05_177.htm)

[23] Il d. lgs. 259/2003 concernente il Codice delle comunicazioni elettroniche attua il complesso delle direttive comunitarie in materia, tutte datate 7/3/2002, ovvero, la Direttiva "quadro" 2002/21/CE sulle comunicazioni elettroniche; la Direttiva 2002/19/CE "accesso"; la Direttiva 2002/20/CE "autorizzazioni"; la Direttiva 2002/22/CE "servizio universale"; nonché la Direttiva 2002/77/CE "concorrenza" del 16 settembre 2002, relativa ai mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

[24] Sulla funzione giuridica ed economica delle *window* contrattualmente definite, che condizionano lo sfruttamento delle opere audiovisive, si veda la relazione di Rosaria Romano nel convegno "Mercato, concorrenza e regolazione - Diritti di Proprietà Intellettuale e Concorrenza", organizzato dalla AGCM l'8 ottobre 2010, pubblicata in Il Diritto d'autore, 2/2011.

[25] Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 prevede che il diritto di cronaca non debba pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi e stabilisce che esso può coprire la trasmissione di immagini salienti per il resoconto di attualità nei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, dopo non meno di tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento.

[26] La legge attribuisce all'Agcom ampi poteri in materia di gestione di tali diritti e di corretto esercizio del diritto di cronaca televisiva e radiofonica. La disciplina legislativa e regolamentare è consultabile in: [www.Agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=332](http://www.Agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=332)

[27] Come definite dall'art. 2, lett a) della direttiva quadro 2002/21/CE)

[28] Luciano Daffarra, "Diritto d'autore: la consultazione pubblica dell'Agcom relativa alle competenze dell'Authority" in Key4biz, 19 gennaio 2011, in [www.key4biz.it/News/2011/01/18/Policy/agcom](http://www.key4biz.it/News/2011/01/18/Policy/agcom)

[29] Art. 6 della Legge 223 del 6 agosto 1990; l'art. 15 (commi da 8 a 15) della Legge includeva appunto, fra gli obblighi delle emittenti televisive, l'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Le sanzioni in caso di inottemperanza rientravano nella competenza del Garante.

[30] L'art. 54 del Testo Unico (d. lgs. 177/2005) ha abrogato l'art. 15 della Legge 223/1990.

[31] Corrado Calabrò, *Presidente AGCOM*, su "Diritti d'autore nell'era di Internet" in [www.mediaduemila.it/?p=4909](http://www.mediaduemila.it/?p=4909)

[32] Articolo 1, comma 31 della legge 249/97.

[33] Ad esempio, Google ha messo on line articolate istruzioni per i titolari di contenuti [www.youtube.com/t/copyright\\_notice](http://www.youtube.com/t/copyright_notice), da una parte, e per gli utenti che caricano i video [www.youtube.com/t/copyright\\_users](http://www.youtube.com/t/copyright_users), dall'altra, per spiegare la sua policy in materia di proprietà intellettuale e di controllo sui contenuti. Un dettagliato esame critico del sistema Google è consultabile in [www.eff.org/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals](http://www.eff.org/issues/intellectual-property/guide-to-youtube-removals).

Dall'analisi emerge che, in aggiunta alle disposizioni presenti nel DMCA che disciplinano la procedura di "notice and take down" (che include anche la possibilità di una "counter-notice" e responsabilità per richieste immotivate, la policy di Google (e analogamente quella dei maggiori siti) è quella di prevedere nei Terms of Service che ogni utente deve accettare espressamente prima di poter caricare un video che "YouTube reserves the right to remove Content and User Submissions without prior notice", ovvero di riservarsi discrezionali poteri di rimozione su base contrattuale.

[34] Per un'analisi comparativa delle norme adottate in materia di responsabilità degli ISP e di notice and take down procedure (NTD), vedi Lilian Edwards, *Role and responsibility of internet intermediaries in the field of copyright and related rights*, consultabile in:

[www.wipo.int/copyright/en/doc/role\\_and\\_responsibility\\_of\\_the\\_internet\\_intermediaries\\_final.pdf](http://www.wipo.int/copyright/en/doc/role_and_responsibility_of_the_internet_intermediaries_final.pdf)

[35] Urban J and Quilter L, *Efficient Process or "Chilling Effects"? Takedown Notices Under Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act: Summary Report*, consultabile in [http://mylaw.usc.edu/documents/512RepExecSum\\_out.pdf](http://mylaw.usc.edu/documents/512RepExecSum_out.pdf)

## **Il Libro Bianco dei Contenuti dell'AGCOM**

**di  
Augusto Preta**

Il Libro Bianco sui Contenuti, pubblicato dall'Agcom l'11 gennaio scorso, vede la luce in una fase di grande trasformazione del mondo delle comunicazioni.

La diffusione di reti a banda larga (e ancor più in prospettiva ultra larga) rappresenta infatti il fattore critico per la diffusione di contenuti video su protocollo IP: dalla sua accessibilità dipende non solo lo sviluppo economico delle imprese e il loro livello di competitività nel sistema, ma soprattutto la creazione di un ambiente socialmente più evoluto, più competitivo, che riduce le divaricazioni sociali (digital divide), consentendo l'accesso del maggior numero di cittadini agli strumenti di conoscenza e di sapere.

Internet è dunque il fattore dinamico di accelerazione di quel processo di integrazione tra reti e contenuti che prende il nome di convergenza.

Si tratta però di un processo complesso, che determinerà in prospettiva grandi benefici sociali, ma che richiede enormi investimenti e dai ritorni economici incerti. Ciò pone dunque delle grandi questioni che non sono di facile soluzione.

La prima riguarda il rapporto tra circolazione dei contenuti e tutela del diritto d'autore. Il tema è certamente appassionante e lungi dall'essere risolto, poiché di fatto si confrontano due esigenze contrapposte: la necessità di proteggere il titolare dei diritti da un lato e dall'altro il diritto alla concorrenza e il difficile confine che può rendere accettabili pratiche ritenute comunemente monopolistiche, attraverso strumenti legali, come i diritti di proprietà intellettuale. E nel caso prevalga il primo, quando la posizione dominante ottenuta cessa di essere un fattore di sviluppo dell'innovazione (finanziamento dell'innovatore), e quando invece si trasforma in rendita del monopolista, riducendo l'efficienza e il benessere sociale?

Inoltre, in che modo le industrie consolidate (media, telecomunicazioni), riusciranno a mantenere le posizioni acquisite, fondate sull'esistenza di monopoli od oligopoli naturali? Se per un verso la presenza di effetti di rete, di economie di scala, di costi affondati (palinsesti, acquisto diritti) aumenta e accresce le barriere all'entrata, dall'altro la maggiore (e naturale) resistenza all'innovazione rispetto ai nuovi operatori internet "nativi" (Skype, Google) sembra in questo nuovo contesto non più sufficiente a garantire dei vantaggi competitivi, e dunque potenzialmente in grado favorire un più ampio livello di concorrenza (mercati orizzontali vs verticali). Però, tali dinamiche generano la massima efficienza del mercato (consumer welfare) oppure trasferiscono ad altri soggetti, i cd. aggregatori/motori di ricerca (Apple, Google, ecc.), le rendite degli operatori tradizionali?

E ancora, la diffusione di reti sempre più pervasive, basate su protocollo IP, anche grazie alla crescente disponibilità e offerta di contenuti video, porta a trasferire tutto il mondo dell'intrattenimento su internet, oppure le reti tradizionali, digitalizzate, continueranno ad avere un peso primario nella trasmissione dei contenuti? In altri termini saranno alternative o complementari? E in tutti i casi i modelli di massima efficienza operativa e forte riduzione dei margini di profitto, legati al tema dell'innovazione e della discontinuità tecnologica, si trasferiranno anche all'industria dei contenuti video, allo stesso modo di quanto accaduto nella musica e nell'editoria? E con le stesse dirompenti conseguenze?

Infine, ed è questa la domanda che fa da sfondo a tutto il lavoro: in questo grande universo in trasformazione, in cui persino la dimensione geografica nazionale appare inadeguata, c'è sempre bisogno di un level playing field? C'è conseguentemente un ruolo per la regolamentazione? La risposta è certamente affermativa, ma il dubbio in questi casi è che le soluzioni da adottare con gli strumenti attuali possano essere inadeguate o arrivare in ritardo rispetto a dei cambiamenti così rapidi e sconvolgenti.

A questo scopo, l'Agcom ha aperto mesi fa, mostrando grande sensibilità e lungimiranza, una indagine conoscitiva su questi temi allo scopo di realizzare un Libro Bianco. Il risultato è una ricognizione sistemica e a 360° su un universo dai contorni incerti e in continua rapida evoluzione.

In questa prospettiva, va peraltro sottolineato come il Libro Bianco non abbia la pretesa di fornire delle soluzioni definitive, ma rappresenta solo il primo passo necessario per affrontare, con rigore e piena consapevolezza di ruoli e compiti, la più grande sfida che attende il Regolatore di settore nei prossimi anni.

In qualità di coordinatore di questo lungo e complesso lavoro, sento il dovere di ringraziare sentitamente il Presidente e il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che mi hanno conferito questo incarico, con la consapevolezza di avermi dedicato tutte le mie energie e con l'auspicio di aver assolto nel migliore dei modi al gravoso compito che mi è stato assegnato.

## **Circolazione dei contenuti e opera digitale**

**di  
Eugenio Prosperetti**

Non a tutti i contenuti veicolati online è applicabile direttamente e “in quanto tale” il modello classico del Diritto d’Autore: uno dei principali problemi, anzi, è proprio l’assenza a livello regolamentare, di una definizione compiuta e condivisa di “opera digitale”.

Normativamente parlando, il quadro italiano rispecchia proprio questa carenza: esso prevede modelli di gestione ed inquadramento della proprietà intellettuale che sono perfetti per le opere tradizionali ma, solo in parte sono stati adeguati ai meccanismi digitali. Più che altro si è intervenuto a regolare le situazioni dove il digitale è distribuito tramite supporto o in situazioni di opera distribuita “anche via cavo” o “anche” on demand. Trova difficoltà l’inquadramento della distribuzione esclusivamente in via digitale e senza supporto di opere che non hanno riscontro in altra forma. Manca, cioè normativa che raccordi i principi di base con tali situazioni, oggettivamente nuove.

Nessuno qui afferma che il diritto d’autore debba essere accantonato o che si debbano trovare sistemi alternativi. E’ però necessario costruire un raccordo, oggi mancante, tra distribuzione in forma digitale (interamente digitale) e l’attuale forma della regolamentazione del diritto d’autore. Il sistema italiano, recependo l’armonizzazione europea, come noto agli addetti e non, ha già compiuto simili operazioni, introducendo disciplinadi raccordo per la tutela giuridica del software, delle banche dati: non era infatti ipotizzabile applicare *sic et simpliciter* il diritto d’autore a queste particolarissime elaborazioni [1].

Giacché, dunque, il mezzo digitale già rispecchia molte delle regole del Diritto d’Autore e ne condivide senza dubbio le finalità principali, è necessario fornire all’autore uno strumentario (sia di analisi, che di protezione) adeguato ai mezzi con i quali i contenuti vengono messi in circolazione e rispondente alle strategie di business ed alle dinamiche di un mercato in costante evoluzione.

Molte le strade adottabili, in tal senso: dalla promozione di uno “statuto delle opere digitali”, all’introduzione di una direttiva dedicata, alla promozione di un’autoregolamentazione del settore.

In tutte le ipotesi al centro ci dovrebbe essere il potenziamento delle c.d. “informazioni sul regime dei diritti”. Ciò in quanto, dell’enorme massa di ore di video in rete, la necessità principale è proprio quella di discernere cosa debba essere considerato “contenuto originale”, e dunque opera dell’ingegno che un autore intende sottoporre alle regole del diritto d’autore, e cosa sia invece mera ripetizione, materiale grezzo, contenuto altrui illecitamente appropriato, ecc. Una disciplina in tal senso gioverebbe anche allo stesso consumatore-produttore (*prosumer*, figura oramai parte integrante della catena del valore nella distribuzione

digitale), che avrebbe maggiore coscienza di quale tipo di contenuto (lecito o illecito, autorizzato o non autorizzato, utilizzabile o vincolato, ecc.) stia effettivamente visionando od immettendo in rete; è la medesima logica che già da tempo utilizza con successo Creative Commons; essa andrebbe estesa anche alla generalità delle distribuzioni digitali. Senza un approccio di questo tipo sembrano poco utili ulteriori inasprimenti dell'enforcement *online* in quanto vengono a scontrarsi con la indeterminatezza dei contenuti ivi presenti e con la possibile inapplicabilità di norme, nate per regolare la circolazione nel mondo fisico e su supporto rispetto a logiche del tutto diverse.

Per fornire un esempio pratico di quanto l'attuale quadro sia inadatto a livello non solo nazionale ma globale, basta citare il caso *F.B.T. Productions v. Aftermath Records*, 621 F.3d 958 (9th Circuit 2010) [2], confermato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel marzo 2011, dove il rapper Eminem è riuscito a farsi attribuire maggiorazioni sui diritti, sfruttando proprio le inadeguate e risalenti definizioni contrattuali dei suoi diritti d'autore: poiché gli MP3 del rapper distribuiti su iTunes potevano essere masterizzati su supporti ottici digitali senza perdita di qualità dai singoli utenti, la Corte d'Appello ha dato ragione al rapper circa la applicabilità della definizione di master presente nel contratto alle vendite su iTunes. La definizione di "record", per cui venivano pagati diritti inferiori, prevedeva impossibilità di riprodurre a qualità pari all'originale ottico per il cessionario.

Altro esempio di situazione *border line* nell'attuale disciplina normativa è costituita da i più recenti e-coder ibridi di nuova generazione, che miselano palinsesti sulla base delle preferenze dell'utente ed in futuro decideranno anche delle pubblicità da visionare su base individuale sovrappondendole a quelle decise dai broadcaster e che sono attualmente regolate in normativa con quote frutto di negoziati durati anni.

Entrambi i casi riportati *non sono, allo stato, adeguatamente coperti dalla normativa*, e sarebbe bene lo fossero prima possibile, per evitare, una volta tanto, il costante inseguimento della tecnologia da parte del regolatore.

-----  
Note:

[1] Sia consentito, per più ampia trattazione del tema e bibliografia, il rimando alla mia voce Opera Digitale, in Enc. Giur. Treccani, aggiornamento.

[2] Cfr. <http://www.scribd.com/doc/36866057/Eminem-vs-UMG-9th-Circuit-Ruling>.

## Accesso ai diritti di proprietà intellettuale: il caso dell'IPTV

di  
Francesco Graziadei

Le piattaforme di IPTV (Internet Protocol Television) hanno subito negli ultimi anni un forte sviluppo in numerosi Paesi. Si tratta, come noto, di sistemi di distribuzione di servizi audiovisivi che oltre a utilizzare uno specifico protocollo di trasmissione (quello di internet) possiedono una specifica architettura di rete, si "appoggiano" generalmente a reti di comunicazione elettronica fissa a larga o ultra larga banda (fibra ottica, nel migliore dei casi, o ultime evoluzioni dei sistemi di trasmissione su doppino in rame) e distribuiscono servizi audiovisivi in *multicast* o in *unicast* (vale a dire, in quest'ultimo caso, completamente interattivi a richiesta). Generalmente l'offerta di servizi di IPTV avviene in modalità c.d. "*triple play*", associandosi servizi audiovisivi a servizi di accesso a internet e di telefonia.

Ai più tradizionali sistemi di IPTV, cosiddetti "*fully managed*", in cui l'operatore "governa" l'accesso dell'utente ad un sistema - ricco ma chiuso - di *content delivery*, si stanno ora affiancando le forme di distribuzione audiovisiva c.d. *Over The Top* (OTT), dove l'accesso all'offerta di contenuti avviene sostanzialmente attraverso una connessione internet a banda larga.

Lo sviluppo delle piattaforme di IPTV è stato in alcuni Paesi assai consistente. Ad es. la Francia vanterebbe il primato di 5,7 milioni di abbonati, seguita dalla Cina con 4,6 milioni, dagli USA con 4,5 milioni. (cfr. Rapporto dell'Associazione Italiana degli Operatori IPTV, "*Dall'IPTV alla Smart Tv, nuove tecnologie e contenuti per il Video On Demand*", gennaio 2011)

L'Italia si pone invece fra i Paesi dove la nuova tecnologia e modalità di offerta ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo decisamente timido (poco più di 700.000 abbonati nel 2010).

Inoltre, i tassi di crescita degli ultimi tre anni, mentre in alcuni Paesi hanno subito una forte accelerazione, da noi si attestano su ritmi molto più lenti (un modesto incremento di circa 100.00 abbonati negli ultimi tre anni).

E' dunque evidente che lo sviluppo e l'affermazione di questi servizi in Italia procede con fatica.

Fra le ragioni di un tasso di sviluppo e di crescita così contenuto viene annoverata dagli operatori la difficoltà di accesso ai contenuti (ed alle specifiche modalità di sfruttamento degli stessi, peculiari dei sistemi di IPTV) da distribuire ed offrire ai propri abbonati.

Più specificamente, "*la effettiva disponibilità e le condizioni di accesso ai diritti Video on Demand (VoD) per contenuti pregiati restano fattori di successo critici per lo sviluppo di offerte a pagamento e free sia per le*

*offerte IPTV che quelle gestite su piattaforme OTT*” (Rapporto dell’Associazione IPTV, cit.)

Lo stesso regolatore nella Delibera 665/09/CONS (relativa all’*“individuazione delle piattaforme emergenti ai fini della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell’art. 14, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 10 del regolamento adottato con delibera n. 07/08/Cons.”*), a chiusura della relativa consultazione, ha rilevato come *“[s]ebbene siano pienamente condivisibili le osservazioni formulate da un operatore in merito al fatto che il successo della piattaforma IPTV sia strettamente legato alla diffusione della banda larga, è anche vero che uno dei motivi per cui tale piattaforma tarda a svilupparsi è riconducibile al limitato accesso ai contenuti premium. A questo riguardo, l’Autorità non condivide la posizione secondo cui, allo stato attuale, un nuovo operatore che voglia vendere servizi via IPTV potrebbe acquistare i relativi diritti senza particolari ostacoli”* (Del. 665/09/CONS cit., punto D1.22).

In particolare, il mancato accesso ai contenuti pregiati (e – per quanto più specificamente concerne lo sviluppo delle piattaforme IPTV o OTT - ai diritti VoD sugli stessi) si può concretamente configurare secondo modalità diverse. Passando dal più drastico rifiuto di licenza da parte dei *Right Owners* alla concessione, da parte di questi ultimi, di diritti esclusivi ai licenziatari che comprendano tutte le modalità di sfruttamento, allo strumento delle esclusive negative, mediante il quale anche se non viene ceduto al licenziatario ogni diritto (inclusi quelli per modalità/piattaforme che il licenziatario non esercisce o intende esercire) si inibisce comunque al licenziante di cedere i medesimi diritti a terzi (sostanzialmente “congelando” diritti medesimi).

Si osserva difatti che “nel mercato italiano il numero di titoli cinematografici e di altri contenuti premium disponibili per l’inserimento in offerte VoD via IP è fortemente limitato dalla diffusa pratica da parte degli operatori di pay tv su piattaforme DTT e DTH di stipulare accordi di tipo output deal, caratterizzati da clausole di esclusiva o *holdback* che coprono anche le modalità di sfruttamento VoD” (Rapporto dell’Associazione IPTV, cit. p. 54).

Infine nella prassi contrattuale, laddove siano contemplate forme di remunerazione secondo il modello di *revenues sharing*, possono riscontrarsi clausole di imposizione di minimi garantiti che mal si conciliano con lo stadio di affermazione delle piattaforme IPTV e che possono produrre l’ulteriore risultato negativo (per gli utenti) di ridurre l’offerta di contenuti (i titoli nelle *libraries*), vista l’esigenza di conseguire il massimo numero possibile di accessi su un singolo contenuto tanto da far fronte ai minimi garantiti e non “disperdere” gli accessi all’interno di una *library* più ricca.

Contro prassi contrattuali come quelle appena richiamate, astrattamente possono individuarsi due tipi di contromisure. La prima è normativo-regolatoria. E’ il caso dei diritti sugli eventi sportivi garantiti alle piattaforme emergenti dal Dlgs. n.9 del 9.1.2008 (si veda in particolare

l'art. 14) oppure di una norma contenuta del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (art. 5, comma 1 lettera f). Quest'ultima però opera solo quando il licenziante sia una emittente o un fornitore di servizi di media audiovisivi e non costituisce un vero e proprio *must offer* bensì semplicemente un vincolo all'autonomia contrattuale nelle negoziazioni, così da evitare prezzi eccessivi o prassi discriminatorie.

La seconda possibilità di intervento sembra offerta dal diritto della concorrenza, come ad esempio nella decisione della Commissione sulla fusione NewsCorp - Telepiù (COMP/M.286 del 2.4.2003) dove fra gli impegni che hanno condizionato la fusione fra le vecchie piattaforme Stream e Telepiù figura proprio l'obbligo (limitato ai contenuti premium e ai diritti cinematografici) di rinunciare ad ogni esclusiva, anche negativa, per piattaforme diverse da quella satellitare ed il divieto di inserire negli accordi di licenza con le Majors clausole di esclusiva (anche sotto forma di esclusive negative) relative a diritti diversi dai diritti pay tv (liberando dunque diritti ppv, Nvod e VoD) con riferimento a tutte le piattaforme.

Sembra poi interessante richiamare (senza alcuna aspirazione di completezza ed esaustività su un dibattito lungo, complesso e non esaurito) alcune delle acquisizioni della prassi comunitaria in tema di rapporto fra diritto della concorrenza ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto le stesse potrebbero offrire degli spunti di riflessione sul tema di cui si sta trattando.

Come noto, si tratta di un terreno giuridico sistematico assai delicato, dove si incontrano (o si scontrano) due esigenze che *prima facie* parrebbero (e sono apparse nei primi orientamenti) opposte e inconciliabili: la promozione della creatività e dell'innovazione mediante la concessione di monopoli (più o meno lunghi, a seconda del parametro brevettale o autoriale della tutela) sulla creazione o sul trovato e la tutela di un mercato competitivo. La soluzione sembrava inizialmente semplice (quasi banale): le privative industriali e intellettuali costituivano una (ontologica e radicale) eccezione al diritto della concorrenza in quanto funzionali alla tutela di un (sovraordinato) valore di promozione (e dunque premio) dell'innovazione industriale e della creatività artistica. Ma, si sa, la semplicità non è di questo mondo. Ci si è allora iniziati ad interrogare su come questo potere monopolistico del titolare veniva concretamente "gestito", in modo che il titolare non ne facesse un uso distorto (cioè non più in linea con quel *balancing* di interessi che aveva motivato l'ordinamento nella concessione della privativa).

La prima casistica comunitaria, difatti, nel delimitare i confini tra il lecito e l'illecito, fa leva su un uso (esercizio) "fisiologico" del diritto che deve corrispondere alla sua "funzione essenziale" (in questo senso la Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 ottobre 1988, cause Volvo, 238/87, e Renault, 53/87 ma anche il Tribunale di Prima Istanza nella famosa causa "RTE - Magill", T-69/89).

E' proprio il caso Magill, però che, nel passaggio fra il TPI e la Corte di Giustizia, registra in pieno il mutato clima che dalla fine degli anni '80

caratterizza la stessa concezione del mercato unico: non più solo uno territorio senza barriere alla libera circolazione di merci e servizi ma uno spazio economico caratterizzato da forti e sane dinamiche competitive, nell'interesse finale del benessere dei consumatori. E' il periodo del regolamento comunitario sulle concentrazioni, di molte leggi nazionali sulla concorrenza, del forte impulso di liberalizzazione (i.e. fornitura in un contesto competitivo) di alcuni servizi pubblici fino a quel momento gestiti in monopolio.

E anche la Corte di Giustizia (nella sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91) legge il caso Magill con occhiali diversi. La preoccupazione non è più tanto quella di evitare un esercizio abusivo (diremmo, "disfunzionale") del diritto di proprietà intellettuale ma di valutarne, *on a case basis*, gli effetti sul mercato.

E così, nel noto caso relativo alle guide per programmi televisivi, la Corte individua due mercati distinti, verifica che il diritto di proprietà intellettuale nel mercato a monte costituisce una *essential facility* per l'ingresso nel mercato a valle (dal che discende la posizione dominante) e sanziona il rifiuto di licenza come abuso.

E' allora interessante sottolineare come nel caso Magill un elemento determinante per indurre la Corte ad una valutazione negativa dell'esercizio del IPR (sub specie di rifiuto di licenza) è, oltre alla (più controversa) necessità di individuazione di due mercati (a monte e a valle) e di un possibile effetto di leva fra i due (monopolizzazione o chiusura del secondo mercato grazie alla EF nel primo), proprio l'esistenza di un potenziale mercato nuovo (per dirla con la Corte: "di un prodotto nuovo per cui esiste una domanda potenziale"), rappresentato, nel caso di specie, dalle guide settimanali di programmi televisivi multicanale che all'epoca in Irlanda non erano ancora disponibili sul mercato.

In conclusione, ciò che sembra determinare la Corte ad entrare nell'esercizio di un IPR ("a gamba tesa", confermando la *compulsory license* della Commissione) è che il diritto non era un qualunque diritto di proprietà intellettuale ma costituiva forte potere di mercato, essendo una infrastruttura essenziale, e che tale potere di mercato era stato usato a svantaggio dei concorrenti e soprattutto a danno dei consumatori, avendo inibito la nascita di un prodotto/mercato nuovo, quindi comprimendo e soffocando l'innovazione.

Credo che quest'orientamento, confermato dalla giurisprudenza successiva, anche in negativo, ma usando i medesimi argomenti, come ad esempio nella sentenza della Corte di Giustizia sul noto caso "IMS-Health" (sentenza del 29 aprile 2004, nella causa C-418/01), dove la Corte esclude invece l'abuso, sia chiaramente espresso anche in un recente documento della Commissione europea. Mi riferisco alla comunicazione del 2009 sugli abusi da esclusione (Comunicazione della commissione. Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento

abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti, 9.2.2009, C(2009)864 def.).

Vi si legge infatti che “[l]a Commissione ritiene, ad esempio, che vi possa essere un danno per i consumatori qualora, in conseguenza del rifiuto, si impedisca ai concorrenti oggetto di preclusione da parte dell’impresa dominante di immettere sul mercato beni o servizi innovativi e/o quando sia probabile che venga frenata l’innovazione successiva. Questo può avvenire, in particolare, se l’impresa che richiede la fornitura non intende limitarsi essenzialmente alla duplicazione dei beni o dei servizi già offerti dall’impresa dominante sul mercato a valle, ma intende produrre beni o servizi nuovi o migliorati per i quali vi sia una domanda potenziale dei consumatori o se è probabile che essa contribuisca allo sviluppo tecnico”.

Queste brevi e sintetiche suggestioni non lasciano chiaramente spazio ad una approfondita analisi, che meriterebbe ben alto momento, volta a svolgere nella materia che si sta trattando un compiuto ragionamento sulla base del diritto della concorrenza. Quest’ultimo per incidere su qualsiasi comportamento dell’impresa (nel cui *genus* rientrano anche gli atti di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale) deve pur sempre passare per una attenta individuazione dei mercati rilevanti (anche al fine di valutare l’esistenza di mercati a valle e a monte, di possibili effetti di leva, della novità di alcuni dei mercati considerati etc.) e per l’identificazione di una impresa in posizione dominante o di accordi o collusioni tra una molteplicità di imprese.

Sta di fatto però che il caso del mancato accesso ai diritti VoD per l’IPTV o per la televisione OTT sembra avere dei rilevanti effetti negativi sullo sviluppo tecnologico e sull’innovazione, particolarmente pregiudizievoli per i consumatori.

In primo luogo, perché lo stesso sviluppo delle reti a banda larga è condizionato dalla presenza di una offerta di contenuti audiovisivi che per quantità e modalità di fruizione (“luogo e momento scelto dal consumatore” secondo la declinazione del *making available right* in cui si sostanzia il diritto VoD) stimoli e giustifichi una richiesta di accesso alla rete a banda larga da parte degli utenti. In secondo luogo, perché la mancata disponibilità di diritti VoD priva gli utenti di un servizio nuovo che consente di adeguare la fruizione di contenuti ai tempi ed alle esigenze degli utenti, soddisfacendo dunque un nuovo bisogno. *Last but not least*, la fruizione di contenuti a richiesta, implicando una scelta per l’utente (la richiesta, appunto) comporta un ruolo socialmente molto più evoluto di fruizione e consumo dei mass media, superando il modello generalista-passivo che sembra (ma non in Italia) ormai destinato a perdere progressivamente di centralità.

## PARTE SECONDA

**La redazione si scusa con i lettori e con l'Autore per aver erroneamente pubblicato, in data 18.10.2011, una versione in bozza del fascicolo n. 2/2011 nella quale era presente un saggio del Prof. Gustavo Ghidini dal titolo "La nuova disciplina del segreto nel CPI: critica di una riforma", ricevuto prima della riforma del CPI di cui al d.lgs. n. 131/2010.**

## L'identità personale nel sistema delle comunicazioni elettroniche: dai social network alla normativa comunitaria

di  
Francesco Soro, Annalisa De Luca

All'indomani dell'ennesimo aggiornamento delle impostazioni sulla privacy operato da Facebook, si rende necessario un ripensamento a più livelli da parte delle istituzioni in merito al significato della privacy che consenta di determinare con maggior precisione rispetto all'attuale assetto giuridico l'ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di trattamento di dati personali e di competenza territoriale degli organi di vigilanza da parte delle autorità europee su servizi offerti online da parte di soggetti spesso non facilmente collocabili geograficamente.

Se da una parte è indubbio che sia strettamente compito delle istituzioni influenzare la scelta su ciò che è, o può diventare, di pubblico dominio e ciò che afferisce invece alla sfera privata, non altrettanto immediato sembra essere identificare i confini del ruolo delle istituzioni. Hansen <sup>0</sup> esemplifica tale criticità con il rifiuto di un'azienda di processare in modo trasparente i dati personali facendo leva sul diritto concorrente alla proprietà intellettuale che l'azienda esercita, o vorrebbe esercitare, sui dati da essa detenuti a scopo commerciale. Si configura così il rischio, laddove le istituzioni non si facciano carico del compito di tracciare suddetti confini, che un soggetto privato si faccia portatore di una *public choice*.

Il termine privacy può essere interpretato da diversi punti di vista. Philips <sup>0</sup> utilizza la seguente suddivisione: libertà dalle intrusioni; gestione delle identità; sorveglianza; separazione pubblico/privato. La libertà da intrusioni costituisce la nozione classica di privacy ed è strettamente legata alla definizione originale offerta da Warren e Brandeis <sup>0</sup>, i quali hanno definito la privacy come "il diritto di essere lasciato solo". Gurses e Berendt <sup>0</sup> pongono invece l'accento sulla "privacy come forma di occultazione", concentrandosi quindi sull'aspetto della riservatezza.

La gestione delle identità è anche la capacità di costruirsi molteplici identità sociali, ovvero - con riferimento alla definizione di privacy Westin <sup>0</sup> - il diritto di un individuo di "controllare, modificare, gestire ed eliminare le informazioni su loro e decidere quando, come e in quale misura tali informazioni siano comunicate ad altri". In <sup>0</sup>, questa configura la "privacy come forma di controllo", ponendo quindi l'accento sulla sfera individuale e sul diritto di autodeterminazione degli individui in merito alla diffusione di informazioni personali. Questa accezione di privacy è accolta anche dalla Direttiva europea 95/46/CE <sup>0</sup>, con la quale si impone il dovere di trasparenza nel trattamento dei dati personali.

D'altra parte, secondo Philips O, la sorveglianza "... si concentra meno sui danni cagionati specificamente agli individui e più sulle pratiche di creazione e gestione della conoscenza sociale, in particolare la conoscenza di gruppi della popolazione", pertanto focalizzandosi sulla segmentazione e classificazione di gruppi all'interno di una popolazione.

Secondo Clauß et al. O, l'insieme delle caratteristiche degli utenti che vengono registrate elettronicamente possono essere ricomprese sotto il termine "identità digitale", poiché tale insieme di attributi o caratteristiche viene utilizzato per individuare l'identità dell'utente nel contesto di uno specifico dominio. Hansen e Meissner O, d'altra parte, forniscono una definizione più ampia del termine identità - senza la specificazione "digitale". Così ogni persona possiede una sola identità e l'identità digitale non è altro che un sottoinsieme di tale identità. Contrariamente a questa definizione, Pfitzmann e Hansen O la definiscono come l'insieme di attributi che potrebbe condurre ad associare un utente con la sua identità. In altre parole, ogni utente possiede identità multiple che, nel loro complesso, costituiscono la sua identità completa; tuttavia, solitamente l'utente non fornisce la propria identità completa ai *service provider* (es. un *social network*) ma solo un suo sottoinsieme costituito da un determinato numero di attributi, generalmente detto "identità parziale". Sebbene parziale, tale identità è sufficiente a rappresentare l'utente in un determinato contesto.

Il contesto definisce quali attributi personali l'utente è tenuto ad includere nella propria identità parziale. Tale contesto può essere rappresentato dai soggetti con cui si instaura un rapporto di comunicazione. Pertanto, a ciascun contesto corrisponde l'attitudine naturale degli individui a gestire la propria identità in maniera intuitiva, spontanea. Mentre un'identità (digitale) definisce esplicitamente un utente, altrettanto non si verifica necessariamente per le identità parziali. A seconda del volume e del tipo di attributi personali inclusi in un'identità parziale, l'utente può essere identificabile o rimanere nell'anonimato. Per esempio, un utente rimane anonimo in un gruppo di utenti laddove l'insieme di attributi personali che costituiscono la sua identità parziale non siano sufficienti ad identificarlo O.

D'altra parte, la connettività costituisce una seria minaccia per il principio di autodeterminazione, permettendo a terzi di acquisire informazioni che conducono all'identificazione vera e propria dell'individuo. Soprattutto nel *social web*, che si basa precipuamente sull'utilizzo e lo scambio di dati personali, la combinazione delle differenti identità parziali - come riconosciuto anche nel rapporto di ENISA O - può facilitare i furti di identità.

Secondo Pfitzmann e Hansen O due identità parziali non sono collegabili se non è possibile stabilire se esiste una relazione fra di esse. Dal punto di vista tecnico, due identità parziali sono collegabili se un attributo personale risulti identico in entrambe le identità parziali o se una

combinazione degli attributi personali permette di stabilire una relazione 0.

La difficoltà nell'individuare possibili minacce di connessione risiede nell'identità nascosta dell'aggressore. Soprattutto nel *social web*, dove le identità parziali sono disseminate su numerosi siti, è difficile prevedere le intenzioni dell'aggressore. Per esempio, mentre Giordano permette a Daria di accedere alla sua identità parziale 1, che non contiene informazioni che permettano di identificarlo, Daria potrebbe essere in grado di costruire un'identità parziale che contiene più informazioni parziali di quelle che Giordano aveva originariamente deciso di rendere note a Daria. Nel peggiore dei casi, Daria potrebbe rivelare l'identità di Giordano. È questa la situazione di pericolo che molti osservatori contestano ai dirigenti di Facebook con ancor più veemenza dallo scorso settembre.

Dopo aver definito i termini identità e identità parziale, passiamo a definire i "dati personali". Stando al testo della Direttiva europea 95/46/CE (c.d. Data Protection Directive), i dati personali si definiscono come "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale"0.

La stessa fonte suddivide i dati personali in sei gruppi di attributi utili a descrivere una persona, i quali includono dati fisici, fisiologici, mentali, economici, culturali e sociali. In aggiunta, i dati relativi ad un utente identificabile permettono la diretta identificazione della persona interessata. L'Independent Centre for Privacy Protection, Schleswig-Holstein, identifica i seguenti quali attributi unici di una persona 0: sesso, nome di battesimo, cognome, data di nascita, luogo di nascita, numero del certificato di nascita, identità dei genitori, nazionalità, luogo di residenza e professione. Molti di questi attributi sono indicati nei documenti di identità e rappresentano pertanto grande valore per l'identificazione, sebbene tale valore dipenda strettamente dall'entità del gruppo in cui l'individuo cerca anonimato.

Mentre è indubbio che suddetti punti di vista sulla privacy restino validi, la definizione deve necessariamente essere estesa in modo da essere applicabile al *social web*, che intrinsecamente riguarda la condivisione di informazioni personali, investendo pertanto gli obblighi di legge, l'interesse dei *policy maker* di catturare gli input provenienti dalla società, nonché la richiesta dell'utente finale di tutela della propria privacy. In ultima istanza, si tratta di elaborare un modello multilaterale di tutela della privacy mirando ad un equilibrio tra le diverse esigenze dei diversi soggetti coinvolti.

Analizziamo dunque le direttive europee pertinenti nell'ambito della privacy al fine di individuare le radici normative per il trattamento dei dati personali, in particolare nel campo dei *social media* - in particolare,

la Direttiva Protezione Dati 95/46/CE 0 e la Direttiva relativa alla vita e alle comunicazioni elettroniche 2002/58/CE 0, che contiene norme speciali per l'elaborazione dati nelle comunicazioni elettroniche. La prima direttiva è stata adottata dopo l'approvazione nell'ottobre 1995 da parte del Parlamento europeo di una Risoluzione per regolare il trattamento dei dati personali, ma ci sono voluti diversi anni affinché gli Stati membri recepissero e dessero attuazione alla direttiva nell'ambito del diritto nazionale. La Germania, ad esempio, non l'ha recepita prima del 2001, il che mostra chiaramente la complessità della legge che regola il trattamento dei dati personali.

Le due direttive sopra menzionate sono integrate da pubblicazioni di *follow-up* elaborate dal Gruppo di lavoro sulla protezione dei dati del Commissario europeo per la protezione dei dati (c.d. Article 29 Data Protection Working Party poiché istituito dall'art. 29 della Direttiva del '95), un organo indipendente di consulenza chiamato ad offrire soluzioni a problemi pratici e a fornire linee guida per l'applicazione delle direttive di cui sopra 0.

La normativa europea è poi stata integrata con Direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione 0, dal Regolamento CE n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori 0 e, da ultimo, dalla Direttiva 2009/136/CE recante modifiche alle precedenti 0, sebbene nel 2008 il Consiglio europeo sia intervenuto con una Decisione Quadro - la 2008/977/JHA - sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale 0.

Come anticipato, la locuzione "dati personali" comprende tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. Una persona è identificabile, ad esempio, quando utilizza un identificativo (ID) univoco ovvero uno o più elementi specifici della propria identità fisica, economica, culturale o sociale. Pertanto, la Direttiva si concentra esclusivamente sulle persone fisiche.

La Direttiva non fa distinzione tra trattamento dei dati automatico e manuale; si dice, pertanto, che essa sia agnostica rispetto alla tecnologia (*technology agnostic*). Ci sono alcune eccezioni nel trattamento dei dati personali per cui non è previsto il rispetto delle disposizioni dettate dalla Direttiva, ovvero le informazioni raccolte nel perseguimento della tutela e della sicurezza nazionale.

I principali capisaldi della Direttiva possono essere riassunti come segue: 1) legalità; 2) consenso; 3) limitazione delle finalità; 4) necessità; 5) trasparenza; 6) sicurezza dei dati; 7) controllo. Se da una parte suddetti aspetti forniscono una prima panoramica su come applicare la direttiva, corre tuttavia l'obbligo di approfondire ulteriormente ciascuno di essi. Infatti, la Direttiva 95/46/CE è stata adottata nel 1995, un periodo in cui il World Wide Web ha iniziato a guadagnare slancio, ma i termini quali web 2.0 e *social web* erano ancora sconosciuti. Ciò solleva

la questione se la Direttiva sia applicabile a questi nuovi concetti, che si affidano pesantemente la partecipazione degli utenti e la contribuzione di questi ultimi con i propri dati personali.

La legittimità della domanda è sostenuta dalla moltitudine di pubblicazioni del Data Protection Working Group, di diversi progetti europei correlati (come PrimeLife 0) e altre pubblicazioni scientifiche (tuttavia per lo più incentrate specificamente sui *social network* e sull'aspetto tecnologico legato alla salvaguardia dei dati personali, piuttosto che sull'aspetto normativo). Del resto, l'applicazione della direttiva non è un compito banale, poiché non esiste una definizione coerente dei termini *social web* e *social media*, la cui evoluzione, associata all'invenzione costante di nuove tecnologie e applicazioni, rende ancor più arduo l'ambizioso compito. E del resto, la normativa europea sulla protezione dei dati non risulta aggiornata sufficientemente spesso per rimanere al passo con tale evoluzione del *social web*, causando disambiguità e lasciando spazio a pericolose interpretazioni, quanto meno per il rischio che si discostino dalla volontà del legislatore europeo. Così Garrie et al. 0 propongono che il Data Protection Working Group si riunisca a cadenza regolare per rivalutare l'attuale quadro normativo di regolamentazione e per offrire adeguate *policy recommendations*.

Il Data Protection Working Group pone l'accento sulle questioni di attualità legate alla privacy soprattutto per quanto riguarda i *social network* 0. In particolare, è oggetto di dibattito la capacità dei *service provider* di creare facilmente profili di grandi dimensioni e di renderli fondamento del loro modello di business. Per esempio, l'accesso a tali dati può essere venduto a terzi per permettere forme di pubblicità personalizzata.

La ricerca che si è occupata dell'applicabilità della Direttiva, come anticipato, è stata condotta nell'ambito del progetto PrimeLife 0. In esso gli autori concludono che la normativa europea si applica anche agli operatori con sede legale al di fuori dell'Unione Europea solo al ricorrere di almeno una di due condizioni: "1) se il trattamento dei dati personali avviene all'interno del SEE (SEE sta per Spazio Economico Europeo); 2) se il trattamento dei dati avviene al di fuori del SEE ma avvalendosi di attrezzatura con base all'interno del SEE". In quest'ottica, i *cookie* ("frammenti di testo inviati da un server ad un *web client* (di solito un browser) e poi rispediti dal client al server - senza subire modifiche - ogni volta il client accede allo stesso server 0") sono visti come attrezzatura poiché comunemente usati per tracciare un utente nel corso di più sessioni e per memorizzare informazioni aggiuntive lato *client*. Poiché i *cookie* vengono memorizzati nei confronti di *client* cittadini dell'UE, i fornitori di servizi utilizzano apparecchiature all'interno dell'Unione europea. Analogamente, il Data Protection Working Group 0 conclude che la Direttiva trovi quasi sempre applicazione nei confronti dei *provider* di *social network*, benché la loro sede principale si trovi al di fuori dell'Unione europea.

I fornitori del *social web* sono pertanto chiamati a rispettare pienamente i sette requisiti sopra elencati. In tal modo la sicurezza dei dati è di fondamentale importanza per stabilire l'affidabilità delle applicazioni *social web*. I fornitori di servizi sono quindi chiamati a prendere appropriate misure tecniche e organizzative di sicurezza, sia nella fase di progettazione di un nuovo sistema informativo (che elabora dati personali) che nella fase di funzionamento. Sintetizzando i risultati, i fornitori di servizi devono 0:

informare l'utente circa lo scopo di elaborazione dati, come ad esempio per pubblicità personalizzata, la condivisione dei dati con terzi e il trattamento dei dati altamente sensibili;

fornire meccanismi per ridurre il rischio che terzi possano accedere ai dati personali. Inoltre i dati personali devono essere esclusi dall'indicizzazione operata dai motori di ricerca;

offrire modalità semplici per cancellare completamente i propri dati;

richiedere il consenso della persona interessata a includere i riferimenti alla propria persona (per esempio per il "tag" di foto su Facebook);

informare l'utente su eventuali rischi legati alla violazione della privacy;

pubblicare dati personali sensibili solo se la persona interessata abbia esplicitamente dato il suo consenso.

Analogamente il Working Group afferma i seguenti diritti della persona interessata: utilizzare un servizio specifico nel *social web* senza ricorrere all'utilizzo di dati personali, ma ricorrendo a uno pseudonimo; veder garantita, da parte del fornitore di servizi, la conformità dei diritti del soggetto interessato (sia che si tratti di soci del servizio che a soggetti non ne siano soci) con gli articoli 12 e 14 della Direttiva Protezione Dati.

Il 4 novembre 2010 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di comunicazione con la quale proponeva "un approccio globale alla protezione dei dati all'interno dell'Unione europea", al fine di modernizzare il sistema giuridico europeo per la protezione dei dati personali. La comunicazione è il risultato della revisione effettuata dalla Commissione del quadro giuridico attuale, iniziato con una conferenza di alto livello tenutasi a Bruxelles nel maggio 2009 e seguita da una consultazione pubblica e ulteriori consultazioni mirate con gli *stakeholder* tenutesi nel corso di tutto il 2010. Benché la Commissione ritenga che i principi fondamentali della Direttiva siano ancora validi, la Comunicazione riconosce che l'attuale quadro giuridico per la protezione dei dati nell'Unione europea non sia più in grado di affrontare le sfide poste dai rapidi sviluppi tecnologici e dalla globalizzazione. La comunicazione individuale pone poi sfide specifiche, compresa l'esigenza di:

chiarire e specificare l'applicazione dei principi di protezione dei dati alle nuove tecnologie (ad esempio, al *social web* e al *cloud computing*);

migliorare l'armonizzazione tra le leggi di protezione dei dati fra Stati membri dell'UE;

semplificare il trasferimento transfrontaliero di dati, rendendolo meno gravoso;

umentare l'effettiva applicazione da parte delle autorità nazionali preposte alla protezione dei dati.

La Comunicazione dovrà servire come base per ulteriori future discussioni e valutazioni; in particolare, la Commissione ha invitato le parti interessate e il pubblico a commentare le proposte entro il 15 gennaio 2011, con l'intenzione di raccogliere spunti di riforma normative e di valutare la necessità di adeguare altri strumenti giuridici al nuovo quadro di protezione dei dati.

In conclusione, i risultati indicano che esiste un divario tra la direttiva 95/46/CE e la rapida evoluzione del web sociale. Mentre la direttiva è tecnologicamente agnostica, essa trova applicazione nell'ambito delle recenti tecnologie, come il *social web*, e dei problemi di privacy a esse connessi. Tuttavia, mentre la direttiva fornisce una solida base per proteggere la privacy dell'utente negli Stati membri dell'Unione europea, lo scambio di dati con i paesi terzi non risulta sufficientemente regolamentato, generando implicazioni legate alla privacy, la cui protezione al di fuori dell'Unione europea non può essere garantita. La Commissione europea non ha mancato di riconoscere le sfide attuali, pubblicando, quale documento per la consultazione, la bozza della Comunicazione per modernizzare l'applicazione dei principi di protezione dei dati alle nuove tecnologie. Duecentottantotto sono i documenti pervenuti alla Commissione da parte di pubbliche amministrazioni, organizzazioni e liberi cittadini, ma del testo definitivo della Comunicazione ad oggi ancora non si conoscono i risultati.

-----  
Note:

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 5/2009 on online social networking, June 2009.

CAMENISCH, J., ET AL, Privacy and Identity Management for Everyone, 2005.

CARTER, V., *Privacy Please: A Privacy Curriculum Taxonomy (PCT) for the Era of Personal Intelligence*. College Teaching Methods & Styles Journal. 2007. Third Quarter 2007: 3 (3).

CLAUB, S., KESDOGAN, D., KOLSH, T., Privacy Enhancing Identity Management: Protection Against Re-identification and Profiling, 2005.

ENISA Position Paper, Security Issues and Recommendations for Online Social Networks, 2007.

EUROPEAN UNION, Council Framework Decision 2008/977/JHA of 27 November 2008 on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, Official Journal L 350 , 30/12/2008 P. 0060 - 0071, 2008.

EUROPEAN UNION, Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector, 2002.

EUROPEAN UNION, Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data, 1995.

FISCHER-HÜBNER, S., Hedbom, H., Karlstad, U. Privacy and Identity Management for Europe - Framework V3. March 2008

GARRIE, D.B., DUFFY-LEWIS, M., WONG, R., GILLESPIE, R.L., Data Protection: The Challenges Facing Social Networking, 2010. In: Brigham International Law and Management Review 6 (2010), May, S. 127-152.

GURSES, S., BERENDT, B., The Social Web and Privacy: Practices Reciprocity and Conflict Detection in Social Networks, 2009.

HANSEN, M., User-controlled identity management: the key to the future of privacy, 2008.

HANSEN, M., MEISSNER, S., Verkettung digitaler Identitäten, 2007.

INDEPENDENT CENTRE FOR PRIVACY PROTECTION and Studio Notarile Genghini, Identity Management Systems, Identification and Comparison Study, 2003

KOBSA, A., Tailoring Privacy to Users' Needs, Department of Information and Computer Science, In: M. Bauer, P.J. Gmytrasiewicz, and J. Vassileva (eds.): UM 2001, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 303-313, 2001.

PHILLIPS, D.J., Privacy policy and PETs - the influence of policy regimes on the development and social implications of privacy enhancing technologies, 2004.

PFITZMANN, A., HANSEN, M., Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management - A Consolidated Proposal for Terminology, 2008.

PRIMELIFE, Privacy Enabled Communities. Deliverable D1.2.1, April 2010.

STAZI, A., La comunicazione elettronica delle informazioni, la loro utilizzazione commerciale e le esigenze di tutela della privacy e sicurezza dei dati, Diritto Mercato Tecnologia, 2011.

UNIONE EUROPEA, Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009.

UNIONE EUROPEA, Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, 2006.

UNIONE EUROPEA, Regolamento CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela

i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), 2004.

WARREN, S., BRANDEIS, L., The right to privacy, 1890.

WESTIN, A.F., Privacy and Freedom, 1967.

WIKIPEDIA, voce: "cookie" [disponibile online]

<http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie> [ultimo accesso 6 ottobre 2011]

WONG, R., SAVIRIMUTHU, J., All or nothing: this is the question?: The application of Art. (2) Data Protection Directive 95/46/EC to the Internet, 2008. In: John Marshall Journal of Computer & Information Law 2 (2008), S. 241- 266.

## **Il valore economico dei brevetti**

**di**  
**Eleonora Ciccone**

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Cos'è un brevetto; 3. Il valore del brevetto; 4. Metodi di valutazione; 5. Investire in Ricerca e Sviluppo: strategie e rischi; 6. Conclusioni

### **1. Introduzione**

In un contesto economico in continua trasformazione, è importante far emergere la funzione operativa della Proprietà Industriale nella creazione di valore economico, al fine di consentire alle imprese di accrescere la loro competitività sul mercato, attraverso lo sfruttamento dei diritti di Proprietà Intellettuale e, nello specifico, dei brevetti. Questi ultimi rappresentano un valore economico legato alle possibilità di utilizzo dell'innovazione protetta dal brevetto stesso sul mercato.

Da un uso della Proprietà Industriale che viene percepita dalle aziende come mero costo e, come tale, non sempre affrontabile soprattutto dalle piccole e medie imprese, si sta tentando di passare ad un utilizzo in funzione strategica, al fine di determinare i propri vantaggi competitivi e stare sul mercato.

Una delle sfide più affascinanti per la scienza economica di oggi, a livello corporate, è riuscire a trovare una metodologia efficace per la valutazione degli intangible assets e, in modo particolare, dei brevetti. Tale valutazione economica è un'attività non monetaria identificabile, priva di consistenza fisica e posseduta per essere utilizzata nella produzione o fornitura di beni o servizi, per affitto a terzi o per fini amministrativi.

Tuttavia, il valore economico dei brevetti non è il suo prezzo. Esistono una pluralità di valori a seconda degli obiettivi che ci si prefigge, in altre parole: "trying to make inventions as marketable as the products built from them" [1]

Da un punto di vista prettamente economico, l'incertezza nella valutazione dei brevetti causa un'allocazione sub-ottimale nel mercato ed un consecutivo sotto sfruttamento delle risorse.

Arrow (1961) aveva già posto in passato questo problema, sebbene riferendosi alla non completa appropriabilità di tali risorse. Tuttavia, un sistema che consenta di valutare correttamente tutti gli intangible, informazioni e conoscenza prodotta comprese, potrebbe, di fatto, portare alla soluzione dei fallimenti di mercato tipici di questi beni. [2]

Se nell'ambito degli studi aziendali, l'interesse suscitato dai brevetti è dovuto all'importanza strategica di questi assets, creando la necessità di metodi di valutazione sempre più precisi, nell'ambito della teoria economica, invece, questo interesse ha un altro tipo di spiegazione.

Infatti, grazie allo studio delle statistiche brevettuali [3], si possono trovare risposte ad una serie di quesiti, sia a livello microeconomico, su argomenti riguardanti per esempio la produttività della R&S, oppure sulle traiettorie tecnologiche di un'azienda o di un settore, sia a livello macroeconomico e di policy. Questo perché le statistiche sui brevetti possono essere un'efficiente misura del progresso tecnologico di un paese o del trasferimento di conoscenza (knowledges pillovers).

Il seguente lavoro si propone di illustrare il valore economico creato dai brevetti. Esso rappresenta l'incremento del valore aziendale derivante dallo sfruttamento della nuova tecnologia brevettata. Pertanto, l'innovazione tecnologica e, in particolare, l'attività di ricerca e sviluppo, assumono un ruolo di primo piano nell'economia moderna. Sono strumenti strategici per la concorrenza internazionale: da un lato decisivi per il miglioramento continuo delle produzioni più tradizionali, dall'altro sono la fonte principale per nuove produzioni di beni e di servizi.

In primo luogo, ci si focalizzerà sull'importanza delle innovazioni sviluppate all'interno dell'impresa sulla base della valutazione economica di un brevetto. Secondo, si passerà ad esaminare in che modo sfruttarle in maniera da ricavarne vantaggi economici attraverso contratti di licenza, cessione o trasferimenti di tecnologia. Infine, si cercherà di capire se e perché investire in R&S, con un breve cenno sui differenti risvolti che si hanno a livello europeo e statunitense.

In questo ambito, il tema della Proprietà Intellettuale è un elemento fondamentale di analisi, inteso come fonte di finanziamento e capitalizzazione dell'impresa e di possibile attrazione per investitori privati (business angel e venture capitalist). I diritti di proprietà intellettuale (Intellectual Property Rights) sono, infatti, le armi strategiche per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e per la penetrazione dei mercati esteri. Gli IPRs sono elementi costitutivi della nuova ricchezza e, allo stesso tempo, condizione essenziale del suo sviluppo.

## **2. Cos'è un brevetto**

Come prima cosa, per poter valutare un brevetto, bisogna ben definirlo: il brevetto è un titolo legale che viene rilasciato da un ufficio amministrativo, previo esame, che riconosce la proprietà intellettuale di un inventore su di un'invenzione (di prodotto o di processo), e che gli consente di proteggere questo suo diritto esclusivo (art. 45 C.P.I.). Per ottenere questo documento legale, l'invenzione deve rispettare i seguenti criteri: deve essere brevettabile, nuova, non ovvia, utilizzabile. Il titolo legale conferito, dà il diritto, al titolare, di escludere gli altri dal fare tipologie di prodotti o di processi che ricadano sotto la protezione legalmente acquisita. A fronte di questo monopolio legale temporaneo, generalmente 20 anni [4], lo Stato ottiene la rivelazione dell'invenzione: elemento fondamentale, infatti, della domanda di brevetto, è la

spiegazione delle caratteristiche dell'invenzione al fine di consentire la riproduzione della stessa. Lo scopo del sistema brevettuale è semplice: fornire gli incentivi alla ricerca da un lato e far sì che le scoperte e la conoscenza, dopo un certo periodo, diventino di pubblico dominio.

Appare chiaro che, dal punto di vista dell'inventore, il titolo legale acquisito, cioè il brevetto, sia un sistema di protezione dell'invenzione. Valutare un brevetto non vuol dire, quindi, valutare l'invenzione che lo sottende, bensì valutare l'efficacia della protezione che l'inventore si garantisce. La concessione di un brevetto dà, infatti, un diritto esclusivo, ma non illimitato e che potrebbe essere minacciato dagli esiti incerti di un'azione legale.

Ricordiamo inoltre che, oltre a dover "svelare" la sua invenzione, il proprietario del brevetto affronta dei costi non indifferenti: egli dovrà, infatti, pagare sia per presentare la domanda di brevetto, sia per rinnovare, fino a scadenza, il brevetto stesso. Quindi, potrebbe convenire all'inventore, qualora i costi superino i benefici, proteggere l'invenzione in altro modo, per esempio optando per la segretezza [5].

### **3. Il valore del brevetto**

Il valore economico di un brevetto dipende da almeno tre elementi: la tecnologia protetta, la cui qualità è segnalata, per esempio, dalle citazioni ricevute da brevetti successivi; l'efficacia della protezione dall'imitazione (il proprietario di una tecnologia non protetta non può appropriarsi pienamente dei benefici economici della stessa tecnologia); il potenziale strategico.

Per quanto riguarda quest'ultimo elemento, è evidente che molte imprese, per esempio nell'elettronica e nella farmaceutica, possiedono grandi portafogli di brevetti per motivi strategici. Una quota significativa di questi brevetti, infatti, non viene mai usata direttamente ma serve come merce di scambio per accedere ad altri brevetti o per bloccare invenzioni concorrenti o complementari (blocking patents).

In settori caratterizzati da cambiamento tecnologico cumulativo, come il software e i semiconduttori, è probabile che lo sviluppo di un'invenzione richieda l'accesso a numerosi brevetti precedenti. I costi per stipulare accordi di licenza per l'uso di decine di brevetti collegati (patent thickets) possono scoraggiare invenzioni successive. I proprietari di patent thickets a volte stipulano accordi (patent pools) per lo sfruttamento congiunto dei loro brevetti. I patent pools [6] riducono i costi di transazione ma possono anche produrre effetti anti competitivi quando comportano un'elevata concentrazione di tecnologie di base.

Quindi: il valore economico che i brevetti rivestono per un'azienda è da individuare nel contributo, non sempre esattamente quantificabile, che essi apportano ai suoi profitti. Tale contributo può esplicarsi in vari modi:

Fabbricazione e vendita del prodotto in esclusiva; Concessione di licenze; Cessione del brevetto; Condizione di maggior favore nel

trasferimento di tecnologie; Aumento di prestigio - Ottenimento di commesse e finanziamenti; Effetto stimolante nei confronti dell'attività di ricerca e sviluppo; Conquista di una posizione dominante.

Analizziamo il primo caso. Supponiamo che una ditta decida di sfruttare in proprio il brevetto senza concessione di licenze a terzi. Il ritorno economico si desume principalmente da due fattori: il volume delle vendite derivante dalla commercializzazione del prodotto in esclusiva e la possibilità di praticare un prezzo di monopolio. Data per scontata l'esigenza di rendere remunerativi gli investimenti sostenuti per la ricerca e lo sviluppo del prodotto brevettato, l'opportunità di scegliere questa forma di sfruttamento viene valutata prendendo in considerazione i seguenti fattori.

-La frazione di mercato che può essere servita dai propri canali di distribuzione e di vendita.

La vendita del prodotto in esclusiva presuppone, infatti, la possibilità di servire la più ampia parte del mercato potenziale.

-Le dimensioni dell'azienda e le risorse disponibili. Se le dimensioni dell'azienda e le sue risorse non sono tali da permettere quell'espansione che consentirebbe uno sfruttamento a pieno delle possibilità del mercato, oppure se tali risorse sono troppo limitate rispetto agli investimenti necessari allo sviluppo e alla realizzazione dell'apparato produttivo, la ricerca di licenziatari diventa la soluzione migliore. Questo è vero in particolare nei casi in cui lo sfruttamento industriale dell'invenzione richieda l'impiego di tecnologie molto avanzate. Infatti, ci sono aziende che pur avendo realizzato importanti innovazioni tecnologiche e avendo tentato la via del loro diretto sfruttamento, hanno finito per soccombere alle notevoli spese di sviluppo del prodotto e di messa a punto degli impianti produttivi. Altre invece, avendo affidato lo sfruttamento a grossi complessi industriali, ne hanno tratto grossi benefici economici.

-L'efficacia della protezione brevettuale. La protezione brevettuale, e in particolare la forza dei brevetti, deve essere tale da scoraggiare i possibili concorrenti da azioni di contraffazione, di annullamento o aggiramento dei brevetti. Questo requisito è tanto più importante quanto più limitate sono le dimensioni dell'azienda e quanto più ingenti sono gli investimenti richiesti per portare l'invenzione fino allo stadio di sfruttamento industriale.

Quanto al numero dei brevetti, laddove si tratta di una invenzione che fa da pioniere in un settore e condiziona gli ulteriori sviluppi, utilizzazioni e perfezionamenti nel settore, possono essere sufficienti pochi brevetti di elevata forza ed efficacia. Quando, invece, si tratta di una invenzione in un settore già ampiamente conosciuto, risulta generalmente più facile ai concorrenti rinvenire soluzioni alternative. Di solito è richiesto il possesso di un maggior numero di brevetti rivolti ad impedire ogni aggiramento dell'invenzione, e un costante impegno del loro titolare a introdurre a tempo debito successivi perfezionamenti. In questo modo si manterrà il prodotto costantemente competitivo.

-I prezzi praticabili. Si tratta di valutare i prezzi praticabili in relazione alle caratteristiche più o meno competitive del prodotto, al tipo di bisogno che soddisfa e all'efficacia della protezione brevettuale.

Nel valutare questo aspetto occorre tener presente che, se da un lato un alto margine di utile lascia ben sperare per una facile remunerazione degli investimenti, dall'altro esso può incoraggiare i concorrenti alle azioni di contraffazione o annullamento del brevetto o alla ricerca di prodotti sostitutivi.

-Le norme in materia di attuazione obbligatoria. Occorre accertare se il paese che si considera ai fini dello sfruttamento della privativa non preveda norme di attuazione obbligatoria del brevetto tramite fabbricazione in loco. Altresì si deve valutare se è ammessa la commercializzazione del prodotto su importazione dello stesso.

Il secondo caso che analizzeremo, invece, fa riferimento alla cessione di licenza [7]. È il caso di un brevetto che il suo titolare decide di concedere in licenza a terzi. In questa ipotesi, il valore economico è da calcolare principalmente sulla base delle royalties che verranno previste nel contratto di licenza. Generalmente esse vengono fissate sulla base di valori di mercato. In assenza di essi può essere adottato un criterio che è quello che fa corrispondere il valore della royalty al 25-33% degli utili derivanti al licenziatario dalla vendita del prodotto, supposto che lo stesso sia già stato completamente sviluppato dal licenziante sino allo stadio di produzione e di vendita. Infatti, i valori più alti delle royalties si riscontrano solitamente per prodotti a valore aggiunto più elevato, mentre in industrie a grande volume produttivo e competitività severa (un esempio è il settore automobilistico) la royalty può scendere a valori assai contenuti.

In aggiunta al ritorno economico costituito dalle royalties, al titolare del brevetto possono derivare altri vantaggi quali ad esempio:

- la possibilità di ottenere dal licenziatario licenze su suoi brevetti. Possono essere di sensibile importanza commerciale o su eventuali futuri brevetti relativi a perfezionamenti apportati alle tecnologie del licenziante.

- possibilità di allargare notevolmente il mercato del prodotto sotto licenza. Ciò avviene sfruttando sia i canali di vendita del licenziatario, sia la sua abilità di intravedere e introdurre eventuali nuovi usi del prodotto sotto licenza. È doveroso evidenziare l'opportunità che questo possibile allargamento di mercato avvenga all'inizio della vita del brevetto e non alla sua fine o addirittura dopo di essa, allo scopo di assicurare al titolare del brevetto il massimo tornaconto.

Terzo, il brevetto può essere ceduto. La vendita di un proprio brevetto è una eventualità poco frequente per una azienda che svolge un'attività industriale. Più frequente è invece il caso opposto, quello del suo acquisto, che spesso viene concluso con un inventore privato, uno studio di progettazione o un centro di ricerca. Le condizioni dell'acquisto possono prevedere il pagamento di una somma una tantum oppure una forma di pagamento simile a quelle previste nei

contratti di licenza. La somma è determinata con criteri del tutto analoghi, ed equipara del resto la cessione di un brevetto ad una licenza esclusiva concessa per tutta la durata del brevetto.

Si possono anche verificare condizioni di maggior favore nel trasferimento di tecnologie [8].

La presenza di brevetti svolge una funzione importante anche nella stipulazione di contratti di assistenza tecnica e di trasferimento di know-how. Si può dire in modo più generale che la presenza congiunta di brevetto e know-how in contratti di licenza fa sì che l'uno rafforzi l'altro. Infatti, la licenza che verte contemporaneamente su brevetti e relativo know-how ha, rispetto alla licenza sui soli brevetti, il vantaggio di eliminare al licenziatario il rischio e l'onere degli investimenti necessari per lo sviluppo del prodotto e la messa a punto dell'apparato produttivo.

Di contro, il contratto di licenza sul solo know-how ha i seguenti svantaggi.

In primis, in caso di rottura o di scadenza del contratto il know-how già dato in licenza costituisce un bagaglio di conoscenze tecnologiche che rimane patrimonio del licenziatario e può metterlo nelle condizioni di proseguire autonomamente la propria attività.

In secondo luogo, in caso di divulgazione accidentale, il know-how diventa di dominio pubblico ed è quindi sottratto ad alcuna possibilità di tutela.

Terzo, conformemente a certe legislazioni, il semplice contratto di know-how non può autorizzare il licenziante a delimitare territorialmente l'area di attività del licenziatario.

Risulta quindi che la possibilità di inclusione di brevetti nei contratti di licenza pone solitamente il licenziante in una posizione di maggior favore offrendo i seguenti vantaggi: possibilità di stipulare contratti di maggior durata, maggior ammontare delle royalties, maggior affidamento per quanto riguarda la protezione delle proprie tecnologie, possibilità di un più sicuro controllo e definizione dell'area geografica in cui potrà operare il licenziatario.

Inoltre, il possesso di numerosi brevetti riguardanti un determinato settore, in particolare se si tratta di settori all'avanguardia nella specializzazione tecnica e nella rapidità evolutiva, contribuisce ad aumentare il prestigio del titolare e crea nel pubblico l'immagine di una azienda protesa verso posizioni avanzate, costantemente impegnata in attività innovative e creative.

Altra possibilità è quella offerta dall'esistenza di uno o più brevetti di chiara efficacia e riguardanti un prodotto in fase di sviluppo e commercialmente promettente. In tal caso il brevetto, offrendo una difesa contro le possibili imitazioni, consente più sicure previsioni di vendita. Costituisce in tal modo un titolo di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti.

Un altro aspetto da considerare nel valutare il valore economico dei brevetti, è l'effetto stimolante che una politica rivolta all'ottenimento e

alla conservazione di un portafoglio brevetti esercita nei confronti dell'attività innovativa e creativa dei tecnici e dei ricercatori. Infatti, più aumenta in una azienda l'importanza attribuita ai brevetti e più cresce nei ricercatori la consapevolezza di poter vantare come titolo di merito la loro paternità di una o più invenzioni.

Può inoltre verificarsi il caso di conquista di una posizione dominante. Per la conquista di una posizione dominante, o comunque competitiva nei confronti dei maggiori concorrenti a livello internazionale, è essenziale il possesso di un nutrito portafoglio brevetti. La costituzione e il mantenimento di tale portafoglio è infatti una regola dei più importanti colossi industriali internazionali. Esso si compone solitamente di una ristretta parte di brevetti di chiara forza, la cui esistenza è legata a prodotti di spiccato interesse commerciale, e di una restante parte di minor forza o non legati direttamente alla difesa commerciale di determinati prodotti. In questo secondo caso la loro esistenza è giustificata in modo quasi esclusivo dall'esigenza di assicurare un determinato volume al portafoglio. Questo perché, solitamente, negli scambi di licenze fra importanti colossi industriali il volume del portafoglio può giocare un ruolo molto importante e offrire la possibilità di sgravare la propria produzione dal pagamento di royalties. Infatti, se i portafogli delle due parti sono di consistenza equivalente, la licenza può essere conclusa in forma reciproca senza oneri da entrambe le parti. Il risparmio economico che si viene così a realizzare risulta particolarmente sensibile nel caso di licenze reciproche estese all'intero portafoglio brevetti. Se tali licenze fossero invece concluse sulla base del pagamento di un compenso, porterebbero in molti casi all'esborso di una royalty sull'intero fatturato, e quindi al pagamento di un compenso assai elevato.

Tuttavia, il valore di un brevetto è cosa diversa dal valore dell'implicito diritto di tutela e dipende sempre dal mercato di riferimento. Inoltre, è sempre soggettivo nel senso che dipende dalle possibilità, aspettative e motivazioni individuali del soggetto che pone in essere la valutazione.

La valutazione del brevetto non può prescindere da valutazioni relative ad investimenti alternativi; si basa sulle aspettative di rendimento economico futuro attese dalla titolarità del diritto di tutela e pertanto dai vantaggi competitivi che si ottengono a mezzo dello stesso.

È bene sottolineare che il risultato della valutazione deve essere esplicitato in termini di rendimento economico ipotizzando un sistema orientato esclusivamente ad un obiettivo puramente finanziario.

D'altro canto, la valutazione del brevetto è fortemente influenzata dagli altri skills (come la capacità manageriale). È altresì fortemente influenzata dai vantaggi competitivi di cui dispone il titolare. Pertanto la valutazione sarà tanto più efficace quanto migliori e più complete sono le informazioni relative al contesto economico in cui si opera. Per questo ci sono molteplici approcci valutativi che possono portare a risultati divergenti, e non esiste una valutazione del brevetto unica ed oggettiva.

Così, riprendendo Pitkethly (1997), potremmo aggiungere un'altra rigorosa definizione: il valore di un brevetto è dato dal flusso scontato degli extraprofitti garantiti dalla protezione brevettuale rispetto ai profitti garantiti da altri tipi di protezione o in assenza di protezione [9]. Un'ulteriore definizione del valore brevettuale, ripresa da Reitzig (2002), parte invece dal presupposto che il brevetto garantisca degli extraprofitti, ma che ciò non impedisca di avere dei concorrenti sul mercato del prodotto brevettato. Il Patent Value è, dunque, definito come la differenza tra i profitti futuri scontati del proprietario del brevetto e i profitti nel caso in cui lo detenga il suo diretto concorrente di mercato [10].

In formule:

$$PatentValue_{contingent} = \hat{E}(\pi_I^I - \pi_I^C) = \hat{E}(p_I, q_I, c_I, p_C, q_C, c_C - p_I^*, q_I^*, c_I^*, p_C^*, q_I^*, c_I^*)$$

Laddove  $\pi_I^I$  rappresenta i profitti del detentore del brevetto,  $\pi_I^C$  i profitti del brevetto nel caso in cui fosse il suo diretto concorrente (anziché lui) a possedere il brevetto. Abbiamo poi prezzi, quantità e costi dell'incumbent I (detentore del brevetto), quelli del competitor C ed infine prezzi, quantità e costi contrafattuali, indicati con l'asterisco.

Ovviamente, queste definizioni del valore di un brevetto sono solo i presupposti teorici per successive analisi, poiché sebbene affascinanti sono suscettibili di difficile applicabilità.

Infatti, sussistono una serie di criticità legate alla valutazione economica di un brevetto.

Innanzitutto, bisogna considerare gli alti livelli di incertezza legale, tecnica e di mercato sui risultati attesi. È necessario anche valutare la forte eterogeneità nella distribuzione del valore dei brevetti e le difficoltà nel trovare transazioni comparabili per l'estensione limitata dei mercati delle tecnologie. Inoltre, un brevetto può dipendere da altri brevetti e know-how sottostanti, a cui può aggiungersi la difficoltà a separare l'effetto del brevetto da quello di altri meccanismi di protezione (es. marchi, risorse complementari). Infine, ma non di minore importanza, sono necessarie competenze multidisciplinari per effettuare la valutazione [11].

#### 4. Metodi di valutazione

La valutazione economica di un intangibile asset dovrebbe essere esplicitata in termini di capacità di generare utili e di interpretare eventuali rischi futuri connessi all'investimento, in modo tale da fornire le dovute informazioni e prendere le opportune decisioni in campo economico e finanziario.

Il metodo è funzione degli obiettivi della valutazione. Quest'ultima può essere finalizzata alla redazione del bilancio di esercizio per le aziende (valore patrimoniale); al reperimento di fonti finanziarie; alla valutazione

del potenziale reddituale di un'azienda propedeutico a procedimenti di fusione o acquisizione; può essere utile alla risoluzione di contenziosi per illeciti legali; finalizzata al monitoraggio dei risultati della R&S ed al relativo trasferimento tecnologico; utilizzata per operazioni commerciali diverse dalle precedenti (licensing); finalizzata ad operazioni di transfer pricing per motivi di fiscalità [12].

Ci sono due tipi di approcci della scienza economica alla valutazione dei brevetti: uno di tipo modellistico e normativo; l'altro di tipo empirico e descrittivo. I metodi analitici hanno un fondamento scientifico più solido e una maggiore tradizione anche in sede professionale. Essi si fondano anzitutto su un approccio reddituale-finanziario, al fine di stimare quanto vale oggi un asset sulla base dei rendimenti futuri attesi, ovvero, una stima dei costi sostenuti o di riproduzione/rimpiazzo.

I metodi empirici, invece, in quanto tali, si fondano sull'osservazione pratica dei prezzi di mercato dei beni immateriali sufficientemente simili e, di conseguenza, comparabili.

Il primo filone analizza, attraverso modelli di stampo neoclassico, alcune determinanti dei brevetti. Le determinanti esaminate da tali modelli, di fatto indicano le variabili che meglio possono spiegare il valore del brevetto.

Ci si basa su quattro aspetti cruciali da esaminare per ricavare il valore di un brevetto: la durata della protezione; il grado di novità e non ovvietà dell'invenzione richiesto per ottenere la protezione; l'ampiezza della protezione ottenuta; la capacità di escludere gli altri dal cosiddetto inventing around [13]. Grazie a queste componenti, si possono fare delle ipotesi circa le variabili maggiormente importanti per la massimizzazione del valore di un brevetto.

Per effettuare una stima economica del valore dei brevetti è possibile far riferimento ai seguenti parametri:

1) determinazione dei costi sostenuti per la realizzazione del brevetto o da sostenere per la sua riproduzione.

Secondo tale metodo, il valore di un brevetto è determinato dalla sommatoria dei costi capitalizzati [14], sostenuti per la realizzazione del brevetto o da sostenere per riprodurlo.

2) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Il valore di un brevetto è dato dalla sommatoria dei redditi attualizzati derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso (in termini di royalties, fatturato).

3) attualizzazione delle royalties presunte, che l'impresa pagherebbe come licenziataria se il brevetto non fosse di proprietà.

4) attualizzazione dei redditi o dei flussi di cassa differenziali [15] (incrementali). Si basa sulla quantificazione e attualizzazione dei benefici e dei vantaggi specifici del bene immateriale rispetto a situazioni "normali", cioè di prodotti non coperti da brevettazione. Il reddito incrementale è ottenuto per differenza tra i ricavi e costi relativi al bene immateriale, con attualizzazione dei flussi differenziali e con esclusione di componenti reddituali estranei o poco rilevanti.

5) attualizzazione delle perdite derivanti dalla cessione del brevetto. Si basa sul presupposto che il venir meno della disponibilità di un brevetto è suscettibile di determinare una riduzione del fatturato. Giuridicamente ciò è assimilabile al “lucro cessante” [16].

6) valutazione del patrimonio differenziale (incrementale), attraverso indicatori del plusvalore di mercato come il Q di Tobin [17], che rapporta il valore di mercato delle attività di una società al loro valore di sostituzione/rimpiazzo. Si usa l'indice Price/Book Value, che rapporta il prezzo di borsa (di una società quotata) al patrimonio netto contabile, facendo emergere un plusvalore.

La scelta dei metodi da usare, nell'ambito di quelli sopra menzionati o di ulteriori varianti, dipende dalla tipologia di brevetto e dalle finalità e dal contesto della valutazione, ma anche dalla facilità con cui possono essere reperite informazioni attendibili e significative sul brevetto e sul mercato in cui esso si posiziona.

### **5. Investire in Ricerca e Sviluppo: strategie e rischi**

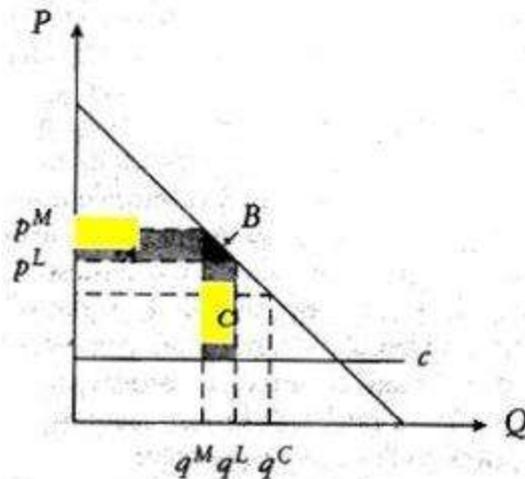
Partendo dal presupposto che il progresso tecnico è un fattore cruciale per la crescita economica e per il miglioramento della qualità della vita, per attuare una strategia di R&S, occorre scegliere quanto investire e come investire.

In condizioni di incertezza si possono attuare due strategie alternative. Da un lato si potrebbe optare per una strategia poco rischiosa, che permetterebbe di ottenere un'innovazione relativamente esigua con elevata probabilità di riuscita. Dall'altro, una strategia molto rischiosa permetterebbe di ottenere un'innovazione relativamente grande, ma con scarsa probabilità di ingresso nel mercato.

Come noto, chi è leader del mercato punterà ad ottenere innovazioni piccole ed incrementali. Invece, imprese piccole o potenziali entranti, punteranno ad ottenere innovazioni grandi e radicali [18].

A questo punto entra in gioco la politica tecnologica. Il progresso tecnico è alla base della crescita economica e dello sviluppo. Obiettivo dei Governi è di stimolare l'investimento in R&S. Qui si posiziona il brevetto, il quale ha l'obiettivo, come più volte ricordato, di “remunerare” gli innovatori. Ma quali conseguenze apporterebbe dover accrescere la protezione brevettuale? Innanzitutto, aumenterebbero gli incentivi a investire in R&S ed il tasso di progresso tecnico ridurrebbe l'efficienza allocativa [19].

Forza e valore del brevetto

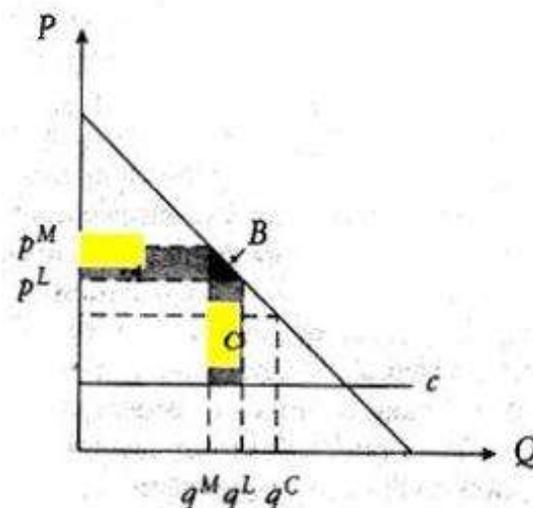


Fonte: Cabral, "Economia industriale", Carocci, Roma, 2000.

Come si evince dal grafico sovrastante [20], un brevetto ampio consentirebbe all'innovatore di ottenere un prezzo  $p^M$  per tutta la durata del brevetto.  $p^M$  è dato dall'area  $q^M(p^M - c)$ , dove  $q^M$  è la quantità di monopolio,  $p^M$  il prezzo di monopolio e  $c$  il costo marginale (per semplicità costante).

Se invece si optasse per una minore ampiezza [21] del brevetto a fronte di una maggiore durata dello stesso, la situazione si modificherebbe come nel seguente grafico:

Forza e valore del brevetto



Fonte: Cabral, "Economia industriale", Carocci, Roma, 2000.

L'innovatore, infatti, si troverebbe ad affrontare una situazione di maggiore concorrenza e pertanto non potrebbe fissare un prezzo

maggiore di  $pL$ . I suoi profitti non varierebbero di molto (perderebbe A ma guadagnerebbe C) e migliorerebbe l'efficienza allocativa ( $qL > qM$ ).

In sostanza, si ha che una riduzione dell'ampiezza aumenta il benessere sociale: il guadagno sociale è maggiore della perdita subita dal monopolista. Se invece si fosse ridotta la durata, la perdita del monopolista sarebbe stata pari al guadagno della collettività.

Dall'analisi fin qui condotta, si tenderebbe a scegliere un brevetto di lunga durata, ma di ridotta ampiezza. Tuttavia, un'ampiezza limitata potrebbe creare dei problemi. Supponiamo che in un laboratorio si ottenga un'innovazione di base. Si potrebbero verificare due condizioni.

Da una parte (A), il laboratorio brevetta l'innovazione, con una conseguente protezione limitata in termini di ampiezza. Le imprese concorrenti, dal canto loro, possono usufruire sull'innovazione resa pubblica per incrementarla. Ciò sarebbe un bene per l'interesse pubblico.

Dall'altra parte (B), il laboratorio non brevetta l'innovazione, mantenendola segreta, e ha maggiori probabilità di ottenere esclusive innovazioni incrementali, con una protezione di ampiezza limitata.

È evidente che il laboratorio preferirà la soluzione B alla soluzione A, benché per l'interesse pubblico la soluzione A sarebbe la migliore.

Ogni impresa, inoltre, avrà forti incentivi ad investire in R&S. Gli alti investimenti in R&S rappresentano, infatti, un aspetto positivo dato l'alto valore sociale dell'innovazione.

Una prospettiva alternativa si ottiene se si definisce in maniera diversa l'ampiezza del brevetto. Infatti, se la si considera in termini delle spese in R&S che devono essere sostenute per produrre un'imitazione della innovazione senza che questo costituisca una violazione del brevetto, allora possiamo definire l'ampiezza del brevetto elevata se le spese di R&S sono elevate, l'ampiezza del brevetto stretta se le spese di R&S per ottenere l'imitazione sono basse. In questo caso un brevetto di lunga durata dà incentivi ai potenziali imitatori di sviluppare imitazioni poiché si dà loro la possibilità di recuperare i costi. Se l'ampiezza è elevata, questi costi sono elevati.

Si può dimostrare che, in questo caso, può essere ottimale avere un brevetto dalla durata breve e ampiezza elevata. L'intuizione è la seguente: le spese in R&S delle imprese imitatrici sono uno spreco dal punto di vista sociale, essendo dirette a produrre un'imitazione di un bene esistente invece che un bene nuovo. Un brevetto ampio in questo caso permette di evitare che queste spese siano sostenute. Il fatto stesso che sia ampio permette all'innovatore originario di godere di un potere monopolistico che gli permette di praticare prezzi elevati, e quindi recuperare le proprie spese di R&S, sebbene per un periodo più breve.

In altre parole, è vero che è possibile che i benefici sociali siano annullati dai costi sostenuti per la ricerca quando questa si svolge come una gara (patent race) tra potenziali innovatori. Può verificarsi però che "troppe" imprese, rispondendo agli incentivi privati, partecipino alla

gara e alla fine le risorse spese complessivamente sono eccessive rispetto a quanto sarebbe ottimale dal punto di vista sociale. Inoltre, una maggiore durata del brevetto garantisce maggiori profitti di monopolio e dunque, per fornire incentivi ai potenziali innovatori, la durata ottimale dovrebbe essere infinita. L'importante è che i profitti di monopolio siano sufficienti a rimborsare i costi della ricerca. Una durata elevata, infine, aumenta la portata dell'inefficienza associata al mantenimento delle posizioni di monopolio, quindi aumenta i costi sociali della proprietà brevettuale. Dal punto di vista del benessere sociale la durata dovrebbe essere nulla.

La durata ottimale deve dunque tenere presente questi due effetti di segno opposto, e dunque è comprensibile che in pratica i brevetti abbiano durata finita. Se venisse stabilita una durata breve, che quindi garantirebbe profitti di monopolio bassi, alcuni progetti, cioè quelli con costi di ricerca elevati, non verrebbero realizzati. È però possibile che questo effetto negativo sia più che bilanciato dal guadagno in termini di benessere che si potrebbe ottenere dal fatto che la durata breve rende di pubblico dominio in tempi ristretti alcune innovazioni, e questo aumenta il benessere sociale.

Ci sono tuttavia notevoli differenze tra l'approccio europeo e quello statunitense in materia.

Infatti, nel primo caso, il Trattato di Roma proibisce accordi che distorcono la concorrenza.

Conformemente all'Art. 81: "Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza..." [22].

L'esenzione in blocco per gli accordi di ricerca, determina una riduzione dei rischi finanziari e consente di assemblare un insieme di risorse intellettuali promuovendo il trasferimento tecnologico. Negli USA [23], al contrario, secondo il National Cooperative Research Act (1984), è compito dell'autorità antitrust valutare gli accordi di ricerca caso per caso, con una politica comunque più restrittiva rispetto all'esenzione in blocco attuata dall'Unione Europea.

In sostanza, il legislatore UE è indotto a promuovere la cooperazione, mentre il legislatore USA è orientato alla promozione della concorrenza.

## **6. Conclusioni**

Costruire l'economia della conoscenza richiede prima di tutto saper attribuire un valore, un prezzo alla conoscenza seguendo un metodo standardizzato e condiviso tra i diversi attori del mercato. Solo così la conoscenza diventa un bene che può facilmente circolare ed essere riconosciuto come valore da tutta la società [24]. La capacità di crescita di un sistema economico dipende anche dalla sua capacità di saper

rappresentare i diritti di proprietà pertinenti, compresi, soprattutto nel contesto attuale, quelli sulla conoscenza.

Come lo sviluppo delle moderne economie è legato all'introduzione del diritto di proprietà ed alla certezza dei contratti, allo stesso modo la tutelabilità dei diritti di brevetto e di marchio possono svolgere una funzione di leva per lo sviluppo economico, garantendo l'affidabilità delle relazioni economiche all'interno dei mercati dell'economia della conoscenza.

Fermo restando che la conoscenza è fondamentale per lo sviluppo economico e che la conoscenza facilita la produzione di conoscenza sorge per un'autorità pubblica (solitamente l'Antitrust) un trade-off: proteggere o meno l'innovatore?

In caso di risposta affermativa, l'attività di ricerca e sviluppo, che è costosa e rischiosa, viene stimolata e questo produce indubbiamente un bene per la collettività, come analizzato in precedenza. Può però accadere che, un'eccessiva protezione, crei una situazione di monopolio, con perdite da inefficienza allocativa per la collettività. Il monopolista, infatti, ha forte potere di mercato, ossia capacità di applicare prezzi alti rispetto ai costi, ma come ben noto questo meccanismo riduce il numero di persone che potrebbero permettersi di comprare il bene o il servizio. Inoltre, un'eccessiva protezione non favorisce la trasmissione di conoscenza, che è fondamentale per produrre altra conoscenza.

Se, al contrario, la protezione dell'innovatore è blanda (e sono quindi favoriti gli imitatori), si avrebbero scarsi incentivi ad innovare (perché poi si verrebbe facilmente imitati), e così si bloccherebbe la ricerca, con ripercussioni notevoli sulla collettività.

Se prima del XX secolo le economie di scala lasciavano intravedere grandi imprese quali soggetti al comando del mercato competitivo, con l'ingresso nell'attuale economia della conoscenza, le micro, piccole e medie imprese hanno iniziato a giocare un ruolo strategico fondamentale. Oggi rappresentano, infatti, il terreno fertile dell'attuale sistema economico, e da sole coprono il 90% del tessuto imprenditoriale in molti Paesi del mondo. Creano impiego, permettono la crescita dell'economia nazionale, delle esportazioni e degli investimenti. Ma nonostante la grande vitalità dalla quale traggono forza e che spesso costituisce la propria principale spinta, le Micro, Piccole e Medie imprese non sfruttano ancora appieno le risorse competitive offerte dal sistema della proprietà intellettuale.

È essenziale quindi, nel passaggio verso una economia ad alto contenuto immateriale, fermarsi a riflettere sul ruolo determinante di specialità industriali quali sono i marchi, i brevetti ed il diritto d'autore.

-----  
Note:

[1] Cfr.: World Patent Information "Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry", Volume 22, Issue 3, September 2000, Pages 167-170.

[2] Cfr: Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", Princeton University Press, 1962.

[3] Il numero di domande di brevetto presentate dai soggetti economici di un territorio riflette la capacità di invenzione e innovazione manifestata dal territorio stesso, mostrando come lo sviluppo di competenze e conoscenze possa produrre valore e vantaggi competitivi ed essere trasformato in potenziale economico. I brevetti sono infatti correlati strettamente con i processi innovativi poiché ne sono la "codifica" in caso di effettiva novità, utilità e creatività. Tali indicatori misurano l'output delle attività di ricerca e innovazione. Prendono in considerazione il numero di richieste di brevetto presentate annualmente all'European Patent Office (EPO) dai soggetti come imprese ed inventori, rapportato alla popolazione totale espressa in milioni di abitanti.

[4] Art. 60 C.P.I. - Durata: Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

[5] Gli strumenti a tutela del segreto industriale sono rappresentati da norme di varia natura:

- in primo luogo vengono sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale (artt. 622 e 623 c.p.);
- in secondo luogo un obbligo di segretezza è previsto, ai sensi dell'art. 2105 c.c., nei confronti del dipendente, per la durata del rapporto di lavoro, prorogabile con un patto di non concorrenza;
- infine, a seguito dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1995 (TRIPs), che ha determinato l'introduzione nella legge italiana sui brevetti dell'art. 6-bis, la tutela del segreto è stata esplicitamente inserita nella tematica della concorrenza sleale.

[6] Con il termine patent pool si allude essenzialmente ad una operazione con la quale alcuni titolari di IPRs assegnano i loro diritti ad una struttura centrale (cd. Common licensing administrator) affinché questa possa offrire sul mercato una licenza comune che copra l'intero portafoglio di brevetti ad essa concessi. Cfr: R.P. Merges, "Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools", Berkeley Center for Law and Technology (1999), in <<http://www.law.berkeley.edu/institutes/bclt/pubs/merges/>>.

[7] Sotto il profilo strettamente giuridico, la circolazione dei diritti patrimoniali può avvenire mortis causa, secondo le regole ordinarie di diritto successorio, oppure inter vivos, secondo due modelli diversi che sono la cessione e la licenza.

[8] L'ultimo passo della riforma del diritto della Concorrenza UE è rappresentato dal Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004 relativo alla applicazione dell'art. 81, para 3, del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (d'ora in avanti, il "Regolamento TTBE").

[9] Cfr: Pitkethly, "The Valuation of Patents", The Said Business School, University of Oxford, 1997.

[10] Cfr: Reitzig, "Valuing Patents and Patent Portfolios from a Corporate Perspective- Theoretical Considerations, Applied Needs, and Future Challenges", UNECE, 2002 .

[11] Cfr: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", Paris, July 1995.

[12] Cfr: R. Ferrata, "La valutazione delle tecnologie", 2000.

[13] Indurre la duplicazione degli sforzi innovativi.

[14] I costi capitalizzati o costi pluriennali sono dei costi sostenuti da un'impresa all'interno di un esercizio economico che però non vengono considerati all'interno del conto profitti e perdite in quanto non sono di competenza esclusiva dell'esercizio. Vengono pertanto "capitalizzati", ovvero portati all'attivo di stato patrimoniale.

[15] Flusso di cassa attualizzato (Discounted cash flow): attualizzazione dei flussi monetari differenziali associati al progetto d'investimento attraverso l'utilizzo di un tasso di attualizzazione di riferimento. La somma algebrica delle entrate ed uscite attualizzate rappresenta il Valore Attuale Netto (VAN).

[16] Cfr.: Le componenti del danno ex 1223 c.c.: danno emergente e lucro cessante. Il lucro cessante si riferisce alla violazione di un diritto non ancora maturato, un bene non ancora presente nel patrimonio del soggetto, il cui ristoro è legato alla impossibilità di realizzare l'arricchimento tipico dell'acquisizione di un nuovo diritto. E che, di conseguenza, si proietta nel futuro, richiedendo una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento.

[17] Cfr.: J. Tobin, "A general equilibrium approach to monetary theory", Journal of Money Credit and Banking, 1969, 1, 1 (20-29).

[18] L'innovazione radicale di prodotto è data da un bene in cui l'uso, le prestazioni, le caratteristiche, gli attributi, l'uso dei materiali e componenti differiscono significativamente rispetto a quelli precedenti. L'innovazione incrementale di prodotto si ha invece quando le prestazioni dello stesso sono sensibilmente migliorate. L'innovazione radicale di processo comporta metodi di produzione sostanzialmente nuovi rispetto a quelli convenzionali, mentre l'innovazione incrementale di processo offre l'opportunità di operare con tecniche di produzione superiori rispetto al passato. Le innovazioni radicali e incrementali di processo mirano a produrre prodotti nuovi o migliorati, che non potrebbero essere ottenuti con i processi attuali, o a produrre beni esistenti con minor costo o minore impatto ambientale.

[19] Cabral L. (2000), "Economia industriale", Carocci, Roma.

[20] Modello di Nordhaus (1969).

[21] Ampiezza del brevetto (breadth): il monopolio concesso dal brevetto sarebbe inutile se limitato esattamente all'invenzione originale. L'ampiezza del brevetto fa riferimento ai prodotti che eventuali concorrenti possono o non possono produrre. In generale l'ampiezza del brevetto è un concetto più ambiguo di quello della durata, che viene stabilita in modo inequivocabile per legge. Nella legge americana si ritrova una definizione di ampiezza nella dottrina degli equivalenti: il brevetto copre ogni prodotto contro prodotti che "fanno lo stesso lavoro, sostanzialmente nello stesso modo, per raggiungere sostanzialmente lo stesso risultato". Questo principio, accolto negli USA, non lo è in altri paesi. Anche in questo caso si ha che un brevetto ampio garantisce maggiori incentivi agli innovatori, ma allo stesso tempo limita la possibilità per altri produttori di fare concorrenza producendo prodotti "simili", e quindi genera inefficienze da monopolio. In generale, una durata elevata o un'ampiezza elevata danno forza elevata al brevetto, viceversa una durata breve o un'ampiezza ridotta.

[22] Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo [Gazzetta ufficiale L 304 del 5.12.2000]

[23] Quasi l'intero edificio della legislazione antitrust federale negli Stati Uniti poggia su tre pilastri fondamentali: lo Sherman Act del 1890, il Federal Trade Commission Act, che crea l'agenzia antitrust chiamata Federal Trade Commission, e il Clayton Act, entrambi del 1914. Sono anche importanti le "guidelines" via via emesse dalla Federal Trade Commission o dal Dipartimento (cioè il ministero) di Giustizia.

[24] Cfr: Malerba F. (2000), "Economia dell'innovazione", Carocci, Roma (capp. 1, 5 e 10).

#### Bibliografia:

- Arrow, "Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention", Princeton University Press, 1962.
- Cabral, "Economia industriale", Carocci, Roma, 2000.
- Ferrata, "La valutazione delle tecnologie", 2000.
- Foray, "L'Economia della Conoscenza", Il Mulino, 2000.
- Malerba, "Economia dell'innovazione", Carocci, Roma, 2000.
- Merges, "Institutions for Intellectual Property Transactions: The Case of Patent Pools", Berkeley Center for Law and Technology (1999).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations", Paris, July 1995.
- Pitkethly, "The Valuation of Patents", The Said Business School, University of Oxford, 1997.
- Reitzig, "Valuing Patents and Patent Portfolios from a Corporate Perspective - Theoretical Considerations, Applied Needs, and Future Challenges", UNECE, 2002.

- Tobin, "A general equilibrium approach to monetary theory", Journal of Money Credit and Banking, 1969.
- Vanzetti - Di Cataldo, "Manuale di diritto industriale", Giuffrè, Milano, 2000.
- World Patent Information "Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry", Volume 22, Issue 3, September 2000.

Sitografia:

- [www.wipo.it](http://www.wipo.it)
- [www.uibm.it](http://www.uibm.it)
- [www.espacenet.com](http://www.espacenet.com)
- [www.epo.org](http://www.epo.org)
- [cordis.europa.eu](http://cordis.europa.eu)

## Brevi considerazioni sulla registrazione dei brevetti

di  
**Michele Contartese**

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Costituzione del diritto di esclusiva; 3. L'invenzione; 3.1. Altre forme di brevetto; 4. I requisiti per il deposito del brevetto; 4.1. La novità; 4.2. Originalità o attività inventiva; 4.3. Industrialità; 4.4. Liceità; 5. La procedura di deposito; 5.1. La differenza tra chi idea l'invenzione e chi la deposita; 6. Il trasferimento del brevetto attuato mediante cessione o licenza; 7. Il brevetto europeo; 8. Il Patent Cooperation Treaty (PCT).

### **1. Introduzione.**

Il brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, attraverso il quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale, nella quale si palesa una attività inventiva.

Infatti, l'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale, da qui in avanti anche C.P.I., indica che "possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale".

Il brevetto attribuisce al titolare il diritto esclusivo di prevenire o di vietare l'utilizzo, la produzione, la commercializzazione e l'importazione di un prodotto ovvero l'implementazione di un processo oggetto dell'invenzione brevettata, senza il proprio preventivo consenso.

Alle imprese il brevetto permette, anche, di ottenere l'esclusività di un prodotto o di un processo innovativo, permettendo allo stesso tempo di sviluppare una posizione dominante sul mercato ed acquisire risorse economiche supplementari attraverso la concessione di licenze d'uso (la c.d.royalty) [1].

L'organismo italiano competente in materia è l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso la Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato: esso provvede alla ricezione delle domande, all'istruttoria ed al rilascio delle concessioni governative finali [2].

Il brevetto garantisce una tutela per un periodo pari a 20 anni, che decorrono dalla data di deposito (purché siano regolarmente pagate le tasse relative al deposito ed al mantenimento in vita del brevetto) [3]. La validità del brevetto è limitata territorialmente ai confini geografici di un determinato Stato o di più Stati (aree regionali).

Quale corrispettivo derivante dal diritto esclusivo sul brevetto, il titolare dello stesso è tenuto a diffondere l'invenzione al pubblico attraverso una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell'invenzione

contenuta nella domanda di brevetto. Fatto questo il brevetto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

## **2. Costituzione del diritto di esclusiva.**

Per quanto attiene alla titolarità dei diritti sulle invenzioni va distinta l'attività inventiva realizzata in modo collegiale (come accade sempre più spesso oggi, in quanto vi sono gruppi di ricerca organizzati e finanziati da soggetti comunque interessati ai risultati ed al loro sfruttamento: datori di lavoro, committenti, finanziatori), da quella effettuata dai singoli soggetti [4].

All'inventore spetta sempre il cd. "diritto di paternità", cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione. Secondo la dottrina [5] prevalente si tratta di un diritto della personalità e, in quanto tale, perpetuo, inalienabile e imprescrittibile.

In genere fanno capo all'inventore anche i cd. diritti patrimoniali e, con essi, il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali[6].

Tuttavia, in base al sistema normativo vigente (codice civile, Codice della Proprietà Industriale, T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) se l'idea è stata sviluppata nel corso di un rapporto di lavoro la titolarità del diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, mentre all'inventore spetta solo il riconoscimento della paternità intellettuale (c.d. "invenzione di servizio").

Se, invece, l'invenzione è stata realizzata nell'esecuzione di un rapporto di lavoro in cui non è prevista una retribuzione per l'attività inventiva, che si configura, peraltro, come casuale rispetto all'attività retribuita, la titolarità del diritto al brevetto spetta al datore di lavoro, mentre all'inventore oltre che il riconoscimento della paternità intellettuale spetta anche il riconoscimento di un "equo premio" (cd. "invenzione d'azienda").

Se, infine, l'invenzione del dipendente riguarda un settore di attività dell'"azienda", ma si è sviluppata al di fuori delle due ipotesi precedenti il diritto al rilascio del brevetto spetta all'inventore, ma la legge attribuisce al datore di lavoro un "diritto di prelazione" per l'acquisto del brevetto stesso nei termini e nei modi previsti dalla legge (cd. "invenzione occasionale").

## **3. L'invenzione.**

Il brevetto è la forma di protezione più forte che viene concessa a quei trovati che hanno un alto grado di innovazione, ma che, soprattutto, rappresentano una soluzione nuova ed originale [7] ad un problema tecnico. Ha, come già anticipato, una durata di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto e, come tutti i brevetti, non può essere rinnovato alla scadenza. Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà vegetali, mentre

non sono brevettabili (art. 45 C.P.I.) "le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni" in quanto tali.

Benché l'invenzione sia legalmente tutelata dai brevetti, nessuna legge fornisce una definizione di invenzione. Si può, comunque, definire l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva [8].

Contrapposta all'invenzione vi è la scoperta. Questa non è brevettabile, e consiste nella descrizione o nell'interpretazione, basata sull'osservazione e sull'acquisizione di dati, di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura, ma precedentemente non spiegabile.

Dal punto di vista giuridico la distinzione fra scoperta ed invenzione è di massimo rilievo, poiché la disciplina che le prevede è assai diversa. La legge italiana precisa, infatti, che le scoperte non possono essere considerate alla stregua di invenzioni, e dunque non sono brevettabili.

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un'invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. Quindi, generalmente, la mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura non può essere qualificata come un'invenzione; perché si possa parlare di invenzione devono sussistere ingegno, creatività ed inventiva.

Pertanto, possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva, che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Oggi, va ricordato che la maggior parte delle invenzioni sono il risultato di consistenti sforzi ed investimenti a lungo termine in ricerca e sviluppo.

Occorre, però, prima chiarire che il brevetto costituisce un diritto di esclusiva atto a garantire l'attuazione dell'invenzione in regime di monopolio (anche detto di privativa, in quanto costituisce titolo di forza nei confronti di terzi così privati del godimento del bene brevettato).

L'attuazione dell'invenzione comprende la fabbricazione e la messa in commercio del prodotto nel territorio in cui vige il brevetto, nonché il divieto di importazione dall'estero del bene brevettato.

Tale prerogativa "si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato": è questo il cosiddetto principio di "esaurimento del brevetto", in base al quale, una volta realizzatosi il primo atto di commercializzazione del bene, il titolare non può più vantare alcun monopolio su di esso.

Nelle comunità scientifiche non industriali (tipico: il settore universitario) attuare un'invenzione e, al contempo individuare le aree territoriali in cui

estendere la tutela brevettuale significa modificare il modus operandi da parte del ricercatore-inventore.

In ogni caso, è sempre bene ricordare che il brevetto serve a trasformare un'idea in un importante fattore economico e, in quanto tale, è soggetto alla regola principale dell'economia: la circolazione.

### **3.1. Altre forme di brevetto.**

Costituiscono, altresì, forme di brevetto:

- i modelli di utilità, di cui si dirà a breve;
- segreti industriali o trade secrets, ossia le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore ove tali informazioni siano segrete, abbiano valore commerciale in quanto segrete e siano oggetto di misure atte a mantenere segreti alcuni accordi o procedimenti industriali
- disegni industriali, ossia la tutela dell'esclusività di caratteristiche ornamentali o estetiche di un nuovo prodotto avente carattere individuale;
- marchi di fabbrica che ha durata illimitata e assicura l'esclusività sui segni distintivi utilizzati per distinguere i prodotti e/o servizi di un'azienda da quelli delle altre aziende;
- nuove varietà vegetali.
- topografie di prodotto a semiconduttori. Si può ottenere protezione per una topografia di un circuito integrato usato in microprocessori e processori. Il prodotto a semiconduttori viene definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituito da un insieme di strati, di cui almeno uno è un semiconduttore. La protezione riguarda solo la topografia del prodotto e non il software in esso incorporato. L'art. 93 C.P.I. indica che la protezione del semiconduttore della topografia dura dieci anni.

### **4. I requisiti per il deposito del brevetto.**

Per depositare un brevetto, di invenzione o di modello di utilità, non occorre disporre di un prototipo, ma solo sapere come l'oggetto o il sistema deve essere realizzato, fornendo una descrizione in tale senso. Tuttavia devono essere presenti i seguenti requisiti: novità, originalità, industrialità, liceità [9].

Il brevetto è nullo se:

- è privo dei predetti requisiti;
- rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità;
- la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa;
- l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;
- il titolare non aveva diritto di ottenerlo.

E' brevettabile tutto ciò che trova una realizzazione concreta in un risultato tangibile (la cosiddetta "materialità delle invenzioni") e che "atto ad avere un'applicazione industriale".

Le invenzioni si possono suddividere in tre categorie fondamentali: invenzione di prodotto, di procedimento (o processo), di impiego o nuovo uso.

Nell'invenzione di prodotto il problema da risolvere è "cosa produrre e perché": in questo caso, l'invenzione ha per oggetto un nuovo prodotto (un dispositivo, una molecola) realizzato con procedimenti tecnologici noti oppure nuovi.

Nell'invenzione di procedimento il problema tecnico è "come produrre qualcosa": in questo caso l'invenzione ha per oggetto il processo per la fabbricazione di un prodotto nuovo oppure già noto.

Per quanto riguarda le invenzioni di nuovo uso la legge brevettuale ammette esplicitamente "la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione

Il modello di utilità [10] , invece, è un tipo di brevetto che esiste in Italia ed in pochi altri Stati. Esso viene normalmente concesso, anche in quegli Stati che prevedono un esame sostanziale per le invenzioni, senza alcun tipo di esame, e, pertanto, è più facile da ottenere, ma anche più difficile da proteggere, dura 10 anni, e non è rinnovabile. Al modello di utilità si ricorre per proteggere quegli oggetti (non i procedimenti) che rappresentano una modifica di oggetti esistenti, che comporta una maggiore utilità o facilità d'uso dell'oggetto stesso. Normalmente, si dice che con il modello di utilità si protegge la forma di un prodotto, che abbia una sua specifica funzionalità. L'Art. 82 C.P.I. prevede che "possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti". Spesso scegliere tra invenzione e modello di utilità non è cosa facile, e per questo la legge prevede la possibilità di effettuare quello che si chiama un "doppio deposito" (art. 84 C.P.I.), ovvero un deposito contemporaneo della stessa domanda di brevetto sia come invenzione che come modello di utilità, lasciando che sia l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a scegliere tra l'una e l'altra soluzione.

#### **4.1. La novità.**

L'invenzione viene considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, cioè se non è mai stata divulgata né resa accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto, laddove per "divulgazione" si intende la manifestazione dell'invenzione in maniera tale da consentirne l'attuazione da parte di un esperto del ramo.

Non si ha, quindi, divulgazione se l'invenzione è fatta conoscere a chi non è in grado di metterla in atto, o se la diffusione è incompleta o tale da non poter rendere attuabile l'invenzione.

Non si ha, altresì, divulgazione se la conoscenza è data a terzi vincolati al segreto come nel caso di un contratto di lavoro. Molti credono che per depositare validamente un brevetto in uno Stato sia sufficiente che quell'oggetto non sia brevettato in quello Stato. In realtà non è così, altrimenti sarebbe sufficiente trovare le soluzioni più originali in altri paesi del mondo, brevettarle in Italia e godere dell'esclusiva sul nostro territorio sfruttando il lavoro di altri. Anche in queste situazioni la persona che ha avuto l'intuizione di proporre in Italia un prodotto esistente all'estero può riservarsi una sua nicchia di mercato, magari apponendo un proprio marchio al prodotto o stipulando contratti di fornitura in esclusiva con l'eventuale ditta estera.

Dal 1 Luglio 2008, le domande di brevetto italiano sono sottoposte ad una ricerca di novità che viene effettuata direttamente dall'EPO (European Patent Office) ed inviata all'UIBM che a sua volta la comunica all'inventore. La ricerca dovrebbe pervenire entro 9 mesi dal deposito.

#### **4.2. Originalità o attività inventiva.**

L'invenzione viene considerata originale se non deriva dalla semplice combinazione di elementi presenti nello stato della tecnica.

Più precisamente, secondo la definizione data dall'art. 48 C.P.I.: "Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica".

In altri termini, l'invenzione non deve limitarsi a proporre una soluzione che sia solo diversa da quanto è già noto, né deve essere una semplice evoluzione di tecniche o conoscenze note, ma deve risolvere problemi fino ad allora insoluti, oppure problemi già risolti in modo diverso.

#### **4.3. Industrialità.**

L'articolo 49 C.P.I. definisce il concetto di industrialità nel modo seguente: "Una invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato ed utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola".

La norma lega, dunque, tale parametro alla fabbricabilità o utilizzabilità industriale, riferendosi rispettivamente all'invenzione di prodotto e all'invenzione di procedimento.

#### **4.4. Liceità.**

La legge esclude per prima cosa, ovviamente, quelle invenzioni "la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico e al buon costume" [11].

## **5. La procedura di deposito.**

Per depositare un brevetto occorre prima di tutto preparare una descrizione tecnica che metta in risalto lo scopo dell'invenzione, ovvero il problema tecnico che l'invenzione vuole risolvere. La descrizione avviene attraverso un'esplicazione del contenuto delle tavole da disegno su cui è rappresentato l'oggetto del brevetto, con un approfondimento sulle caratteristiche costruttive dell'invenzione. In questa fase le tavole di disegno sono molto importanti in quanto devono raffigurare in assonometria, ed in alcuni casi anche in sezione, l'oggetto da brevettare in modo che ad ogni componente corrisponda un numero che viene scritto al suo fianco sulla tavola. Superata la descrizione delle tavole, occorre entrare nei particolari costruttivi e di funzionamento dell'oggetto spiegando come è fatto, per quale ragione è stato fatto in tal modo, i vantaggi che offre costruirlo in un certo modo piuttosto che in un altro. Per prassi, viene consigliato di presentare dapprima gli aspetti più innovativi in modo ampio, per poi dopo descriverli meglio uno ad uno nei loro dettagli.

Per quanto attiene alla tutela dell'oggetto che si vuole brevettare, occorre tenere in considerazione che si è protetti fin dal momento del deposito della domanda di brevetto e che gli effetti verso i terzi si hanno a decorrere dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico. Ciò significa che fino a quel momento non si potrà agire in causa di contraffazione verso terzi perché questi, in teoria, non sanno dell'esistenza del brevetto che è segreto. Normalmente una domanda di brevetto resta segreta per 18 mesi, ma può essere chiesta l'anticipata accessibilità al pubblico, nel qual caso diventa pubblica dopo 90 giorni. Tuttavia, mantenere la domanda segreta più a lungo presenta notevoli vantaggi, perché più tardi la concorrenza potrà leggere il testo della domanda e più tardi potrà organizzarsi di conseguenza: per questo motivo la maggior parte delle domande vengono mantenute segrete il più a lungo possibile. In questo secondo caso, se ci si trova di fronte ad una contraffazione si può agire notificando una copia della domanda di brevetto al contraffattore o proponendo un'istanza al Ministero perché venga resa immediatamente pubblica, rendendo illecito da quel momento il comportamento del contraffattore [12].

### **5.1. La differenza tra chi idea l'invenzione e chi la deposita.**

Si deve sempre più spesso distinguere tra il soggetto ideatore dell'invenzione ed il soggetto che la deposita.

Infatti, oltre al caso del lavoratore dipendente, già visto, vanno quantomeno menzionate le seguenti situazioni:

- le invenzioni delle Università, disciplinate dall'art. 65 C.P.I., secondo cui quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o una Pubblica Amministrazione che ha tra i propri scopi istituzionali una finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo di ogni diritto derivante dall'invenzione brevettabile da lui ideata. Qualora gli ideatori

fossero più soggetti, invece, i titolari sarebbero tutti gli autori in parti eguali;

- i consulenti: ossia l'affidamento dell'attività inventiva a lavoratori autonomi, figure riconducibile allo schema del contratto di appalto o del contratto d'opera;

- gli inventori congiunti, ossia quel gruppo di soggetti che ha contribuito in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione dell'opera e, come tali, devono essere tutti menzionati nella domanda di brevetto, se poi sono gli stessi a presentare la domanda il brevetto verrà concesso loro congiuntamente;

- proprietari congiunti, ossia la situazione in cui l'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, appartenenti a più persone o entità, spetta a tutti i contitolari, come se ci fosse un regime di comunione.

## **6. Il trasferimento del brevetto attuato mediante cessione o licenza.**

Il brevetto può essere trasferito o dato in licenza a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte [13]. La normativa vigente prevede la libera cedibilità tanto del brevetto quanto della domanda di brevetto. Sotto il profilo strettamente giuridico, la circolazione dei diritti patrimoniali può avvenire mortis causa, secondo le regole ordinarie di diritto successorio, oppure inter vivos, secondo due modelli diversi che sono la cessione e la licenza.

Si ha cessione [14] quando il titolare si spoglia della titolarità del brevetto a favore di un altro soggetto; si ha licenza quando il titolare, pur mantenendo per sé la titolarità, autorizza un terzo a utilizzare l'invenzione brevettata.

Si ha licenza quando si sacrifica la pienezza del diritto di esclusiva, adeguatamente ricompensato con corrispettivi definibili a forfait o in canoni periodici (royalties), a vantaggio della diffusione del prodotto e/o procedimento brevettato in quei settori di mercato che il titolare del brevetto non potrebbe raggiungere altrimenti.

Essa può essere:

- esclusiva;
- quasi esclusiva, se il licenziante si riserva la possibilità di sfruttare l'invenzione al pari del licenziatario;
- non esclusiva, con o senza possibilità di sub-licenziare;
- incrociata, basata cioè sulla logica dello scambi.

## **7. Il brevetto europeo.**

Il brevetto europeo consente di poter richiedere ed ottenere con un'unica procedura il brevetto in più stati d'Europa.

La domanda di brevetto può essere presentata immediatamente o entro 1 anno dal deposito in Italia di un brevetto nazionale e consente di poter ottenere un brevetto valido non solo in tutti gli stati dell'Unione

Europea, ma anche in altri paesi limitrofi che hanno aderito all'accordo [15].

La procedura prevede una prima fase che comprende il deposito della domanda (116), l'esame delle condizioni formali, la ricerca di novità e la pubblicazione, dopo 18 mesi dal deposito, della domanda e del rapporto di ricerca. Ad essa fa seguito la fase di esame vera e propria, che inizia su richiesta dell'inventore, il quale deve pagare anche la relativa tassa di esame, senza la quale la domanda di brevetto viene considerata abbandonata. Il brevetto europeo può rappresentare un'autonoma domanda di brevetto o essere inserito come brevetto regionale all'interno di una domanda di brevetto internazionale, in questo secondo caso si parla di Euro-PCT.

Il costo per la presentazione di una domanda di brevetto europeo varia in base al numero degli stati scelti e comprende le tasse di deposito e di ricerca, la traduzione e le spese per la preparazione della domanda. Se il brevetto viene concesso, bisogna passare alla convalida stato per stato, effettuando la traduzione nella lingua di ogni nazione e pagando la relativa tassa.

## **8. Il Patent Cooperation Treaty (PCT).**

Il brevetto internazionale è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito della procedura prevista dalla Convenzione Internazionale PCT o Patent Cooperation Treaty. In virtù di tale convenzione, occorre depositare la domanda di riconoscimento del brevetto-invenzione presso qualsiasi ufficio ricevente dei vari paesi aderenti (ivi compreso l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco) dando così corso alla protezione all'estero di un'invenzione. Tale domanda è denominata "domanda internazionale di brevetto", designante i Paesi di estensione individuati tra quelli aderenti al trattato.

È possibile anche effettuare una designazione di "brevetti regionali", così definiti in quanto validi in gruppi preindividuati di Stati (più precisamente: europeo, africano e auroasiatico). Attualmente gli Stati aderenti al PCT sono 105.

La procedura PCT prevede una prima valutazione della portata dell'invenzione attraverso una ricerca di documenti anteriori pertinenti allo stesso campo di applicazione, e, a richiesta, attraverso un esame internazionale preliminare di brevettabilità il cui esito ha carattere di parere autorevole, ma non vincolante ai fini della brevettabilità stessa.

Le successive procedure relative all'esame di merito dei singoli Paesi designati seguono le disposizioni interne proprie dei vari Stati aderenti al trattato.

Il vantaggio di effettuare un deposito in PCT, è costituito dal fatto che, in situazioni di urgenza e di tempi ristretti, è possibile presentare un unico testo per il deposito, procedendo alla nazionalizzazione/regionalizzazione nei vari stati/gruppi designati

solamente in una fase successiva, dilazionata in un arco di tempo che varia da 21 a 31 mesi a partire dal deposito della domanda. Occorre ricordare che il PCT non elimina la necessità di procedere singolarmente nei singoli Stati/Regioni, ma ne facilita il proseguimento.

-----  
 Note:

[1] A. Vanzetti, S. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2009, pag. 359: “La presenza del brevetto in un sistema di libero mercato costituisce un apparente paradosso, perché il brevetto crea una situazione di monopolio, che è il contrario della concorrenza. Alla base del brevetto esiste, tuttavia una giustificazione forte, la quale spiega adeguatamente la frattura che esso introduce nel sistema di mercato”.

[2] <http://www.uibm.gov.it/>.

[3] Il brevetto d’invenzione dura 20 anni a partire dalla data di deposito. Vi sono però delle eccezioni, come, ad esempio, in campo farmaceutico, dove la protezione può essere prolungata su esplicita richiesta del titolare in funzione della data nella quale è stata ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria all’immissione sul mercato del farmaco relativo. Il brevetto, inoltre, decade se: non vengono corrisposte le tasse entro i termini; l’invenzione non viene attuata o se viene attuata in misura insufficiente rispetto al fabbisogno del Paese, entro due anni dalla concessione.

[4] M. Cartella, Il brevetto perfezionabile: modifica della domanda e del brevetto, priorità interna, altri rimedi, in *Rivista di diritto industriale*, 2010, 02, p. 73.

[5] B. Lorenzo, Esaurimento dei diritti di proprietà industriale, ed i motivi legittimi di esclusione anche alla luce della modifica dell’art. comma 2 C.P.I., in *Rivista di diritto industriale*, 2011, 1, p. 7; A. Vanzetti, Diritti reali e proprietà industriale (e mediazione), in *Rivista di diritto industriale*, 03, p. 173.

[6] Per approfondire: V. Falce, Sulle fondazioni filosofiche delle moderne dottrine economiche dell’innovazione, in *Rivista di diritto industriale*, 2004, 4-5, p. 125; F. Spaccasassi, Domanda di brevetto europeo e capacità giuridica del richiedente, in *Giurisprudenza di merito* 2008, 5, p. 1278.

[7] S. Dalla Verità, Nota a Cassazione del 2 aprile 2008, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2009, p. 5.

[8] F. Sebastio, Originalità di un brevetto e concorrenza, in *Giustizia civile*, 2002, n.3.

[9] Tra le altre Corte d’Appello di Torino, 27 ottobre 2007,” in *Giurisprudenza di Merito* 2008, n. 6, pag 1605. “quattro requisiti dell’invenzione industriale suscettibile di valida brevettazione vanno individuati nella novità(non ricomprensione del trovato nello stato attuale della tecnica), nella originalità (carattere non evidente della soluzione adottata per un esperto del ramo), nella

industrialità (suscettibilità di applicazione in un processo industriale) e nella liceità (non contrarietà all'ordine pubblico ovvero al buon costume); tuttavia la definizione del concetto di invenzione industriale, proprio perché presuppone (attraverso il requisito della novità) la soluzione di un problema tecnico ancora irrisolto, al contempo escludendo con il requisito dell'originalità (o salto inventivo) che l'idea nuova possa essere ravvisata nella semplice applicazione di idee già conosciute e applicate dai tecnici del ramo, implicitamente ma chiaramente richiede che il trovato apporti un vero e proprio vantaggio rispetto alla tecnica esistente, il che costituisce l'altra faccia della medaglia della risoluzione di un problema tecnico, concetto questo che involge necessariamente l'acquisizione di specifici vantaggi”.

[10] G. Sena, Ancora sui modelli di utilità, in *Rivista di diritto industriale*, 2009, 4-5, p. 205.

[11] Il secondo comma del citato art. 13 esclude, altresì, la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici utili all'ottenimento delle stesse. Con apposita direttiva, l'Unione Europea ha specificatamente e tassativamente vietato la brevettabilità di embrioni umani e in tal senso si è espressa la comunità scientifica attraverso la Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo nella biomedicina.

[12] Normalmente si cedono, danno in licenza e si producono oggetti per i quali è pendente una domanda di brevetto, ma che non sono ancora tecnicamente brevettati. In queste situazioni è bene tener conto che si può, comunque, agire contro un contraffattore sulla base della sola domanda di brevetto pubblica e che, nel caso in cui lo si dia in licenza, occorre inserire un'apposita clausola che eviti ogni responsabilità del licenziante nel caso in cui il brevetto non venga poi concesso.

[13] S. Di Cataldo, Contratti di licenza, obblighi d'uso dell'invenzione e clausole restrittive della concorrenza, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2010, 3, p. 377.

[14] Cassazione Civile 9 giugno 2010, n. 13892, che statuisce: “Il regime di monopolio dell'inventore sul suo prodotto che gli consente di trarre un profitto economico dalla propria invenzione cessa nel momento in cui, per effetto della prima vendita, il predetto profitto viene realizzato. A quel punto, il prodotto (ed anche singole sue parti), entrato nella disponibilità di terzi, può essere ulteriormente commercializzato o utilizzato senza che alcun diritto possa essere riconosciuto all'inventore”.

[15] Gli stati che possono essere indicati nella domanda di brevetto europeo sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Rep. Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Spagna, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lettonia, Ungheria, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Turchia.

Questi stati si considerano tutti designati pagando 7 volte la tassa di designazione. Il brevetto può essere esteso ad; Albania, Bosnia Erzegovina, Croazia, Lettonia, Macedonia, Montenegro, Serbia pagando per ogni stato la relativa tassa di designazione.

[16] La domanda va presentata tradotta in tre lingue: inglese, francese e tedesco.

**Introduzione del c.d. pacchetto generico ed interessi giuridicamente rilevanti: alcuni spunti dalla consultazione pubblica della Commissione Europea in tema di revisione della Direttiva 2001/37/CE sui prodotti del tabacco**

**di  
Eleonora Sbarbaro**

Lo scorso 27 luglio 2011 la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito internet i risultati della consultazione pubblica in merito alla revisione della Direttiva 2001/37/CE, c.d. "Direttiva sui Prodotti del Tabacco". Sulla base dei risultati della consultazione è in programma la redazione di una proposta legislativa entro l'inizio del 2012.

Tra i temi oggetto della consultazione, avviata il 24 settembre 2010, quelli indicati alla voce "*Consumer information*" - riguardanti l'opportunità di introdurre alcuni obblighi per i produttori di sigarette consistenti, ad esempio, nell'apposizione sulle confezioni di avvertenze sui rischi da fumo con immagini o disegni e nell'introduzione di inserti informativi all'interno del pacchetto (che ricordano i foglietti illustrativi dei farmaci) - contengono le previsioni in tema di "*pacchetto generico*" o "*plain packaging*", che il *Report on the public consultation* ha indicato come il tema più controverso dell'intera consultazione è [2].

L'introduzione del c.d. "*pacchetto generico*" o "*pacchetto neutro*" consisterebbe in un obbligo di uniformità, standardizzazione, a livello europeo, dell'involucro. I pacchetti avrebbero tutti lo stesso colore (cartoncino grigio, bianco o non trattato) e su di essi sarebbe possibile apporre - oltre alle indicazioni sulla quantità e a tutte le altre informazioni richieste per legge - esclusivamente il marchio denominativo e la denominazione del prodotto («*brand and product names*»), senza - qui la novità - poter riprodurre il logo. Anche la dimensione e la forma del pacchetto potrebbero essere rese uniformi [3]. Di conseguenza, le scritte "Marlboro", "Philip Morris", "Camel", *etc.*, comparirebbero sui prodotti in caratteri "neutri", molto simili tra di loro, se non addirittura identici.

All'esito della consultazione, la Commissione ha sintetizzato nella propria relazione conclusiva le opinioni, suddivise in base alla tipologia di interlocutore, espresse riguardo alle previsioni sul c.d. pacchetto generico [4].

I fautori del pacchetto generico hanno sostenuto che l'eliminazione dell'uso del marchio (ad eccezione di quello denominativo), dei colori, dei disegni e degli altri elementi attualmente presenti sui pacchetti, cui si ricollega un valore attrattivo per i consumatori - i c.d. *advertising effects* - disincentiverebbe il fumo, soprattutto con riferimento ai giovani, che non sarebbero più attratti «*by features of tobacco packaging*». Alcuni, in particolare le *public health organizations*, hanno affermato che la grafica di un pacchetto può indurre i consumatori

all'errato convincimento che un determinato prodotto sia meno dannoso di un altro, nonostante non sia più possibile usare termini come *light*, *mild*, *etc.*, e che l'eliminazione di tutte le indicate caratteristiche estetiche, disegni e colori dall'imballaggio, renderebbero più evidenti le informazioni e le avvertenze che riguardano la salute.

Gli oppositori, invece, sono risultati pressoché concordi sul fatto che non vi sia certezza e non esista alcuno studio attendibile che dimostri che tale drastica misura possa davvero incidere sul numero di fumatori, sostenendo che, al contrario, non vi incide affatto. Molti tra gli oppositori, compresi gli stessi cittadini, hanno affermato che i cambiamenti proposti finirebbero per favorire ed incoraggiare l'espansione e lo sviluppo del commercio illecito di tabacchi, oltre a limitare la libera concorrenza tra i produttori [5].

Peraltro, se è vero che con le previsioni in tema di pacchetto neutro, attraverso la perdita del valore attrattivo della grafica del pacchetto, si perseguirebbe indirettamente il risultato di ridurre il consumo di sigarette per ragioni di tutela della salute, è anche vero che ciò comporterebbe, per contro, una lesione di alcuni fondamentali diritti ed interessi di stampo sia privatistico che pubblicistico.

Qui di seguito, dunque, si tenta di analizzarne alcuni aspetti.

a) Innanzitutto, simili previsioni rappresenterebbero una limitazione all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare riguardo ai diritti sul marchio d'impresa: la possibilità di apporre sui pacchetti il solo nome dell'azienda produttrice e del prodotto ridurrebbe, per così dire, l'ampia varietà dei marchi al solo marchio denominativo, la cui rappresentazione grafica sarebbe appunto la stessa per tutti i produttori. Se è vero che, dunque, l'imprenditore non verrebbe espropriato del tutto dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare, gli verrebbe tuttavia impedita l'apposizione dei marchi grafici o figurativi sui propri prodotti, destinazione invece "naturale" degli stessi. In tal modo si spoglierebbe il segno distintivo dell'impresa di ogni funzione attrattiva e valore economico, residuando unicamente quella funzione distintiva "in senso stretto", relativa all'identità dell'azienda produttrice (anche se, di fatto, anch'essa risulterebbe fortemente limitata), rinunciando a sfruttare il valore acquisito dal marchio e a beneficiare delle pregresse spese sostenute nel settore del marketing e dell'estetica del prodotto.

b) In tema di concorrenza è facile immaginare che da tali previsioni - che limitano fortemente i consolidati mezzi di concorrenza legati appunto al marketing e all'estetica del prodotto - scaturisca una concorrenza incentrata, tra i meccanismi leciti, praticamente sul solo prezzo. Il probabile abbassamento del livello dei prezzi delle sigarette potrebbe avere l'effetto di aumentare il numero dei pacchetti acquistati o comunque di agevolare la possibilità di acquisto per i consumatori meno abbienti. Inoltre, da una diminuzione delle entrate dovuta all'abbassamento dei prezzi, potrebbe derivare un calo nella qualità del prodotto venduto, per consentire ad alcune imprese di rimanere sul

mercato. In tal caso l'effetto finirebbe, dunque, per essere comunque opposto a quello sperato [6].

c) Per quanto riguarda il fenomeno della contraffazione – fenomeno che, insieme al contrabbando, già affligge il mercato del tabacco in maniera rilevante – è chiaro che le previsioni in materia di pacchetto generico ridurrebbero notevolmente le difficoltà incontrate dai contraffattori nell'imitare l'estetica del pacchetto “vero”, oltre a divenire molto più difficile l'individuazione dei pacchetti contraffatti da parte delle autorità preposte all'*enforcement* della normativa in tale settore. Il provvedimento potrebbe dunque favorire l'espansione della vendita illegale di sigarette.

d) Inoltre, anche per il consumatore il pacchetto contraffatto potrebbe non essere altrettanto agevolmente distinguibile da quello vero, con i conseguenti possibili danni in termini di salute, giacché difficilmente il prodotto falso sarebbe qualitativamente superiore rispetto a quello vero. E' evidente che tale sensibile riduzione del ruolo distintivo del marchio d'impresa che, in un primo momento, sembra danneggiare il solo imprenditore, comporta, invece, per il consumatore, un problema di confondibilità del prodotto “vero” da quello “imitato”.

e) Infine, tali previsioni comporterebbero non solo l'introduzione di una pesante eccezione alle normative comunitaria e italiana sui diritti di proprietà intellettuale e sulla libertà di concorrenza, ma potrebbero anche comportare la violazione delle disposizioni contenute in alcuni trattati internazionali, quali, in particolare, gli accordi TRIPS (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) e TBT (Technical Barriers to Trade), entrambi conclusi nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Il tema è stato oggetto del TRIPS Council meeting [7] e del TBT Committee meeting [8], tenutisi rispettivamente il 7 giugno e il 15 e 16 giugno 2011, poiché proprio in questi mesi il parlamento australiano sta esaminando la bozza di un *bill*, il “*Tobacco plain packaging bill 2011*”, contenente una normativa simile a quella sopra descritta [9]. Gli oppositori del “plain packaging” hanno sottolineato, in ambito TRIPS, che «it would be a *special requirement* that would *unjustifiably* encumber the use of trademarks in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings» [10] e, in ambito TBT, che «such regulations could create an unnecessary barrier to trade» poiché la misura sarebbe «more trade restrictive than necessary to achieve Australia's public health objective».

Ecco, dunque, l'emergere della questione del bilanciamento tra diversi interessi costituzionalmente tutelati, volta ad individuare se, ad esempio, il fondamentale perseguimento dell'uno – in primo luogo, sicuramente e soprattutto per l'Unione Europea, il diritto alla salute – porti a determinati risultati che giustifichino il sacrificio di altri interessi, valutando, però, le probabilità di ottenere il risultato sperato, la

necessaria proporzionalità della misura utilizzata, nonché l'eventuale verificarsi di ulteriori ed indesiderabili effetti collaterali.

Deve osservarsi, peraltro, che in tale ambito il diritto alla salute non è riferito all'intera collettività, ma esclusivamente agli attuali e potenziali fumatori (il rischio dei danni da "fumo passivo" è stato sostanzialmente neutralizzato grazie ai divieti di fumo già in vigore), ovvero a soggetti che scelgono liberamente di acquistare un prodotto messo legalmente in commercio.

La questione, allora, si sposterebbe su di un altro quesito - tanto delicato quanto decisivo: se il consumo di sigarette è così irrimediabilmente dannoso per la collettività, perché in nessuno stato ne è vietata la produzione o la vendita? Forse troppo semplice sarebbe - per quanto suggestivo e convincente - limitarsi ad evidenziare il gettito fiscale che i governi traggono da tale mercato (lo Stato italiano percepisce, tra accisa e IVA, circa il 75% dei proventi derivanti dalla vendita delle sigarette, per un gettito annuo superiore ai 10 miliardi di Euro). Pur rimandando la soluzione del quesito ad una più approfondita analisi, deve rilevarsi che al tema appena accennato non può non riconoscersi un'influenza determinante sulle politiche che riguardano il fumo.

Tornando alla questione del *plain packaging*, va poi evidenziato che, per adesso, in nessun ordinamento vige una legislazione che vieta l'utilizzo di segni distintivi sui pacchetti di sigarette, anche se l'Australia, con il "*Tobacco plain packaging bill 2011*", sembrerebbe esservi molto vicina.

D'altronde, non può non rilevarsi come l'introduzione negli Stati europei di una normativa che comporti una siffatta compressione delle libertà e dell'esercizio dei diritti individuali potrebbe costituire un importante precedente e legittimare altri interventi che, dietro il vessillo di una generica salvaguardia della salute collettiva, limitino le libertà individuali anche in ambiti diversi, con effetti e conseguenze indubbiamente non auspicabili.

-----  
Note:

[1] Direttiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

[2] I temi oggetto della consultazione, avviata il 24 settembre 2010 e chiusa il 17 dicembre 2010, sono stati: 1. *Scope of the Directive*, ovvero la possibilità di allargare l'ambito di applicazione e regolamentazione dell'attuale direttiva sui prodotti del tabacco, ricomprendendo anche prodotti contenenti nicotina ma *tobacco-free*, sigarette elettroniche o a base di erbe; 2. *Smokeless Tobacco*, un'ipotesi di allargamento dell'oggetto della direttiva alla regolamentazione dei prodotti del tabacco non da fumo (i c.d. "*snus*": *smokeless tobacco*

*products*), come il tabacco da masticare; 3. *Consumer Information*: il tema esaminato nel presente contributo; 4. *Reporting and Registration of Ingredients*, consistente nell'opportunità di introdurre un comune *compulsory reporting format* e prevedere *fees* e sanzioni per assicurare il rispetto di detto standard; 5. *Regulation of Ingredients*, sulla regolamentazione degli ingredienti usati nei prodotti del tabacco, in particolare per quanto riguarda le sostanze nocive e attraenti; 6. *Access to Tobacco Products*, consistente nell'opzione di limitare o proibire la vendita *on line* o tramite distributori automatici.

[3] Cfr. la documentazione ufficiale pubblicata sul sito dell'Unione Europea: *Report on the public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive (2001/37/EC)*, documento che mostra i risultati della consultazione, datato 27 luglio 2011; *Possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC*, documento di apertura della consultazione, del 24 settembre 2010. Vi è, inoltre, un documento riportante i dati statistici sulla consultazione. Si veda: [http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco\\_cons\\_01\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm).<sup>1</sup> Si veda, *Possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC*, 24 settembre 2010, p. 7, [http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco\\_consultation\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_consultation_en.pdf).

[4] Cfr. *Report on the public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive (2001/37/EC)*, 27 luglio 2011, p. 13 ss., [http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/consultation\\_report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/consultation_report_en.pdf): 1. *Governmental Representatives*: mentre la maggior parte di questi si è espressa a favore delle proposte che innalzano il livello d'informazione dei consumatori, il *plain packaging* ha rappresentato invece un punto molto controverso. E poi si legge: «Almost half of respondents supported the introduction of plain packaging alongside the other recommended changes, but several indicated that the solution to these problems should be more carefully analyzed»; 2. *Non-Governmental Organizations*: come è facile immaginare, le *public health organization* si sono espresse in favore delle previsioni di standardizzazione mentre, tra gli oppositori, vi sono stati ovviamente gli *smokers' rights groups*; 3. *Industry Representatives*: sono riportate alcune delle ragioni per cui i *tobacco industry representatives* si sono opposti ai diversi cambiamenti proposti, mentre le industrie farmaceutiche si sono espresse a favore delle integrazioni sull'informativa ai consumatori, in particolare riguardo agli *smoking cessation services*; 4. *Citizens*: la maggior parte dei cittadini si è espressa per il mantenimento dello *status quo*.

[5] Per maggiori dettagli, si veda il documento contenente i dati statistici della consultazione: [http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/statistics\\_compendium\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/statistics_compendium_en.pdf). Dai dati emerge che l'ampia maggioranza della totalità dei *respondents* ha indicato, nell'ambito della sezione "*Questions on Consumer Information*", l'opzione "*no change*".

[6] Si tenga presente che non si è qui considerato l'aumento del prezzo al consumatore dovuto ad aumenti nella tassazione dei tabacchi. A

livello europeo, la Direttiva 2010/12/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE, ha stabilito che l'accisa globale sulle sigarette deve essere pari ad almeno il 57% del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo e dovrà aumentare, dal 1° gennaio 2014, fino ad almeno il 60%. V. testo della Direttiva: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:050:0001:0007:IT:PDF>. In Italia, al momento, l'accisa sulle sigarette è pari al 58,5%, mentre il prezzo delle sigarette è aumentato anche a seguito del recente aumento dell'iva al 21%.

[7] Si veda: [http://www.wto.org/english/news\\_e/news11\\_e/trip\\_07jun11\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/trip_07jun11_e.htm).

[8] V.: [http://www.wto.org/english/news\\_e/news11\\_e/tbt\\_15jun11\\_e.htm](http://www.wto.org/english/news_e/news11_e/tbt_15jun11_e.htm).

[9] E' possibile consultare il testo del "Tobacco Plain Packaging Bill 2011" sul sito del parlamento australiano, al seguente link: [http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4613\\_first/toc\\_pdf/11136b01.pdf;fileType=application%2Fpdf](http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/download/legislation/bills/r4613_first/toc_pdf/11136b01.pdf;fileType=application%2Fpdf). Per maggiori informazioni sulla bozza di legge australiana:

<http://www.yourhealth.gov.au/internet/yourhealth/publishing.nsf/Content/plainpack-tobacco>.

[10] Cfr. art. 20 TRIPS: «*The use of a trademark in the course of trade shall not be unjustifiably encumbered by special requirements, such as use with another trademark, use in a special form or use in a manner detrimental to its capability to distinguish the goods or services of one undertaking from those of other undertakings. This will not preclude a requirement prescribing the use of the trademark identifying the undertaking producing the goods or services along with, but without linking it to, the trademark distinguishing the specific goods or services in question of that undertaking*».

## Lo sviluppo del social advertising tra mercato e regole

di  
Andrea Stazi [\*]

I *social network* – è ormai evidente – trovano la propria fonte essenziale di ricavi nel c.d. *social advertising*, una nuova forma di pubblicità commerciale che va ad inserirsi nel “contesto sociale” dell’utente che visualizza il messaggio, basandosi sulle informazioni conosciute riguardo all’utente stesso.

Le attività sociali attraverso cui avviene la comunicazione della marca o del prodotto/servizio si svolgono essenzialmente attraverso i *social game*, le applicazioni e i siti *web*, e consistono ad esempio nell’invio di un *virtual gift*, nel giocare un livello sponsorizzato da un’impresa all’interno di un videogioco, o nel partecipare a un *photo contest*. Oppure, più semplicemente, può esservi una combinazione del messaggio promozionale a un’azione sul *social network*, come il “condividere”, il “seguire” o il cliccare “mi piace”. A tali scopi, le imprese possono avvalersi di soggetti che diffondono *post*, *tweet*, *etc.* per loro conto, della c.d. *social media optimization* (ossia dell’uso degli strumenti *social* quali bottoni di condivisione, classifiche degli utenti e strumenti per sondaggi, *rss feed*, *etc.*) della creazione di video “virali”, dell’utilizzo di c.d. *social ambassador*, *etc.*

Fondamento del *social advertising* è la c.d. profilazione dell’utenza, ossia la capacità di tenere traccia dei dati del profilo degli utenti presenti all’interno della rete sociale e di organizzare i contenuti promozionali a seconda dello specifico utente che utilizza la piattaforma. La profilazione può essere esplicita, basata sulle informazioni richieste dal sito all’utente, oppure implicita, senza che l’utente ne sia consapevole. Attraverso la profilazione, possono essere raccolti dati sulle scelte di navigazione dell’utente, sui suoi interessi o preferenze, sui suoi dati demografici, sulle sue risposte a promozioni o contenuti particolari.

D’altronde, l’agevole comunicazione di dati relativi agli utenti non solo tra questi ma anche a soggetti terzi, consentita dai *social network*, dà luogo a una serie di potenziali lesioni della *privacy* degli utenti stessi. In materia, fra il 2007 e il 2008 sono stati emanati tre documenti, rispettivamente dall’International Working Group on Data Protection in Telecommunications, dall’ENISA e dalla Conferenza Internazionale delle Autorità per la protezione dei dati e della *privacy*, in cui sono contenute un insieme di raccomandazioni rivolte sia ai gestori di tali servizi sia agli utenti.

Di recente, la Federal Trade Commission statunitense ha promosso una consultazione pubblica volta ad aggiornare il suo documento “*Dot Com Disclosures: Information About Online Advertising*” (adottato nel 2000 per indicare alle imprese le modalità di applicazione della legislazione

federale sull'*advertising* alla pubblicità *on line*), soprattutto alla luce dello sviluppo del *social networking*. Tra le questioni poste dal documento di consultazione, di particolare interesse risultano quelle relative a quali istanze siano sorte in base alle caratteristiche o attività delle tecnologie digitali e di internet negli ultimi anni e quali siano poste dalle nuove leggi o regolamentazioni nel frattempo emanate, quali eventuali specifici tipi di *disclosure* delle informazioni siano necessari *on line* rispetto a quelli previsti in generale, quali istanze di *disclosure* sorgano dai rapporti multilaterali del commercio elettronico (ad esempio venditori *on line* che forniscono una piattaforma ad altre imprese per promuovere e vendere i loro prodotti o servizi, gestori di siti *web* compensati per indirizzare gli utenti su altri siti che offrano prodotti o servizi, *etc.*).

Una guida utile, sul piano autoregolamentare ma anche per future normative in materia, appare fornita dalle “*Social Advertising Best Practices*” adottate nel 2009 dall’Interactive Advertising Bureau, per contribuire a tutelare la *privacy* dei consumatori/utenti, assicurare la trasparenza sugli scopi e i modi di utilizzo dei dati, e definire le forme di consenso dei consumatori/utenti stessi. In particolare, si raccomanda che fin dalla creazione del profilo l’utente abbia la piena comprensione degli scopi, modi, tempi e destinatari della comunicazione dei suoi dati o preferenze a fini di *social advertising*, anche tramite una *preview* degli eventuali messaggi in cui i dati o preferenze siano inseriti, con la possibilità di opporsi in qualsiasi momento a tali usi o di limitarne la condivisione a specifici amici o reti cui sia connesso. Quindi, oltre al rispetto delle regole generali in materia di *privacy*, si prevede l’adozione di regole ulteriori rispetto alla *data capture*, alla *data disclosure* e al *data usage*, con necessità del consenso dell’utente per l’accesso e l’utilizzo dei suoi dati per *social advertising*, specifico avviso nel caso di accesso e divieto d’immagazzinamento dei dati da parte di terzi senza tale consenso, e limitazione dell’utilizzo dei dati all’interno del *social network* in cui sono raccolti (salvo consenso dell’utente all’utilizzo in altri ambiti).

Il nuovo strumento promozionale del *social advertising*, dunque, offre importanti opportunità di *marketing*. A queste si affianca, peraltro, al fine di allontanare lo spettro del “Grande fratello” che diversi commentatori ritengono si aggiri per la Rete, la necessità di individuare le regole più adeguate per la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori/utenti destinatari dei messaggi, di per sé evidentemente più utili (in quanto più mirati) rispetto a quelli tradizionali.

[\*] *Docente di diritto privato comparato e diritto dell’informatica e della comunicazione - Università Europea di Roma*

**“Ballando con i format” – brevi considerazioni sull’ordinanza cautelare Trib. Roma, sez. IP, 26.9.2011 (Cons. Muscolo): Milly Carlucci ed altri c/ RTI S.p.A., Endemol Italia S.p.A. ed altri**

**di  
Eugenio Prosperetti**

La sezione specializzata proprietà intellettuale del Tribunale di Roma è intervenuta, nello scorso mese di settembre, con una ordinanza cautelare in materia di format televisivi, la quale sembra indicare una nuova direzione della tutela di queste particolari tipologie creative e paracreative che nella prassi ricomprendono qualsiasi “contenitore” giuridico, negoziale e/o autoriale, idoneo a racchiudere gli elementi necessari a guidare il processo di produzione di un programma televisivo.

L’occasione è fornita da una accesa contrapposizione tra due programmi appartenenti al genere del “talent show” particolarmente fecondo in questo periodo.

Gli autori del rodato “Ballando con le Stelle” (attuazione italiana del format “*Strictly come dancing*” della BBC), una gara di ballo tra personaggi famosi (i c.d. “VIP”) in onda sulla RAI chiedono un provvedimento cautelare avverso il programma “Baila” (attuazione italiana del format “*Bailando por un sueno*”). Tale ultimo programma prevede, in sintesi, una gara tra personaggi non noti (i c.d. “NIP” – Not Important Persons come riferisce l’ordinanza) con la differenza che, mentre nel primo programma si vince la gara, nel secondo si balla per la realizzazione di un “sogno”, un particolare desiderio dei partecipanti.

L’ordinanza giudica minimali ed insufficienti gli elementi di caratterizzazione dell’una trasmissione rispetto all’altra.

Questa volta, il tema centrale della questione non è, tuttavia, inerente alle tecniche utilizzabili per rendere un format televisivo distintivo rispetto ad altro similare: in casi passati, anche programmi televisivi praticamente identici sono stati ritenuti ammissibili, con modifiche di dettaglio per la intrinseca inidoneità del “format” ad essere qualificato opera dell’ingegno.

La particolarità della decisione che si annota risiede, allora, nel fatto che essa esprime un passo avanti dell’analisi giurisprudenziale sul format televisivo: l’ordinanza sembra infatti riconoscere diretta tutela ad un format, proprio in quanto “opera”, con un esplicito richiamo all’ambito di protezione di cui agli articoli 1 e 2 LdA.

La generalità delle pronunce giurisprudenziali sinora rese sull’argomento, pur individuando come possibile la tutela tramite l’art. 2598 c.c. sotto il profilo della concorrenza sleale parassitaria per contrastare un programma televisivo derivato da un format senza apprezzabili differenze, ha sempre subordinato l’esperibilità di tale tutela alla condizione che il format originario fosse riconducibile nella

categoria delle “opere dell’ingegno” [1]; tale condizione, in concreto, è stata raramente verificata dai giudicanti e mai sono state registrate pronunce che riconducessero format relativi a uno spettacolo televisivo caratterizzato da meccanismi competitivi, nella categoria delle opere dell’ingegno [2].

In questo senso, si comprende la particolarità dell’ordinanza in commento, la quale descrive un percorso possibile per ricondurre un format, di marca decisamente commerciale, nell’ambito della tutela.

L’approccio seguito dal Tribunale di Roma nell’ordinanza che si annota è diverso ed innova anche rispetto al generale dibattito dottrinale sul format [3].

Al giudicante non sfugge che il format “Ballando” nasce nell’ambito di attività di impresa e per esigenze dell’impresa: su questa implicita premessa pare fondato il ragionamento sul particolare tipo di “creatività” del format, dove si pone in evidenza “*il rilievo attribuito all’elemento soggettivo*”: un format quale “Ballando con le stelle”, in sostanza, trae la sua forza dalla circolazione dell’opera come oggettivo frutto dell’attività di impresa nell’ambito di contratti di licenza; si può dire che qualora “Ballando con le stelle” fosse un format solo su carta, ancora in cerca di una produzione, esso non avrebbe ancora una piena qualifica di opera creativa ed originale. La forza distintiva del format RAI deriva dunque dall’investimento produttivo della BBC, della produzione Ballandi e della stessa RAI, nonché dal lavoro autoriale sulle singole puntate che, indirettamente, valorizza il “format”, conferendo allo stesso – pur opera atipica – una qualità creativa che altrimenti non avrebbe.

Ed infatti l’ordinanza non tarda a parlare di “*gradiente di creatività ancorché modesto*” a proposito di entrambi i format a confronto definendo i parametri utilizzati nel contesto di un “*abbassamento dello standard di creatività*”.

In sostanza, Ballando con le stelle, in virtù del consolidato avviamento, ha acquisito forza distintiva sufficiente rispetto ad altre gare di ballo e deve essere perciò tutelata.

Non si tratta perciò ancora di conferire piena tutela ad un format che non abbia trovato la strada verso la produzione: la avvenuta produzione di un programma continua a prevalere rispetto al solo formato, fermo restando che il formato può ben essere definito come opera intellettuale complessa e così incorporare opere suscettibili di autonoma tutela o godere di tutela per via negoziale (ma *inter partes*).

Il passo avanti compiuto grazie alla ordinanza del 26 settembre sembra dunque coincidere con la possibilità di riconoscere tutela ad un format, ancorché non dotato di elementi particolarmente distintivi, per il fatto di essere stato prodotto e sviluppato attraverso investimenti che lo rendono riconoscibile [4].

Il criterio richiama quello *sui generis* attraverso cui viene conferita tutela alle banche dati e rappresenta una interessante linea di ragionamento, nel senso, cui si accennava sopra, dell’individuazione di criteri di tutela legati all’impresa e al mercato ed operanti con meccanismi, in parte

autonomi, rispetto alla tradizionale tutela autoriale, basata sul solo atto di creazione.

Per scaricare il testo dell'ordinanza [clicca qui](#)

---

Note:

[1] Cfr. per una ricognizione della giurisprudenza italiana e straniera sul punto sia consentita la citazione di PROSPERETTI E., TOZZI F., VISCO COMANDINI V., I format televisivi tra acquisto di know-how e tutela della proprietà intellettuale, in Riv. Dir. Inf., 2007, 1,1;

[2] Cfr. Tribunale di Roma 27/1/2000 Artespettacolo s.a.s. e Rti s.p.a, in Riv. Dir. Aut., 2000, 545 ss.; recentemente Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-02-2010, n. 3817;

[3] Cfr. F. TOZZI, Il Format Televisivo - prospettive di tutela giuridica, in Nuova Giur. Civ. Comm., XIX, 2003, pp. 429 ss.; GRANDINETTI O., La tutelabilità erga omnes dei formati radiotelevisivi, in Riv. Dir. Aut., 2000, 30 ss

[4] Il ragionamento, se pure fondato su premesse diverse, arriva a conclusioni simili a quello fondante l'elaborazione tedesca in materia di format, la cui base si trova nel caso BGH, GRUR 2003, S. 876, 877. Kinderquatsch mit Michael (conforme BGH NJW 1981, 2055, 2056 - Quizmaster). In Germania infatti il format viene definito attraverso gli elementi che rendono gli episodi trasmessi riconoscibili per gli spettatori.

## **L'Unione Europea propone nuovi sistemi flessibili di gestione della proprietà intellettuale**

**di  
Davide Mula**

In una recente conferenza tenutasi a Bruxelles, il Commissario per il Commercio internazionale e IPR, Karel De Gucht ha annunciato l'adozione entro la fine dell'anno di una Comunicazione della Commissione volta a definire le giuste strategie nei rapporti con i Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.

È pressante - a detta del Commissario - l'esigenza di regole che promuovano l'innovazione senza, tuttavia, inibirla sul filone già tracciato dal Commissario Ue Michel Barnier che ha avviato la revisione della materia e che con una Comunicazione del maggio scorso ha già introdotto importanti modifiche.

Vengono citate, a titolo esemplificativo, l'introduzione del brevetto unico della Ue, la revisione delle norme Ue sui marchi volta a semplificare la procedura di registrazione e le procedure doganali. Ma anche il riesame della Direttiva IPR Enforcement del 2004 per migliorare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in ambito digitale e affrontare i problemi causati da differenti normative all'interno dei Paesi Ue. Tutti questi interventi, e quelli che seguiranno, consentiranno, secondo De Gucht, di beneficiare di un mercato interno più armonizzato e consentirà una migliore collaborazione con i Paesi terzi per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Secondo le nostre previsioni, ha aggiunto il Commissario Ue, il 90% della crescita mondiale nei prossimi 5 anni si registrerà nei Paesi emergenti. Questo offre enormi opportunità per le imprese europee, ma al tempo stesso rappresenta una sfida importante che richiede una strategia di successo per investimenti in marketing, innovazione e aggiornamento tecnologico. Per essere più competitivi e difendere la loro leadership, le imprese europee dovranno essere in grado di usare gli input provenienti dal mercato interno ma anche dai Paesi extraeuropei, senza correre il rischio di violazione dei loro IPR.

L'approccio dell'Unione sarà quello di garantire agli utenti la libertà d'espressione e il rispetto della loro *privacy*, senza che quest'ultima diventi, tuttavia, uno scudo dietro il quale violare le regole in materia di proprietà intellettuale.

La sfida sarà, dunque, quella di cogliere le opportunità offerte dalle economie emergenti con un approccio che, consapevole dei rischi di *free riding*, sappia contemperare gli interessi di tutte le parti coinvolte, anche attraverso il loro diretto coinvolgimento.

## **Il Ministero dello sviluppo economico concede un finanziamento per i brevetti**

**di  
Michele Contartese**

Il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto un finanziamento complessivo di 40 milioni di euro per finanziare brevetti e disegni ideati da piccole e medie imprese.

Le misure intraprese sono due:

- la prima consiste nell'erogazione di premi a favore delle imprese per aumentare il numero dei depositi nazionali ed internazionali di brevetti e disegni. L'entità di tali premi varia da 1000 a 1.500 € per ogni deposito nazionale. Per l'estero, invece, si può arrivare fino a 6.000 € in relazione al numero ed ai paesi in cui si deposita la richiesta di estensione del proprio titolo di proprietà industriale. Per alcuni paesi sono previsti dei bonus per il design tipo USA e Cina, mentre per i brevetti i bonus sono previsti per Cina, India, Brasile e Russia;

- la seconda consiste nell'erogazione di agevolazioni per portare sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design. Qui il contributo erogato copre l'80% delle spese ammissibili. Le agevolazioni sono estendibili fino ad un tetto massimo di 70.000 € per i brevetti e 80.000 € per il design; in entrambi i casi la concessione è subordinata alla realizzazione di un progetto che verrà valutato dagli enti attuatori. Gli importi massimi delle agevolazioni (concesse nella forma di contributo in conto capitale) sono così stabiliti: 10.000 € per la progettazione ed ingegnerizzazione; 60.000 € per la produzione; 10.000 € e per la commercializzazione.

Entrambe queste misure saranno attuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il contributo tecnico di Invitalia (per i brevetti) e della Fondazione Valore Italia (per il design).

Tale progetto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 agosto scorso partirà il prossimo 2 novembre, data in cui sarà possibile presentare la domanda di agevolazione. La procedura utilizzata sarà quella a sportello per cui si seguirà l'ordine cronologico di presentazione. Si prevede saranno messi a disposizione complessivamente più di 9.000 premi unitari per il deposito di titoli di proprietà industriale da parte delle imprese, che potranno essere accompagnate nella realizzazione dei loro progetti di valorizzazione dei brevetti e dei modelli e dei disegni industriali.

Potranno usufruire delle agevolazioni le imprese che abbiano una dimensione micro, piccola o media; che abbiano sede legale ed operativa in Italia; che siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Le imprese interessate potranno presentare le domande a partire dal 2 novembre 2011 per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito [www.incentivdesign.it](http://www.incentivdesign.it), potranno, altresì, chiedere informazione a seguente indirizzo di posta: [contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:contactcenteruibm@sviluppoeconomico.gov.it)

Quanto alle finalità che il Ministero dello Sviluppo Economico si propone sono così riassumibili: "qualificare la produzione italiana rafforzandone la capacità

innovativa e la competitività sul mercato nazionale ed internazionale e premiando il Made in Italy".  
Sicuramente in un periodo di crisi è un progetto di buon auspicio.

**Diritto Mercato Tecnologia**  
**Numero 2 - 2011**  
**Anno I**  
**[www.dimt.it](http://www.dimt.it)**  
**ISSN (Online edition): 2239-7442**