

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
- XVI CICLO – 2001/2003 -

**L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: GLI STRUMENTI DI
ENFORCEMENT NELL'ACCORDO TRIPS**

TESI DI DOTTORATO DI
EVA CALLEGARI

COMITATO TESI:

Chiar.mi Prof.ri
Sergio Alessandrini (tutor)
Paolo Auteri, Sergio Seminara

A Lucia e Dino.

**L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: GLI STRUMENTI DI
ENFORCEMENT NELL'ACCORDO TRIPS**

PARTE I - LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE: CONSIDERAZIONI GENERALI

CAP. 1 OGGETTO DELLA TUTELA: I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE COME BENI ECONOMICI E STRUMENTI DI SVILUPPO

- 1.1 DEFINIZIONE DI "INTELLECTUAL PROPERTY" SECONDO L'ACCORDO TRIPS (p.2)
- 1.2 IL MERCATO DEI PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE: FRA SVILUPPO E VULNERABILITÀ (p.6)

CAP. 2 IL FINE DELLA TUTELA: LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ATTRAVERSO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NON TARIFFARIE

- 2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI (p.15)
- 2.2 I PAESI AD ALTO TASSO DI PIRATERIA: I MERCATI ISOLATI E L'ENFORCEMENT AD "INNESTO" (p.25)

CAP. 3 EFFETTI POSITIVI DI TIPO ECONOMICO DERIVANTI DALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI (p.35)
- 3.2 LA TUTELA DELLE ESCLUSIVE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE A GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI: IL RECUPERO DEL PROFITTO PERSO A CAUSA DELL'ATTIVITÀ LESIVA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (p.49)

PARTE II - GLI STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI NELL'ENFORCEMENT DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: GLI STANDARD PREVISTI DALL'ACCORDO TRIPS E GLI STRUMENTI ESISTENTI NEI DIVERSI ORDINAMENTI GIURIDICI

CAP. 4 I PRINCIPALI RIMEDI CIVILI A GARANZIA DELL'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 4.1 I PRINCIPI GENERALI DETTATI DALL'ACCORDO TRIPS IN TEMA DI *ENFORCEMENT* (p.58)
- 4.2 I MEZZI PROCESSUAL-CIVILISTICI CONSIDERATI DALL'ACCORDO TRIPS (p.63)
- 4.3 L'INIBITORIA (p. 69)
- 4.4 STRUMENTI DI "DETERRENCE" (p. 93)
- 4.5 IL RISARCIMENTO DEL DANNO
 - 4.5.1 NATURA E LIMITI DELLA TUTELA RISARCITORIA IN MATERIA DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (p. 99)
 - 4.5.2 L'IMPOSTAZIONE SUGGERITA DALL'ACCORDO TRIPS (p. 102)
 - 4.5.3 LE NORME A TUTELA DEL DANNO DA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN ALCUNI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI (p. 106)
 - 4.5.4 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN CONCRETO (p. 112)

CAP. 5 LE SANZIONI PENALISTICHE

- 5.1 PREMessa: GLI "ALTRI" RIMEDI (p. 129)
- 5.2 LE SANZIONI PENALI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ACCORDO TRIPS (p. 130)
- 5.3 LE SANZIONI PENALI IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI (p. 132)
- 5.4 LE SANZIONI PENALI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (p. 137)

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

**PARTE I - LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE:
CONSIDERAZIONI GENERALI**

**CAPITOLO 1 - OGGETTO DELLA TUTELA: I DIRITTI DI PROPRIETA'
INTELLETTUALE COME BENI ECONOMICI E STRUMENTI DI SVILUPPO**

**1.1 DEFINIZIONE DI "INTELLECTUAL PROPERTY" SECONDO
L'ACCORDO TRIPS**

Una delle prime questioni sottese alla regolamentazione della proprietà intellettuale attiene ai limiti definatori dello stesso concetto di "proprietà intellettuale" (l'Intellectual Property ora comunemente abbreviata con l'acronimo IP). Non è scontato, né tantomeno tautologico interrogarsi su che cosa debba intendersi per proprietà intellettuale nel momento in cui si valutano, sul piano nazionale come su quello internazionale, gli strumenti normativi e le implicazioni economiche che interessano appunto questa specifica materia.

L'attenzione che si è via via affinata negli ultimi anni sulla proprietà intellettuale ha osservato una progressiva dilatazione della stessa materia che ne è oggetto, i cui confini in continua evoluzione appaiono talora piuttosto sfumati.

In sede di Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale il concetto di Intellectual Property risulta piuttosto ampio e tende a comprendere tutti "i diritti che derivano dall'attività intellettuale in ambito industriale, scientifico, letterario ed artistico"¹.

Più specificamente, la Convenzione di Stoccolma adottata il 14 luglio 1967, la quale ha appunto istituito l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, prevede all'articolo 2 che "la proprietà intellettuale include i diritti relativi alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di radiodiffusione, alle invenzioni in tutti i campi dell'attività umana, alle scoperte scientifiche, ai disegni e ai modelli industriali, ai marchi di fabbrica, di

commercio e di servizio, ai nomi commerciali e alle denominazioni commerciali, alla protezione contro la concorrenza sleale e tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico letterario e artistico"².

L'onnicomprensività della definizione ora vista dà tuttavia adito a molteplici dubbi interpretativi e sembra più che altro intesa a non limitare l'oggetto della proprietà intellettuale con un'elencazione cristallizzata e fissa nel tempo, ma a permettere, attraverso una categoria di diritti "elastica" ed aperta quale quella finale ("tutti gli altri diritti inerenti all'attività intellettuale nei campi industriale, scientifico letterario e artistico"..), di far rientrare nel concetto di proprietà intellettuale nuovi diritti derivati dalla evoluzione nel tempo della ricerca intellettuale.

Un'elencazione tassativa e strettamente circoscritta delle fattispecie rientranti nel concetto di proprietà intellettuale potrebbe infatti portare all'esclusione di un'adeguata forma di tutela a categorie di beni nuovi, frutto dell'evoluzione tecnologica, derivati da nuove tipologie di attività di ricerca intellettuale ed aventi comunque un valore innovativo capace di attribuire un vantaggio competitivo a chi li ha realizzati³. Basti pensare alle difficoltà interpretative emerse con la necessità di garantire una adeguata protezione a nuove tipologie di beni quali il software, i microchip (le cosiddette topografie dei prodotti a semiconduttori), le banche dati o i risultati delle ricerche nel settore delle biotecnologie.

Proprio per la continua evoluzione che intrinsecamente caratterizza la materia oggetto della proprietà intellettuale, si è rivelato irrinunciabile, soprattutto su un piano internazionale, adottare un metodo classificatorio particolarmente flessibile ed onnicomprensivo quale quello

¹ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use – Sec. 1.1 - dal Sito Ufficiale WIPO – "Intellectual property, very broadly, means the legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary and artistic fields".

² Accordi Internazionali in materia di Proprietà Intellettuale adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967.

³ Francis Gurry (in *Public policy and global technological integration*, ed. F.M. Abbott e D. Gerber, Kluwer Law International, London-The Hague –Boston, 1997, 35) osserva che nel tradizionale sistema della proprietà intellettuale, per anni è stato costituito semplicemente da brevetti, modelli ornamentali, diritto d'autore e marchi, si è verificato un vero e proprio processo di frammentazione attraverso l'introduzione di nuovi diritti.

sopra richiamato.

Un'operazione ermeneutica volta a definire quali siano i diritti di proprietà intellettuale e quali ne siano esclusi, non può quindi che limitarsi a indagare se oggetto della loro tutela sia o meno un bene frutto di una ricerca intellettuale innovativa. Vero e solo elemento comune che effettivamente caratterizza questi particolari diritti è appunto la ricerca intellettuale che ne è alla base e che qualifica un bene rispetto agli altri presenti sul mercato per l'idea innovativa che estrinseca e concretizza.

E' opportuno sottolineare che in passato all'unica definizione di diritti di proprietà intellettuale ora richiamata corrispondevano in realtà le due distinte categorie della proprietà industriale (l'Industrial Property) e della proprietà intellettuale (l'Intellectual Property)⁴. Con diritti di proprietà industriale si intendevano i diritti attinenti ai marchi, ai brevetti, ai modelli di utilità: in pratica si identificavano tutti quei diritti di esclusiva concernenti l'innovazione nell'area strettamente industriale. I diritti di proprietà intellettuale secondo la dottrina tradizionale corrispondevano invece ad una sottocategoria dei diritti di proprietà intellettuale ora comunemente intesi: essi venivano infatti individuati per contrapposizione ai diritti di proprietà industriale e riguardavano le sole opere dell'ingegno: corrispondevano cioè di fatto al diritto d'autore (ovvero al copyright nei sistemi di Common Law). Per semplificare al massimo la distinzione, con un certo a-tecnicismo si può dire che con "proprietà industriale" la dottrina tradizionale si riferisse a ciò che comunemente si intende per "invenzione" e con "proprietà intellettuale" richiamasse invece ciò che viene in genere individuato come "creazione".

I confini via via sempre più sfumati fra l'una e l'altra area hanno posto in dubbio nel corso del tempo questa iniziale dicotomia definitoria. A questo proposito si pensi al dibattito derivante dalla difficoltà di classificazione del software, indubbiamente bene avente caratteristiche

rientranti nella più tipica produzione industriale e tuttavia frutto di uno sforzo creativo tale da averne infine permesso l'assimilazione all'opera letteraria⁴; o ancora si richiamino le questioni emerse in merito alla protezione dell'Industrial Design, per definizione attività di tipo creativo applicata all'industria i cui piani di tutela fra le due categorie tradizionali di Industrial Property e Intellectual Property risultano inevitabilmente sovrapposti.

La concezione più ampia di proprietà intellettuale attualmente adottata a livello internazionale (e conseguentemente riprese ora anche nei diversi ordinamenti nazionali) permette quindi di raccogliere nella sola endiadi di Intellectual Property le due aree precedentemente richiamate, elidendo così in partenza ogni dubbio interpretativo circa le fattispecie ibride, che possano risultare intermedie fra le due categorie.

Quando si giunse alla redazione dell'accordo TRIPs (Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights), che si va qui ad esaminare in dettaglio e che appunto regola determinati aspetti dei diritti di proprietà intellettuale correlati al commercio, si preferì attenersi alla classificazione onnicomprensiva già assimilata dall'OMPI e di fatto ci si astenne dal dare una definizione in via assoluta di proprietà intellettuale.

L'articolo 1, par. 2 precisa infatti che "Ai fini del presente accordo, l'espressione "proprietà intellettuale" si riferisce ("*refers*") a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezione da 1 a 7". Le categorie richiamate dai TRIPs riguardano il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, le topografie di prodotti a semiconduttori, la protezione di informazioni segrete.

L'iniziale limitazione della norma citata che circoscrive la definizione di proprietà intellettuale "ai fini" dell'accordo stesso e che si limita ad istituire un nesso di attinenza

⁴ Paolo Auteri, *Commentario al D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1998, 71.

⁵ Fra gli altri vedasi Giovanni Guglielmotti, *Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali in materia di brevetti della legge nazionale*, in *Le nuove Leggi Civili Commentate* 1998, commento al D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, 103 o, del medesimo autore, *L'invenzione di software*, 1997, Milano.

(“refers”) e non di continenza fra detta definizione e le categorie elencate dimostra che si è volutamente evitato di classificare la proprietà intellettuale in via definitiva, consapevoli di quanto la stessa non potesse comprendere un numero chiuso di categorie di beni giuridici.

Si è osservato⁶ come dall’ambito regolamentato dall’accordo TRIPs esulino alcune tipologie di diritti che pure rientrano nella proprietà intellettuale secondo altri sistemi normativi: ad esempio, il diritto sui generis sulle banche dati o il diritto sulle biotecnologie, entrambi riconosciuti e specificamente regolamentati in ambito comunitario.

D’altro canto, fra le categorie considerate dall’accordo TRIPs come proprietà intellettuale vi sono invece alcune categorie, quali le indicazioni geografiche e le informazioni segrete, non pacificamente considerate dalla dottrina tradizionale come facenti parte della proprietà intellettuale in senso lato.

Non sembra possibile in ogni caso, né sensato, criticare la classificazione dell’accordo TRIPs sulla base di aprioristiche definizioni di proprietà intellettuale: proprio la continua evoluzione che è intrinsecamente conseguente alla ricerca intellettuale impedisce di definire in modo tassativo l’oggetto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Ciò considerato, unica via percorribile per definire i cosiddetti “IP rights” è quindi quella di assumere una classificazione convenzionale di riferimento con la consapevolezza della sua opinabilità e costante rivedibilità: in proseguo, quando ci si riferirà alla Proprietà Intellettuale si intenderà quindi la stessa definizione di IP fatta propria dall’accordo TRIPs e sopra richiamata.

1.2 IL MERCATO DEI PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO DI INNOVAZIONE: FRA SVILUPPO E VULNERABILITÀ

Si è detto nel paragrafo precedente di come l’accordo TRIPs abbia assunto un approccio onnicomprensivo nel determinare l’ambito della propria regolamentazione, attraverso una

⁶ Stefano Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, p. 11.

definizione di proprietà intellettuale inclusiva di molteplici “prodotti” della ricerca innovativa facenti parte di settori di mercato anche alquanto lontani fra loro.

Si pensi alle aziende del settore chimico-farmaceutico o di quello automobilistico, per le quali è indubbia la rilevanza dell’innovazione attraverso la continua ricerca di nuovi trovati che permettano loro di assumere un vantaggio competitivo sui concorrenti. Si pensi ancora al settore cinematografico o a quello informatico, dove l’attività creativa è essenza stessa dei prodotti quivi realizzati e dove un’adeguata tutela della stessa attraverso il copyright diviene condizione imprescindibile al mantenimento della posizione assunta dalle imprese sul mercato.

Non avrebbe senso studiare l’accordo TRIPs trascurando di considerare i settori di mercato che ne risultano coinvolti e le implicazioni economiche ad esso correlati: le regole del mercato ne costituiscono la base giustificativa e il contesto GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) in cui sono inseriti ne sono la chiave di lettura privilegiata.

Come recitano le stesse premesse dell’accordo TRIPs, il fine di “ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale” e la predisposizione di “un quadro multilaterale di principi, regole e norme attinenti al commercio internazionale delle merci contraffatte”⁷ derivano dalla consapevolezza di confrontarsi con una dimensione globale del mercato e con le necessità di una regolamentazione armonica ed efficace della proprietà intellettuale calata appunto in questa dimensione globale del mercato.

Il carattere sopranazionale della proprietà intellettuale aveva peraltro già da tempo portato all’adozione di importanti convenzioni internazionali nell’ambito di questo specifico settore del diritto. Le due convenzioni prodromiche all’accordo TRIPs e che vengono considerate

⁷ Testualmente dai *considerando* introduttivi dell’accordo TRIPs: “*Desiring to reduce distortions and impediments to international trade*” e “*Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing with international trade in counterfeit goods*”

come costituenti, in un certo senso, il “codice genetico” del medesimo⁸ risalgono infatti al secolo diciannovesimo: si tratta della Convenzione di Parigi per la tutela della Proprietà Industriale del 1883 e della Convenzione di Berna per la tutela delle Opere artistiche e letterarie del 1886⁹. Si noti come ciascuna delle due regolamentasse un solo ambito della materia ora trattata dall'accordo TRIPs e che le stesse segnassero ancora la netta bipartizione tradizionale fra la Proprietà Industriale da un lato (la Convenzione di Parigi) e la Proprietà Intellettuale in senso stretto, dall'altro (la Convenzione di Berna), cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

L'accordo TRIPs ha fatto propri alcuni dei principi fondamentali delle convenzioni internazionali già esistenti, fra cui¹⁰ rileva in particolar modo il principio del trattamento nazionale¹¹.

A questo riguardo, è interessante notare come l'impostazione generale degli accordi internazionali che hanno preceduto l'accordo TRIPs e quella poi assunta attraverso l'accordo TRIPs siano frutto di un'evoluzione particolarmente significativa.

Il substrato economico e sociale da cui nascevano le Convenzioni di Parigi e di Berna nell'ottocento era ben diverso da quello che stava alla base delle medesime convenzioni nel

⁸ Massimo Maggiore, *La proprietà intellettuale nel mercato globale. L'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Rivista di Diritto Industriale* 1998, 168.

⁹ Si è qui volutamente semplificato, per l'importanza preminente dei due citati rispetto agli altri, l'elenco di accordi internazionali esplicitamente richiamati dai TRIPs. Per completezza, vanno pertanto altresì ricordati la Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961 e il Trattato di Washington sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori del 1989.

¹⁰ È opportuno precisare come le Convenzioni di Berna e Parigi non si limitassero a prevedere il principio di trattamento nazionale. Tuttavia, nel considerare, ai fini delle valutazioni qui compiute, le norme sostanziali presenti in queste Convenzioni rispetto a quelle introdotte coi TRIPs, si noterà una scarsa rilevanza delle prime rispetto alle seconde. Fra le prime, si ricordi tuttavia, per la materia brevettuale regolamentata dalla Convenzione di Parigi, l'obbligo di indicare il nome dell'inventore nei brevetti (art.4-ter), il sistema di sequestro alla frontiera (artt. 9 e 10) e la tutela provvisoria nel corso delle fiere (art.11), per la materia autorale regolamentata dalla Convenzione di Berna, il diritto di traduzione (artt. 5 e 6), le utilizzazioni libere della citazione e dell'uso didattico dell'opera (artt. 7 e 8) e il riconoscimento del diritto morale d'autore (art. 11), che non poche difficoltà creò agli USA, ritardandone l'adesione alla Convenzione (avvenuta solo nel 1989).

¹¹ Si veda l'art. 2 dei TRIPs per il richiamo agli artt. da 1 a 12 e all'art.19 della Convenzione di Parigi e l'esplicita previsione di salvaguardia degli obblighi reciproci derivanti dalle convenzioni di Parigi, di Berna e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per il richiamo specifico al principio del trattamento nazionale, si veda poi l'art. 3 dei TRIPs.

corso delle loro successive revisioni¹². Ciò è conseguenza non solo dell'evoluzione del mercato avvenuta fra la fine dell'ottocento ad oggi, ma anche del fatto che il numero di stati firmatari delle due convenzioni in origine era significativamente inferiore rispetto a quello dei paesi che avevano aderito alle Convenzioni nelle fasi successive: si consideri che sul finire dell'ottocento, aderenti alla Convenzione di Parigi erano 16 stati¹³ e alla Convenzione di Berna 10¹⁴, quasi tutti rientranti nelle aree maggiormente industrializzate, e che nel corso del tempo si incrementò il numero di stati aderenti con un primo allargamento, approssimabile al periodo che va dal secondo dopoguerra agli inizi degli anni ottanta, a paesi classificabili come paesi emergenti, o di recente industrializzazione¹⁵, e con un significativo ulteriore incremento, a partire dagli anni ottanta sino ad oggi, anche ai paesi in via di sviluppo¹⁶.

Il momento di iniziale formazione delle Convenzioni di Berna e di Parigi vedeva un contesto internazionale dove le potenziali difficoltà di regolamentazione di questioni attinenti la proprietà intellettuale derivavano dalle "interferenze" fra le norme di proprietà intellettuale dei paesi firmatari. Per questo, gli accordi che precedono l'accordo TRIPs, attraverso l'assunzione del principio del trattamento nazionale quale loro "fulcro normativo", si limitavano a risolvere le difficoltà che potessero emergere nei singoli paesi di fronte a quei "casi" riguardanti la proprietà intellettuale che presentassero caratteri di internazionalità. Attraverso la garanzia ad ogni cittadino di ciascuno stato membro di un trattamento conforme a quello offerto ai

¹² La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1883, è stata riveduta a Bruxelles nel 1900, a Washington nel 1911, all'Aja nel 1925, a Londra nel 1934, a Lisbona nel 1958 e a Stoccolma nel 1967. La convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, è stata completata a Parigi nel 1896, rivista a Berlino, completata a Berna nel 1914, rivista a Roma nel 1928, a Bruxelles nel 1948, a Stoccolma nel 1967 e a Parigi nel 1971 ed emendata nel 1979.

¹³ Belgio, Brasile, Danimarca, Repubblica Dominicana, Francia, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Inghilterra, USA.

¹⁴ Belgio, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Spagna, Svizzera.

¹⁵ Dal 1940 al 1980 ci fu un sostanziale allargamento degli stati aderenti: alla Convenzione di Berna aderirono ben 36 paesi (fra cui, paesi dell'area sud-americana, come l'Argentina, il Cile, il Messico, dell'area del mediterraneo, come l'Egitto, Israele, la Libia la Turchia) e alla Convenzione di Parigi 39 (fra questi, l'allora Unione Sovietica, per l'area del mediterraneo, la Libia, l'Egitto, Israele, l'Algeria e la Giordania, fra i paesi sudamericani l'Argentina – il Messico aveva già aderito nel 1903 e il Brasile nel 1884 – e alcuni paesi sudafricani, quali il Camerun, la Repubblica Centrale Africana, il Congo, il Gabon, il Ghana, il Kenia, la Nigeria, il Burundi). Si noti come vi siano fra i paesi aderenti in questa fase anche paesi classificabili più propriamente come paesi in via di sviluppo.

cittadini di ciascun altro stato membro dove venisse rivendicata la protezione della proprietà intellettuale¹⁷, si prevenivano gli effetti discriminatori nella tutela IP dei sistemi normativi dei vari paesi, evitando tuttavia di intervenire su quelle che potessero essere le scelte normative sostanziali e/o processuali dei singoli paesi aderenti.

Se questa soluzione non poteva che risultare ottimale quando erano sorte le due Convenzioni, cui si è visto avevano inizialmente aderito paesi fra loro particolarmente affini per livello di sviluppo economico, base istituzionale e culturale, dove la regolamentazione della proprietà intellettuale avveniva attraverso sistemi già fra di loro omogenei, con la progressiva dilatazione dei paesi firmatari della Convenzioni, le discrasie fra i regimi di tutela della proprietà intellettuale si facevano più evidenti, rendendo il “principio di trattamento nazionale” uno strumento minimo, non certo esaustivo, nella regolamentazione dell’IP nella nuova prospettiva internazionalistica.

Nel corso dei sette anni di negoziati dell’Uruguay Round avviati nel 1986¹⁸ ci si avvide dell’importanza assunta dalla proprietà intellettuale in un mercato ormai profondamente mutato rispetto a quello da cui avevano avuto origine la Convenzione di Berna e di Parigi.

Da un lato, la progressiva integrazione del mercato, favorita dalla facilitazione dei trasporti e delle comunicazioni, dall’incrementarsi degli scambi di beni, persone e capitali e, dall’altro, la parallela evoluzione della tecnologia, che aveva portato sul mercato nuove tipologie di prodotti ad alto contenuto innovativo richiedenti una protezione IP particolarmente forte, rendeva insufficiente un sistema di regolamentazione internazionale dove ci si limitasse ad intervenire nei casi in cui le leggi nazionali di proprietà intellettuale potessero interferire fra loro, evidenziando la necessità di un vero e proprio sistema di regolamentazione della

¹⁶ Dal 1981 ad oggi, alla Convenzione di Parigi hanno aderito ulteriori 75 paesi e alla Convenzione di Berna 79.

¹⁷ Garanzia che costituisce appunto il fondamento del principio di trattamento nazionale.

¹⁸ Con la dichiarazione di Punta del Este del 20 settembre 1996, i ministri rappresentanti dei paesi membri GATT adottarono una dichiarazione programmatica dove, fra le aree di negoziazione, veniva appunto individuata quella della proprietà intellettuale che avrebbe portato, dopo anni di negoziati, all’adozione dei TRIPs, facenti parte del testo finale del GATT sottoscritto a Marrakech il 15 aprile 1995, ed in vigore dal 1° gennaio 1996.

proprietà intellettuale che operasse su un piano "eterrente" e che tendesse a armonizzare le norme interne dei singoli paesi, attraverso la predisposizione di standard di tutela IP a carattere sia sostanziale che processuale.

Va osservato come non solo la configurazione del mercato su cui intervengono gli accordi GATT-TRIPs appaia più complessa ed articolata che in passato, ma l'oggetto stesso della tutela della proprietà intellettuale sembri assumere una connotazione più evoluta rispetto a quello sino ad allora considerato dagli accordi internazionali adottati in materia¹⁹.

Il panorama che si profila nel corso delle negoziazioni dell'accordo TRIPs è quello di un mercato in cui "non esiste alcun settore dell'attività produttiva di beni e servizi, che possa prescindere dal frutto dei risultati dell'innovazione"²⁰, dove "il peculiare fattore di affermazione concorrenziale diviene sempre più la capacità di produrre innovazione"²¹, dove le tecnologie informatiche (le cosiddette Information Technologies talora citate con il loro acronimo IT) hanno assunto un ruolo strategico essenziale non solo per l'incredibile sviluppo verificatosi nell'ambito delle aziende che specificamente forniscono servizi di comunicazione e informatici, ma anche per la loro azione come fattori di trasformazione delle industrie tradizionali. Queste ultime infatti hanno a loro volta tratto vantaggio da molteplici punti di vista dall'avvento e dal perfezionamento delle tecnologie informatiche, sia per quanto concerne lo sviluppo di nuovi prodotti, che per gli apporti migliorativi alle aree della produzione, del marketing, della distribuzione e dell'amministrazione.

Nel commercio internazionale, a partire dagli anni settanta, si era attuata una crescita delle cosiddette "*knowledge-based industries*", industrie che costruivano il proprio vantaggio competitivo sul fattore IP, per le quali la tecnologia diveniva uno strumento di espansione sui

¹⁹ Ullrich, *Technology protection according to Trips Agreement in the field of patent law*, in *From GATT to TRIPs*, in IIC Studies, 1996, 360 ss.

²⁰ Gustavo Ghidini, *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana*, *Rivista di Diritto Industriale* 1998, 115.

mercati esteri.²² I settori che vengono definiti “a tecnologia avanzata” dove “la produzione di conoscenza risulta in vari modi l’aspetto centrale dell’attività imprenditoriale”²³ hanno assunto un peso sempre più significativo sul piano internazionale nel corso del tempo: basti pensare alle multinazionali statunitensi nei settori aerospaziali, dei computer o dell’elettronica o all’espansione del mercato giapponese attraverso il potenziamento delle industrie operanti in settori a base tecnologica.

Il settore delle industrie a tecnologia avanzata, pur essendo forte del suo ruolo strategico e propulsivo rispetto al fenomeno della progressiva integrazione del mercato internazionale, è tuttavia potenzialmente debole per la “vulnerabilità” dei prodotti che lo caratterizzano.

I prodotti ad alto contenuto innovativo, proprio in ragione del fatto che il loro valore intrinseco deriva essenzialmente dal *quid* innovativo in essi incorporato, possono essere “attaccati” dai concorrenti ove detto *quid* innovativo non sia adeguatamente protetto²⁴.

In questo contesto economico si fa ancora più sentita l’esigenza di una tutela particolarmente forte ed efficace delle esclusive industriali. I sistemi di proprietà intellettuale, trattasi di brevetti, marchi, copyright o altre fattispecie finite, si fondano tutti infatti sull’attribuzione di un’esclusiva, entro un determinato margine temporale, a chi detiene il diritto in questione. Attraverso l’attribuzione di una posizione di tipo monopolistico si persegue il fine economico di permettere a chi ha investito in ricerca e sviluppo di ammortizzare i costi sostenuti inizialmente e di ricavare dei profitti attraverso lo sfruttamento economico del know-how così sviluppato per l’intera durata dell’esclusiva.

²¹ Giovanni Guglielmetti, *Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali in materia di brevetti della legge nazionale*, in *Le nuove Leggi Civili Commentate* 1998, commento al D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, 104.

²² S.K. Verma, *Trips- Development and Transfer of Technology*, IIC International Review of Industrial Property Law and Copyright 1996, 332.

²³ Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld, *Economia Internazionale. Teoria e politica economica*, Hoepli, To, 1999, 342.

²⁴ Da considerarsi poi, connesse all’esigenza di protezione, le difficoltà classificatorie rispetto ai piani tradizionali di protezione IP che conseguono all’atipicità di questi nuovi “prodotti”: per un’analisi dell’argomento relativamente alle opere multimediali si veda M. Barcaroli, *Problemi di diritto comparato di autore nell’opera multimediale*, *Il Diritto di Autore* 1999, 179.

I diritti di proprietà intellettuale, non a caso definiti anche beni immateriali, costituiscono pertanto una ricchezza facilmente “agcredibile” in mancanza di un sistema di norme che li tuteli efficacemente contro le possibili forme di usurpazione da parte di terzi (usurpazione configurabile come contraffazione o pirateria che dir si voglia)²⁵.

La violazione delle esclusive nel mercato dei prodotti ad alto contenuto innovativo è fenomeno particolarmente rilevante sul piano internazionale, il quale determina una costante perdita di profitti da parte delle imprese del settore²⁶. Si pensi ad esempio a come si è sviluppata negli ultimi anni (e sia prevedibile possa incrementarsi ulteriormente) la pirateria nel settore musicale, informatico e audiovisivo con la digitalizzazione delle opere dell’ingegno e la loro distribuzione capillare attraverso la rete telematica o con la semplificata “copiabilità” delle stesse attraverso nuovi mezzi di riproduzione²⁷.

Si pensi ancora al fenomeno del *reverse engineering*²⁸, sul quale determinate aziende²⁹ hanno fondato la loro strategia di espansione ed i cui confini di liceità non risultano chiaramente definiti: è facilmente prevedibile che dal dilagare di questo fenomeno possa derivare uno svuotamento in via di fatto delle esclusive brevettali nel caso di regimi di protezione della proprietà intellettuale particolarmente permissivi.

In sede di negoziazione GATT, nell’ambito dell’Uruguay Round ci si avvide della crescente

²⁵ La dottrina tende a classificare nell’ambito della pirateria ogni sfruttamento illegittimo di opere dell’ingegno e nell’ambito della contraffazione le violazioni dei diritti su marchi e brevetti. Si veda, fra gli altri, per una chiara distinzione: Bankole Sodipo, *Piracy and Counterfeiting - GATT, TRIPs and Developing Countries*, Kluwer Law International, London, 1997, 123.

²⁶ W.R.Cornish, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, London, 1999, 51.

²⁷ A titolo puramente esemplificativo, con riserva di approfondire oltre l’argomento, basti citare i dati riportati dalla recente Proposta di Direttiva Comunitaria COM (2003)46 (la cosiddetta direttiva sull’Enforcement) relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: secondo BSA (Business Software Alliance) in Europa Occidentale (UE, Norvegia e Svizzera) le perdite dovute alla pirateria nel 2000 sono state di oltre 3 miliardi di dollari. Le merci contraffattive rappresenterebbero il 10 % delle vendite di CD e audiocassette, il 16 % delle vendite di film in video e DVD, il 22 % delle vendite di calzature e articoli di abbigliamento.

²⁸ Attraverso il *reverse engineering*, “le imprese studiano i prodotti dei propri concorrenti, isolandone i componenti al fine di identificarne il funzionamento e le tecniche costruttive”. Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld, *Economia Internazionale, Teoria e politica economica*, Hoepli, To, 1999

importanza del mercato dei prodotti ad alto contenuto innovativo, della dimensione eterogenea assunta da questo mercato e della necessità di introdurre degli standard di tutela che garantissero, attraverso una protezione uniforme ed effettiva delle esclusive IP, il recupero degli investimenti in ricerca e sviluppo, incentivando nel contempo ad investire in attività di ricerca innovativa. Si comprese inoltre che l'armonizzazione dei sistemi di tutela della proprietà intellettuale dei diversi paesi aderenti potesse facilitare ulteriormente il processo di integrazione del mercato già in atto. Osserva Ricketson che l'accordo TRIPs compiono un vero e proprio salto di impostazione³⁰ rispetto al passato, derivante appunto dalle esigenze emerse dal mutato quadro del mercato internazionale. Alla regola "minimale" (comunque essenziale ed imprescindibile) del principio di trattamento nazionale cui erano improntate le convenzioni internazionali precedenti si aggiunse un sistema di previsioni a contenuto sostanziale che fissassero determinati standard di tutela ed un doppio livello di "enforcement" che garantisse effettività a queste norme sostanziali: da un lato, una serie di principi normativi processuali che garantissero una risposta giudiziale efficace degli ordinamenti giuridici dei diversi paesi alle violazioni della proprietà intellettuale e dall'altro lato, un sistema di coercizione nei confronti degli stati aderenti che risultassero inadempienti rispetto alle disposizioni vincolanti introdotte dagli accordi TRIPs³¹.

²⁹ Ci si riferisce in modo particolare alle aziende del sud-est Asiatico, le quali, attraverso l'agganciamento alle innovazioni sviluppate dai concorrenti occidentali, sono riuscite a conquistarsi rilevanti fette del mercato internazionale.

³⁰ Ricketson descrive questo mutamento metodologico come appunto di un "salto concettuale". Sam Ricketson, *The future of the traditional Intellectual Property conventions in the brave new world of Trade-related Intellectual Property Rights*, IIC International Review of Industrial Property Law and Copyright 1995, 872.

³¹ Il tasso di "coercibilità" delle prescrizioni contenute dai TRIPs viene verosimilmente accresciuto attraverso il diretto richiamo compiuto dall'art. 64 TRIPs all'Intesa di risoluzione delle controversie – *Understanding on rules and procedures governing the settlement of dispute* (DSU) di cui agli articoli XXII e XXIII del GATT 1994: si introduce per la prima volta un meccanismo sanzionatorio per colpire gli stati aderenti inadempienti. Sino ad allora, la Convenzione di Parigi (art. 28) e la Convenzione di Berna (art. 33) si limitavano a prevedere la possibilità di ricorrere alla Corte Internazionale di Giustizia, senza tuttavia fissare alcuna sanzione per la violazione degli impegni assunti, né meccanismi coercitivi rispetto alle decisioni della Corte.

CAPITOLO 2 - IL FINE DELLA TUTELA: LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ATTRAVERSO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE NON TARIFFARIE

2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Quanto si è sino ad ora considerato in merito al contesto economico entro cui ha avuto origine l'accordo TRIPs è riduttivo, in quanto volutamente frutto di una semplificazione. Volendo ora cercare di esaminare l'accordo TRIPs nelle coordinate più ampie entro cui lo stesso è inserito, occorrerà compiere alcune ulteriori considerazioni di particolare rilievo.

In primo luogo, è opportuno sottolineare come l'accordo TRIPs, pur avendo una sua propria autonomia e completezza nel regolamentare la materia della proprietà intellettuale, sia uno degli accordi commerciali multilaterali annessi all'accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio³². Non va infatti trascurato il fatto che con le negoziazioni avvenute in sede GATT nel corso della dell'Uruguay Round si realizzò un articolato sistema di accordi multilaterali fra loro strettamente interdipendenti, entro cui va inquadrato lo stesso accordo TRIPs³³. La matrice negoziale comune di questi accordi ne costituisce pertanto uno strumento interpretativo irrinunciabile.

In secondo luogo, occorre poi porre in evidenza come il contesto economico internazionale entro cui si sono formati detti accordi, nonostante il fenomeno di progressiva integrazione del mercato in atto, non fosse affatto omogeneo, ma vedesse la presenza di paesi contraenti con

³² E' noto infatti che le stesse negoziazioni avvenute nel corso dell'Uruguay Round, da cui si giunse all'adozione dei TRIPs, hanno portato all'istituzione del WTO. Si veda, per una chiara panoramica sull'origine del WTO: Gabriel Marceau, *General presentation of the WTO Agreement*, paper reviewed from GATT/WTO Code of Conduct – 'The Legal of International Trade Relations' in *Global Governance*, Jin-Young Chung Ed., 1997.

problematiche e livelli di sviluppo estremamente diversificati, da cui inevitabilmente emergevano esigenze e rivendicazioni altrettanto differenziate, spesso configgenti.

Tuttavia, grazie all'approccio definito del "single package"³⁴ secondo cui le varie questioni poste sul tavolo negoziale dell'Uruguay Round erano comunque fra loro interdipendenti e non potevano essere scisse in accordi separati, si riuscì a raggiungere un'intesa anche per quanto concerne le tematiche più dibattute e controverse: fra queste ultime rientrava indubbiamente anche la regolamentazione della proprietà intellettuale, per la quale si riuscì infine a trovare una linea negoziale comune, nonostante le posizioni inizialmente assunte dai paesi contraenti non fossero del tutto allineate a riguardo.

Ripercorrendo a ritroso il percorso che portò alla sottoscrizione dell'accordo TRIPs³⁵, va ricordato come già nel corso del Tokyo Round nel 1979 venne assunta un'iniziativa dalla Comunità Europea e dagli Stati Uniti volta ad accrescere il livello di tutela della proprietà intellettuale garantita dalle Convenzioni esistenti³⁶: questa proposta, che anticipava l'impostazione definita poi come "Bern-plus"³⁷ e fatta propria dai TRIPs, restò allora un nulla di fatto.

Successivamente alla chiusura del Tokyo Round, gli Stati Uniti fissarono un piano di lavoro volto ad esaminare i punti lasciati irrisolti in quella sede: nel 1982 presentarono insieme alla Comunità Europea, al Giappone e al Canada una bozza di codice commerciale della contraffazione che avrebbe dovuto essere discusso ed approvato in sede GATT. Nonostante il

³³ Le negoziazioni in sede GATT avvenute nel corso dell'Uruguay Round erano suddivise in 15 diversi gruppi di lavoro e riguardavano questioni alquanto disparate: si spaziava dalle questioni già dibattute nel corso del Tokyo Round, quali le riduzioni tariffarie, a nuove tematiche oltre all'IP, quali i servizi, il tessile, l'agricoltura.

³⁴ F.M.Abbott, *Public policy and global technological integration*, Kluwer Law International Ed., 1997, 41.G. Guglielmetti, *Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali in materia di brevetti della legge nazionale*, *Commentario al d. lgs. 19 marzo 1996, n. 198*, *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 1998, 102.

³⁵ Paul Goldstein, *International Copyright – Principles, law and practice*, Oxford Ed.2001, 52 e ss.. M. Maggiore, *La proprietà intellettuale nel mercato globale: l'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, *Rivista di Diritto Industriale*, 1998, 175 e ss..

³⁶ Ovvero principalmente dalle Convenzioni di Berna e di Parigi, oltre alle altre "minori" ut supra citate.

³⁷ Come si è visto nel paragrafo precedente, la Convenzione di Berna (come quella di Parigi) costituivano il "punto di partenza" cui avrebbero dovuto andare a sommarsi, secondo l'impostazione "Bern-plus" disposizioni ulteriori che garantissero un adeguato standard di protezione dell'IP.

Brasile e l'India si fossero dimostrate contrarie all'iniziativa, ritenendo che l'unico organismo internazionale avente competenza in materia di proprietà intellettuale fosse l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, nel 1984 si nominò un comitato di esperti cui fu demandato di studiare gli effetti della contraffazione sul mercato internazionale al fine di valutare l'opportunità di fissare delle regole adottabili su un piano multilaterale.

Nel frattempo, su sollecitazione degli USA e di altri paesi industrializzati, si decise di avviare un nuovo round dove potesse essere trattata, fra le altre, anche la questione IP. La fissazione della relativa agenda dei lavori fu particolarmente dibattuta e fece emergere due fronti contrapposti: da un lato vi erano i paesi in via di sviluppo e di recente industrializzazione, rappresentati dalla proposta³⁸ di Brasile, India e Argentina, che manifestavano la volontà di escludere ogni questione relativa alla tutela della proprietà intellettuale dall'agenda del futuro round dei GATT; dall'altro lato vi erano i paesi ad alto tasso di industrializzazione che concordavano con la posizione assunta dagli Stati Uniti circa l'estrema rilevanza ormai assunta dal problema della pirateria nel mercato internazionale e la necessità di affrontare lo stesso in sede negoziale³⁹.

Quando a Punta del Este, il 20 settembre 1986, venne formalmente lanciato l'Uruguay Round, si assunse la proposta svizzero-colombiana, che meglio esprimeva la posizione assunta dai paesi industrializzati, quale base della dichiarazione ministeriale che avrebbe costituito la linea guida della nuova fase negoziale.

Il contenuto della proposta svizzero-colombiana è stato successivamente ripreso, con minime variazioni, nelle premesse generali dell'accordo TRIPs e rappresenta di fatto il nucleo

³⁸ In questa fase preliminare, i vari paesi aderenti avevano appunto la facoltà di sottoporre le loro proposte formali ("proposal") circa le questioni da negoziare e il piano di negoziazione ai ministri facenti parte del comitato preparatorio del nuovo Round.

³⁹ I dati portati sul tavolo dei lavori dagli USA, ricavati dagli studi commissionati dalla US International Trade Commission dimostravano che le perdite derivanti dalla pirateria avevano raggiunto livelli particolarmente significativi, da cui derivavano perdite alle industrie statunitensi approssimate fra i 43 ed i 61 miliardi di dollari (dati riferiti al 1986 e riportati in *Foreign protection of Intellectual Property Rights and the effect on US Industry and Trade* USITC Pub.no. 2065, come cit. in S.K.Verma, *TRIPs – Development and transfer of Technology*, IIC 1996, 333.

essenziale dei principi fondanti questo accordo: in essa si evidenziava la finalità di “ridurre le distorsioni e gli impedimenti al commercio internazionale derivanti dalla mancanza di un’adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale”; si specificava che i negoziati avrebbero teso a “promuovere un’effettiva e più generalizzata applicazione degli standard di tutela della proprietà intellettuale esistenti”, a “garantire che le misure e le procedure per attuare (“enforce”) i diritti di proprietà intellettuale non siano essi stessi delle barriere al libero scambio” e a “chiarire ed elaborare un sistema multilaterale di norme e principi in questa materia, tenendo conto degli accordi internazionali preesistenti e delle iniziative analoghe assunte in sede WIPO”.

Si andava osservando poco sopra come il contesto internazionale entro cui si formò l’accordo TRIPs vedesse la contrapposizione dei paesi detentori della tecnologia (o, con una definizione più generale, i beni immateriali a carattere innovativo e competitivo) e dei paesi che non ne disponevano⁴⁰; a questa contrapposizione corrispondevano poi le due diverse aree, dove rispettivamente si aveva una regolamentazione forte ed articolata della proprietà intellettuale e dove invece mancava un interesse a tutelare le esclusive della proprietà intellettuale, cercandosi semmai di “importare” il know-how tecnologico attraverso una regolamentazione permissiva delle licenze obbligatorie, che operavano una sorta di “espropriazione” della proprietà intellettuale dai paesi detentori della stessa.

Si è visto come già nella fase preparatoria all’avvio dell’Uruguay Round le pressioni per l’adozione di un accordo generale sull’IP in sede GATT giungessero dai paesi ad alto tasso di industrializzazione, capeggiati dagli Stati Uniti⁴¹.

Non va dimenticato peraltro come il governo degli Stati Uniti, a sua volta sotto le sollecitazioni derivategli dalle forti lobby industriali interne che rappresentavano i produttori di beni ad alto contenuto tecnologico e innovativo presenti nel paese, avesse, già prima

⁴⁰ Si è visto nel paragrafo precedente la contrapposizione fra i “paesi have” e i “paesi non-have technology”.

dell'avvio dei negoziati TRIPS, adottato soluzioni su un piano bilaterale (se non, in certi casi, univoco) in merito al problema della pirateria nel mercato internazionale: attraverso un emendamento alla *Section 301* del *Trade Act* del 1974 il Congresso degli Stati Uniti aveva infatti attribuito al Presidente il potere di adoperarsi per eliminare le pratiche commerciali che potessero risultare "ingiuste e irragionevoli", attraverso l'eventuale adozione di misure ritorsive quali le restrizioni alle importazioni nei confronti dei paesi dove dette pratiche avessero avuto luogo⁴². Sulla base di questa previsione, si disposero sanzioni commerciali avverso la Repubblica di Corea (nel 1985) e contro il Brasile (una prima volta nel 1985, e quindi, limitatamente al problema dei brevetti farmaceutici, nel 1987) per l'insufficiente protezione della proprietà intellettuale riscontrata nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Gli USA conclusero inoltre negoziati bilaterali con Taiwan e con Singapore che portarono all'adozione da parte di questi paesi di norme sanzionatorie dell'attività contraffattoria, particolarmente estesa nei loro mercati ed altrettanto lesiva degli interessi economici statunitensi.

Infine, anche quando già era in corso l'Uruguay Round, gli USA continuarono a percorrere una strada parallela (e aggiuntiva) nella lotta alla pirateria internazionale: con l'introduzione dello *Special 301* nell'*Omnibus Trade and Competitiveness Act*, lo *United States Trade Representative* (l'organo USA deputato al controllo del mercato) divenne competente a valutare annualmente le pratiche relative alla proprietà intellettuale dei partner commerciali USA, stilando, nel caso di sistemi deficitari, la cosiddetta *priority list* cui appartenevano i paesi posti "sotto osservazione" e prevedendo per le protrate inadempienze effettivamente riscontrate misure sanzionatorie commerciali nelle forme di dazi doganali o restrizioni all'importazione.

⁴¹ S. Sandri, *La nuova disciplina della proprietà intellettuale dopo i GATT-TRIPS*, Cedam, 1999, 6 e ss.

⁴² Ghidini ricorda come l'Italia fosse rientrata nel 1998 in questa sorta di "lista nera" dei paesi ad alto tasso di pirateria. G. Ghidini, *La proprietà intellettuale: nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia Italiana*, Rivista di Diritto Industriale, 1998, 118 ss..

Le soluzioni bilaterali si dimostravano tuttavia inadeguate via via che il fenomeno macroeconomico dell'integrazione del mercato si intensificava: da un lato vi erano i produttori di beni ad elevato contenuto innovativo interessati a distribuire i propri prodotti su un mercato governato da regole omogenee, che tutelassero il valore intrinseco dei loro beni in modo efficace, dall'altro lato vi era la minaccia di operatori economici "devianti" che, grazie alla dimensione internazionale assunta dal mercato e approfittando dei vuoti di tutela della proprietà intellettuale presenti in alcuni paesi, vedevano crescere esponenzialmente i profitti derivanti dalla propria attività, sottraendo così quote di mercato ai legittimi titolari delle esclusive.

E' dato evidente quello che segnala la sovrapposizione dei piani fra gli operatori economici interessati alla regolamentazione dell'Intellectual Property sul piano internazionale e i paesi che si sono fatti promotori della negoziazione dell'accordo TRIPs. Se è scontato rilevare come alla maggior parte delle "costruzioni" normative, a livello nazionale o internazionale, siano sottese esigenze economiche spesso espresse da circoscritti gruppi esponenziali, a maggior ragione nel caso dei TRIPs appare evidente che l'azione motrice delle lobby economiche fu determinante nelle iniziative assunte dai diversi paesi favorevoli all'approccio "Berna-plus".

Non ultimo va considerato il fatto che a caratterizzare il mercato dei prodotti ad contenuto innovativo è la presenza di operatori economici particolarmente forti: la tendenza alla concentrazione delle cosiddette "industrie a base tecnologica" deriva dal fatto che gli alti costi necessari per compiere attività di ricerca e sviluppo⁴³ sono sostenibili per lo più nell'ambito di modelli economici a larga scala, talora costituenti mercati di tipo monopolistico o oligopolistico. Basti citare il caso del settore chimico-farmaceutico o di quello informatico dove si registra la presenza di multinazionali capaci di occupare porzioni particolarmente

⁴³ F.M.Abbott, *Public policy and global technological integration*, Kluwer Law International Ed., 1997, 9.

significative del mercato internazionale di riferimento.

Appare piuttosto chiaro che, dato come presupposto un tessuto economico di questo tipo, le forze contrattuali che spinsero ad introdurre in sede di revisione del GATT una negoziazione che non fosse semplicemente volta a regolamentare la proprietà intellettuale in sé e per sé, ma che costruisse un sistema normativo omogeneo della proprietà intellettuale nell'ottica di un mercato internazionale integrato fossero in origine necessariamente sbilanciate a favore dei paesi a più alto tasso di industrializzazione.

Da sempre, peraltro, le negoziazioni sul piano internazionale delle convenzioni riguardanti la proprietà intellettuale erano avvenute sull'unico piano Nord-Nord⁴⁴. Le due fondamentali convenzioni anteriori ai TRIPs, la Convenzione di Parigi e quella di Berna, avevano visto il confronto (e frequentemente lo scontro) fra i sistemi regolanti la proprietà intellettuale dei paesi di Common Law e quelli dei paesi di Civil Law⁴⁵. Con l'avvio delle negoziazioni che portarono ai TRIPs il "dialogo" si dovette necessariamente allargare, spostandosi anche sul versante Nord-Sud.

Sino ad ora si è osservato come l'iniziativa di regolamentare in sede GATT la materia IP avesse avuto origine dai paesi a più elevato tasso di sviluppo, dove erano localizzate le industrie ad alto livello di know-how tecnologico.

Alcuni commentatori osservano come i paesi in via di sviluppo non fossero per niente interessati a garantire un dato livello di protezione della proprietà intellettuale e come con l'avvento dell'accordo TRIPs venissero posti semmai dei limiti al sistema delle licenze obbligatorie, uno dei pochi strumenti di cui disponevano i PVS per ottenere trasferimenti di tecnologia a proprio vantaggio. In pratica, molti sottolineano che il consenso raggiunto su un

⁴⁴ C.M. Correa, *TRIPs Agreement: copyright and related rights*, in IIC 1994, 543.

⁴⁵ Si pensi al diverso concetto di "diritto d'autore" del *civil law*, dove l'autore è fulcro della tutela (e cui sono attribuiti i diritti morali, sconosciuti nel mondo anglosassone) e quello contrapposto di *copyright*, dove la protezione sembra essere incentrata più che altro sull'opera e sui diritti esclusivi ad essa correlati (che possono

piano multilaterale che permise di arrivare alla sottoscrizione dell'accordo TRIPs, si ottenne esclusivamente grazie al fatto che gli stessi TRIPs fossero correlati al più ampio contesto negoziale dei General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): fu proprio grazie al meccanismo del già citato "single package", che si superò l'iniziale avversione dei PVS. Questi ultimi avrebbero accettato infatti di introdurre standard minimi di tutela della proprietà intellettuale, affinché potessero essere accolte le loro richieste sul diverso fronte negoziale riguardante la questione agricola⁴⁶, secondo un meccanismo di "do ut des" che sembrava evidenziare un assetto quasi ricattatorio fra i paesi contraenti⁴⁷.

Tuttavia, pare comunque limitante fermarsi a questa constatazione. Se anche è vero che l'avvio delle negoziazioni sull'accordo TRIPs, quando si dibatté circa l'opportunità o meno di inserire in sede GATT la regolamentazione della proprietà intellettuale e circa il livello più o meno alto di standard di tutela da stabilire, vide una forte contrapposizione di schieramenti fra paesi ad alto tasso di industrializzazione da un lato, e paesi in via di sviluppo dall'altro, è anche vero che alla chiusura dei lavori dell'Uruguay Round il risultato di queste negoziazioni portò ad un accordo dove si era comunque cercato di bilanciare gli interessi contrapposti in gioco⁴⁸ e dove comunque la finalità primaria risultava quella di creare un mercato integrato secondo i principi basilari che erano propri dell'accordo GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) e che costituivano linea guida per l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Nell'ottica di un mercato globale, quegli stessi paesi che all'avvio delle contrattazioni

circolare più facilmente proprio perché più svincolati rispetto all'autore). S.K.Verma, *TRIPs – Development and transfer of Technology*, IIC 1996, 331.

⁴⁶ I PVS chiedevano infatti che venissero eliminati o almeno contenuti gli aiuti che i paesi industrializzati garantivano al settore agricolo dei rispettivi paesi, in modo di poter avere accesso al mercato internazionale dei prodotti agricoli con prezzi competitivi.

⁴⁷ La questione risultava di particolare importanza soprattutto nel mercato UE, dove erano previsti sussidi forti all'esportazione dei principali raccolti, quali il frumento. Gli USA fecero pressioni sull'UE affinché facesse concessioni sui sussidi agricoli in cambio dell'accettazione dei TRIPs da parte dei PVS. Oltre alle concessioni sull'agricoltura, i paesi industrializzati fecero sostanziali concessioni anche per quanto concerne l'importazione dei prodotti tropicali e la graduale diminuzione delle quote applicate sul tessile F.M.Abbott, *Public policy and global technological integration*, Kluwer Law International Ed., 1997, 41.

⁴⁸ Ne è una dimostrazione la previsione di un regime che prevede fasi transitorie di implementazione con tempi diversi per l'adeguamento ai parametri TRIPs a seconda dei diversi gradi di sviluppo dei paesi interessati.

dell'Uruguay Round risultavano essere deficitari per quanto concerneva la tutela della proprietà intellettuale e che tuttavia presentavano un'economia stabile, se non in graduale sviluppo, compresero che non era nel loro stesso interesse mantenere una politica del "doppio binario", per cui da un lato non venisse tutelata in modo adeguato la proprietà intellettuale e nel medesimo tempo si cercasse di intrattenere relazioni economiche privilegiate nei confronti degli stessi paesi detentori della tecnologia. Ci si riferisce qui, in modo particolare, alla politica ambivalente assunta dai paesi di recente industrializzazione, facenti parte del Sud-est Asiatico quali la Cina, la Corea del Sud, Taiwan o l'Indonesia, del Sud America, quali l'Argentina, il Brasile e dell'area del Mediterraneo quali l'Egitto e la Turchia.

Per questi paesi, più che per quelli dove non solo non si aveva alcun regime di protezione della proprietà intellettuale, ma dove lo stesso livello di industrializzazione locale era pressoché assente⁴⁹, il vuoto normativo sull'IP determinava un'alterazione nelle regole di funzionamento dell'intero mercato internazionale.

All'interno di questi paesi era possibile produrre e commercializzare prodotti in contraffazione di quelli realizzati nelle aree dove era prevista un'adeguata protezione della proprietà intellettuale. Ciò significava che in quest'area di mercato i prodotti originali provenienti dall'estero non potevano risultare concorrenziali rispetto a quelli locali frutto di contraffazione sui quali non gravavano i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai legittimi titolari delle esclusive (né tantomeno il più elevato costo del lavoro da sopportarsi nei paesi detentori di tecnologia).

Una situazione di questo tipo, dove il deficit di tutela IP produceva l'effetto di un gravame sui prodotti originali equiparabile ad un dazio doganale, poteva arrivare a costringere i produttori dei beni ad alto tasso innovativo a sacrificare quel mercato: visto che per poter commercializzare i propri prodotti su quel mercato, i titolari delle esclusive industriali si

vedevano costretti a rinunciare in tutto o in parte ai propri profitti, risultava per loro più conveniente uscire da quel mercato. Da un lato infatti, immettendo i propri prodotti su quel mercato, i legittimi titolari dei diritti IP avrebbero permesso ai potenziali contraffattori di appropriarsi delle relative esclusive e di introdurre a loro volta prodotti in imitazione di quelli originali che avrebbero sottratto parte del mercato legittimo⁵⁰. Dall'altro lato, l'immissione sul mercato in questione di prodotti in contraffazione a prezzo ridotto rispetto a quelli originali avrebbe costretto i titolari delle esclusive industriali ad abbassare i prezzi degli stessi prodotti originali, per poterne mantenere la competitività su quel mercato, con una corrispondente ulteriore riduzione dei margini di profitto.

Da quanto ora considerato risulta chiaro che una regolamentazione inadeguata, inefficace o del tutto assente della proprietà intellettuale costituiva indubbiamente una barriera non tariffaria sul mercato e realizzava una pratica che alterava il libero scambio delle merci attraverso il mercato internazionale.

Per questa ragione, si raggiunse infine la piena (e concorde) consapevolezza circa l'importanza di inserire nel più ampio contesto GATT le negoziazioni volte a regolamentare in modo armonico la materia della proprietà intellettuale a livello internazionale.

⁴⁹ Si pensi ai paesi sud-africani dove la questione dell'IP risulta secondaria rispetto ad altre problematiche connesse al livello minimo di sviluppo qui presente.

⁵⁰ Non solo del mercato legittimo locale, ma anche del mercato legittimo dove i contraffattori avrebbero esportato i beni piratati.

2.2 I PAESI AD ALTO TASSO DI PIRATERIA: I MERCATI ISOLATI E L'ENFORCEMENT AD "INNESTO"

Nell'esaminare le molteplici finalità ed i possibili effetti che sono connessi ad un efficiente sistema di regolamentazione della proprietà intellettuale, Francis Gurry specifica che gli obiettivi che ci si propone di perseguire attraverso la protezione dell'IP sono fondamentalmente due: la predisposizione di un adeguato incentivo alla realizzazione del cosiddetto "capitale intellettuale", ormai parte integrante del tessuto economico e sociale moderno, e la promozione dell'ordine nel mercato⁵¹.

Come si è anticipato nel paragrafo precedente, le difformità di tutela della proprietà intellettuale nei diversi sistemi giuridici nazionali realizzano delle alterazioni negli equilibri del mercato e condizionano indirettamente il libero flusso delle merci a livello internazionale. Secondo l'impostazione adottata attraverso i TRIPs, per promuovere ordine nel mercato internazionale, non è solo necessario che esista un sistema di protezione della proprietà intellettuale nei vari paesi, ma occorre altresì che ciascun sistema sia armonizzato rispetto agli altri: una barriera al flusso delle merci può derivare non solo dall'assenza di tutela IP, ma anche dal "dislivello" fra un regime di tutela e l'altro.

Nelle premesse dell'accordo TRIPs, dove viene ripreso il testo della originaria proposta Svizzero-Colombiana richiamata in precedenza, non solo si evidenzia l'intento di "ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale" e di evitare che gli strumenti normativi a tutela della proprietà intellettuale diventino "ostacoli ai liberi scambi"⁵², ma è

⁵¹ Francis Gurry, *The evolution of technology and markets and the management of Intellectual Property Rights*, in Abbot & Gerber, *Public Policy and global technological integration*, Kluwer Law International, 1997, 38

⁵² Paragrafo primo delle premesse.

altresì costante il riferimento a parametri di “sufficienza”, “adeguatezza”, efficacia”⁵³ cui riferirsi nel valutare i sistemi di regolamentazione adottati nei vari paesi.

Prendendo ad esempio il modello comunitario, la recente proposta di direttiva relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁵⁴, comunemente identificata come direttiva sull’*Enforcement*, riprendendo i medesimi principi cui sono improntati i TRIPs, specifica nelle proprie premesse quale rilievo assumano le norme di protezione dell’IP e gli strumenti di applicazione di queste nel conseguimento degli obiettivi del mercato comune: si osserva che “uno stato membro che prevede misure meno rigorose ed un’applicazione di dette misure meno severa rispetto ad altri rischia infatti di provocare una distorsione dei flussi di scambi. Gli operatori commerciali legittimi tenderebbero ad evitare tale Stato membro a causa della quota di mercato occupata dai prodotti pirata o contraffatti e per la difficoltà di mantenersi concorrenziali in un mercato così perturbato”⁵⁵. Anche in un mercato già decisamente integrato come quello comunitario, dove si ha un livello medio di tutela dell’IP comunque piuttosto elevato rispetto a quello di altre aree economiche, la garanzia di una protezione armonica ed efficace su tutti i paesi risulta garanzia di ottimizzazione del funzionamento di quel mercato.

Quando si verifica invece l’ipotesi contraria, ovvero quando, attraverso un sistema di protezione della proprietà intellettuale carente o lacunoso rispetto a quello adottato negli altri sistemi nazionali, si vengono a creare barriere non tariffarie, il mercato dove si realizza il “salto” di tutela verrà ad essere gradualmente isolato rispetto agli altri.

⁵³ Il testo delle premesse fa riferimento infatti alla “necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale”, alla “predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”, alla “predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”, alla “predisposizione di procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi”.

⁵⁴ Proposta di direttiva 2003/0024 (COD). La base giuridica dell’armonizzazione richiamata dalla Direttiva in questione è l’art. 95 (1) del Trattato CE e l’art. 61 dei TRIPs. Sembra tuttavia limitante il richiamo all’art. 61 dei TRIPs, che si occupa esclusivamente di sanzioni penali, visto il più vasto ambito di regolamentazione della direttiva, esteso anche alla materia processual civilista.

⁵⁵ Parte terza, punto E della relazione introduttiva alla Proposta di Direttiva 2003/0024 (COD).

Non è da sottovalutare il fatto che l'isolamento o meno del mercato nazionale rispetto ai mercati stranieri dipenderà anche dalla volontà dei singoli ordinamenti statali coinvolti: le scelte di politica legislativa e di politica industriale dei singoli paesi in merito alla proprietà intellettuale risultano un fattore estremamente determinante nel collocare un determinato paese in equilibrio rispetto ai mercati stranieri ovvero fuori dal mercato internazionale.

A questo proposito, Gerber suddivide le barriere nazionali fra quelle a carattere statico e quelle a carattere dinamico. Le prime consistono in quegli ostacoli al flusso di beni, persone e capitali che derivano dall'esistenza in sé dello stato nazionale: si pensi ad esempio alle formalità burocratiche per l'importazione o l'esportazione di beni, o ancora ai costi da sopportarsi per conoscere e adeguarsi a differenti regimi di regolamentazione. Le barriere di tipo dinamico, che interessano ai fini del presente discorso, derivano invece dall'intervento diretto degli stati sul flusso di beni, persone e servizi attraverso i propri confini: attraverso le barriere dinamiche gli stati si servono del proprio potere di controllare questi movimenti al fine di perseguire interessi nazionali. Questo può avvenire attraverso l'innalzamento o l'abbassamento delle imposizioni fiscali sul commercio, la fissazione di quote e limiti all'importazione o all'esportazione, la statuizione di requisiti tecnici o di altro genere sui prodotti o sui servizi ovvero, appunto, attraverso la creazione di un regime sanzionatorio più o meno stringente nei confronti di produzioni che violano le esclusive industriali di terzi.

La scelta di prevedere un determinato regime di protezione della proprietà intellettuale è strumento nella disponibilità di ogni ordinamento nazionale per alzare o abbassare le barriere dinamiche che a questo risultano correlate e che limitano le possibili interazioni del mercato nazionale con i mercati stranieri.

Non è sufficiente considerare se esista o meno un sistema di protezione della proprietà intellettuale, ma altri sono i fattori che assumono rilevanza nel valutare la presenza di barriere dinamiche di questo tipo: occorrerà valutare quale regime di protezione della proprietà

intellettuale sia previsto nei singoli paesi, se detto regime comprenda non solo norme sostanziali che fissino i limiti della protezione, ma anche norme processuali che permettano di rendere effettiva la protezione, se gli organi deputati ad attuare la protezione (siano essi organi giurisdizionali o amministrativi o di polizia) abbiano le competenze, le strumentazioni adeguate e siano sostenuti da una volontà politica che permetta loro di raggiungere risultati tangibili sul piano della protezione IP.

Nell'osservare come i diversi ordinamenti nazionali abbiano scelto di dotarsi o meno di un sistema di regolamentazione della proprietà intellettuale, emergono quelli che potrebbero essere definiti come vari stadi di efficienza di detti sistemi di regolamentazione a cui corrispondono livelli diversificati di integrazione nel mercato internazionale.

A seconda del livello di protezione che un ordinamento nazionale garantisce ai diritti IP sui prodotti commercializzati nel proprio paese, verrà offerto un segnale di maggiore o minore affidabilità di quel mercato agli operatori economici stranieri. E' fuor di dubbio che una nazione che decide di dotarsi di un regime di protezione della proprietà intellettuale efficace intende così, in via diretta, colpire chi sfrutta esclusive industriali altrui in modo illegittimo e al contempo vuole, in via indiretta, segnalare che il proprio mercato non risulta lesivo di altri mercati stranieri.

Sul mercato mondiale è possibile osservare casi di paesi ad alto tasso di pirateria, dove si è introdotto un regime di protezione dell'IP sino ad allora pressoché assente (o, in ogni caso, non attuato) proprio al fine di contrastare la tendenza all'isolamento di quel mercato nazionale rispetto al commercio mondiale.

A questa operazione di "messa a regime" di un ordinamento nazionale ai livelli di tutela IP previsti negli ordinamenti stranieri non sempre si è accompagnato tuttavia un successivo e conseguente inserimento di quel mercati nei flussi commerciali internazionali. Si tratta per lo più di ipotesi dove è mancata l'effettiva attuazione delle previsioni poste a tutela della

proprietà intellettuale, è risultato carente quello che viene appunto definito *enforcement* della proprietà intellettuale. In questi casi, si è compiuta un'operazione quasi "promozionale" di redazione di norme IP che si rifacevano a modelli di regolamentazione stranieri e si è riprodotto solo formalmente nell'ordinamento nazionale un sistema di protezione "importato" da un ordinamento straniero, trascurando di prevedere una base strumentale, organizzativa e gestionale che garantisse anche un'attuazione effettiva di dette norme. Risultano interessanti le considerazioni compiute dagli stessi operatori economici che operano sul mercato internazionale: alcuni dati interessanti emergono ad esempio dalla banca dati dell'*International Intellectual Property Alliance (IIPA)*, associazione che riunisce i principali produttori statunitensi del mercato informatico, audiovisivo e musicale.

Esaminando i "*country reports*" contenuti in questa banca dati, dove vengono analizzati di anno in anno i dati riguardanti il fenomeno della pirateria in tutti i paesi stranieri monitorati costantemente dall'IIPA, appare evidente come gli operatori economici mantengano una carta di diffidenza nei confronti di quei mercati che si sono limitati ad un adeguamento solo formale delle norme a tutela della proprietà intellettuale⁵⁶, per i quali l'*enforcement* della proprietà intellettuale è avvenuto come "ad innesto", attraverso l'astratta ripresa di norme straniere, poi di fatto scarsamente applicate sul piano concreto.

Si consideri il caso della Cina, dove il sistema di protezione IP per quanto concerne il diritto d'autore è stato introdotto pressoché da zero con la legge sul copyright del 1990, la quale riprende pedissequamente i modelli normativi di tradizione occidentale, e dove, in concomitanza all'ingresso del paese nel WTO, vi sono stati ulteriori adeguamenti della normativa ai parametri definiti dai TRIPs⁵⁷. Secondo le analisi IIPA, nonostante le riforme normative in atto, il tasso di pirateria in Cina continua ad essere altissimo: si è calcolato che

⁵⁶ L'analisi IIPA è limitata alle norme di proprietà intellettuale che concernono il diritto d'autore, essendo appunto l'IIPA organo di tutela dei produttori di opere dell'ingegno.

⁵⁷ Risalgono al 2001 una serie di emendamenti alla Legge sul copyright e l'introduzione di una legge sul software ad hoc.

nel 2002 nel mercato cinese il 91 % delle opere audiovisive, il 90 % della musica e il 92 % dei software circolanti fossero contraffatti.

Attraverso una massiva produzione di dischi ottici, la Cina immette sul mercato mondiale quella che può essere considerata la “materia prima” dell’attività di contraffazione nel settore della musica, dell’audiovisivo e del multimediale. Oltre a tassi altissimi di riproduzioni non autorizzate di videogiochi, il mercato cinese registra un costante incremento della pirateria informatica attraverso la rete Internet ed una diffusione di software illeciti su vasta scala.⁵⁸

Le analisi dei produttori statunitensi denunciano l’assoluta mancanza di volontà da parte delle autorità cinesi di combattere effettivamente la pirateria nel proprio paese: nonostante il Governo rivendichi successi in tal senso, l’assoluta mancanza di trasparenza circa le indagini compiute o in corso da parte degli organi di polizia, l’apparato burocratico tuttora “elefantiaco” e le forme di protezionismo locale annullano ogni possibilità sanzionatoria avverso le violazioni di copyright che hanno luogo nel mercato cinese.

Gli strumenti normativi di cui potrebbero disporre le autorità cinesi per combattere la pirateria risultano invece particolarmente articolati ed allineati con i sistemi di regolamentazione IP più evoluti. Vi è un doppio livello di protezione IP, sia amministrativo che giurisdizionale; sono previsti strumenti processuali particolarmente efficaci quali misure conservative interinali o pronunce inibitorie; i criteri di liquidazione dei danni sarebbero assimilabili a quelli adottati nei sistemi occidentali⁵⁹. Sembra che il caso della Cina bene esprima quanto si andava dicendo poco sopra: da un lato si ha un adeguamento ai parametri TRIPs attraverso un “innesto normativo” di un sistema di protezione importato dall’estero, dall’altro lato, in via di fatto, non vi è la volontà politica di attuare il dettato normativo sul piano pratico.

E’ curioso osservare come la stessa produzione letteraria della dottrina cinese tradisca questa

⁵⁸ I dati mostrano che la pirateria software sugli utenti finali interessa non solo i privati, ma è particolarmente diffusa anche sulle aziende.

⁵⁹ I criteri che vengono richiamati dai commentatori cinesi si rifanno al concetto a noi noto di “lucro cessante” e “danno emergente”.

contraddizione: numerosissimi sono gli articoli di autori cinesi recentemente apparsi nelle riviste specializzate di settore dove si commentano con un certo autocompiacimento le evoluzioni normative in atto in Cina nella regolamentazione IP⁶⁰; nessuno di questi offre tuttavia dati empirici circa cause portate a termine o risultati concreti altrimenti ottenuti sul fronte della lotta alla pirateria.

Percorso in un certo senso opposto parrebbe quello seguito dall'Arabia Saudita, la quale, pur non essendo ancora parte del WTO, si è dotata non solo di strumenti normativi adeguati a combattere le violazioni della proprietà intellettuale, ma ha altresì pianificato un'attività di *enforcement* particolarmente efficace che ha permesso di abbassare notevolmente i livelli di pirateria nel proprio paese⁶¹. Va detto che l'Arabia Saudita da anni si è confrontata con il fenomeno della pirateria⁶², anche in ragione della sua posizione geografica centrale fra i paesi arabi, particolarmente strategica per il traffico dei prodotti pirata: tuttora si registra un passaggio di CD, DVD, CD-rom contraffatti provenienti dal Pakistan, come pure da Taiwan, dall'Indonesia e dalla Malesia.

Oltre ad essere stata adottata nel 2002 una legge sul copyright che riprende (sia pure con alcune lacune) i principi e le previsioni dettate dai TRIPs, in Arabia Saudita si è recentemente posto in atto un sistema di controllo sulle licenze⁶³ finalizzato ad individuare la presenza sul mercato di importatori o produttori non autorizzati dagli effettivi titolari delle esclusive. L'azione di repressione della pirateria ha prodotto significativi risultati concreti in Arabia Saudita: molti sono i *raids* condotti a termine dalle forze di polizia saudita nel corso degli

⁶⁰ Gao Linghan, *Rules for the implementation of the Berne Convention in the People's Republic of China*, IIC 1993, 475. Shaojie Chi, *Border enforcement of Intellectual Property Rights in China*, IIC 1996, 490. K.H. Pun, *Five years since the software regulations – China's recent developments in software copyright*, IIC 1997, 347. Guo Shoukang, *New chinese copyright act*, IIC 2000, 526. Liu Xiaohai, *Enforcement of intellectual property rights in the People's Republic of China*, IIC 2001, 141.

⁶¹ Secondo il Direttore Generale del Dipartimento del Diritto d'Autore presso il Ministero dell'Informazione Saudita, solo dal 2001 al 2002, quando si è introdotta la nuova legge sul copyright, il tasso di pirateria si sarebbe abbassato dal 95 al 52 %.

⁶² Tant'è che è stata nella *Priority Watch List*, ovvero nella lista USA dei paesi a più alto livello di attenzione per il tasso di pirateria registrato, dal 1993 al 1995.

⁶³ Grazie anche alla cooperazione fra il Ministro dell'Informazione ed il Ministro dell'Interno.

ultimi anni, che hanno portato al sequestro di consistenti quantitativi di prodotti pirata, al blocco di attività illecite interne al paese o all'individuazione di partite di prodotti contraffatti in ingresso o in uscita dal paese⁶⁴. Gli operatori economici stranieri hanno accolto con particolare favore la "politica interventista" adottata dal governo saudita nella lotta alla pirateria⁶⁵.

Un altro paese dove si è verificata negli ultimi anni una progressiva erosione del mercato dei prodotti contraffatti è l'Egitto. Anche in questo caso, si nota solo recentemente una maggiore fiducia espressa dalle imprese statunitensi, le quali fino a pochi anni fa tendevano ad isolare questo mercato (e a diffidarne, appunto), per gli alti tassi di pirateria qui presenti: in Egitto risultava di particolare rilievo⁶⁶ il commercio dei prodotti multimediali pirata, provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, talora dalla stessa Arabia Saudita, spesso dalla Malesia, dalla Thailandia, da Singapore e dalla Russia. Dai paesi occidentali si segnalava in modo particolare l'esistenza di connivenze fra gli organi statali tenuti a controllare il mercato illegittimo del copyright e chi operava in questo mercato: gli importatori occidentali erano infatti venuti a conoscenza del fatto che molte delle licenze regolarmente autorizzate e registrate presso il Ministro della Cultura egiziano non erano state autorizzate dai titolari delle esclusive, e davano quindi una "veste" di legittimità al commercio di prodotti provenienti da Taiwan e dall'Indonesia, che legittimi non erano. Secondo quanto riferito dai produttori associati nell'IIPA, si verificarono casi di vero e proprio rifiuto da parte della polizia locale di intervenire nei confronti dei titolari di queste licenze non autentiche, nonostante le denunce

⁶⁴ Ad esempio, si ha notizia di un raid compiuto nel 2002 su 6 centri dove si riproducevano illecitamente software, dove si sono sequestrati un milione e duecentomila software pirata, per un valore di 18.7 milioni di U.S.Dollari. Il Ministero dell'Interno riferisce di raids compiuti nel corso del 2002, uno dei quali ha portato al sequestro di un milione di giochi per la PlayStation contraffatti, un altro ha permesso di bloccare sette containers contenenti dischi ottici con riproduzioni illecite di musica e video, un altro ancora ha intercettato il passaggio attraverso l'Arabia Saudita di prodotti contraffatti provenienti dal Pakistan per un valore di 2 milioni di U.S. dollari. Un sequestro eseguito nell'aprile 2002 di prodotti "piratati" provenienti dall'Indonesia ha portato alla distruzione di 200.000 dischi ottici (operazione trasmessa in diretta televisiva sulla Tv nazionale araba).

⁶⁵ Il report IIPA del 2002 considera favorevolmente l'ipotesi dell'imminente ingresso dell'Arabia Saudita nel WTO, ritenendo la stessa quasi del tutto allineata agli standard previsti dai TRIPs.

⁶⁶ E risulta tuttora rilevante, sia pur in misura minore.

mosse dai titolari delle esclusive straniere.

Nonostante questa situazione pregressa particolarmente critica, il Country Report 2003 dell'IIPA riguardante l'Egitto prende atto di un mutato atteggiamento da parte delle autorità egiziane verso il fenomeno della pirateria: parallelamente all'introduzione della nuova legge sul copyright, approvata nel 2002, che sembrerebbe allinearsi agli standard previsti dai TRIPs, si sono incrementate le azioni volte a contrastare la pirateria. Si sono istituiti appositi organismi specializzati, quali la Divisione per i Crimini Informatici presso il Ministero degli Interni, il Ministero della Comunicazione e della Tecnologia Informatica, e le unità antipirateria all'interno della Polizia. A quest'ultimo riguardo, si è incrementato il numero di *raids* antipirateria e si è ampliato il raggio di azione, non limitandosi, come fino ad allora era avvenuto, a pochi interventi compiuti unicamente sulla città di Alessandria, ma compiendo controlli sull'intero paese. I dati riportati dall'IIPA sono confortanti. Le perdite subite dal 1999 ad oggi da parte dei produttori statunitensi nel mercato egiziano sarebbero significativamente diminuite: si passerebbe da una perdita quantificata in 89,6 milioni di U.S. dollari nel 1999, ad una somma registrata nel 2002 di 36,2 milioni di U.S. dollari.

Se nel caso dell'Egitto e dell'Arabia Saudita, attenendoci al punto di osservazione dell'IIPA, pare ci siano le premesse per prevedere una progressiva sempre maggiore integrazione di questi mercati nella rete commerciale mondiale dei prodotti IP, vi sono casi di paesi che, pur essendo da vario tempo in linea con la regolamentazione della proprietà intellettuale prevista dai TRIPs e pur avendo assunto una posizione di rilievo nel commercio internazionale, rischiano di essere invece gradualmente isolati rispetto ai mercati stranieri per le mancanze verificatesi nella lotta alla pirateria locale.

Esemplificativo in tal senso è il caso del Messico dove il tasso di pirateria risulta particolarmente elevato ed in continua crescita negli ultimi anni. Secondo le analisi compiute dall'IIPA, le aziende produttrici statunitensi avrebbero perso nel solo 2002 ben 731 milioni di

dollari sul mercato messicano⁶⁷, in ragione dell'esistenza di attività "eterrette" che erode il mercato legittimo della musica, del software e dell'audiovisivo.

Nonostante la legge sul copyright messicana, introdotta nel 1996, sia stata adeguata nel 2002 alle direttive contenute nei TRIPs⁶⁸, sembrerebbe che la stessa sia solo una legge "di forma", volta più che altro ad incentivare il libero commercio offrendo un segnale di volontà di regolamentazione IP a tutela dei produttori, locali o stranieri, operanti nel paese: si muovono nella medesima direzione i vari accordi siglati dal Messico con altri paesi Sudamericani, quali il Messico, la Colombia, il Venezuela e Costarica.

Dietro questa "facciata" di leggi e accordi che avvicinano il Messico agli altri paesi più sviluppati, gli operatori commerciali statunitensi denunciano uno stato di tolleranza nei confronti delle attività di pirateria particolarmente diffuse nel paese: nel Country Report IIPA 2002 si legge che sarebbero le stesse agenzie governative statali ad utilizzare nei propri uffici software pirata. Le azioni antipirateria sarebbero poco numerose e scarsamente efficaci: esse risultano concentrate unicamente su Città del Messico e raramente portano a sanzioni che abbiano una pur minima forza deterrente verso ulteriori violazioni.

Ciò che accade in paesi come il Messico, denota quanto si andava dicendo in apertura di questo paragrafo circa la variabilità delle barriere non tariffarie determinate dalle differenze di regolamentazione della proprietà intellettuale nel commercio internazionale e dai diversi livelli di *enforcement* che ne conseguono.

La prospettiva che si cercherà di seguire nell'analizzare il fenomeno attuativo dei TRIPs è appunto quello di considerare non solo gli strumenti normativi che astrattamente questi accordi suggeriscono, ma anche le possibili diverse implicazioni pratiche che possono derivare nel momento in cui detti strumenti vengono applicati nei diversi ordinamenti

⁶⁷ Non va dimenticato che il Messico è uno dei maggiori partner commerciali degli USA: tanto più sono i collegamenti commerciali con gli USA, tanto più elevate saranno le perdite derivanti dal mercato nero della pirateria.

giuridici.

CAPITOLO 3 - EFFETTI POSITIVI DI TIPO ECONOMICO DERIVANTI DALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si è precedentemente osservato come la proprietà intellettuale sia un bene immateriale che attribuisce alla singola impresa un vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese presenti sul mercato. Grazie all'esistenza di un sistema di tutela della proprietà intellettuale, risulta possibile consolidare sul mercato il vantaggio acquisito attraverso l'innovazione: il diritto di sfruttare in via esclusiva, per un dato periodo di tempo, il risultato della propria ricerca, permette all'imprenditore che ha investito in R&S di convertire l'innovazione in ricchezza.

Risulta di particolare interesse osservare come i diritti di proprietà intellettuale generino posizioni di vantaggio non solo limitatamente alla singola impresa che ne è titolare, ma producano effetti positivi sull'intera area di mercato interessata dal loro sfruttamento.

Le analisi delle recenti evoluzioni del mercato internazionale dimostrano che il nuovo valore assunto dal capitale intellettuale e l'accresciuta domanda di proprietà intellettuale si verificano nell'ambito della globalizzazione del mercato. In questo contesto, la proprietà intellettuale risulta non solo uno strumento centrale per generare posizioni di vantaggio competitivo, ma anche un vettore del processo di internazionalizzazione⁶⁹.

Ove si voglia considerare il mercato mondiale, occorre prendere atto tuttavia del fatto che la distribuzione della proprietà intellettuale risulta ancora alquanto disomogenea: si evidenzia infatti una differenziazione fra aree dove si realizza e si sfrutta l'innovazione ed aree dove l'attività di ricerca è pressoché assente e dove non si riesce a disporre neppure dei risultati

⁶⁸ L'implementazione dei TRIPs è tuttavia incompleta: soprattutto andrebbe prevista la perseguibilità ex officio e non solo su richiesta di parte di chi compie attività contraffattiva.

⁶⁹ F.M. Abbot – D.J.Gerber, *Public policy and global technological integration*, Kluwer Law International, 1997, 27 "The new significance of intellectual capital and the increased demand for intellectual property are both occurring within the context of the globalization of markets. In this process of globalization, intellectual capital

dell'attività innovativa svolta in paesi terzi. La corrispondenza fra queste due aree a quelle che individuano, da un lato, i paesi maggiormente industrializzati e, dall'altro lato, i paesi in via di sviluppo conduce ad ulteriori considerazioni.

Se nell'ottica microeconomica la proprietà intellettuale è bene che permette al singolo soggetto di trarre profitti, sul piano macroeconomico pare evidente che i paesi detentori della tecnologia siano quelli dove il livello di sviluppo e benessere sociale risulta più elevato.

Le analisi dei mercati hanno dimostrato che quando in una determinata area viene compiuta attività di ricerca e sviluppo e si attua il risultato di questa attività, vengono a generarsi esternalità positive sull'intera area economica interessata. Nei paesi dove si effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, l'incremento del benessere sociale risulterà superiore al tasso di crescita del benessere privato, proprio per la presenza di esternalità positive che conseguono all'attività di R&S⁷⁰.

Come rileva Krugman, il prodursi di nuove tecnologie o di innovazione genera benefici addizionali, nella forma di esperienza e conoscenza, che si diffondono al resto dell'economia nazionale coinvolta⁷¹.

La presenza di investimenti in ricerca e sviluppo pone in essere una sorta di "circolo virtuoso"⁷² non solo a livello dell'impresa che innova: l'attività di R&S diviene un motore di crescita e potenziamento dei mercati di riferimento.

Già a partire dalla letteratura economica degli anni '40-50 che ha sviluppato il modello del "Big Push" (poi ripreso negli anni '80-'90 dai teorici neoclassici)⁷³ si osserva che dalle decisioni di investimento che determinano la nascita di nuove imprese o che allargano la scala

has been a vector of internationalization and intellectual property has been an instrument of competitive positioning in global markets"

⁷⁰ S. Alessandrini – F. Passarelli, *Economia politica*, Cisalpino, 1999, 492

⁷¹ P. R. Krugman – M. Obstfeld, *Economia Internazionale – Teoria e politica economica*, Hoepli, 1999, 328

⁷² F. Volpi, *Economie esterne e clusters. Una nota sui problemi dell'industrializzazione nei paesi in via di sviluppo*, *Economia Politica*, 2/2002, 279.

⁷³ Fra gli altri si richiamino P.N. Rosenstein Rodan, R.R. Nelson e R. Nurske. Per le teorie recenti, P.M. Romer, R.E. Lucas, K.M. Murphy A. Shleifer R.W. Vishny.

di quelle esistenti consegue un aumento della domanda per l'industria, una diminuzione dei costi dei prodotti e, grazie alle prospettive di profitto così innescate, un incentivo ad ulteriori investimenti.

Le industrie nascenti o le industrie che intendono ampliare la propria scala di produzione fondano per lo più la loro nuova posizione di mercato su investimenti in R&S volti all'acquisizione di un proprio know-how o all'affinamento di quello esistente in modo da poter essere competitive rispetto ai concorrenti.

I benefici che derivano all'intero mercato dagli investimenti in R&S costituiscono la base giustificativa delle politiche industriali di tipo protezionistico nei confronti delle iniziative imprenditoriali volte all'innovazione. L'intervento dello stato attraverso forme di incentivazione verso la R&S o attraverso la tutela dei risultati di quest'attività è considerato un utile strumento anche nei riguardi delle industrie nascenti, particolarmente vulnerabili rispetto al rischio di aggressioni esterne che possano privarle dei risultati delle proprie ricerche.

Se le analisi empiriche del mercato dimostrano che in presenza di investimenti in R&S si generano effetti addizionali positivi sull'intero mercato che giustificano forme di tutela dell'attività innovativa, non è affatto dimostrato che si possa seguire il processo inverso.

Non è certo, in altre parole, che fissando forme di protezione o incentivazione dell'attività innovativa in un dato ordinamento statale si riesca ad innescare un processo di sviluppo del mercato di riferimento e/o ad attirare investimenti.

Secondo Abbot, gli studi recenti sul ruolo della proprietà intellettuale nel sistema economico internazionale sono largamente influenzati da fonti strettamente connesse al settore industriale, interessate a supportare in ogni caso l'implementazione dei GATT-TRIPs a livello mondiale⁷⁴. Tuttavia, viene generalmente riconosciuto il difetto di presupposti scientifici circa

⁷⁴ F.M.Abbot – D.J. Gerber, *ibidem*, 43.

gli effetti positivi che possano derivare dall'introduzione di alti livelli di protezione dei diritti di proprietà intellettuale in una nazione.

A questo proposito, conclusiva pare la considerazione di Maskus⁷⁵, il quale definì “un nodo irrisolto questa significativa questione a carattere empirico, ovverosia se una maggiore protezione dei diritti di proprietà intellettuale potesse essere uno strumento per incentivare l'attività di ricerca innovativa”.

Dubbi a riguardo sono stati espressi in passato attraverso studi commissionati delle stesse Nazioni Unite: si è notata un'assenza di correlazione fra alti livelli di protezione IP introdotta in paesi in via di sviluppo ed il livello di investimenti provenienti dall'estero⁷⁶.

A questo riguardo è esemplificativo il caso della Nigeria, dove le politiche industriali hanno condotto ad un allineamento delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale ai parametri introdotti dai TRIPs e adottati nei paesi maggiormente industrializzati. Nonostante l'alto livello di protezione dell'IP, non si è avuto modo di registrare negli ultimi anni un incremento degli investimenti che abbia permesso alla Nigeria di migliorare la propria posizione sul mercato internazionale rispetto a quella di altri PVS, dove non si sono seguite le medesime politiche protezionistiche nei confronti dei diritti di proprietà intellettuale.

Casi altrettanto paradigmatici, seppur in senso contrario, sono quelli di paesi che, pur presentando tassi di pirateria particolarmente elevati ed essendo per questo monitorati costantemente dagli Stati Uniti attraverso l'USTR (*United States Trade Representative*), hanno comunque visto aumentare gli investimenti diretti dall'estero: si pensi a paesi come la Corea o la Thailandia o, per il periodo antecedente alle recenti crisi, il Brasile e l'Argentina.

Pare chiaro che ogni forma di generalizzazione in questo senso sia passibile di critiche e che

⁷⁵ “There is an unfortunate gap in our understanding of the situation and leaves unresolved the important empirical question of whether greater protection of IPRs would call forth substantially more inventive activity. This question lies at the heart of the debate over international protection of IPRs” Keith E. Maskus, *Trade-related Intellectual Property Rights*, European Economy, 1993, 157.

⁷⁶ UN Transnational Corporation and Management Division, Department of Economics and Social Development, *Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment*, ST/CTC/SER.A/24 (1993)

occorra considerare le caratteristiche peculiari di ogni singolo paese per comprendere le implicazioni che da un rafforzamento dell'IP possano derivare rispetto al tasso di crescita degli investimenti.

Unico dato certo sembra essere quello secondo cui se vi è un elevato livello di investimenti in un paese, si verifica altresì un incremento in attività di ricerca e sviluppo⁷⁷. Non è detto invece che incentivando le attività di ricerca e sviluppo attraverso strumenti protezionistici dell'IP si riesca automaticamente ad incrementare gli investimenti.

Ritornando ora ad una prospettiva microeconomica, analisi recenti riguardanti i processi di investimento in R&S nell'ottica della *performance* dell'impresa dimostrano che i profitti derivanti dall'innovazione stimolano a loro volta nuova ricerca tendente all'innovazione⁷⁸. Già a partire dai modelli economici teorizzati da Shumpeter negli anni '40, si è visto come l'attività di R&S rappresenti un fattore di crescita che permette all'azienda di incrementare i propri profitti e si è osservato come i profitti che ne conseguano tendano ad essere reinvestiti ulteriormente in R&S⁷⁹.

I soggetti economici che effettuano investimenti in attività di ricerca innovativa, attraverso il meccanismo di crescita dei profitti sopra evidenziato, vedranno così sempre più rafforzare la propria posizione sul mercato rispetto a potenziali concorrenti.

Nei mercati dove si registra la forte presenza di capitale intellettuale, si noterà una corrispondente tendenza alla concentrazione delle imprese che risultano detentrici di detto capitale intellettuale. Le barriere all'ingresso risulteranno via via più elevate, tanto più sarà alto il livello di specializzazione produttiva raggiunto delle imprese presenti in un dato settore di mercato.

Se da un lato si è visto che le imprese che investono in R&S incrementano sempre più la

⁷⁷ Ricketson,

⁷⁸ Jacob Klette, Zvi Griliches, *Empirical patterns of firm growth and R&D investment: a quality ladder model interpretation*, The Economic Journal, Aprile 2000, 363.

⁷⁹ J.A. Shumpeter, *The theory of economic development*, Cambridge Mass., Harvard Economic Studies

propria posizione di vantaggio competitivo rispetto alle altre imprese presenti sul mercato, dall'altro lato non è inoltre da sottovalutare il fatto che i costi fissi endogeni correlati all'attività di R&S risultano comunque particolarmente elevati.

Per questo doppio ordine di ragioni, nei settori dove si ha un'elevata specializzazione produttiva, si verranno frequentemente a creare imprese a dimensioni sopranazionali o si verificheranno con una notevole frequenza fenomeni di concentrazione fra imprese.

Studi recenti confermano queste considerazioni, osservando che il tasso di concentrazione delle imprese che concorrono sul mercato attraverso politiche sui prezzi sarà indubbiamente inferiore rispetto a quello relativo alle imprese che si servono di "armi" competitive quali appunto la R&S e le strategie promozionali⁸⁰.

Come è frequente imbattersi in forme di monopolizzazione nei settori dove il livello di know-how tecnologico risulta particolarmente elevato⁸¹, non è altrettanto casuale quindi che si siano sviluppate forti multinazionali nei paesi maggiormente industrializzati.

Ciò che sembra importante sottolineare, ai fini di quanto si va dicendo, è tuttavia che il modello monopolistico correlato allo sfruttamento della proprietà intellettuale è più che altro influenzato dal dato di fatto per cui gli investimenti in R&S si realizzano più facilmente dove vi sono economie di scala ampie⁸².

I modelli monopolistici o oligopolistici non sembrerebbero essere quindi gli unici possibili modelli in presenza dei quali si possano realizzare investimenti in R&S. La ragione per cui essi risultano particolarmente presenti nei settori ad elevata specializzazione produttiva si fonderebbe semmai sulla naturale tendenza degli investimenti in ricerca innovativa a svilupparsi nell'ambito di economie di scala particolarmente ampia.

Le ricadute positive sul benessere sociale che possono derivare da investimenti in R&S ha

⁸⁰ B. Lyons – C. Mataves – P. Moffat, *Industrial concentration and market integration in the European Union*, *Economica* 2001, 3.

⁸¹ S.K. Verma, *Development and transfer of technology*, *IIC* 3/1996, 331.

⁸² F. Abbot, *ibidem*, 9. J. Klette – Zvi Glitches, *ibidem*, 376.

fatto sì che gli ordinamenti nazionali tollerassero le forme di concentrazione realizzatesi attraverso attività di specializzazione produttiva e di acquisizione di alti livelli di know-how tecnologico. Frequenti e generalmente ammesse sono le esenzioni relative ai limiti normativi antitrust in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca innovativa⁸³.

La tendenza al progressivo rafforzamento delle imprese che investono in R&S, la loro attitudine a dimensionarsi su un piano sopranazionale e le esternalità positive che incidono positivamente sullo sviluppo dei paesi dove queste imprese operano sono fattori che hanno insieme contribuito a dilatare ulteriormente la “forbice” esistente fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

La presenza di alte barriere all’ingresso e la concentrazione del capitale intellettuale in imprese a larghe economie di scala diventa problema difficilmente superabile per i paesi che non possono investire autonomamente in R&S e che si trovano costretti ad “importare innovazione” per riuscire a qualificare la produzione dei propri mercati.

Come osserva Bloom, i soggetti economici che detengono un’esclusiva di tipo industriale sanno di poter sfruttare questa esclusiva sul mercato secondo i tempi e le modalità a loro più convenienti; quando questi soggetti riscontreranno situazioni di incertezza nei mercati (determinate ad esempio da limitate forme di protezione della proprietà intellettuale o da cause di instabilità economica), potranno decidere pertanto di rinviare nel tempo l’attuazione o lo sfruttamento della propria esclusiva o selezionare i mercati in cui operare⁸⁴. In pratica i diritti esclusivi di IP equivalgono ad un monopolio che permette a chi ne dispone di scegliere come, quando e dove sfruttare.

Dal punto di vista pratico, questa possibilità di optare fra diverse forme e modalità di

⁸³ A livello comunitario, esemplificativa in tal senso è la regolamentazione relativa agli accordi verticali che riguardano la distribuzione di determinate categorie di prodotti (v.di settore auto). Le eccezioni a pratiche che secondo i principi generali verrebbero considerate anticoncorrenziali si giustificano in ragione del fatto che nei prodotti oggetto del contratto risultano “inglobati” alti livelli di know-how.” Si tratta delle *Block Exemption*, regolate dal Reg. 19/65/CEE ora modificato dai Reg. 1215/1999/CE e 2790/1999/CE.

⁸⁴ N. Bloom – J.Van Reenen, *Patents, real option and firm performance*, The Economic Journal, 2002, C97.

sfruttamento dell'IP si concretizza nelle difficoltà manifestate da parte dei paesi maggiormente industrializzati di compiere trasferimenti di tecnologia e in generale di "capitale intellettuale" a favore di paesi dove sussista uno stato di incertezza economica.

L'instabilità politica, la carenza di infrastrutture e di sistemi statali di controllo e di polizia, l'inadeguatezza nelle politiche industriali, l'appropriabilità di know-how innovativo sono tutti fattori che disincentivano il passaggio di tecnologie dai paesi industrializzati ai PVS. Per i paesi detentori di tecnologia, trasferire il proprio capitale intellettuale a paesi in via di sviluppo può rappresentare più un costo, che un beneficio economico⁸⁵: basti a questo proposito richiamare quanto si è osservato circa le perdite che possono derivare ai titolari di esclusive industriali nei paesi che non siano in grado di controllare fenomeni di pirateria o di contraffazione⁸⁶.

Nel dibattito internazionale è spesso denunciata l'assenza di trasferimenti di tecnologia dai paesi maggiormente industrializzati verso i PVS⁸⁷: le licenze contrattuali che regolamentano i rapporti tra i titolari delle esclusive industriali e i soggetti economici locali che nei PVS dovranno "trattare" prodotti ad alto livello di know-how⁸⁸ tendono più che altro a limitare e a circoscrivere al massimo lo sfruttamento dell'IP e raramente prevedono un vero e proprio trasferimento di capitale intellettuale.

Frequenti sono i contratti che vengono definiti formalmente di "licensing", i quali, nella pratica, altro non sono che vendita di macchinari per la produzione industriale accompagnata da indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione degli stessi.⁸⁹

Vi sono stati vari autori che hanno mosso critiche agli stessi accordi TRIPs osservando che le

⁸⁵ B. Sodipo, *Piracy and counterfeiting, GATT, TRIPS and Developing Countries*, Kluwer Law International, 1997, 57 e 70

⁸⁶ Non è da sottovalutare poi il fatto che nei paesi meno sviluppati, i margini di profitto per i titolari di esclusive, per quanto concerne determinati settori di mercato (ad ex. dell'high tech o dei beni di lusso), saranno comunque particolarmente esigui se non nulli per difetto di domanda.

⁸⁷ Verma, *ut supra cit.*

⁸⁸ Si usa volutamente un termine generico e tecnico come "trattare" per indicare attività di vario tipo, che spaziano dalla semplice importazione alla produzione (ma difficilmente - si veda poi - allo sviluppo innovativo *in loco*).

previsioni che regolamentano le licenze obbligatorie hanno ulteriormente frenato e non certo incentivato il trasferimento di tecnologie dai paesi maggiormente industrializzati ai PVS.

E' noto che già attraverso la Convenzione di Parigi (art. 5) fosse prevista la possibilità di ottenere la concessione di licenze obbligatorie per prevenire gli eventuali abusi che potessero derivare dall'esercizio del diritto esclusivo conferito attraverso un brevetto. Dette licenze obbligatorie potevano essere domandate per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione una volta trascorsi quattro anni a decorrere dalla data di deposito della domanda del brevetto.⁹⁰

Lo strumento delle licenze obbligatorie è diventato nel tempo uno strumento utilizzato dai PVS per ottenere la disponibilità di esclusive industriali detenute dai paesi maggiormente industrializzati, di particolare importanza per lo sviluppo o la protezione di interessi locali, altrimenti non acquisibili attraverso una contrattazione ordinaria.

In merito alla regolamentazione delle licenze obbligatorie, si è osservato che le previsioni introdotte dai TRIPs sono risultate limitanti rispetto alle previsioni internazionali in vigore fino ad allora: se questo strumento, prima dell'adozione dei TRIPs, poteva essere considerato dai paesi maggiormente industrializzati un pericoloso mezzo di "espropriazione" dei propri diritti, ora, attraverso i requisiti disciplinati dall'art. 31 TRIPs⁹¹, risulterà indubbiamente più difficoltoso ipotizzare dei trasferimenti di tecnologia a vantaggio dei PVS in difetto di consenso dei legittimi titolari.

Alcuni autori criticano poi il fatto che i TRIPs, considerando l'importazione di brevetti una

⁸⁹ B. Sodipo, *ibidem*, 70

⁹⁰ Ovvero non prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di concessione del brevetto, se successiva al primo termine

⁹¹ L'art. 31 TRIPs ha disposto infatti che venga comunque preliminarmente compiuto un tentativo di ottenere una licenza dal legittimo titolare ad eque condizioni e che solo nel caso non si sia raggiunto un accordo commerciale entro ragionevoli limiti di tempo sia possibile servirsi del brevetto, senza tuttavia poter disporre dell'esclusività, del diritto di trasferire lo stesso a terzi, né di eccedere rispetto ai limiti di tempo e alle modalità di sfruttamento strettamente necessarie allo scopo per cui si è così ottenuto il brevetto. L'obbligo di tentare di ottenere previamente la licenza diretta può mancare nei soli casi di emergenza nazionale, di estrema urgenza e in caso di uso pubblico non commerciale. In ogni eventualità, viene rigidamente mantenuto il diritto del titolare

forma di attuazione⁹² (art. 27, 28 TRIPs), limitino ulteriormente il diritto dei PVS di ricorrere alle licenze obbligatorie per poter disporre di brevetti di particolare utilità. Da un punto di vista pratico questa equiparazione fra importazione e attuazione del brevetto fa sì che se un prodotto innovativo viene semplicemente importato in un determinato paese (a prescindere dalle valutazioni circa il prezzo a cui quel prodotto è venduto, circa i quantitativi importati e circa l'importanza di quel prodotto per lo sviluppo del paese o per la tutela della popolazione), il paese di importazione non potrà allora rivendicare alcun diritto di sfruttare direttamente l'esclusiva industriale relativa a quel prodotto, perché, comunque, secondo le previsioni TRIPs sopra richiamate, la commercializzazione locale è considerata di per sé come una messa a disposizione del trovato industriale alla popolazione di quel paese.

Così facendo, i TRIPs legittimerebbero la posizione passiva dei PVS, costretti a dipendere dai paesi industrializzati rispetto allo sfruttamento dell'innovazione, che verrebbe esclusivamente inglobata nel prodotto già finito importato dalle aree industrializzate. Si è visto recentemente quale peso abbia questa problematica nel dibattito internazionale: basti richiamare le tensioni verificatesi in merito ai brevetti farmaceutici, per i quali da un lato i PVS rivendicano il diritto di poter sfruttare in via diretta trovati industriali essenziali a garantire la salute della propria popolazione e dall'altro lato i paesi maggiormente industrializzati temono la perdita di profitti⁹³ attraverso le possibili importazioni parallele che dai PVS possono poi riversarsi sui propri mercati.

Dalle considerazioni appena compiute sembra riproporsi il costante "dilemma" cui si riferisce Peston⁹⁴ circa la difficoltà di conciliare le due diverse istanze, in un senso, di allocazione della proprietà intellettuale a vantaggio di tutti e, nell'altro senso, di incentivo alla creazione

dell'esclusiva ad ottenere un compenso per lo sfruttamento compiuto in mancanza del suo espresso consenso, secondo il valore economico dell'esclusiva utilizzata.

⁹² S.K.Verma, *ibidem*, 335.

⁹³ Necessari peraltro a compensare i forti investimenti che intrinsecamente derivano da attività di R&S in settori di così elevato livello di specializzazione.

attraverso meccanismi premiali diretti ai pochi che compiono innovazione.

Da una prospettiva macroeconomica, risulta appunto di estrema difficoltà trovare il punto di equilibrio fra la tendenza dei paesi industrializzati che gestiscono una percentuale assolutamente preponderante di “capitale intellettuale”⁹⁵ a tutelare la propria posizione sul mercato e le esigenze dei paesi in via di sviluppo, dove le risorse per investire in R&S sono minime, se non assenti, e dove il mancato trasferimento di tecnologia continua a distanziare queste aree dalle prime maggiormente sviluppate.

Ciò non significa tuttavia che un elevato ed uniforme livello di protezione della proprietà intellettuale a livello internazionale non possa comportare effetti positivi anche sulle aree economiche in via di sviluppo, dove le istanze protezionistiche potrebbero apparire, ad una valutazione approssimativa, meno giustificate.

In precedenza si è osservato come non vi siano dati empirici di tipo economico che dimostrino che i sistemi di protezione dell'IP meglio strutturati garantiscano un'attrazione degli investimenti esteri da cui possano innescarsi processi di sviluppo.

Nonostante questo, si è anche precisato che un ordinamento che ben protegga la proprietà intellettuale relativa ai beni prodotti o importati nel proprio paese offre garanzie di affidabilità a soggetti economici stranieri e favorisce comunque l'integrazione di quel mercato nel sistema economico internazionale.

Oltre a queste motivazioni, sembrerebbe fondato aggiungere un'ulteriore ragione giustificativa all'adozione di sistemi di protezione dell'IP adeguati ed efficaci nei paesi in via di sviluppo.

I modelli teorizzati da Shumpeter dimostrano che la tendenza alla concentrazione delle imprese si verifica nei casi in cui si ha un alto rischio di appropriabilità dei beni innovativi derivante da uno scarso livello di protezione della proprietà intellettuale. Si tratta in questo

⁹⁴ Citazione ripresa da Sodipo, *ibidem*, 58 in A.F. Ewing, *UNCTAD and the transfer of technology*, 1976, JWTL, 197

caso di quella che viene definita da Shumpeter come “innovazione accumulativa”, per la quale il know-how di cui l’impresa dispone è particolarmente consistente⁹⁶ per una continua attività di R&S che viene ad aggiungersi a quella già svolta in precedenza e che crea così alte barriere all’ingresso ai potenziali concorrenti.

Al modello di innovazione accumulativa si confronta il diverso modello di “innovazione distruttiva”, dove invece si hanno una minore appropriabilità dei frutti della ricerca innovativa e più basse barriere all’ingresso che permettono a chi voglia innovare di ottenere con una certa facilità un vantaggio competitivo rispetto a chi è già sul mercato.

Seguendo questo ragionamento, se in un dato sistema economico si immaginasse di aumentare il livello di tutela della proprietà intellettuale, si potrebbe così indirettamente produrre un abbassamento delle barriere all’ingresso per i potenziali innovatori ed una minore necessità di concentrazione delle imprese presenti sul mercato.

Andrebbe in pratica valutato se, attraverso un intervento sul regime di tutela della proprietà intellettuale, fosse possibile indurre un mutamento dei regimi economici presenti in un dato mercato verso modelli di “innovazione distruttiva”.

Un’ipotesi di questo tipo risulterebbe particolarmente interessante nell’ottica dei PVS, proprio per la minore concentrazione che occorrerebbe alle imprese che vogliono compiere attività di R&S in modo competitivo nell’ambito di un sistema dove venga innalzato il livello di protezione della proprietà intellettuale.

In aggiunta a questo, va rammentato inoltre che la concentrazione delle imprese che detengono il cosiddetto “capitale intellettuale” non si giustifica unicamente in ragione del rischio di appropriabilità dei risultati innovativi da parte di soggetti terzi, ma anche degli alti costi fissi endogeni che sono intrinsecamente correlati all’attività di ricerca e sviluppo.

⁹⁵ Secondo dati riportati da Verma e riferentesi a studi compiuti dall’UNCTAD, i paesi in via di sviluppo disporrebbero del solo 6% dei brevetti mondiali, la maggior parte dei quali sono stati registrati in queste aree come brevetti difensivi. Verma, *ibidem*, 354.

⁹⁶ Si definisce in questi casi una “*deep innovation*”, una innovazione che ha radici profonde.

Come trovare, a questo punto, una soluzione praticabile nell'ambito dei PVS che permetta di sopperire al requisito dei costi fissi necessariamente elevati, una volta che si sia pure superata la necessità di concentrazione delle imprese attraverso l'innalzamento del livello di protezione della proprietà intellettuale?

Risulta di particolare interesse nelle aree in via di sviluppo la tendenza dei soggetti economici ad aggregarsi fra di loro attraverso forme di cooperazione. Le interrelazioni fra le imprese locali di piccole dimensioni che si dotano di strumentazioni e di reti organizzative e gestionali, permette loro di rafforzare la propria posizione sul mercato.

Nei paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, questo fenomeno di aggregazione per cui si realizza una rete di interdipendenze fra più unità produttive locali viene definito dagli studiosi "cluster".⁹⁷

Le caratteristiche peculiari del *cluster* fa sì che vengano poste in essere economie, sia tecnologiche che pecuniarie, esterne alla piccola impresa ma interne al sistema, che permettono all'impresa inglobata nel *cluster* di confrontarsi sui mercati esterni con le grandi imprese a condizioni più vantaggiose di quelle proprie della piccola o media impresa isolata. Nel contempo, il *cluster* mantiene il vantaggio di essere forma di imprenditoria autoctona, strettamente legata al territorio, che sfrutta le competenze acquisite localmente nel tempo e che rigenera il mercato dall'interno.

Tornando all'importanza delle attività di R&S per il ruolo "propulsivo" che le contraddistingue nell'ottica dello sviluppo di un paese, il fenomeno dei *cluster* potrebbe suggerire una soluzione percorribile anche nelle aree meno sviluppate per sopperire alla difficoltà di raggiungere le vaste economie di scala, che si è visto essere necessarie allo svolgimento di attività di ricerca innovativa.

⁹⁷ Nei paesi industrializzati, il corrispondente fenomeno per cui si crea un'interrelazione fra imprese in una circoscritta area territoriale viene definito distretto. Volpi, *ibidem*, 285.

Come osserva Krugman in relazione alle “industrie nascenti”⁹⁸, nei casi in cui esse non siano costituite da industrie locali, ma da industrie straniere, lo sviluppo tecnologico che ne conseguirà non influenzerà il resto dell’economia nazionale, ma verrà acquisito altrove⁹⁹. Lo stesso teorico dello sviluppo E.F. Schumacher conferma che nei paesi in via di sviluppo possono incidere più positivamente sull’economia le imprese locali di piccole dimensioni piuttosto che le multinazionali straniere¹⁰⁰.

Il modello di sviluppo andrebbe pertanto ripensato tenendo anche conto dell’importanza delle piccole e medie imprese come fattori trainanti delle economie locali nei PVS.

Riprendendo le considerazioni svolte in precedenza, per poter favorire la specializzazione produttiva anche a livello di PMI, occorrerà garantire sistemi di protezione della proprietà intellettuale particolarmente efficaci¹⁰¹. Il minor tasso di concentrazione delle imprese correlato all’innalzamento della protezione IP permetterà infatti alle imprese di piccole dimensioni di mantenersi competitive anche su quei mercati a livello di innovazione più elevato.

Una tutela forte dell’IP verrà così a combinarsi al rafforzamento derivante dalle interrelazioni create attraverso il *cluster*, facendo sì che le imprese locali di piccole dimensioni possano essere al meglio garantite da eventuali aggressioni esterne.

Nonostante questa ipotesi che vede nel *cluster* un modello economico ottimale per innescare un processo di sviluppo nelle aree meno industrializzate possa forse apparire sotto certi profili eccessivamente ottimistica¹⁰², ciò non toglie che risulti suggestiva da altri punti di vista.

Uno di questi, di particolare interesse ai fini di quanto si va dicendo, è indubbiamente quello

⁹⁸ Industrie nascenti da cui dovrebbero conseguire benefici addizionali in termini di conoscenza ed esperienza all’intera economia di un paese.

⁹⁹ Krugman, *ibidem*, 328.

¹⁰⁰ E.Fried Schumacher, *Small is beautiful: a study of economics as if people mattered*, trad. e ed. per l’Italia: Moizzi, Milano, 1977.

¹⁰¹ A. Innocenti, *Decentramento dell’informazione nei network di imprese*, *Economia Politica*, 3/2001, 351.

¹⁰² Si è visto in precedenza che l’innovazione si sviluppa più facilmente dove già esistono capitali disponibili da investire. In un mercato comunque debole, molti sono i fattori di rischio che tendono a disincentivare forme di

che vede il rafforzamento della protezione della proprietà intellettuale come fattore di potenziamento delle aree in via di sviluppo (in particolar modo quando combinato a forme di aggregazione fra imprese).

Un adeguato ed efficace sistema di protezione della proprietà intellettuale che sia in linea con i parametri previsti dagli accordi TRIPs non necessariamente si giustifica quindi sulla base di istanze che muovono dai paesi maggiormente industrializzati verso i PVS, ma potrebbe essere riconsiderato anche in una direzione opposta, come strumento a disposizione dei soggetti che operano nelle aree meno industrializzate per rafforzare la propria posizione sul mercato ed innescare indirettamente processi di sviluppo che partano dall'interno del paese¹⁰³.

3.2 LA TUTELA DELLE ESCLUSIVE DI PROPRIETA' INTELLETTUALE A GARANZIA DEGLI INVESTIMENTI: IL RECUPERO DEL PROFITTO PERSO A CAUSA DELL'ATTIVITA' LESIVA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le ragioni giustificative su cui si fondano i sistemi di protezione della proprietà intellettuale possono essere ricercate seguendo due prospettive: l'una considera la tutela della proprietà intellettuale come un meccanismo premiale garantito a chi realizza innovazione, che lo ripaga degli investimenti compiuti in ricerca e sviluppo o dello sforzo intellettuale altrimenti impiegato¹⁰⁴; l'altra muove dal presupposto che tutelare la proprietà intellettuale attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo sia uno strumento utile ad incentivare l'innovazione o, in generale, la creazione.

Sia che si veda la tutela della proprietà intellettuale come premio verso quanto si è creato in

produzione specializzata (cd es. l'instabilità politica, le inadeguate politiche monetarie, l'assenza di domanda di mercato per tipologie di beni non necessari).

¹⁰³ A questo riguardo, in sede WIPO si sono stabiliti programmi di sostegno volti a favorire lo sviluppo di IP e la tutela della stessa a livello di PMI. Le PMI definite appunto "driving force" verso l'innovazione. (Sito ufficiale WIPO)

¹⁰⁴ Piola Caselli, che ha dato un contributo fondamentale alla stesura della legge italiana sul diritto d'autore tuttora vigente (L. 633/1941), nella sua relazione illustrativa alla legge già aveva espresso chiaramente questo concetto: "Il diritto di autore, come diritto esclusivo patrimoniale, cioè, in sostanza, come esercizio di un monopolio, non si giustifica se non quale un premio che lo stato riconosce dovuto a chi ha compiuto un lavoro produttivo, apportando un contributo, sia pur modesto, alla vita intellettuale della nazione". Piola Caselli, *Diritto d'autore*, Utet, 1943, 179.

passato, sia che la si legga come incentivo verso attività innovative future, l'una e l'altra prospettiva si compenetrano tuttavia in un'unica impostazione che riconosce come essenziale il mantenimento di forme protezionistiche nei confronti dei risultati della ricerca o della creatività¹⁰⁵.

La protezione della proprietà intellettuale, per essere completa, si deve sviluppare su vari livelli: su un primo livello vi sono le norme che stabiliscono quali siano i diritti di proprietà intellettuale e quale sia il loro ambito di protezione. Su un secondo livello, vi sono le norme poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale per l'ipotesi in cui gli stessi vengano violati: esse si fondano sul presupposto che le violazioni delle esclusive industriali comportino per lo più un danno economico¹⁰⁶ e che sia quindi necessario prevedere un sistema di recupero dei profitti persi dai titolari dei diritti in conseguenza di attività di pirateria o di contraffazione compiute da soggetti terzi.

Risulta intuitivo dedurre che un sistema di protezione della proprietà intellettuale incapace di garantire tutela nel momento in cui si verifichi una violazione che privi il titolare del diritto esclusivo dei profitti conseguenti al suo sfruttamento equivarrebbe in tutto e per tutto ad un sistema vuoto, privo di efficacia proprio nel momento in cui più si riveli necessaria la sua operatività.

Chi compie un'attività di contraffazione o di pirateria può produrre danni di tipo economico nei confronti del titolare della esclusiva su vari fronti: spesso accade che l'attività illecita eroda direttamente la fetta di mercato occupata dal titolare dell'esclusiva e si concretizzi per lui in una diminuzione delle vendite. Per determinate forme di violazione essa può anche

¹⁰⁵ Sodipo, nel riassumere i vari orientamenti degli studiosi circa i criteri giustificativi a fondamento dei sistemi di proprietà intellettuale, fa riferimento anche alla giustificazione economica e a quella giusnaturalistica. La prima si fonderebbe sulla semplice considerazione che non vi potrebbe essere commercializzazione di un'opera creativa o di un prodotto innovativo se non fosse garantita una protezione del diritto d'autore o del diritto industriale. La seconda riterrebbe le esclusive di proprietà intellettuale giustificate da un criterio di giustizia generale, di tipo giusnaturalistico appunto: sarebbe semplicemente percepito dal comune sentire sociale come giusto che chi inventi o crei abbia il diritto di decidere il limite di sfruttamento del proprio operato. B. Sodipo, *Piracy and counterfeiting*, Kluwer Law International, 1997, 52.

comportare un danno di immagine che colpisce l'azienda produttrice: si pensi ai casi di contraffazione compiuta nel settore dei beni di lusso da cui consegue, oltre al danno per le mancate vendite, una dequalificazione dei marchi di riferimento. Analogamente, si richiamino quelle forme di contraffazione da cui derivi un'immissione sul mercato di prodotti di qualità particolarmente scadente rispetto agli originali, che creano una generale diffidenza nei consumatori rispetto a una data linea di produzione.

Il semplice assunto che vedrebbe conseguire alla violazione della proprietà intellettuale un danno economico, una volta che venga a confrontarsi con analisi economiche di tipo empirico, deve tuttavia essere ripensato sulla scorta di considerazioni di non poco rilievo.

Una di queste deriva ad esempio dalla difficoltà di dimostrare in modo scientifico quale sia il preciso margine di profitto che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale possa avere perso in conseguenza di attività di pirateria o di contraffazione altrui e se esso sempre sussista. Non è cioè dimostrato che alla violazione dei diritti di proprietà debba sempre necessariamente conseguire un danno economico in capo al titolare dei medesimi, in termini di perdita di profitto o in altri termini.

Studi recenti hanno analizzato quale sia la politica aziendale adottata da alcune delle più importanti aziende produttrici di software in relazione ai fenomeni di pirateria dei propri prodotti¹⁰⁷. Innanzitutto, si è preso atto del fatto che il mercato del software è caratterizzato dalla presenza di forti esternalità di rete: il valore di un software è strettamente dipendente dal numero di persone che lo sanno usare. Per questa ragione la diffusa conoscenza delle modalità di utilizzo del software rappresenta un modo per permettere ai consumatori di accedere a quel mercato e per garantire ai produttori margini di profitto più elevati.

Combattere la pirateria presenta in questo settore di mercato costi certamente più elevati¹⁰⁸

¹⁰⁶ Anche ove si consideri il danno da violazione del diritto morale d'autore, nonostante lo stesso non comporti in via immediata una perdita di profitti, è tuttavia quantificabile in termini economici ed è risarcibile.

¹⁰⁷ J. Slive – D. Bernhardt, *Pirated for profit*, The Canadian Journal of Economics, Vol. 31 no. 4, 1998.

¹⁰⁸ In termini di spese legali e di risarcimento dei danni effettivamente recuperato.

rispetto ai benefici indiretti che derivano dalla diffusione della conoscenza dell'uso del prodotto, sia pur ottenuta dal consumatore attraverso un prodotto non originale. Le aziende produttrici di software tendono a tollerare quindi, entro determinati limiti quantitativi e per la fase iniziale di introduzione di un nuovo prodotto in un dato mercato, i fenomeni di pirateria: in genere questa tolleranza è sbilanciata a favore dei consumatori privati.

Il singolo che utilizzi un software illegittimo acquisirà infatti una conoscenza specifica spendibile nel mondo del lavoro. La conoscenza acquisita in ambiente domestico di un dato software¹⁰⁹ tornerà a vantaggio dell'azienda che vorrà servirsi del medesimo tipo di software e che risparmierà così in termini di addestramento dei suoi dipendenti all'uso delle strumentazioni informatiche. L'abilità acquisita dal singolo nell'uso di un dato software tenderà inoltre a condizionare indirettamente l'azienda nella scelta di quel software rispetto ad altri analoghi presenti sul mercato.

Secondo questo studio, la pirateria può essere considerata come una forma di discriminazione del prezzo operata dall'impresa: tollerare entro certi limiti la pirateria dei propri prodotti porta il produttore allo stesso risultato raggiungibile se egli vendesse quantità superiori del proprio prodotto a costi zero, beneficiando delle esternalità positive derivanti al mercato in ragione della diffusa conoscenza delle modalità d'uso del proprio software presso il consumatore. Solo in un secondo tempo, quando il software sarà stato già "avvicinato" da un rilevante numero di consumatori, sarà interesse del produttore di software colpire le attività di pirateria, in particolar modo quelle che riguardino soggetti imprenditori piuttosto che soggetti privati.

E' opportuno aggiungere, a nota di questa analisi, che è vero che la stessa prende spunto da dati empirici effettivamente registrati nel settore del software¹¹⁰, ma altrettanto vero è che i supposti effetti benefici derivanti da forme limitate di tolleranza della pirateria possono

¹⁰⁹ Il discorso è naturalmente limitato a software di tipo operativo, di scrittura, gestionali. Restano esclusi quelli di intrattenimento.

sussistere fintantoché alle attività di pirateria conseguano solo le esternalità positive considerate e non anche una contrazione dei consumi dei software originali in misura lesiva del mercato dei produttori degli stessi¹¹¹. E' improbabile tuttavia immaginare che nella realtà si riesca a scindere il beneficio della maggiore abilità del consumatore nell'uso del software e non anche lo sviamento della clientela verso software illeciti. Spesso si sceglie di tollerare determinati margini di pirateria in ragione degli elevati costi legali che si dovrebbero sopportare ove si combattersse invece il fenomeno "a tappeto".

Gli spunti che questo studio offre assumono particolare valore ove vengano inseriti nel contesto della delicata questione relativa alla "perdita dei profitti" conseguenti ad attività di pirateria o contraffazione; i fattori che vanno considerati nel quantificare il danno economico da violazione dei diritti di proprietà intellettuale sono molteplici e non sono necessariamente riconducibili entro formule scientifiche certe e costanti.

O ancora, altro esempio di quanto si va osservando concerne il fenomeno dello scambio di file musicali attraverso Internet, che permette la diffusione di brani di musica illegittimamente riprodotti fra gli utenti. Ad una delle riunioni riservate cui presero parte i principali rappresentanti dei produttori musicali, convocata al fine di valutare come fronteggiare il problema quando lo stesso si fece evidente, uno di questi dirigenti¹¹² avrebbe osservato che non necessariamente il fenomeno avrebbe comportato effetti negativi sul mercato della musica: grazie agli scambi sul noto portale Napster¹¹³ o su siti analoghi si sarebbe attuata una

¹¹⁰ Si tratta di strategie sviluppate da grosse società di produzione di software come Microsoft nelle loro attività di *enforcement* contro la pirateria sul mercato internazionale, che non vengono certo considerate nei dibattiti di politica legislativa riguardanti il diritto di proprietà intellettuale.

¹¹¹ Utilizzando un'immagine metaforica, sembrerebbe che una forma di pirateria di questo tipo sia assimilabile a quello che nel mondo animale viene definito parassitismo simbiotico. Anche in questo caso, la simbiosi non potrebbe continuare ove il parassita interferisse negativamente nelle funzioni vitali dell'animale "ospitante".

¹¹² Si sarebbe trattato di uno dei dirigenti di Sony Music, secondo quanto riportato in occasione di un convegno tenutosi a Milano da Cegos, su "Autore e marchi – Tutelarsi in rete", 3 aprile 2001.

¹¹³ E' infatti stato al centro della cronaca internazionale la vicenda giudiziaria originata dall'attività di scambio di file musicali, illecitamente riprodotti, fra utenti di Internet. Gli scambi venivano compiuti direttamente fra utenti (secondo un sistema definito per questo "peer to peer") e transitavano tuttavia tutti attraverso il portale denominato Napster. Note soprattutto alla cronaca giudiziaria le sentenze che a riguardo sono state pronunciate

rapida conversione della musica dal formato tradizionale al formato digitale¹¹⁴. In questo modo, si sarebbero creati i presupposti (in termini di dotazioni informatiche e abilità acquisita nel frattempo dagli utenti) per poter commercializzare, in un secondo tempo, quella che viene in gergo definita “musica liquida”¹¹⁵, attraverso servizi a pagamento che avrebbero garantito ai titolari dei diritti d’autore la possibilità di recupero dei compensi per lo sfruttamento via Internet.

Da queste osservazioni sembrerebbe che gli effetti derivanti dalla contraffazione di un prodotto o dall’illecita riproduzione di un’opera dell’ingegno sul patrimonio del titolare dei diritti violati non siano sempre riscontrabili con immediatezza: il fatto che si possano addirittura produrre effetti positivi indiretti da determinate forme di violazione dei diritti di proprietà intellettuale lascia appunto adito a dubbi circa la riconducibilità entro formule matematiche certe degli effetti di dati livelli di pirateria sul patrimonio dei titolari dei diritti violati.

Anche immaginando di spostarci da una prospettiva microeconomica ad una macroeconomica potrebbero emergere riserve dello stesso tipo ove si voglia studiare la correlazione fra la sussistenza di casi di pirateria in un dato mercato e le conseguenze prodotte sulla stabilità di quel mercato.

Non è raro che accada che in alcuni mercati dove i livelli di pirateria o di contraffazione appaiono particolarmente elevati si riscontrino, quasi fosse un paradosso rispetto a quanto si è fino a qui considerato, alti margini di sviluppo economico in atto. Si pensi al caso di nazioni quali Singapore, Hong Kong, la Corea del Sud e Taiwan, insieme definite non casualmente “le Tigri dell’Est”, dove la presenza di fenomeni diffusi di pirateria e l’assenza di efficaci sistemi di tutela della proprietà intellettuale non hanno tuttavia precluso il progresso economico dei

dalla Corte Distrettuale USA della California del Nord il 26 luglio 2000 e dalla Corte d’Appello della California, Nona Circostrizione, il 12 febbraio 2001.

¹¹⁵ Ovvero la musica in formato digitale.

relativi mercati e gli investimenti di capitali provenienti da paesi esteri¹¹⁶.

Se questo sembrerebbe nel contempo contraddire quanto si è detto a proposito della tendenza dei mercati ad elevato tasso di pirateria ad essere isolati rispetto al mercato internazionale e circa l'importanza di garantire sistemi di protezione della proprietà intellettuale efficienti in un'ottica di sviluppo e di integrazione dei mercati, d'altro canto esso costituisce un "dato di fatto" descrittivo di una realtà economica che non sembra possibile ignorare. Così pure, sulla scia di valutazioni dello stesso tipo, è sensato ipotizzare che gli effetti della diffusione delle nuove tecnologie in aree particolarmente sottosviluppate possa innescare processi di sviluppo economico a prescindere dalla provenienza lecita o illecita dei diritti di proprietà intellettuale fatti oggetto di sfruttamento: si pensi al dibattito circa i benefici che in via indiretta possono derivare dalla diffusione di internet o dei sistemi informatici quali strumenti di facilitazione delle comunicazioni e di apprendimento, nella prospettiva dello sviluppo dei paesi africani¹¹⁷. Nonostante si sia visto che gli operatori esteri tendano ad evitare le aree che non garantiscano protezione al loro capitale innovativo, ciò non toglie che, dove vengano a crearsi dei canali commerciali, leciti o illeciti, che permettano l'ingresso di nuove tecnologie in un'area sottosviluppata, quest'ultima ne trarrà comunque vantaggio in termini di aumentato benessere sociale.

Verrebbe da domandarsi a questo punto se sia assioma inconfutabile quello che consideri ogni forma di sfruttamento non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi effettivamente produttivo di danni economici nei confronti dei titolari e se sia pertanto sempre giustificato un rigoroso meccanismo sanzionatorio. Riprendendo quanto si diceva in apertura di questo paragrafo, risulta importante tenere sempre in considerazione la ragione giustificativa sottesa a qualsiasi sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale: la necessità di incentivare ulteriore innovazione, attraverso la garanzia di poter recuperare

¹¹⁶ B. Sodipo, *ut supra*, 63

quanto si è investito in attività innovativa.

Di fatto, il *quantum* del “premio” che spetterebbe a chi compie innovazione dovrebbe corrispondere ai benefici economici conseguenti all’istituzione di un diritto esclusivo. Tuttavia, si è appena visto che questi ultimi non risultano né necessariamente prevedibili, né facilmente individuali. Come non è scientificamente dimostrabile il rapporto di causalità fra la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e il danno economico che dovrebbe prodursi in capo al titolare¹¹⁸, allo stesso modo, in senso contrario, non è possibile arrivare ad una quantificazione certa circa i vantaggi economici (il “premio” appunto) che possano derivare al titolare di un diritto di proprietà intellettuale in conseguenza della titolarità monopolistica del medesimo.

A chiusura della prima sezione di questo scritto, dove varie sono le considerazioni svolte in merito alle implicazioni economiche correlate allo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale, pare opportuno dare atto anche di queste ultime osservazioni, che connotano di un certo qual scetticismo l’assolutezza di alcuni principi posti a giustificare l’istituzione delle esclusive industriali. Interessante risulta in questo senso il pensiero espresso da Reichmann¹¹⁹ che ritiene l’eccesso di protezionismo nell’ambito della proprietà intellettuale un possibile freno allo sviluppo e ricorda la Silicon Valley ed i poli della ricerca della California e della Nord Carolina come casi esemplificativi dove le condizioni di maggiore dinamismo dell’innovazione e della creatività sono emerse proprio in un contesto dove i limiti posti dalla proprietà intellettuale erano piuttosto contenuti ed il flusso di informazioni tecniche e di conoscenza ne risultava particolarmente agevolato.

Il medesimo autore porta ad esempio le piattaforme informatiche definite “open-source”, quali

¹¹⁷ Dibattito ampiamente registrato nell’ambito del sito TIPS – Trade and Industrial Policy Strategies, www.tips.org.za, dove vengono raccolti numerosi testi di studiosi sud-africani relativi a questa tematica.

¹¹⁸ Visto quanto si è sopra osservato, non è dato tantomeno presumere che il danno, se riscontrato, sia quantificabile in misura proporzionale all’entità della violazione.

il noto programma Linux; esse si sono potenziate proprio per il fatto di essere state lasciate libere da protezioni verso terzi, i quali le hanno via via sviluppate realizzando software particolarmente evoluti, per i quali la stessa IBM sta ora sovvenzionando ulteriori sviluppi¹²⁰.

Secondo Reichman occorrerebbe trovare un giusto punto di equilibrio nel regolamentare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale fra la libera appropriabilità degli stessi e l'eccessiva monopolizzazione in capo ai titolari. Al di là della forza apodittica di una considerazione di questo tipo, resta tuttavia irrisolto il dubbio circa dove si debba collocare il "giusto punto di equilibrio" di cui tratta Reichman. Riprendendo i modelli schumpeteriani, alcuni studiosi¹²¹ hanno osservato che dove si verificano condizioni di elevata appropriabilità dei diritti di proprietà intellettuale, in una prima fase viene a potenziarsi la capacità innovativa delle imprese ivi presenti¹²² e vi si determina un generale incremento dei profitti; successivamente, il protrarsi di condizioni di questo tipo porta tuttavia ad un'involuzione delle condizioni del mercato e ad una riduzione dei margini di profitto dei soggetti economici che vi operano. Allo stesso modo, in un'ottica macroeconomica, si è visto che spesso i mercati dove i regimi di protezione della proprietà intellettuale risultino particolarmente deboli presentino tuttavia un elevato grado di sviluppo economico, favorito dalla facile circolazione e dalla possibilità di servirsi del frutto della ricerca compiuta altrove. Questi stessi mercati non possono tuttavia protrarre questo loro *modus operandi* indefinitamente, ma ad un dato momento si vedono costretti ad imporre un sistema di protezione della proprietà intellettuale per poter mantenersi sul mercato internazionale e ricevere i benefici che solo dall'integrazione del proprio mercato a quelli stranieri possono derivare. Anche secondo

¹¹⁹ J.H. Reichman, in premessa a: G.Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, 2001. J.H.Reichman, *From free riders to fair followers: global competition under the TRIPs agreement*, N.Y.U. Journal, 1997, 29.

¹²⁰ IBM sta limitando attraverso esclusive industriali solo quei software destinati alle imprese, lasciando invece alla libera disponibilità degli utenti privati il medesimo tipo di software in modo di favorire ulteriori sviluppi.

¹²¹ S.Breschi, F.Malerba, L.Orsenigo, *Technological regimes and schumpeterian patterns of innovation*, The Economic Journal, 2000, 388.

¹²² Secondo quel modello definito di "innovazione distruttiva" richiamato nel paragrafo precedente.

queste teorizzazioni, non è quindi possibile prescindere da un meccanismo che ad un certo punto ponga un limite alla libera diffondibilità a terzi dei risultati dell'attività innovativa (o creativa che dir si voglia).

Per quanto concerne i singoli soggetti economici, detto limite consisterà nell'attribuzione di un diritto esclusivo a vantaggio di chi ha compiuto l'attività innovativa o creativa. Per quanto poi attiene all'impegno che dovrà essere spiegato dai singoli paesi in tal senso, il limite consisterà altresì nell'istituzione di un sistema coerente di protezione della proprietà intellettuale e di un apparato organizzativo e gestionale adeguato a dare effettività a detto sistema¹²³.

PARTE II - GLI STRUMENTI TECNICO-GIURIDICI NELL'*ENFORCEMENT* DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE: GLI STANDARD PREVISTI DALL'ACCORDO TRIPS E GLI STRUMENTI ESISTENTI NEI DIVERSI ORDINAMENTI GIURIDICI

CAPITOLO 4 - I PRINCIPALI RIMEDI CIVILI A GARANZIA DELL'EFFETTIVITA' DELLA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

4.1 I PRINCIPI GENERALI DETTATI DALL'ACCORDO TRIPS IN TEMA DI *ENFORCEMENT*

La protezione della proprietà intellettuale non avviene esclusivamente attraverso l'attribuzione di specifiche tipologie di diritti esclusivi, determinati nei loro ambiti temporali e nei loro limiti di trasmissibilità, ma deve essere altresì supportata da una serie di norme che regolamentino le ipotesi di violazione dei diritti in questione e cerchino nel miglior modo possibile di reintegrare il diritto violato, riportando il titolare nello *status quo ante*, ovvero di prevenire le imminenti violazioni, impedendo che vengano portate a compimento le lesioni dei diritti del titolare legittimo.

Come peraltro nel caso di qualsiasi altra fattispecie giuridica, la proprietà intellettuale, per essere efficacemente tutelata, in primo luogo deve essere quindi regolamentata da un sistema di norme sostanziali che diano una definizione dell'oggetto del diritto e deve essere altresì correlata ad un coerente e ben strutturato insieme di norme a garanzia del diritto, una volta che lo stesso venga lesa o semplicemente minacciato.

A questo proposito, risulta di particolare interesse ove si vogliano analizzare i sistemi di protezione della proprietà intellettuale secondo un taglio attento ai risvolti pratici e alle implicazioni economiche che ne derivino ai soggetti operanti sui mercati dei vari paesi, valutare come si configurino nei diversi ordinamenti giuridici le norme rientranti nella seconda categoria sopra richiamata e quali siano gli strumenti tecnico-giuridici previsti in tale ambito.

E' ormai entrato nell'uso corrente della terminologia relativa al diritto di proprietà intellettuale definire questo particolare aspetto della materia con il termine inglese "enforcement".

L' *enforcement* della proprietà intellettuale comprende appunto tutte quelle norme e quegli strumenti¹²⁴ volti a dare attuazione ed effettività ai diritti di proprietà intellettuale nel momento in cui gli stessi debbano ricevere protezione nei singoli casi pratici in cui si ravvisi una violazione, riscontrata o potenziale.

La parte terza dell'accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) è specificamente dedicata agli aspetti applicativi dei diritti di proprietà intellettuale: alla prima sezione dove si definiscono determinati obblighi generali in questo ambito dei paesi firmatari (Sez. I – art. 41), seguono una sezione che contiene previsioni relative ai procedimenti e ai

¹²³ Si tratterà di un sistema volto a dare attuazione alla proprietà intellettuale, ovvero, come viene tecnicamente definito, un sistema appunto di enforcement della proprietà intellettuale, i cui strumenti operativi verranno analizzati più specificamente nei paragrafi che seguono.

¹²⁴ Non necessariamente, per attuare i diritti di proprietà intellettuale, si deve far ricorso a mezzi giuridici; recentemente sta assumendo rilievo il dibattito intorno ai mezzi tecnologici di protezione della proprietà

rimedi civili ed amministrativi (Sez. II – art. 42-49), una sezione relativa alle misure provvisorie (Sez. III – art. 50), un'altra ancora sulle disposizioni speciali in materia di misure doganali (Sez. IV – art. 51-60) ed un'ultima sezione dedicata ai procedimenti penali (Sez. V – art. 61).

Di nuovo, anche per quanto attiene all'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale, si mantiene l'impostazione generalmente seguita dai TRIPs: non si impongono ai paesi firmatari previsioni dettagliate da recepirsi in modo rigido nei singoli ordinamenti statali, ma si danno alcune linee guida e indicazioni semplificate sull'adozione di mezzi giuridici con determinate caratteristiche in modo che gli obiettivi di effettività di tutela della proprietà intellettuale si raggiungano secondo scelte adeguate alla specificità dei singoli ordinamenti giuridici. I sistemi nazionali di protezione della proprietà intellettuale non devono necessariamente essere "livellati" secondo parametri imposti dall'esterno, ma devono essere armonizzati fra loro in modo che siano nel contempo raggiunti gli obiettivi individuati a livello sopranazionale e rispettate le caratteristiche peculiari di ciascuno di essi.

Le disposizioni cui devono attenersi i paesi aderenti all'accordo TRIPs, nel momento applicativo dei sistemi di tutela della proprietà intellettuale, devono quindi essere interpretati tenendo in particolare conto le finalità cui è improntata l'intera convenzione.

Ciò considerato, non è di scarso significato il fatto che nelle premesse generali dell'accordo TRIPs si sottolinei e ribadisca il carattere di effettività che dovrebbe caratterizzare le norme, gli strumenti e le procedure previste per tutelare i diritti di proprietà intellettuale: si fa inizialmente riferimento alla "necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace" ("the need to promote effective (...) protection"); alla lettera © si tratta della necessità di nuove regole riguardanti "la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio" ("the provision of effective and appropriate

intellettuale e alla attitudine di questi a supportare, se non, secondo posizioni estremistiche, a sostituire i rimedi

means for the enforcement of trade-related intellectual property rights”); alla lettera (d) si fa riferimento a “procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie fra governi” (“the provision of effective and expeditious procedures for the multilateral prevention and settlement of disputes between governments”).

Parimenti, il fine che in apertura viene posto a fondamento programmatico dell’intera convenzione è significativamente orientato agli aspetti applicativi della disciplina posta a tutela della proprietà intellettuale, non solo nella prospettiva dei benefici derivanti al commercio, ma anche tenendo in considerazione gli effetti distorsivi che ne possano conseguire: oltre al sopra citato bisogno di promuovere una protezione sufficiente ed efficace, si fa riferimento espresso all’importanza che le misure e le procedure intese a “tutelare” (leggasi “attuare”)¹²⁵ i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai liberi scambi.

Se gli obiettivi che l’accordo TRIPs intende perseguire sono connotati da un’attenzione costante alle implicazioni pratiche relative al momento attuativo della disciplina, non stupisce quindi che un’intera sezione dello stesso sia dedicata appunto all’*enforcement*¹²⁶ dei diritti di proprietà intellettuale.

La sezione terza della convenzione TRIPs si apre con l’art. 41 che individua gli obblighi cui devono attenersi in via generale i paesi aderenti nell’armonizzare i propri sistemi di protezione della proprietà intellettuale al fine di garantire effettività ai medesimi.

Da questi obblighi non consegue tuttavia, specifica il medesimo articolo all’ultimo comma, che i vari governi debbano prevedere un apposito sistema di attuazione dei diritti di proprietà

giuridici esistenti.

¹²⁵ Si noti come il verbo reso forse impropriamente nella versione italiana con il generico “tutelare” corrisponda al verbo “to enforce” della versione ufficiale in lingua inglese: “(..)..taking into account the need .. (..) to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become barriers to legitimate trade”

¹²⁶ Anche il titolo della Parte III dell’accordo TRIPs recita nella versione italiana “Tutela dei diritti di proprietà intellettuale”, traducendo la versione inglese, indubbiamente connotata da un significato più specifico, “Enforcement of intellectual property rights”.

intellettuale separato dal sistema processuale esistente per l'applicazione della legge in via generale¹²⁷, ma comporta che essi verifichino l'adeguatezza degli strumenti giudiziari già in vigore rispetto ai principi di base stabiliti dall'accordo TRIPs ed introducano quelle correzioni che dovessero risultare necessarie per colmare le lacune eventualmente riscontrate.

I principi cui debbono attenersi i singoli ordinamenti statali, richiamati dall'art. 41, servono più che altro a definire in via generale e programmatica le caratteristiche essenziali delle azioni volte a tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Si prevede che i governi garantiscano ai propri cittadini di poter disporre di "un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale": si sottolinea l'importanza di un sistema onnicomprensivo, atto a sanzionare ogni ipotesi lesiva dei diritti di proprietà intellettuale¹²⁸.

I mezzi processuali devono essere atti a raggiungere risultati in tempi brevi: i rimedi previsti contro le violazioni devono essere "rapidi"; così pure le relative procedure non devono comportare "termini irragionevoli", né "ritardi ingiustificati".

Gli strumenti di *enforcement* non necessariamente devono operare verso violazioni già avvenute, ma devono altresì permettere di impedire possibili violazioni future, ancora non verificatesi, ovvero di prevenire ulteriori attività lesive già in precedenza riscontrate. Il fattore tempo risulta pertanto elemento qualificante degli strumenti di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale: l'art. 41 segnala l'importanza di intervenire tempestivamente, in ogni possibile fase temporale della violazione: sia nel momento prodromico, sia quando la stessa

¹²⁷ L'art. 41, comma V, oltre a precisare appunto che l'*enforcement* della proprietà intellettuale può anche avvenire attraverso gli strumenti processuali ordinari, aggiunge che i singoli stati non debbono neppure vincolare specifiche risorse economiche allo specifico scopo di dare attuazione alla protezione della proprietà intellettuale, differenziandole da quelle destinate all'applicazione della legge in via generale.

¹²⁸ Si noti che una precisazione di questo tipo non risulta affatto banale nel contesto dei diritti di proprietà intellettuale, dove spesso ci si trova a confrontare con nuovi tipi di violazione non regolamentati dalla legge, perché derivanti da nuove modalità di sfruttamento della proprietà intellettuale emerse con il rapido evolvere della tecnologia. Si pensi, ad esempio, al fenomeno della pirateria telematica o ai casi di occupazione di nomi di dominio utilizzando marchi registrati (il "domain grabbing"). Per le ipotesi "nuove" e non regolamentate *ex se* risulta importante che il sistema preveda delle norme capaci di fronteggiare le lesioni comunque verificatesi, ad

viene realizzata, sia ove sia passibile di reiterazione futura.

Vi sono poi una serie di previsioni che ulteriormente connotano il “giusto processo” in materia di proprietà intellettuale e per nulla si discostano dai principi processuali sottesi a un qualsiasi sistema processuale moderno¹²⁹: le procedure volte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere “leali ed eque”, non devono essere “indebitamente complicate o costose” (art. 41, comma 2).

Appare particolarmente importante “leggere” queste norme, che potrebbero apparire di primo acchito di scarsa forza precettiva in quanto eccessivamente astratte e generali, nel più ampio contesto multilaterale dell’accordo TRIPs, e capirne la valenza politica e l’impegno programmatico che dal loro inserimento nell’accordo consegue su tutti i paesi firmatari.

Sulla stessa linea vanno poste le previsioni del medesimo articolo 41 riguardanti l’obbligo di rispettare determinate garanzie processuali: trattasi dell’obbligo di forma scritta e di motivazione per le decisioni giudiziali, del diritto di accesso delle parti alle medesime senza ritardo, del diritto delle parti di allegare prove in merito ai fatti di causa e del diritto al contraddittorio sulle medesime. E’ poi regolamentato il principio del doppio grado di giudizio, sia pur secondo criteri “minimali”: innanzi alle decisioni amministrative definitive si fissa il diritto delle parti di chiedere un riesame da parte dell’autorità giudiziaria; per quanto concerne le decisioni giudiziarie che si siano pronunciate sul merito, deve essere prevista almeno una revisione sui principi di diritto applicati¹³⁰; nell’ambito dei processi penali, solo per le pronunce di assoluzione non è fatto obbligo di prevedere un grado di riesame della decisione.

Nel tracciare gli obblighi generali che devono essere rispettati dai paesi membri per dare attuazione ai diritti di proprietà intellettuale, l’accordo TRIPs non tralascia infine di fissare

esempio applicando norme esistenti in via analogica o attraverso strumenti giuridici atipici, o comunque adeguandosi in tempi rapidi alle nuove esigenze sanzionatorie.

¹²⁹ Basti pensare all’affinità che le previsioni circa la rapidità dei tempi del processo presentano con il principio elaborato da Chiovenda sulla concentrazione e immediatezza del processo, ben noto al nostro sistema processuale nazionale.

due ultimi criteri, posti a limite dell'operatività di qualsiasi strumento di *enforcement* venga introdotto: il primo, conseguente ai fini primari posti dalla convenzione, dispone che si escludano quelle procedure di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale che comportino esse stesse un'alterazione al libero scambio fra i vari paesi contraenti; il secondo impone di stabilire opportuni rimedi per le ipotesi di abuso degli strumenti di *enforcement*.

4.2 I MEZZI PROCESSUAL-CIVILISTICI CONSIDERATI DALL'ACCORDO TRIPS

La seconda e terza sezione della parte III dell'accordo TRIPs, relativa all'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale (comprese fra gli art. 42 e 50) sono specificamente dedicate ai "Procedimenti e rimedi civili e amministrativi" e alle "Misure provvisorie".

In questa serie di disposizioni, l'articolo 49 e l'ultimo comma dell'art. 50 interessano la materia amministrativa, stabilendo l'applicabilità dei principi enunciati per i procedimenti civili (sia in fase di merito che in fase cautelare cautelari) a quei procedimenti amministrativi che riguardino aspetti di merito di una controversia civile e che servano come presupposto a questa¹³¹. Il resto delle norme sopra richiamate definiscono invece i principi da porsi a fondamento delle controversie civili riguardanti la materia industrialistica e delineano i tratti essenziali degli strumenti processuali di maggiore efficacia nell'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 42, che recita nel titolo "Procedure leali ed eque", riprende quanto già esposto nel definire gli obblighi generali in relazione al "giusto processo" industriale e specifica ulteriormente le garanzie processuali di cui devono poter disporre i cittadini.

Oltre al diritto di azione che deve essere garantito a tutela dei diritti di proprietà intellettuale, si regolamentano determinati aspetti del diritto di difesa. Si fissa in primo luogo un diritto al

¹³⁰ Fatte salve, in questa specifica ipotesi, le norme nazionali che escludono la revisione sui principi di diritto nel caso si tratti di processi minori (ad esempio, secondo prestabiliti limiti di valore della lite etc.)

contraddittorio in favore della parte convenuta, la quale ha diritto ad un “avviso scritto tempestivo” dove siano contenuti “sufficienti dati, ivi compreso il fondamento delle affermazioni” di controparte. Si stabilisce un generale diritto delle parti ad “essere rappresentate da avvocati indipendenti” e a non essere sottoposte a “condizioni eccessivamente gravose rispetto a comparizioni personali obbligatorie”.

Vengono successivamente enucleati alcuni principi di base riguardo al diritto alla produzione di prove: il diritto di provare i fatti di causa e “la validità delle proprie affermazioni” deve interessare tutte le parti del procedimento, le quali devono ricevere debita autorizzazione a presentare tutti gli elementi di prova che risultino pertinenti. Si introduce poi un doppio ordine di eccezioni a questo diritto: il primo di questi riguarda le informazioni riservate concernenti un procedimento industrialistico, per le quali gli stati membri devono fare in modo di prevedere apposite modalità di identificazione e protezione. Il secondo grado di eccezioni pone quale limite alla tutela delle informazioni riservate eventuali obblighi costituzionali che si pongano in senso contrario¹³².

Alle disposizioni di carattere generale contenute nell’art. 42, seguono alcune norme più specifiche che interessano particolari aspetti dell’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale. L’art. 43, recante il titolo “Elementi di Prova” traccia linee indicative per il caso in cui emergano elementi probatori di cui disponga la parte avversa a quella che compie le allegazioni ed è analogo nei presupposti all’art. 47, relativo al “Diritto di Informazione”, che tratta della particolare ipotesi in cui controparte abbia informazioni utili ad identificare soggetti terzi che siano coinvolti nell’attività illecita.

Gli articoli 44 e 46 regolamentano poi alcuni mezzi processuali civili considerati utili allo

¹³¹ Si pensi ad esempio alle procedure di ricorso previste in materia brevettale, da avviarsi presso gli uffici di registrazione dei brevetti, il cui esito può costituire questione sostanziale a fondamento di una separata controversia in sede civile.

¹³² Verrebbe da pensare al caso di norme costituzionali poste a tutela di interessi primari quali la pubblica sicurezza o la tutela della salute, che possono risultare preminenti sull’interesse alla protezione delle informazioni riservate.

scopo di dare effettività alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale: il primo di questi fissa le finalità e i limiti delle “Ingiunzioni”, particolari tipologie di pronunce giudiziali che attraverso questo esplicito richiamo si pongono come modello di riferimento generale ove si riveli necessario bloccare un’attività illecita ed impedirne la protrazione degli effetti lesivi sul mercato. L’art. 46 tratta invece di “Altri rimedi”, nella specie della rimozione e della distruzione delle merci frutto di violazione di diritti di proprietà intellettuale e delle strumentazioni e dei materiali utilizzati a tale scopo.

L’accordo sottolinea poi, all’art. 45, l’importanza che riveste l’adeguatezza della liquidazione del danno nella repressione degli illeciti in materia di proprietà intellettuale, fissandone criteri di riferimento in relazione allo stato soggettivo di colui che compie la violazione e comprendendo le spese legali nel computo del risarcimento del danno.

L’accordo TRIPs regola quindi le misure provvisorie che possano essere previste nel settore industrialistico (art. 50)¹³³, suddividendo le stesse in due categorie: l’una riguardante le misure volte ad impedire le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, l’altra attinente alle misure conservative dei mezzi di prova. Attraverso la prima categoria riceve quindi riconoscimento a livello internazionale l’inibitoria cautelare, nella seconda categoria rientrano misure quali il sequestro e la descrizione disposti *ante causam*.

Facendo riserva di ritornare in modo più approfondito nelle pagine che seguono su alcuni dei principali strumenti processual-civilistici di *enforcement* della proprietà intellettuale, richiamati dall’accordo TRIPs e qui solo “scorsi” in una rapida panoramica, resta solo ancora da notare, nella parte terza della Convenzione, la presenza di alcuni principi correttivi e garantistici che percorrono trasversalmente questo gruppo di disposizioni.

A questo riguardo, l’art. 48 specifica l’ipotesi, già considerata negli obblighi generali di cui all’art. 41, di abuso dei procedimenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: nel caso in

cui sia stato erroneamente imposto un ordine o un divieto, si fissa un generale principio di riparazione del danno, inclusivo delle eventuali spese legali correlate, a favore del soggetto che sia stato danneggiato dall'ordine o dal divieto abusivo. Sulla stessa linea si pone la previsione contenuta nell'art. 50, comma VI, che auspica la corresponsione di un "adeguato risarcimento" per il caso in cui una misura provvisoria sia stata indebitamente disposta e venga successivamente revocata, o decada, o altrimenti si constati che i diritti di proprietà intellettuale oggetto del provvedimento non siano stati né lesi né minacciati.

Ancora, onde prevenire anticipatamente forme di abuso in fase cautelare, il medesimo art. 50, al comma III, attribuisce all'autorità giudiziaria la facoltà di condizionare l'emissione di un provvedimento provvisorio al deposito di una cauzione o al rilascio di una garanzia equivalente ed adeguata a carico del soggetto che richiede il provvedimento.

Altro principio che viene seguito nel regolamentare i mezzi di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e che cerca di prevenire effetti eccedenti rispetto agli scopi perseguiti dalle norme in questione attiene al parametro della proporzionalità: sia nel caso della rimozione o distruzione delle merci contraffatte o della strumentazione occorsa a compiere la violazione (art. 46), sia nell'ipotesi di esercizio del diritto di informazione di cui all'art. 47 che comporta l'obbligo di una parte di identificare soggetti terzi coinvolti nella violazione, l'adozione di queste misure deve costantemente essere proporzionata alla gravità della violazione (e deve trovare quindi giustificazione sulla base di quest'ultima).

Nelle ipotesi in cui si sanziona un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale, la valutazione dell'elemento soggettivo dell'individuo sanzionato è criterio correttivo da tenere presente quando si determini il provvedimento da adottare nel singolo caso concreto. Secondo questa impostazione, la pronuncia inibitoria volta ad impedire la circolazione di prodotti lesivi di diritti di proprietà intellettuale altrui non può riguardare prodotti che sono stati

¹³³ L'art. 50, a differenza delle altre norme relative all'*enforcement*, presenta disposizioni piuttosto dettagliate: si

commercializzati in buona fede, da una persona che li ha acquistati o ordinati “prima di sapere o di avere validi motivi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale” (art. 44).

Parimenti, in fase di liquidazione del danno, l'accordo TRIPs stabilisce che la buona fede di chi ha compiuto la violazione non necessariamente esclude il diritto del soggetto leso ad essere risarcito. Tuttavia l'accordo TRIPs lascia ai paesi membri la facoltà di stabilire la risarcibilità del danno quando lo stesso è compiuto in buona fede, secondo una valutazione di opportunità (art. 45). Viene quindi a differenziarsi quest'ultima ipotesi da quella in cui la violazione si è prodotta “consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevoli” (ipotesi per cui, appunto, non si lascia ai singoli ordinamenti un'analogha valutazione discrezionale, ma si prevede di fissare un generale obbligo a risarcire i danni prodotti).

Infine, altro principio garantistico posto a limitare i possibili abusi compiuti in fase di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, concerne la tutela delle informazioni riservate: più precisamente, la protezione del “segreto industriale” viene regolamentato in via generale dall'art. 42 già precedentemente richiamato ed è posto a bilanciamento delle disposizioni relative alle acquisizioni probatorie quando le stesse si rivelino eccessivamente intrusive nei confronti di coloro che si trovino a subirne gli effetti. A questo proposito, va altresì menzionato l'art. 43, il quale stabilisce che, nel caso in cui controparte sia tenuta a mettere a disposizione elementi probatori di cui dispone su ordine dell'autorità giudiziaria, vengano fatte salve, ove opportuno, le “condizioni che garantiscano la tutela delle informazioni riservate”.

veda ad esempio quanto stabilito dl comma VI circa il termine entro cui deve avviarsi il procedimento di merito a

N.B.

Nella trattazione che se segue si andranno ad enucleare solo alcuni degli strumenti processual-civilistici che assumono rilievo nell'*enforcement* della proprietà intellettuale.

Si è voluto qui soffermarsi solo su quei rimedi che attengono al momento decisorio giudiziale, tralasciando i mezzi probatori, i quali pure assumono una loro specifica caratterizzazione in questa materia (ci si riferisce in particolare alle forme di sequestro e descrizione tipici della materia industrialistica, che ricorrono nei vari ordinamenti giuridici pur sotto forme diverse).

Con questo non si vuole certo sottovalutare l'importanza che riveste il momento acquisitivo delle prove (e la modalità attraverso cui questo si concretizza) nell'ambito di un coerente sistema di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale.

4.3 L'INIBITORIA

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale si realizza attraverso strumenti processuali necessariamente permeati dai caratteri e dalle esigenze che tipicamente si manifestano nell'ambito di questa particolare tipologia di diritti.

Fra i diversi mezzi di *enforcement* della proprietà intellettuale, l'inibitoria rappresenta uno degli strumenti processuali che più ricorre nei vari sistemi giuridici, che maggiormente si attaglia alle necessità di tutela emergenti nel momento della violazione, potenziale o effettiva, dei diritti di proprietà intellettuale e che più frequentemente viene quindi utilizzata nella pratica processuale.

Una delle esigenze verso cui ci si deve confrontare quando si intende colpire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale deriva dal fatto che l'attività lesiva in questo settore può risultare particolarmente intensa sin dal suo avvio e che il suo protrarsi nel tempo non solo

può comportare un'amplificazione degli effetti negativi sul patrimonio del titolare dei diritti in misura esponenziale, ma talora può condurre addirittura ad un totale "svuotamento" del contenuto dell'esclusiva e all'estrema difficoltà di operare una *restitutio in integrum*, sia pur per equivalente, del diritto violato.

Rientrano in una valutazione di questo tipo vari fattori tipicamente correlati alle privative industriali: si pensi alla rapidità e alla facilità con cui le nuove tecnologie permettono di effettuare copie non autorizzate di un'opera dell'ingegno, minimamente differenti da quella originale. Si pensi alle conseguenze negative derivanti dall'introduzione sul mercato di un prodotto contraffatto, che addirittura anticipi l'introduzione di quello originale ovvero che, per la sua minore qualità, ne squalifichi il valore, creando una generale diffidenza del consumatore verso quel dato prodotto, qualunque ne sia la provenienza. Si pensi ancora alla difficoltà di quantificare in modo certo e oggettivo il danno che possa conseguire alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale, difficoltà certamente maggiore ove poi si abbia una continuazione o ripetizione dell'illecito.

Va tenuto presente che l'esercizio medesimo dei diritti di proprietà intellettuale avviene per lo più attraverso un'attività che si protrae nel tempo: in ogni caso, l'esclusiva industriale è intrinsecamente determinata dallo spazio temporale entro cui è ammesso lo sfruttamento di determinati diritti in via monopolistica dal soggetto che ne è titolare con esclusione di qualsiasi terzo non autorizzato. Come il diritto di proprietà intellettuale si qualifica per la durata nel tempo del suo esercizio, così pure la violazione di questo diritto si sostanzia per lo più in un illecito di tipo iterativo o continuativo. Ciò non significa che la violazione non possa avvenire attraverso un'attività isolata nel tempo o istantanea: ciò che assume significato è il fatto che l'illecito incide in ogni caso su un diritto che ha una sua dilatazione temporale e che richiede tutela per l'intero arco di tempo per cui lo stesso diritto viene riconosciuto e tutelato.

L'efficacia dello strumento inibitorio si sostanzia appunto nella sua attitudine a bloccare nel

tempo una violazione, impedendo che abbiano corso gli effetti lesivi a questa conseguenti. Non è necessario che la violazione sia già avvenuta o sia in atto perché sussistano i presupposti di un'inibitoria: la pronuncia può anche limitarsi a inibire un'attività lesiva prossima o a impedire una reiterazione di una violazione già conclusasi. La particolare efficacia dello strumento inibitorio deriva in particolar modo dal suo essere teso a disporre verso il futuro; talora bloccando un'attività lesiva attuale, in ogni caso impedendo che una violazione si verifichi (o si protragga) nel futuro.

Altra caratteristica che spesso ricorre ove si voglia ricostruire in via generale lo strumento processuale dell'inibitoria concerne la tendenza ad ammetterne generalmente la concessione da parte dell'autorità giudiziaria a prescindere da valutazioni circa la sussistenza del dolo o della colpa del destinatario dell'ordine: per il fatto di essere finalizzato a colpire un certo comportamento, attuale o futuro, di per sé lesivo di un diritto di proprietà intellettuale, i sistemi di *enforcement* tendono a non far dipendere il provvedimento inibitorio da requisiti stringenti concernenti la considerazione dell'elemento soggettivo di chi realizza la violazione¹³⁴.

Nei diversi ordinamenti giuridici è frequente riscontrare due tipologie di pronuncia inibitoria: la pronuncia inibitoria finale, data all'esito di un giudizio ordinario di merito, e la pronuncia inibitoria provvisoria, data sulla base di un accertamento sommario dei fatti di causa, la cui esecutività verrà a cadere una volta che si addiverrà alla decisione del successivo giudizio ordinario.

Utilizzando in via esemplificativa una definizione di azione inibitoria presente nel nostro ordinamento, sembra ben rappresentativo di quali siano i presupposti dell'inibitoria finale il disposto dell'art. 156 della legge italiana sul diritto d'autore n. 633 del 1941: "Chi ha ragione

¹³⁴ Si tratta di un'astrazione rispetto alla regolamentazione dei diversi paesi. Nei sistemi inibitori previsti nei vari ordinamenti si riscontra costantemente che, anche dove si fissino requisiti di tipo soggettivo, gli stessi siano comunque minimi: si tratta dei criteri di buona fede o di uso personale del prodotto contraffatto che vengono utilizzati per escludere l'applicazione dell'inibitoria.

di temere la violazione di un diritto (..) oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione”.

Non necessariamente nella pratica processuale avviene che vi sia un “giudizio inibitorio”, come se si trattasse di una categoria autonoma di *actio*, al cui esito si pronunciasse esclusivamente un’inibitoria finale: spesso la pronuncia inibitoria si accompagna ad altre statuizioni del giudice, derivanti per lo più da una richiesta di accertamento più ampia di quella cui fa riferimento la norma sopra citata. Ad esempio, l’inibitoria può servire a bloccare la prosecuzione di un’attività di commercializzazione o produzione, quando si sia altresì accertata la contraffazione di determinati prodotti, oppure può vietare l’uso di un certo marchio, di cui si sia accertata la confondibilità e la mancanza di novità rispetto ad un altro oggetto di giudizio. Sia nell’uno che nell’altro caso, la valutazione del giudice sarà quindi volta ad accertare in primo luogo la regolarità dell’esercizio di determinati diritti: la pronuncia inibitoria sarà tuttavia imprescindibile ove si voglia rendere effettiva l’attuazione di detto accertamento giudiziale.

L’inibitoria è volta a riportare l’esercizio del diritto esclusivo nella sua regolare configurazione, non solo quando lo stesso è stato violato, ma anche quando lo stesso può essere violato in futuro, statuendo sulla base di una situazione specifica; in questo modo viene data certezza circa i limiti e le modalità di esercizio di un dato diritto e si provvede con indicazioni concrete relative ad attività future. Osserva acutamente Frignani che nell’inibitoria “l’ordine del giudice non ha per contenuto un obbligo nuovo e diverso da quello che il soggetto ha trasgredito o sta per trasgredire, ma non costituisce altro che un’applicazione o specificazione al caso concreto di un obbligo preesistente, rinvenibile nell’ordinamento, e che impone al soggetto un determinato comportamento”¹³⁵.

¹³⁵ A. Frignani, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, 1974, 431.

Analogamente all'inibitoria definitiva, l'inibitoria cautelare consiste in una pronuncia data dal giudice in via provvisoria quando si ha fondata ragione di temere l'imminente avvio di una attività lesiva di determinati diritti di proprietà intellettuale o quando vi è l'esigenza di bloccare con tempestività un'attività lesiva, particolarmente pregiudizievole, in atto. I presupposti su cui si fonda l'inibitoria provvisoria sono pressoché costanti nei diversi ordinamenti che prevedono questo tipo di pronuncia e si possono riassumere, sia pur con una certa semplificazione rispetto alle peculiarità dei vari sistemi giuridici nazionali, nei due requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, noti e riconosciuti in via generale nel nostro ordinamento. La fondatezza della domanda cautelare viene accertata sulla base di una valutazione necessariamente sommaria (il *fumus*), per lo più costruita sul principio dell'*id quod plerumque accidit*, in ogni caso non completa come avverrebbe a seguito di un giudizio ordinario di merito. Ciò che giustifica l'approssimazione dell'accertamento è il rischio (il *periculum*, appunto) che i diritti di proprietà intellettuale vengano lesi in modo irreparabile ove si lasciasse trascorrere il tempo necessario ad ottenere una pronuncia in via definitiva.

Si diceva poco sopra della peculiarità dei diritti di proprietà intellettuale e della loro intrinseca vulnerabilità rispetto alle possibili attività illecite compiute da soggetti terzi; si osservava inoltre come lo strumento inibitorio risulti particolarmente appropriato nell'arginare sin dall'origine gli effetti negativi derivanti da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. A maggior ragione, ove si consideri che il fattore tempo ha estremo rilievo nel considerare l'efficacia degli strumenti di *enforcement* della proprietà intellettuale, l'inibitoria cautelare risulterà allora ancor più utile nel reprimere illeciti di questo tipo rispetto all'inibitoria definitiva, proprio per la sua attitudine ad intervenire tempestivamente, quando ancora gli effetti negativi della violazione potrebbero risultare arginabili. Questo non necessariamente comporta una prevalenza di questo strumento rispetto a quello dell'inibitoria finale, in quanto quest'ultimo servirà comunque a dare stabilità nel tempo e certezza giuridica assoluta a

quanto stabilito in via provvisoria dall'inibitoria cautelare. Ciò che si intende segnalare è l'importanza pratica che riveste l'inibitoria cautelare, confermata dalla frequenza con cui viene utilizzata nei sistemi giuridici che prevedono questo istituto processuale.

Ove si pensasse di compiere un'analisi statistica circa la modalità con cui più frequentemente si interviene su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale in corso o imminente, è presumibile ipotizzare che la richiesta di misure cautelari sia quella con maggiore incidenza e rilevanza nella "pratica" del diritto industriale. Fra le misure cautelari, vista l'attitudine dell'inibitoria a cristallizzare il comportamento ritenuto *prima facie* illecito e ad impedire la produzione di effetti dannosi, la stessa sembrerebbe a sua volta il più comune mezzo, fra quelli di tipo cautelare, quando si voglia intervenire su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Va inoltre considerato come spesso l'utilità dell'inibitoria si dispieghi anche solo al fine di dare un "segnale" forte al soggetto che sta violando o sta per violare un diritto di proprietà intellettuale da parte del titolare del diritto in questione. In una prospettiva strategica di tipo commerciale, ove il soggetto colpito dall'inibitoria cautelare cessi in via di fatto l'attività illecita e si impegni, spesso in via stragiudiziale, a non reiterare il comportamento lesivo per il futuro, non discenderà allora la necessità per il ricorrente in via cautelare di arrivare all'esito di un giudizio definitivo ed egli avrà così raggiunto l'obiettivo di bloccare un illecito con minimo onere di spese legali. Per questa ragione, va considerato che un'ipotetica indagine statistica che voglia registrare la frequenza d'uso dell'inibitoria attraverso la casistica giurisprudenziale potrebbe risultare deficitaria, se mancante di tutte quelle ipotesi in cui, dopo che si sia ottenuto dal giudice un provvedimento inibitorio cautelare, le parti abbiano trovato un accordo "eterrente" o il ricorrente abbia rinunciato all'azione, avendo comunque raggiunto un risultato pratico di attuazione della tutela del proprio diritto attraverso la sola inibitoria provvisoria.

L'accordo TRIPs dedica allo strumento processuale dell'inibitoria due diversi articoli: l'articolo 44, che al comma I configura in via generale l'oggetto, le finalità ed i limiti della pronuncia inibitoria e l'articolo 50, dove vengono delineate le indicazioni di base per la regolamentazione delle pronunce date in via provvisoria, entro cui rientra quindi l'inibitoria cautelare.

L'articolo 44, recante titolo "*Injunctions*", tradotto in "Ingiunzione" nel testo italiano¹³⁶, nel definire quale sia il contenuto di siffatto tipo di pronuncia giudiziale, lascia emergere in modo chiaro la *ratio* sottesa alla stessa disposizione, motivando la rilevanza dell'adozione di questo strumento di *enforcement* secondo l'impostazione generale dei TRIPs. Il provvedimento inibitorio viene individuato come un "ordine ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto": si tratterebbe di una definizione comprensiva di ogni possibile forma di inibitoria venga data nel singolo caso di specie, non limitando l'operatività del comando del giudice ad un particolare momento processuale o ad una determinata collocazione temporale dell'attività illecita, ma definendo in via sostanziale il contenuto base della pronuncia inibitoria. Si specifica inoltre che un provvedimento così strutturato permette "tra l'altro" di "impedire l'introduzione nei circuiti commerciali" di riferimento "di merci importate che implicano la violazione di un diritto di proprietà intellettuale": è evidente in questa statuizione il fine economico generale¹³⁷ che permea le disciplina fissata dalle disposizioni TRIPs.

La medesima disposizione dà poi un'importante indicazione circa i requisiti di tipo soggettivo riferibili al soggetto cui è destinata l'esecuzione dell'inibitoria: si prevede infatti che gli stati membri possano stabilire che il provvedimento non debba interessare un oggetto "acquistato

¹³⁶ Si vedrà tra poco come l'avvicinamento fra inibitoria ed *injunctions*, pur utile e, nell'ottica dell'accordo TRIPs, necessaria, debba tuttavia confrontarsi con le intrinseche difformità dei due istituti, in quanto derivanti da sistemi giuridici dissimili quali quello di Common Law e quello di Civil Law. La traduzione di "Ingiunzione" nel testo italiano sembrerebbe tendere maggiormente verso l'impostazione del sistema di Common Law, trascurando forse di individuare nell'inibitoria, lo strumento che la dottrina nel nostro sistema riconosce come "simmetrico" all'*injunction*.

¹³⁷ L'intento di eliminare dal commercio i prodotti lesivi di un diritto di proprietà intellettuale non è perseguito solo nell'interesse microeconomico del singolo imprenditore che si vede leso nell'esercizio dei propri diritti esclusivi, ma anche nell'ottica macroeconomica dei mercati.

ed ordinato da una persona prima di sapere o di avere validi motivi per sapere che commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale". Si è detto in apertura di come l'inibitoria sia generalmente "sganciata" da requisiti attinenti l'elemento psicologico doloso o colposo del soggetto cui è indirizzato il provvedimento. Limite di tipo soggettivo all'emissione dell'inibitoria viene tuttavia individuato dall'accordo TRIPs in via negativa ed attiene all'eventuale buona fede del soggetto che si trovi ad essere "colpito" da un'inibitoria, il quale, ignaro del fatto che i beni acquistati o commercializzati siano lesivi di un diritto di proprietà intellettuale, non dovrebbe essere considerato passibile di un provvedimento inibitorio¹³⁸.

L'articolo 50 disciplina invece l'inibitoria nell'ipotesi in cui la stessa si sostanzia in una misura interinale. Viene riconosciuta la facoltà¹³⁹ dell'autorità giudiziaria di "ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci (...) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza, di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento". Risulta chiaro come in questa ipotesi l'inibitoria sia volta ad intervenire nel momento prodromico alla effettiva violazione.

¹³⁸ Questa previsione indirettamente introduce un requisito soggettivo relativo al destinatario della violazione, richiedendo una forma di consapevolezza dell'illecito. Se si trattasse della materia penalistica si potrebbe affermare che la questione attiene più all'imputabilità del soggetto, ovvero si potrebbe considerare questa valutazione come una scriminante per escludere la colpevolezza. E' chiara la difficoltà di determinare i limiti soggettivi della colpevolezza, emergente dal fatto che la "condotta", nel caso delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale che possono sostanzarsi anche in attività di per sé "neutre" (ad esempio la "commercializzazione"), si qualifica come illecita o meno in relazione all'oggetto della stessa (al prodotto, a seconda che sia contraffatto o originale): se si volesse inserire un requisito soggettivo quindi, non si potrebbe prescindere dal valutare la percezione che il destinatario dell'inibitoria abbia della provenienza illecita o meno del prodotto commercializzato. E' chiaro che, pur essendo l'inserimento di un requisito soggettivo di questo tipo determinato dalla necessità di considerare in modo bilanciato tutti gli interessi in gioco, la sua previsione in positivo (equiparabile ad una forma di dolo diretto, se si fosse in materia penalistica) potrebbe risultare destabilizzante per l'efficacia e l'incisività dello strumento inibitorio. Ciò che più conta, allora, è che il requisito soggettivo venga previsto e mantenuto in via negativa e che la buona fede sia prevista in via di eccezione. E' preferibile cioè che l'onere probatorio ricada su chi subisce indebitamente un provvedimento inibitorio ed intende bloccare l'esecuzione, eccependo appunto la propria buona fede. Sarebbe invece frenante dell'efficacia del sistema inibitorio gravare dell'onere di dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo colui che chiede al giudice l'emanazione di un provvedimento ingiuntivo.

¹³⁹ Il testo inglese utilizza in verità l'espressione "shall have the authority", dove risulta più evidente, rispetto al testo italiano, il "potere" di disporre il provvedimento inibitorio da parte dell'autorità giudiziaria e dove "shall" ha forza precettiva sugli stati membri, che sono tenuti ad introdurre misure di questo tipo.

Il seguito delle disposizioni di cui all'articolo 50 attengono non unicamente all'inibitoria, ma ai requisiti di base cui devono conformarsi i diversi ordinamenti nel disciplinare tutte le misure a carattere provvisorio¹⁴⁰. Si tratta di un sistema di disposizioni piuttosto articolato, dove le indicazioni normative si fanno più dettagliate rispetto all'impostazione seguita nel resto della sezione dedicata all'*enforcement*. All'autorità giudiziaria viene riconosciuto il potere di adottare misure provvisorie anche senza la previa convocazione di controparte, *inaudita altera parte* (art. 50, comma II): in prosieguo si stabilisce un obbligo di successiva instaurazione del contraddittorio "al più tardi dopo l'esecuzione delle misure" ed un diritto della parte che subisce il provvedimento di chiedere un riesame della decisione, finalizzata all'eventuale modifica, revoca o conferma della stessa (art. 50, comma IV). Nonostante sia presumibile che l'importanza di questa previsione si dispieghi più che altro nell'ambito delle misure interinali volte ad acquisire mezzi di prova, dove appunto l'effetto della sorpresa risulta determinante nel garantire l'efficacia del provvedimento e dove è quindi preferibile ottenere dal giudice un provvedimento eseguibile prima che controparte venga resa edotta del medesimo, non è escluso tuttavia che la gravità della violazione, e l'irreparabilità del pregiudizio che consegua al decorso del tempo necessario all'instaurazione del contraddittorio, giustifichi, se non suggerisca l'emissione di un'inibitoria provvisoria *inaudita altera parte*.

Ove venga richiesta una misura provvisoria, si dispone che il ricorrente sostanzi la propria istanza attraverso un qualsiasi elemento probatorio, "ragionevolmente accessibile", che permetta di accertare "con un sufficiente grado di certezza" la sua titolarità del diritto oggetto di violazione, nonché l'imminenza o il verificarsi della stessa (art. 50, comma III). Il riferimento al "sufficiente grado di certezza" parrebbe riferirsi ad un "quadro probatorio" non

¹⁴⁰ Si richiamano qui per comodità l'insieme di disposizioni dell'art. 50, con la precisazione che alle stesse dovranno conformarsi altresì le norme nazionali relative alle misure di acquisizione di prove in via provvisoria, quali il sequestro di cui si tratterà in dettaglio nei paragrafi seguenti.

pieno, avvicicabile a quello che bene viene riassunto con il concetto di *fumus boni iuris* noto al nostro ordinamento e più sopra ricordato¹⁴¹.

L'autorità giudiziaria, oltre al potere di richiedere un fondamento probatorio al ricorrente, dispone altresì del potere di disporre una cauzione o un'analogo garanzia a carico di quest'ultimo al fine di proteggere i diritti del convenuto o di evitare che la propria pronuncia cautelare possa comportare un abuso del diritto da parte di chi ne ha fatto richiesta.

Previsione di particolare rilievo risulta quella contenuta nel VI comma dell'articolo 50, dove viene eliminato ogni dubbio circa la necessaria correlazione e interdipendenza fra il provvedimento cautelare e il giudizio di merito: la norma impone infatti l'avvio di un procedimento diretto ad una decisione sul merito entro un "termine ragionevole" lasciato alla discrezionalità del giudice, termine comunque non superiore a "20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo di tempo più lungo". Il mancato avvio della causa di merito nel termine previsto comporta la revoca dal provvedimento cautelare, su richiesta della parte che lo subisce, ovvero, in ogni caso, la decadenza del medesimo.

Per quanto specificamente concerne la pronuncia inibitoria provvisoria, questa previsione conferma quanto più sopra si osservava: pur essendo innegabile l'importanza e la frequenza con cui nella pratica viene utilizzata l'inibitoria cautelare, si potrebbe compiere un errore concettuale nel considerare questo strumento di *enforcement* autonomamente rispetto all'inibitoria finale. L'inibitoria provvisoria e l'inibitoria finale, pur essendo processualmente entità distinte, sono dal punto di vista sostanziale due aspetti dello stesso fenomeno, tant'è che la prima viene ad essere indissolubilmente legata alla seconda mediante il successivo giudizio di merito. "Per questo rapporto di sussidiarietà e di subordinazione", osserva a riguardo

¹⁴¹ Il comma V dell'articolo 50 dà altresì facoltà all'autorità giudiziaria di richiedere al ricorrente di fornire ulteriori informazioni atte ad identificare i prodotti oggetto di violazione, in modo che sia possibile eseguire il provvedimento. Dal punto di vista pratico, questa previsione sembrerebbe più interessare i profili di esecuzione

Frignani, quando la decisione sul merito definisce il momento terminale dell'efficacia dell'inibitoria cautelare si possono presentare due ipotesi: "l'inibitoria provvisoria viene trasformata o assorbita nell'inibitoria finale, in quanto il giudice di merito accerta l'illecito e quindi ne approva l'inibizione fin dal momento del provvedimento cautelare" ovvero "nella sentenza di accertamento non si riscontrano gli estremi della illiceità (e perciò viene a mancare uno dei presupposti essenziali per la concessione dell'inibitoria finale) e di conseguenza anche l'inibitoria provvisoria viene revocata, cessando così di avere efficacia".

Come da un lato, una volta che si verifichi in sede di merito la sussistenza dei presupposti dell'inibitoria cautelare, si protrarrà l'efficacia della stessa, la quale si rivestirà della "forma processuale" di una pronuncia definitiva mantenendo inalterato il proprio contenuto precettivo, così pure, una volta che invece si accerti nel giudizio definitivo che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, si potrà prevedere una modalità di riparazione, sia pur indiretta, degli effetti prodotti dall'inibitoria cautelare. A questo ultimo fine, l'articolo 50, comma VII dell'accordo TRIPs prevede espressamente la facoltà del giudice di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio arrecato dalle misure provvisorie che siano state date in mancanza di violazione o di minaccia di violazione¹⁴².

In un caso (quando l'inibitoria viene cioè confermata nel giudizio definitivo) e nell'altro (quando attraverso il giudizio definitivo si cerca di ripristinare *lo status quo ante*, riparando al danno prodottosi con una pronuncia cautelare impropriamente data), è confermata la constatazione secondo cui la pronuncia definitiva risale a ritroso sino ad assorbire la precedente decisione cautelare, attraverso un "sistema inibitorio" che va necessariamente considerato nella sua totalità.

di quelle misure provvisorie dove l'individuazione (e l'apprensione) dei prodotti è essenziale all'effettività della misura, quale il sequestro.

¹⁴² Pari misura risarcitoria può essere imposta anche nel caso in cui le misure provvisorie vengano successivamente revocate o decadano per una determinata azione o omissione imputabile all'attore

Pare opportuno compiere a questo punto una precisazione di non poco conto: definire l'inibitoria come "un'entità giuridica" con le caratteristiche sino a qui evidenziate comporta un'operazione di necessaria astrazione rispetto alle diversificazioni presenti nei vari ordinamenti giuridici dove è previsto un mezzo di *enforcement* così classificabile.

Già la netta linea di demarcazione che segna le differenze esistenti fra il sistema anglosassone ed il sistema di Civil Law ci offre una diversa prospettiva attraverso cui analizzare lo strumento inibitorio. Mentre negli ordinamenti di Common Law l'*injunction* è istituto riconosciuto in via generale e di tradizione risalente, negli ordinamenti affini al nostro è semmai più frequente riscontrare disposizioni specifiche dove sono previste pronunce di tipo inibitorio, fra le quali emergono quelle relative alla materia della proprietà intellettuale¹⁴³, e l'istituto medesimo è riconosciuto da meno tempo¹⁴⁴.

L'*injunction* dei sistemi anglosassoni deve essere definito quale mezzo decisorio nell'ambito della giurisdizione dove lo stesso ha avuto origine, ovvero nella giurisdizione di *equity*. Contestualizzare l'*injunction* nell'ambito dell'*equity* non è operazione ermeneutica irrilevante ove si ricordino i tratti caratteristici di quest'ultima: nata come giurisdizione della Corte del Cancelliere (*Chancery Court*), operante come "corte di coscienza" del sovrano contrapposta alla giurisdizione *at law* delle corti di Common Law, il sistema decisorio dell'*equity* permetteva di intervenire in tutti i casi in cui occorresse ricostruire un mezzo di tutela adeguato alla singola situazione concreta ed era in prevalenza utilizzato nelle ipotesi in cui un illecito non potesse essere riparato mediante un risarcimento di natura pecuniaria. È facile immaginare come la pronuncia di tipo inibitorio, che ha ad oggetto un obbligo di fare o non

¹⁴³ Nel nostro ordinamento l'inibitoria, finale e cautelare, è prevista da specifiche disposizioni contenute nelle nostre leggi regolanti la materia della proprietà intellettuale. Per quanto riguarda il diritto d'autore, vi è l'art. 156 L. 633/1941 che disciplina l'inibitoria in via generale e l'art. 163 che attiene all'inibitoria cautelare. In materia brevettuale si ha l'art. 83 del R.D. 1127/1939. La regolamentazione dei marchi e segni distintivi di cui al R.D. 929 del 1942 prevede infine l'inibitoria all'art. 63.

¹⁴⁴ Si pensi alla Francia, dove l'inibitoria cautelare in materia brevettuale è stata introdotta solo nel 1984.

fare specificamente correlato ad una situazione concreta, potesse quindi divenire lo strumento “principe” di cui si potesse servire la giurisdizione di *equity*.

Fra le diverse tipologie di *injunctions* pronunciabili negli ordinamenti anglosassoni, si possono individuare determinate categorie di pronunce avvicinabili in via analogica a quelle note al nostro ordinamento e già sopra ricordate: in via provvisoria, a titolo cautelare, può essere emessa una *interlocutory injunction*, che serve a garantire protezione contro un probabile danno, che potrebbe divenire irreparabile nelle more di un giudizio ordinario. Nel caso in cui la pronuncia interinale venga emessa senza la previa instaurazione del contraddittorio, si avrà un *temporary restraining order*, anche definibile come *ex parte preliminary injunction*. A seconda del contenuto dell’ordine dato dal giudice si avrà una *mandatory injunction*, per un ordine di fare in via positiva, ovvero una *prohibitory injunction*, nel caso di un ordine del giudice volto a vietare un certo comportamento, in atto o futuro.

A prescindere dalle distinzioni di carattere terminologico, parrebbe tuttavia che il differente substrato giuridico da cui si originano i due istituti dell’inibitoria e dell’*injunction* non comportino in realtà difformità particolarmente significative nel contenuto sostanziale delle une e delle altre tipologie di pronunce. La stessa definizione di *injunction* che riportano i manuali di *Common Law* in nulla si differenzia da quella comunemente adottata per identificare l’inibitoria: si veda ad esempio fra queste, quella che descrivono l’*injunction* come “un ordine di un giudice che vieta la commissione o la continuazione di un atto illegittimo, o la continuazione di una omissione”¹⁴⁵. Nell’individuare i caratteri distintivi dei due istituti, ciò che semmai andrebbe segnalato è il fatto che la disciplina anglosassone, forse per la coerenza interna dello stesso sistema di *equity*, che ha permesso un’assimilazione più forte e un’applicazione più continua nel tempo dell’istituto dell’*injunction*, sembra garantire

¹⁴⁵ “An injunction is an order of the court restraining the commission or the continuance of some wrongful act, or the continuance of some omission”. Keeton, *An Introduction to equity*, Pitman, 1965, 265. Similmente, W.R.Cornish, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 1999,

maggior efficacia a questo mezzo processuale: si vuole qui fare riferimento al momento in cui ci si confronta con la necessità di eseguire l'*injunction* e al meccanismo della *comptempt of court*, di cui si tratterà più approfonditamente nelle pagine che seguiranno.

Volendo ora continuare nell'analisi dello strumento inibitorio, osservando come la sua regolamentazione si concretizzi negli ordinamenti dei diversi paesi, si noterà che, pur riscontrandosi una diffusione quasi omogenea di questo mezzo processuale nei vari sistemi di *enforcement* della proprietà intellettuale, le differenze tuttora riscontrabili in ciascun ordinamento sono tuttavia piuttosto significative, talora addirittura tali da porre in dubbio l'allineamento di dati ordinamenti agli "standard" stabiliti dall'accordo TRIPs in relazione a questa specifica materia.

Per quanto concerne le corti britanniche, la pratica processuale registra un costante utilizzo dello strumento dell'inibitoria cautelare¹⁴⁶: in materia brevettale, quando si verifica una contraffazione di un brevetto diffusamente applicato o sulla cui validità non vengono eccepite contestazioni, come pure in materia di copyright, quando si verificano atti di pirateria dove risulta immediato riscontrare la violazione, i giudici tendono con una certa facilità a concedere l'*interim injuncton*. La concessione del provvedimento avviene sulla base di una valutazione *prima facie* di responsabilità, a seguito di un'analisi fondata sul temperamento dell'interesse delle parti coinvolte, per lo più comprensiva della considerazione circa la posizione economica di ciascuna di esse. Fino al 1975, la giurisprudenza britannica tendeva a riconoscere la sussistenza della violazione *prima facie* limitandosi a valutare i principi di prova su cui si fondava la richiesta cautelare (ad esempio, tenendo in considerazione le dichiarazioni scritte e giurate di fonti testimoniali raccolte nei cosiddetti *affidavit*); in

67: "An injunction looks to the future. It is an order of the court directing a party to litigation to do or refrain from doing an act."

¹⁴⁶ W. Cornish – D. Llewelyn, *The enforcement of Patents in the United Kingdom*, IIC 6/2000, 627.

seguito¹⁴⁷, si è consolidata una tendenza dei giudici a compiere il sopra citato “*balance of convenience*”, bilanciamento di interessi, volto ad analizzare se la posizione sul mercato del soggetto che dovrebbe subire il richiesto provvedimento inibitorio cautelare sia stabile e se il suo patrimonio sia atto a garantire, all’esito del successivo giudizio di merito, l’eventuale copertura dei danni sofferti da controparte: nel caso questo giudizio prognostico risulti positivo, i giudici tendono a rifiutare la concessione del provvedimento cautelare¹⁴⁸. Ove si decida invece di accogliere la richiesta di tutela in via di urgenza, nei casi in cui tuttavia si tema l’insolvenza della parte ricorrente e la sua conseguente incapacità di risarcire il danno conseguente alla lite temerariamente avviata, il provvedimento cautelare viene per lo più concesso congiuntamente all’imposizione di una cauzione, o di una garanzia analoga, a carico appunto della parte che richiede il provvedimento. Pare opportuno poi precisare che nel sistema anglosassone è strumento molto diffuso anche quello definito con il termine di *Mareva injunction* o *freezing injunction*: dal punto di vista classificatorio, la finalità di questa particolare tipologia di pronuncia di preservare il patrimonio del supposto autore dell’illecito, “congelandone” appunto la disponibilità, suggerisce tuttavia di differenziarla da quella che si è sin qui individuata come “inibitoria” in via generale e di considerarla come facente parte di una diversa categoria di mezzi processuali, a carattere più conservativo che anticipatorio.

Anche negli Stati Uniti accade molto più frequentemente che la pronuncia inibitoria, l’*injunctive relief*, venga data in fase cautelare¹⁴⁹. Questo dato deriva più che altro dal fatto che gli altissimi costi legali dei processi in materia industrialistica in questo paese fanno sì che raramente si attenda di arrivare sino ad una decisione finale, ma si preferisca chiudere anticipatamente ed in via stragiudiziale il processo, a seconda dell’andamento che lo stesso via via segua. Secondo studi recenti, la percentuale di cause statunitensi in materia brevettale

¹⁴⁷ L’House of Lord ha modificato il proprio orientamento nel 1975, con la decisione sulla controversia *American Cyanamid v. Ethicon* (1975) A.C. 396, (1975) R.P.C. 513.

¹⁴⁸ W.R. Cornish, *op. cit.*, 69.

che giungono ad una decisione in via definitiva sarebbero il 5 % rispetto a quelle effettivamente avviate¹⁵⁰. La concessione del provvedimento inibitorio è lasciata alla totale discrezionalità del giudice, il quale tuttavia tende a rilasciarlo con significativa frequenza quando si tratti di un caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. I punti sui quali si incentra la valutazione del giudice per valutare se rilasciare il provvedimento sono quattro: la “probabilità di successo” (la cosiddetta *likelihood of success determination*) della causa principale, il rischio di pregiudizio irreparabile che correrebbe colui che richiede il provvedimento ove non venga data la pronuncia cautelare, il confronto fra la posizione delle parti in causa e gli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dal provvedimento sull’una e sull’altra, il pubblico interesse a che si conceda o meno l’inibitoria¹⁵¹. Dal punto di vista di colui contro il quale viene indirizzata l’*injunction*, i margini difensivi afferiscono a questioni di vario tipo: può essere ad esempio richiesta l’applicazione della “*doctrine of unclean hands*”, per la quale l’illecito ottenimento dell’esclusiva industriale (ove si tratti di marchi e di brevetti) attraverso un inganno consapevole dell’Ufficio Marchi o Brevetti vale a rendere colui che risulta titolare del diritto immeritevole della tutela richiesta; si può eccepire in altro modo la slealtà della condotta del ricorrente o, infine, al fine di dimostrare il difetto del requisito dell’urgenza, si può opporre la tardività della richiesta cautelare, non giustificata da tentativi di risoluzione stragiudiziale della vertenza¹⁵².

Le inibitorie statunitensi vengono costruite e modellate ad hoc sulla base delle modalità e del tipo di violazione oggetto della controversia e dispongono frequentemente anche per il futuro, attraverso previsioni piuttosto elastiche che non solo impediranno la realizzazione di un dato

¹⁴⁹ Le *preliminary injunctions* vengono date sulla base della Sezione 283, del Titolo 35 del USC, il Codice statunitense.

¹⁵⁰ T. Mallhoney, *The enforcement of Patent Rights in the United States*, IIC 6/2000, 723.

¹⁵¹ In questo elemento di valutazione rientrano fattori quali l’equilibrio concorrenziale nel settore di mercato di riferimento, le politiche industriali pubbliche che interessano il sistema della proprietà intellettuale, il generale buon funzionamento del mercato, la rilevanza del prodotto in ambiti delicati quali la salute, l’ambiente, etc.

¹⁵² B.E. Webster – S. Walmley, *Unclean hands and preliminary injunctions: the effects of delay in bringing patent infringement cases*, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 4/2002, 291.

illecito già riscontrato o paventato, ma serviranno a coprire anche ipotesi affini per prodotti che di poco si discostino da quelli che hanno dato adito alla originaria richiesta di tutela¹⁵³.

Nel sistema processuale francese, è prevista una forma di tutela sommaria definita *référé* regolamentata in via generale dall'art. 808 del Nuovo Codice di Procedura Civile¹⁵⁴, i cui presupposti di utilizzo sono stati rilette nel tempo dalla giurisprudenza, la quale ha dato corso ad un'evoluzione nell'applicazione pratica di questo rimedio. Il rimedio si è via via sempre più sganciato dai requisiti di urgenza: dal suo originario essere processo di tipo prevalentemente cautelare, il *référé* appare ora sbilanciato verso il fine di tipo anticipatorio¹⁵⁵.

Altro carattere tipico del *référé*, che lo rende strumento di particolare utilità pratica, attiene alla sua tendenza a porsi come tutela autonoma rispetto a quella apprestata dal processo di cognizione, alla sua attitudine a portare all'emanazione di provvedimenti efficaci *sine die*, sino a quando sia pronunciata (come atto conclusivo di un processo di cognizione) sentenza contraria. In tutti i casi in cui la domanda di tutela appaia verosimile e fondata, sarà quindi possibile ottenere una decisione che, pur fondata su un accertamento di tipo sommario, permetta di anticipare gli effetti della decisione di merito

Per quanto più specificamente attiene alle pronunce inibitorie e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nel sistema di *enforcement* francese va tuttavia osservato che la pratica processuale non si serve in modo particolarmente diffuso del mezzo inibitorio interinale, noto

¹⁵³ L'attitudine di un provvedimento inibitorio a prevenire violazioni future dipende anche dal suo essere confermato in modo da poter comprendere una certa tipologia di violazioni di quel determinato diritto di proprietà intellettuale oggetto del provvedimento, violazioni che in futuro possono ripresentarsi non solo, ad esempio, attraverso una riproduzione esatta di un comportamento già verificatosi in passato, ma anche attraverso comportamenti analoghi che possano produrre il medesimo effetto lesivo.

¹⁵⁴"Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend." Art. 800 Cod. Proc.Civ. francese.

¹⁵⁵ Osserva Ricci che "l'ambito dell'istituto si è ampliato, tramite un cammino il cui esito è fotografato dal successivo art. 809 dello Nouveau Code, ove si legge che: "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite." (primo comma); e che "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." (secondo comma)." E.F.Ricci, *Verso un nuovo processo civile?*, atti del convegno "Esperienze e prospettive della giustizia italiana" – Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 14-16 novembre 2002.

da poco tempo in questo ordinamento giuridico. Si pensi ad esempio al rimedio inibitorio sommario, che è stato introdotto in materia industrialistica solo nel 1984 ed è stato raramente utilizzato sino ad oggi¹⁵⁶; in Francia è preferibile chiedere misure più frequenti nella pratica, quali il sequestro probatorio o la descrizione, verso cui vi è una sorta di “consolidata confidenza” da parte dei giudici medesimi¹⁵⁷.

L’inibitoria provvisoria non è ammissibile *ante causam*, essendo proponibile solo dopo che si è notificato l’atto di citazione del procedimento di merito. Essa viene data dal Presidente di uno dei dieci Tribunali che in Francia hanno competenza a decidere sulla materia della proprietà intellettuale, dopo un breve scambio di memorie fra le parti¹⁵⁸. L’organo giudicante, dopo avere valutato la sussistenza del *fumus*¹⁵⁹, che si sia avviata la causa di merito e che l’inizio della stessa sia avvenuto in un termine non eccessivamente lontano rispetto alla scoperta della contraffazione¹⁶⁰ potrà decidere quale decisione emettere: in caso il provvedimento sia negativo, il giudice ammetterà la prosecuzione dell’attività asserita contraffattoria, rinviando all’esito del giudizio di merito l’indennizzo del danno che la prosecuzione dell’attività abbia comportato per l’attore; nel diverso caso in cui il giudice ritenga di accogliere la richiesta di tutela interinale da parte dell’attore, potrà vietare le ulteriori violazioni del diritto di quest’ultimo, valutando l’opportunità di disporre a suo carico una cauzione per l’ipotesi che il giudizio definitivo contraddica poi quello sommario.

Sia nel caso dell’inibitoria provvisoria, sia nel caso dell’inibitoria data all’esito del giudizio definitivo, è pressoché costante nella giurisprudenza francese il fenomeno per cui l’ordine

¹⁵⁶ La procedura è stata semplificata nel 1990, facendo sì che la richiesta di tutela avvenisse con maggiore frequenza. B. Boval, *Bailiff's reports, seizure and injunction in patent infringement proceedings in France*, IIC 6/1993, 744.

¹⁵⁷ L. Petit, *The enforcement of patent rights in France*, IIC 6/2000, 669.

¹⁵⁸ Per potere ottenere un provvedimento inibitorio interinale occorre attendere mediamente tre mesi.

¹⁵⁹ Nel caso del sistema francese, la valutazione del *fumus* è compiuta sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del giudizio di merito già contestualmente instaurato.

¹⁶⁰ Ove si sia atteso più di sei mesi dalla scoperta della contraffazione per avviare la causa, la giurisprudenza si è conformata al principio per cui da questo debba ritenersi automaticamente non sussistere il requisito dell’urgenza.

inibitorio viene rafforzato dalla fissazione di una pena pecuniaria, detta *astrainte*, per ogni violazione successivamente verificatasi.

Nell'ordinamento tedesco, fra i rimedi processuali volti a dare tutela ai diritti di proprietà intellettuale è prevista in via generale la possibilità di chiedere una pronuncia di tipo inibitorio, sia in via definitiva che in via cautelare¹⁶¹. I giudici tedeschi che si occupano della materia industrialistica¹⁶² tendono a concedere inibitorie sommarie (dette *einstweilige Verfügung*)¹⁶³ non solo per violazioni già verificatesi, ma anche per violazioni probabili e imminenti, nei casi in cui si dimostri l'effettiva urgenza del provvedimento: ulteriore requisito all'emissione di un provvedimento inibitorio cautelare è determinato dal fatto che la parte è tenuta a reagire tempestivamente alla notizia della violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale perché possa ritenersi sussistere il requisito dell'urgenza. Il fatto cioè che il titolare del diritto leso abbia lasciato trascorrere troppo tempo prima di chiedere l'intervento giudiziale è una dimostrazione *ex se* della mancanza dei presupposti di una tutela cautelare. Non è tuttavia stabilito in via generale quale sia il termine massimo entro cui si debba richiedere il provvedimento sommario: la giurisprudenza della corte di Monaco tende a considerare questo "termine massimo di reazione" in un mese di tempo.

Nonostante le pronunce inibitorie in via cautelare vengano date in Germania con un atteggiamento piuttosto restrittivo¹⁶⁴, pare il caso di osservare che quando le stesse vengano concesse, sono con maggiore frequenza rilasciate *inaudita altera parte*, talora nell'arco di

¹⁶¹ Essa viene data prescindendo dalla valutazione circa la responsabilità soggettiva del soggetto verso cui è diretta. Per quanto specificamente concerne la materia brevettuale, si veda Hans Marshall, *The enforcement of Patent Rights in German*, PIC 6/2000, 646.

¹⁶² Al fine di garantire una maggiore preparazione dei giudici chiamati a decidere cause di diritto industriale, si è demandata la competenza per materia a decidere su questa specifica materia a sole 13 delle 135 Corti Distrettuali operanti in Germania. Poiché il meccanismo di insediamento delle cause lascia all'attore la possibilità di scegliere il foro competente, il numero di Corti sui quali si è concentrato il carico di controversie industrialistiche di fatto si riduce a tre: trattasi delle corti di Düsseldorf, Monaco e Mannheim.

¹⁶³ L'inibitoria cautelare è prevista in via generale dalla Sec. 940 del codice di procedura civile tedesco.

¹⁶⁴ Così si legge anche nella relazione alla proposta di Direttiva Comunitaria relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale del 30.1.2003. COM (2003) 46, p. 15. E' confermato questo dato da Marshall, op. cit., il quale indica quale numero medio annuo di ricorsi per inibitorie cautelari al Tribunale di Monaco la cifra di circa 20-30 richieste, segnalando così indirettamente, nella diffidenza

poche ore dalla loro richiesta in modo che ne venga preservato e garantito il fine di intervenire con la massima tempestività su un comportamento lesivo.

Una volta che si sia ottenuto il provvedimento cautelare, ovvero, nel caso questo sia stato dato *inaudita*, una volta che si sia instaurato il contraddittorio, l'ordinamento tedesco si discosta dalla previsione contenuta nell'art. 50 (coma VI) dell'accordo TRIPs circa la necessaria concatenazione fra il procedimento sommario e quello definitivo: non è infatti fissato un termine preciso entro cui debba avviarsi la causa di merito, né si dispone che il provvedimento cautelare perda efficacia ove manchi un successivo giudizio di merito. Mancando una norma espressa in tal senso, viene di fatto demandato ad oggi alle corti tedesche, le quali hanno piena discrezionalità nel fissare il termine entro cui il ricorrente sia tenuto ad avviare il giudizio di merito, l'onere di allinearsi alle relative disposizioni dei TRIPs.

La previsione di un giudizio sommario cui non segua necessariamente un giudizio di merito è fenomeno riscontrabile in altri sistemi processuali, diversi da quello tedesco, dove più ancora è possibile ravvisare un'effettiva tendenza alla stabilizzazione del giudizio cautelare e al protrarsi dei suoi effetti a tempo indeterminato: ci si riferisce in modo particolare al sistema belga e a quello olandese.

Per quanto più specificamente concerne il giudizio cautelare olandese, denominato *Kort Geding*, esso risulta significativamente utilizzato per dare effettività alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale e risulta di interesse per le implicazioni pratiche ad esso correlate nell'ambito delle problematiche relative alla tutela transfrontaliera delle esclusive industriali.

Il *Kort Geding* olandese è un procedimento sommario costruito sul modello del *referé* francese¹⁶⁵, che ha tuttavia acquisito nel tempo caratteristiche autonome: trattasi di una

degli avvocati a chiedere provvedimenti siffatti, la scarsa probabilità di ottenerne l'emissione, visti i requisiti cui sottostanno e la rigidità con cui questi vengono considerati.

¹⁶⁵ L'Olanda, essendo stata parte del l'Impero Napoleonico, è stata fortemente influenzata dal sistema di Civil Law francese.

procedura semplificata¹⁶⁶, in base alla quale, dopo un breve scambio di scritture difensive fra le parti ed un'udienza di fronte al Presidente del Tribunale, si può ottenere una pronuncia immediatamente eseguibile¹⁶⁷ nell'arco di un paio di settimane¹⁶⁸, frequentemente (non necessariamente¹⁶⁹) di tipo inibitorio. E' una procedura informale, dove il Presidente del Tribunale ha ampia discrezionalità nel decidere, non deve attenersi ai limiti processuali ordinari previsti per la ricerca, l'acquisizione e la valutazione delle prove ed assume un ruolo attivo anche nel cercare di suggerire alle parti un'eventuale soluzione a carattere transattivi. Il requisito dell'urgenza, cui deve sottostare l'emissione di un provvedimento sommario nell'ambito di questa procedura, è valutato in maniera piuttosto estensiva e si ritiene pressoché sussistere in via automatica ove il diritto violato rientri fra quelli di proprietà intellettuale. Per questa ragione, nonché per il fatto che trattasi di una procedura a tempi e costi particolarmente ridotti, in Olanda la metà delle cause in materia di proprietà intellettuale assume la "veste processuale" di un *Kort Geding*. Nonostante la critica spesso opposta a questo tipo di procedimenti sottolinei la posizione di svantaggio in cui è necessariamente posto il convenuto, per i tempi particolarmente stretti in cui si vede costretto a preparare la propria strategia difensiva, nonché l'inevitabile minor approfondimento della decisione circa gli elementi sostanziali della controversia, talora comunque articolati e complessi¹⁷⁰, sembrerebbe che la maggior parte delle decisioni prese a seguito di un *Kort Geding* vengano

¹⁶⁶ Il *Kort Geding* si aggiunge come *tertium genus* ai procedimenti ordinari e ai procedimenti "in caso di urgenza" del sistema processuale olandese. J.J. Brinkhof, *Summary proceedings and other provisional measures in connection with patent infringements*, IIC 6/1993, 762.

¹⁶⁷ L'esecutività del provvedimento non viene sospeso neppure nel caso in cui lo stesso venga impugnato.

¹⁶⁸ J.J. Brinkhof, *The enforcement of patent rights in Netherlands*, IIC 2000, 706.

¹⁶⁹ Oltre all'ordine di proibizione di ulteriori violazioni, rafforzato da una penalità per l'inesecuzione dell'ordine, il *Kort Geding* può anche concludersi con l'ordine di consegna dei prodotti contraffatti, con l'ordine di ritiro dal mercato dei prodotti già immessi nei circuiti commerciali o di rifusione delle spese occorse a terzi incaricati di effettuare questo ritiro, con la condanna al risarcimento del danno in via forfetaria, con l'ordine di fornire la lista dei clienti e dei fornitori, etc. J.J. Brinkhof, *op. cit.*, 770 ss..

¹⁷⁰ In sede di *Kort Geding* vengono talora disposte addirittura perizie o consulenze tecniche; in ogni caso, spesso si hanno procedure semplificate di questo tipo anche per questioni relative alla materia brevettale che presentano elevati livelli di tecnicismo.

comunque accettate dalle parti, senza che si riveli necessario avviare un successivo giudizio ordinario¹⁷¹.

A questo ultimo riguardo, già si è detto di come la decisione conclusiva di un *Kort Geding* abbia una sua completa stabilità ed autonomia: a meno che il giudice decida di condizionare la sua decisione nell'ambito del *Kort Geding* all'avvio di un procedimento ordinario entro un dato termine, non vi è alcun obbligo a carico della parte che ha avviato il *Kort Geding* di far seguire una causa di merito secondo quanto disposto dall'art. 50 (6) dell'accordo TRIPs.

La difformità del sistema processuale olandese rispetto a quest'ultima previsione dei TRIPs è questione che è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia Comunitaria. Essa si è pronunciata confermando da un lato la natura di procedimento provvisorio del *Kort Geding*¹⁷², e, dall'altro lato, negando tuttavia che la previsione contenuta nell'art. 50 (6) dell'accordo TRIPs possa avere efficacia diretta negli stati membri della Comunità Europea ove gli stessi non si siano ancora determinati a recepirla nel proprio sistema processuale¹⁷³: ciò comporta che sino a che la legge olandese non recepirà la previsione dell'art. 50 (6) dell'accordo TRIPs, i cittadini olandesi non potranno far valere il diritto ad ottenere una pronuncia definitiva a seguito di una procedura di *kort geding*.

Il particolare interesse che riveste il procedimento di *Kort Geding* da una prospettiva internazionale deriva non solo dalla sua attitudine a garantire attuazione alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale in modo rapido ed efficace¹⁷⁴, ma è anche conseguenza del fatto che dal *Kort Geding* hanno avuto origine i primi casi di “*cross-border injunction*”, ovvero di inibitorie transfrontaliere.

¹⁷¹ Brinkhof, *op. cit.*, indica una percentuale approssimativa del 95% di decisioni accettate da entrambe le parti.

¹⁷² Sentenza Hermès, ECI, 16 giugno 1998 (C-53/96) 1998 E.C.R. I-3603, 1999.

¹⁷³ Sentenza “Cristian Dior”, ECI, 14 dicembre 2000 (Joined cases C-300/98 e C-392/98), in IIC 6/2001, 664.

¹⁷⁴ La discrezionalità di cui dispone il giudice ed il ruolo attivo che gli è riconosciuto in questo particolare giudizio gli permettono di adeguare le proprie pronunce alle esigenze di tutela che si manifestino in ciascun singolo caso concreto.

Sulla base dell'applicazione degli artt. 26 e segg. Della Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è previsto in via generale che le decisioni rese in uno Stato contraente siano riconosciute in via automatica negli altri Stati contraenti, fatti salvi una serie di limiti fra i quali rilevano, ai fini del discorso che si va sviluppando, valutazioni circa la contrarietà o meno all'ordine pubblico delle decisioni da eseguirsi.

Secondo questa ricostruzione normativa, è ammissibile quindi che un provvedimento inibitorio relativo a diritti di proprietà intellettuale che abbiano protezione su diversi paesi firmatari della Convenzione di Bruxelles e che sia stato emesso in uno di questi paesi possa produrre la propria efficacia dissuasiva alla realizzazione di un comportamento illecito non solo nel paese di emissione, ma anche negli altri paesi aderenti dove ne venga richiesta l'esecuzione.

A questo riguardo, la giurisprudenza francese ha già dato applicazione pratica a questo principio, dando esecuzione a provvedimenti cautelari emanati in Olanda a seguito di un procedimento di *Kort Geding*¹⁷⁵. Risulta di particolare interesse la pronuncia della Corte di Appello di Parigi relativa ad una di queste controversie¹⁷⁶: l'organo giudicante francese specifica che la scelta di dare attuazione al provvedimento deve avvenire a prescindere da qualsiasi valutazione circa la conformità o meno alla pubblica sicurezza del procedimento straniero, ma verificando se il riconoscimento (e l'attuazione) della decisione straniera nel proprio paese possa in qualche modo mettere in pericolo la pubblica sicurezza dello stesso. Una volta che si è quindi escluso questo rischio, l'organo giudicante francese ha riconosciuto l'efficacia della pronuncia olandese¹⁷⁷.

¹⁷⁵ J.M. Mousseron, J. Raynard, P. Véron, *Cross-border injunction – A French Perspective*, IIC 8/1998, 884.

¹⁷⁶ *Tieman and Blind Equipment Europe v. KGS Corp.* District Court of the Hague, 7 agosto 1992, BIE, 16 dicembre 1994, 391.

¹⁷⁷ *Tieman and Blind Equipment Europe v. KGS Corp.*, Corte di Appello di Parigi, 28 gennaio 1994, 1996 Dossier Brevets I; BIE, 16 dicembre 1996, 12, 355. Analogamente si ricordi anche la pronuncia della Corte Distrettuale di Parigi dell'11 agosto 1997, 1997 PIBD 643-III-601.

La convenzione di Bruxelles sopra citata contiene all'articolo 24 una previsione specificamente dedicata ai provvedimenti cautelari secondo cui questi ultimi, previsti dalla legge di uno stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto stato anche se, in forza della Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro stato contraente.

Questa previsione, una volta che la si considerasse applicabile in via estensiva, potrebbe dare adito ad un sistema di *enforcement* transfrontaliero della proprietà intellettuale dove la richiesta di un'inibitoria cautelare e la richiesta di un'inibitoria finale potrebbero essere frammentate e compiute su paesi differenti per i quali esista comunque uno dei criteri di collegamento rispetto alla violazione, paventata o riscontrata. Il timore che la scelta dell'uno e dell'altro mezzo inibitorio possa indirizzarsi sulla base di una valutazione che tenga conto più che altro delle differenze e delle peculiarità di ciascun sistema di *enforcement*, e dei vantaggi che ognuno di essi possa garantire, attraverso una sorta di "forum shopping a carattere processuale", sembra gettare una luce piuttosto ambigua sull'opportunità di applicare in via estensiva la previsione dell'art. 24.

Certo più ponderata, nelle ragioni e nelle conseguenze, appare l'interpretazione che della norma citata viene compiuta attraverso la sua lettura in correlazione con i limiti posti dall'art. 50 dell'accordo TRIPs¹⁷⁸: "il prevenire l'ingresso nei canali commerciali di propria competenza ("in their jurisdiction") di beni, anche di importazione, lesivi di diritti di proprietà intellettuale", che l'accordo TRIPs individua quale fine precipuo da perseguirsi attraverso l'emissione di un'inibitoria cautelare, serve a tracciare comunque un limite per la scelta del foro dove richiedere un provvedimento cautelare. Ciò non esclude che l'operatività del provvedimento possa poi estendersi ad altri paesi firmatari della Convenzione di Bruxelles, attraverso l'esecuzione transfrontaliera dell'inibitoria di cui si è precedentemente trattato, ma

serve ad agganciare in ogni caso la scelta del giudice, cautelare o di merito, alla sola area di giurisdizione dove sia necessario bloccare la produzione o commercializzazione di beni lesivi di diritti di proprietà intellettuale¹⁷⁹.

4.4 STRUMENTI DI “DETERRENCE”

L'efficacia di un provvedimento inibitorio deve necessariamente essere valutata sulla base dei rimedi che ciascun ordinamento preveda per l'ipotesi in cui lo stesso venga disatteso.

E' intuibile considerare come un provvedimento contenente un ordine di fare e non fare, quale quello tipicamente contenuto in un'inibitoria, non sia sufficiente a garantire protezione ai diritti di proprietà intellettuale violati o posti in pericolo se non venga predisposto parallelamente un sistema per far eseguire l'ordine, ove il destinatario dello stesso non voglia eseguirlo spontaneamente.

Il punto limite oltre cui si viene a scontrare l'operatività di una pronuncia giudiziale che imponga di desistere da un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale o imponga di fare qualcosa di specifico perché la violazione non abbia inizio, non si protragga ovvero abbia termine sta nella infungibilità che spesso caratterizza il comportamento imposto in via giudiziale¹⁸⁰.

L'esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare è praticabile fintanto che l'obbligo di fare risulti fungibile, nel senso che sia comunque realizzabile da un qualsiasi altro soggetto terzo a spese dell'obbligato che si rifiuti di adempiere; parimenti, è attuabile l'esecuzione in forma specifica degli obblighi di non fare solo se la violazione si concretizzi in qualcosa di eliminabile a spese del soggetto che non ha rispettato il divieto. Nel caso invece di ordini di

¹⁷⁸ In tal senso leggesi Christopher Wadlow, *Enforcement of intellectual property in European and international law, The new private international law of IP in the UK and the European Community*, Sweet & Maxwell, London, 1998, 142 e ss.

¹⁷⁹ E' fatto salvo il foro concorrente del domicilio del convenuto.

¹⁸⁰ Fra i mezzi di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, mentre l'inibitoria è caratterizzata dall'infungibilità del comando in essa contenuta, i sistemi tesi a risarcire il danno subito dal titolare del diritto convertono gli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in obbligazioni di tipo pecuniario, caratterizzate dal massimo grado di genericità e fungibilità.

fare di natura infungibile e di ordini di non fare la cui violazione non si concretizzi in un *opus* suscettibile di distruzione, si pone il problema dell'esecuzione coattiva dell'ordine.

Un brocardo latino recita a questo riguarda "nemo ad faciendum precise cogi potest"¹⁸¹. Gli inglesi hanno un detto che altrettanto bene fotografa la problematica: "One can bring a horse to the water, but nobody can make him drink"¹⁸².

Le considerazioni sovra esposte non devono portare a concludere che gli obblighi di fare fungibili siano i soli passibili di esecuzione, mentre quelli infungibili siano destinati a restare □eterrent ove non vengano rispettati da coloro su cui gravano. Per questi ultimi dovrà semmai essere approntato un adeguato sistema che permetta di far sì che la loro esecuzione avvenga comunque, in via indiretta, attraverso modalità coercitive che siano specificamente costruite in relazione alle caratteristiche del comportamento prescritto.

Un'inibitoria, che contiene appunto l'ordine di non fare, di cessare un comportamento lesivo, deve quindi necessariamente correlarsi ad una misura coercitiva che ne garantisca l'attuazione; diversamente la sua efficacia ed incisività verrebbe annullata in via di fatto e la sua forza precettiva verrebbe ad equipararsi a quella di un semplice provvedimento di accertamento¹⁸³.

Dall'attitudine dell'inibitoria a disporre per il futuro consegue che gli stessi mezzi di coercizione volti a garantirne l'attuazione debbano essere strutturati in modo da operare nel futuro: essi tenderanno a fissare in via anticipata quale possa essere la sanzione per le violazioni che si realizzino in futuro (siano esse la ripetizione o la continuazione di quelle verificatesi in passato ovvero si accertino per la prima volta dopo che se ne sia solo temuta la realizzazione). Attraverso la determinazione anticipata di una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine giudiziale, si verrà così a realizzare un sistema di coazione psicologica indiretta

¹⁸¹ "Nessuno può essere costretto a fare una cosa determinata".

¹⁸² "Si può portare un cavallo alla fonte, ma non si può costringerlo a bere".

¹⁸³ G. Costantino, *Cautela ed esecuzione*, AIDA 1998, 305.

finalizzato a dissuadere il destinatario dell'ordine dal contravvenirvi.

L'articolo 41 (1) dell'accordo TRIPs contiene un principio generale da cui è possibile ricavare un canone interpretativo di significativa utilità pratica per esaminare i mezzi di *enforcement* posti a tutela della proprietà intellettuale e la loro capacità attuativa. La norma citata prevede l'inclusione, fra le procedure volte a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, di rapidi mezzi volti a prevenire ("prevent") le violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente ("deterrent") contro ulteriori violazioni.

La necessità di prevenire e disincentivare le violazioni (frequentemente individuata con il termine "*deterrence*") si fa particolarmente sentita nel caso venga predisposta un'inibitoria, la quale è sì posta a presidio di violazioni future, ma manca per definizione di una sua propria forza coercitiva.

Ove si voglia compiere un'analisi di tipo comparato fra i diversi sistemi di protezione della proprietà intellettuale, è possibile riscontrare come sia pressoché costante nella totalità degli ordinamenti "evoluti"¹⁸⁴ l'utilizzo di forme di *deterrence*, le quali, pur in istituti non del tutto sovrapponibili gli uni agli altri, sono accomunate dall'essere poste a garanzia dell'attuazione delle pronunce inibitorie.

Nei sistemi giuridici anglosassoni, il sistema di *equity*, entro cui deve essere necessariamente contestualizzata l'*injunction*, impone al giudice di emettere un *order* solo nell'ipotesi in cui abbia i mezzi per farlo eseguire, se necessario, coattivamente: il mezzo di cui dispone il giudice britannico per imporre l'esecuzione del proprio ordine consiste nella *contempt of court*. Si tratta di un mezzo che ha caratteristiche assimilabili a quelle delle nostre sanzioni penalistiche: risulta infatti difficile per chi non sia addentro ai sistemi processuali di Common Law percepire come rimedi civilistici le sanzioni previste in conseguenza di un *contemp of*

¹⁸⁴ Non si vuole con questo fissare una linea di demarcazione fra ordinamenti evoluti o meno: si tratta di un'attribuzione priva di alcuna pretesa definitoria. Essa vuole solo segnalare che si sono presi in considerazione alcuni dei sistemi che mostrano una consolidata tradizione nella regolamentazione dei diritti di proprietà

court, fra i quali rientra anche la privazione della libertà personale. Certamente nessun dubbio sorge in merito alla constatazione che questo particolare istituto possa instaurare un meccanismo di coazione psicologica indiretta e realizzare conseguentemente una funzione di *deterrence*.

Volendo essere più precisi, va detto che l'inesecuzione di un ordine contenuto in un'*injunction*, a seconda dell'intenzionalità (*willfulness*) o meno della violazione comporterà un *civil contempt* o un *criminal contempt*. Le differenze fra i due istituti¹⁸⁵ parrebbero tuttavia minimi ove li si considerino da un punto di vista pratico, essendo infatti del tutto identiche le pene previste per l'una e l'altra ipotesi: in conseguenza della violazione di un'*injunction*, intenzionale o meno che sia, potrà essere irrogata una multa o ordinata l'incarcerazione o disposto il sequestro dei beni del destinatario dell'*injunction*¹⁸⁶.

A differenza di quanto avviene in Gran Bretagna, e nonostante la matrice comune di Common Law che avvicina i due ordinamenti giuridici, il sistema di *enforcement* statunitense vede invece fra i rimedi finalizzati ad attuare in via indiretta l'ordine contenuto in un'*injunction* esclusivamente una sanzione di tipo pecuniario, equiparabile ad una multa del nostro ordinamento giuridico¹⁸⁷.

Non molto diversificati risultano i meccanismi di *deterrence* adottati in Germania, dove il giudice può disporre l'incarcerazione di chi violi l'ordine del giudice ovvero può comminare una pena pecuniaria, chiamata *Zwangsgeld*, sino ad un valore massimo di 250.000 Euro¹⁸⁸.

In Olanda, la pronuncia inibitoria è rafforzata dalla fissazione in via anticipata di una somma

intellettuale, alcuni dei quali sono utilizzati come modello da altri paesi per introdurre sistemi di *enforcement* della proprietà intellettuale *ex novo*.

¹⁸⁵ Frignani, citando lo studioso britannico De Funiak, sintetizza le differenze fra i due tipi di *contempt* nell'essere riparatorio quello civile e punitivo-afflittivo quello penale. A. Frignani, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, 1974, 226.

¹⁸⁶ Al giudice viene lasciata la scelta di cumulare ovvero di applicare solo una di queste sanzioni. W.R. Cornish, *Remedies in civil action*, in *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 1999, 67.

¹⁸⁷ La commisurazione delle sanzioni pecuniarie di questo tipo avviene sulla base di valori particolarmente elevati.

¹⁸⁸ Sec. 890 del cod. proc. civ. tedesco. La somma viene poi assegnata allo Stato.

pecuniaria, detta *Dwangson*, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto stabilito con l'inibitoria¹⁸⁹ o per ogni violazione che venga successivamente compiuta dalla persona cui è rivolto l'ordine giudiziale.

A differenza delle pene pecuniarie previste in Inghilterra e in Germania, che vengono assegnate allo Stato dopo la loro escussione, in Olanda le somme afflittive vengono assegnate alla parte che ha richiesto il provvedimento inibitorio. Allo stesso modo avviene in Francia, dove sono previste le *astreintes*, pene pecuniarie di tipo privatistico finalizzate a dare esecuzione in via indiretta a qualsiasi ordine di fare o non fare a carattere infungibile.

Il nostro ordinamento giuridico prevede un sistema di *deterrence* volto a rafforzare ogni tipo di pronuncia inibitoria che possa essere data in materia di proprietà intellettuale: con l'adeguamento alle disposizioni obbligatorie dell'accordo TRIPs si sono articolate una serie di disposizioni aggiuntive a quelle che già regolamentavano l'inibitoria nelle varie leggi speciali industrialistiche, introducendo per ogni tipo di ordine inibitorio, sia finale che cautelare, venga dato dal giudice un meccanismo volto ad assicurarne l'attuazione¹⁹⁰.

Si richiamino a questo riguardo l'art. 63 (II comma) e l'art. 66 (II comma) della legge marchi¹⁹¹ in relazione alle misure di *deterrence* rafforzative, rispettivamente, dell'inibitoria cautelare e finale, come pure, analogamente e simmetricamente, l'art. 83 (II comma) e l'art. 86 (I comma) per quanto concerne la legge brevetti¹⁹²; con la legge 248/2000 che ha innovato la disciplina italiana sul diritto d'autore¹⁹³ è stato introdotta in chiusura dell'articolo dedicato

¹⁸⁹ Tale sistema è espressamente previsto anche per rafforzare l'effettività dell'inibitoria cautelare all'esito di una procedura di *kort geding*.

¹⁹⁰ Per dovere di completezza, pare opportuno dare conto del fatto che anche nel nostro ordinamento esiste una misura di tipo penale che sanziona la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice: trattasi dell'art. 388 del cod. pen.. Nonostante lo scarso rilievo che questa disposizione ha rivestito nella giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale, diversi autori si sono espressi a favore dell'applicabilità di questa norma alle ipotesi in cui venga disatteso un ordine giudiziale contenuto in un'inibitoria. Leggasi Spolidoro, Commento agli artt. 61-63 l.m. e 81-83 bis l.i., in Commentario breve al diritto della concorrenza a cura di Marchetti e Ubertazzi, CEDAM, 1997, 1509.

¹⁹¹ R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

¹⁹² R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

¹⁹³ L. 22 aprile 1941, n. 633.

alla sola¹⁹⁴ inibitoria cautelare (art. 163, II comma) una disposizione che persegue il medesimo fine coercitivo sopra evidenziato.

Prendendo ad esempio una di queste disposizioni, testualmente affini, si osservi come si sia adottato un sistema di “penalità di mora e per ogni successiva violazione”¹⁹⁵, di carattere prettamente civilistico, non dissimile da quello predisposto in Francia in via generale attraverso le summenzionate *astreintes*: “Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento”¹⁹⁶.

Le misure in esame sono volte a rafforzare il precetto contenuto nell’inibitoria, pur restandone autonome e, in ragione di ciò, non potendo essere implicitamente dedotte nella pronuncia principale, ma dovendo essere espressamente e specificamente previste. La ratio sottesa a queste particolari disposizioni, ora meglio sottolineata dalle disposizioni TRIPs di cui le disposizioni citate rappresentano un’applicazione pratica nel nostro ordinamento, ha via via condotto la dottrina ad escludere la natura risarcitoria di questi “strumenti” giuridici¹⁹⁷, ponendone in evidenza il carattere intrinseco di modalità di esecuzione indiretta¹⁹⁸ e il “valore di efficacissima misura di prevenzione della contraffazione”¹⁹⁹.

¹⁹⁴ Volendo compiere una considerazione che valuti in via sistematica il nostro sistema processuale, non sembrerebbe esservi tuttavia alcuna ragione per escludere che un giudice possa pronunciare analogo provvedimento anche in sede di decisione definitiva di una controversia in materia di diritto d’autore.

¹⁹⁵ M. S. Spolidoro, nota a commento degli artt. 7-9, in *Commentario al D.Lgs 19 marzo 1996, n. 198*, a cura di P. Auteri, Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1998, 97.

¹⁹⁶ Art. 163, II comma L. 633/1941, ovvero art. 83 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, ovvero art. 63 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127. Di poco differenti anche i testi delle due succitate disposizioni relative alle inibitorie finali.

¹⁹⁷ In questo senso si era espresso ad esempio Jaeger, che riteneva la misura una forma di liquidazione in via anticipata e forfetaria del danno producibile con una futura violazione. Sulla stessa posizione si erano posti Auletta, Ghidini e Libertini. Ferrara e Casanova avevano equiparato le previsioni di questo tipo alle clausole penali ex art. 1382 c.c., a carattere satisfattivo, se volte a limitare convenzionalmente e anticipatamente il danno futuro ovvero a carattere sanzionatorio, se volte a creare una sorta di pena privata in caso di inadempimento. Auletta- Mangini, *Marchio – Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno – Artt. 2569–2583*, Zanichelli, 1977, 81. Ghidini, *La concorrenza sleale*, Utet, 1971, 311. Libertini, in *Trattato di dir. comm.*, Galgano, 246.

¹⁹⁸ Fra gli autori che si sono dimostrati sin dall’inizio favorevoli alla tesi che classifica queste misure come forme di esecuzione indiretta, come misure preventive alla commissione di altri illeciti, operanti attraverso un meccanismo di coazione psicologica sui soggetti obbligati, tesi che parrebbe ora assodata, si ricordino Ascarelli, Corrado, Frignani e Spolidoro. Ascarelli, *La teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960. Corrado, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, UTET, 1972, 420.

¹⁹⁹ M. S. Spolidoro, ut supra cit., 98.

4.5 LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

4.5.1 NATURA E LIMITI DELLA TUTELA RISARCITORIA IN MATERIA DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Laddove la violazione dei diritti di proprietà intellettuale ha avuto luogo, non essendo stato possibile impedire il verificarsi attraverso il sistema inibitorio, il rimedio cui occorre fare riferimento al fine di riportare la posizione del soggetto leso alla condizione più prossima a quella che ha preceduto la violazione è dato dal risarcimento del danno.

L'inibitoria ed il risarcimento del danno, che vengono talora considerati secondo una prospettiva antitetica, rappresentano invero due strumenti di *enforcement* operanti simmetricamente ed in modo fra loro complementare, al fine di dare un'unica risposta repressiva alle azioni lesive dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso interventi compiuti su successivi livelli temporali: l'inibitoria, come si è visto, contrasta il danno derivante dalla violazione prevenendolo o impedendone la protrazione, operando quindi verso il futuro; la condanna al risarcimento interviene invece per riparare al danno già prodottosi, operando *ex post* ed indirizzandosi al passato.

Alcuni autori tendono a segnare una netta linea di demarcazione fra i rimedi di tipo ripristinatorio e quelli di tipo risarcitorio²⁰⁰.

Fra i rimedi di tipo ripristinatorio vengono fatti rientrare, oltre all'inibitoria e, pur con alcune residue incertezze²⁰¹, le cosiddette "penalità di mora e per successive violazioni", anche alcuni ulteriori statuizioni a carattere prettamente restauratorio, tipicamente previste nelle leggi

²⁰⁰ In questo senso M. Lamandini, *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, AIDA, 2000, 67; C. Mayr, *Le penalità di mora nel diritto d'autore*, in *Contratto e impresa*, 1/2001, 368 e Castronovo, *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*. Giuffrè, 1991.

²⁰¹ Si è dato conto nel paragrafo dedicato a questo particolare rimedio processuale delle ondivaghe tendenze della dottrina italiana a considerare le "penalità di mora e per le successive violazioni" talora come forme di liquidazione anticipata del danno, ovvero talaltra come mezzi autonomi rispetto al risarcimento del danno volti esclusivamente a rafforzare la forza precettiva delle inibitorie e a garantirne indirettamente l'attuazione. In via risolutiva, a favore della seconda tesi citata, sembrano ora aver disposto le novelle del 1996 (d.l. 198 del 19 marzo 1996) e del 2000 (l. 248 del 18 agosto 2000), che, nel recepire le disposizioni dell'accordo TRIPs, hanno espressamente previsto la possibilità di prevedere penalità di mora con un'inibitoria cautelare, sganciando così questi rimedi dalla pronuncia di condanna definitiva al risarcimento del danno e chiarendone la finalità esecutiva indiretta.

speciali in materia di proprietà intellettuale: si pensi al rimedio della rimozione o della distruzione delle merci che violino un diritto d'autore o un brevetto industriale²⁰², alla facoltà del giudice di disporre la distruzione o modificazione dei segni lesivi di un marchio o segno distintivo protetto²⁰³, alle norme che prevedono l'assegnazione in proprietà dei beni che concretizzino la violazione di un diritto d'autore²⁰⁴ o di un'esclusiva brevettale²⁰⁵, o infine al diritto di chiedere la pubblicazione della sentenza che accerti un'avvenuta violazione di un diritto di proprietà intellettuale²⁰⁶.

Sul fronte opposto, secondo questa classificazione, si collocherebbero le previsioni che attribuiscono al titolare di un diritto di proprietà intellettuale il diritto di chiedere un risarcimento del danno subito.

La dicotomia fra mezzi restitutori e mezzi risarcitori è peraltro confermata da teorie analoghe elaborate nell'ambito del sistema giuridico anglosassone: i primi rientrerebbero nella categoria definita dagli analisti economici del diritto di Common Law come "*property rules*", comprensiva delle regole finalizzate a delimitare le attribuzioni dei diritti e la titolarità dei beni, i secondi apparterebbero alla categoria delle "*liability rules*"²⁰⁷, che regolamentano i limiti e le modalità di attribuzione della responsabilità.

La distinzione fra rimedi di tipo ripristinatorio e rimedi di tipo risarcitorio lascia tuttavia margini di dubbio nel momento in cui si consideri la specificità della materia della proprietà intellettuale e si prendano in considerazione le finalità ultime cui entrambi tendono. Una riflessione ponderata porta ad osservare infatti come il risarcimento del danno serva a riportare il soggetto nello *status quo ante* non diversamente dagli altri mezzi considerati. Esso

²⁰² Per la materia del diritto d'autore, per cui è altresì possibile statuire la distruzione delle apparecchiature utilizzate per la riproduzione illecita (se atte esclusivamente all'attività lesiva del diritto di proprietà intellettuale), vedansi gli artt. 158, 159 e 160 della l. 633/1941. Per la materia brevettuale, vedasi l'art. 86 del R.D. 1127/1939.

²⁰³ Art. 66 del R.D. 929/1942.

²⁰⁴ Art. 159, IV comma, L.633/1941.

²⁰⁵ Art. 85, II comma del R.D. 1127/1939.

²⁰⁶ Per la materia brevettuale, v.di l'art. 86 del R.D. 1127/1939; per la materia dei marchi, v.di l'art. 65, I comma del R.D. 929/1942. Per la materia del diritto d'autore, v.di l'art. 166 della l.633/1941.

interviene quando risulta impossibile imporre a chi ha prodotto un danno di compiere un'azione che ricostruisca altrimenti il diritto violato: come l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale è per lo più caratterizzato, come si è visto, da prestazioni infungibili, così pure sono frequentemente infungibili (ed incoercibili in forma specifica) le stesse attività che, in senso inverso, dovrebbero porre rimedio alle lesioni che hanno impedito questo pieno esercizio. L'unica via che resta percorribile in queste ipotesi è quindi rappresentata dalla conversione in un'obbligazione a carattere pecuniario del dovere di rimediare all'illecito compiuto. Ecco quindi che in materia di proprietà intellettuale il sistema risarcitorio non appare propriamente opposto e contrapposto a quello ripristinatorio, ma sta piuttosto a questo in un rapporto di *species a genus*.

Mi pare che questa considerazione possa ricevere conferma da quanto puntualmente espresso da Nivarra, il quale ha osservato a riguardo che "la tutela risarcitoria tende, (..) irresistibilmente, a modellarsi sullo schema di quella restitutoria perché (..) il danno patito dal titolare dell'esclusiva discende da un'usurpazione delle prerogative giuridiche riconosciutegli dall'ordinamento, con la conseguenza che compensare è sempre, in un certo senso, anche reintegrare"²⁰⁸.

Volendo passare ora da considerazioni prettamente teoriche ad altre a carattere più concreto, pare il caso di analizzare come avvenga in via di fatto la suddetta "conversione in denaro" del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

L'estrema vulnerabilità dei diritti immateriali, la rapidità con cui può compiersi una loro lesione che ne pregiudichi o alteri l'esercizio in modo irreversibile o, comunque, particolarmente significativo, la molteplicità dei fattori che possono intervenire a caratterizzare una violazione di questo tipo e ad incrementarne gli effetti negativi, i limiti che

²⁰⁷ G. Calabresi, A. Douglas Malamed, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, in *Harvard Law Review* (1972), 1089.

²⁰⁸ L. Nivarra, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, AIDA 2000, 333.

frequentemente si incontrano nell'acquisire strumenti probatori utili ad oggettivare, in termini quantitativi, una lesione di questo genere concorrono insieme a rendere talora difficile il perseguimento dell'obbiettivo di dare effettività alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il risarcimento del danno. Oltre a ciò, nonostante i vari sistemi di *enforcement* predisposti nei diversi ordinamenti giuridici tengano conto degli ostacoli verso cui necessariamente ci si deve confrontare ove si compia una liquidazione del danno in questa specifica materia e, per tale ragione, spesso danno maggiore potere e discrezionalità ai giudici di quanto non avvenga in via ordinaria, pur tuttavia si registra (salvo alcune ipotesi di cui si dirà oltre) una tendenza della giurisprudenza a circoscrivere e ridurre i margini di risarcibilità del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

4.5.2 L'IMPOSTAZIONE SUGGERITA DALL'ACCORDO TRIPS

Prima di dare conto dei sistemi di regolamentazione adottati da alcuni ordinamenti giuridici stranieri, esemplificativi dei diversi possibili approcci alla questione, pare opportuno esaminare innanzitutto quali siano le indicazioni date dall'accordo TRIPS in relazione a questo specifico aspetto dell'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale.

L'accordo TRIPS dedica al risarcimento del danno l'articolo 45. In questa norma viene espressamente riconosciuto il potere dell'autorità giudiziaria di ordinare a colui che ha violato un diritto di proprietà intellettuale di risarcire adeguatamente il danno derivante al titolare del medesimo a causa della violazione (articolo 45, I comma); si compie poi una precisazione concernente la condizione soggettiva di colui che ha compiuto la violazione: perché sorga il suo obbligo a risarcire il danno compiuto, egli deve avere agito "consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per essere consapevole". Non vi è certezza interpretativa intorno a quest'ultima statuizione, che sembra riflettere semmai, nel suo tenore piuttosto sfumato ed incerto, la molteplicità delle impostazioni seguite nei diversi ordinamenti giuridici in ordine

alla definizione dei requisiti soggettivi necessari ad imputare un danno conseguente alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Prendendo ad esempio, come termine di confronto, il nostro ordinamento giuridico, non è chiaro se i concetti di “consapevolezza o di “sussistenza di ragionevoli motivi per supporre la consapevolezza” siano perfettamente sovrapponibili al “nostro” concetto di dolo e colpa; allo stesso tempo non è consentito di escludere con certezza che l’espressione non richiami un concetto equiparabile a quello rappresentato nel nostro ordinamento dalla buona fede e che rientra più nell’ambito delle regole circolatorie che in quello delle regole di responsabilità²⁰⁹.

La lettura di questa previsione sembra apparire più nitida ove venga confrontata con quanto dispone il medesimo articolo al comma successivo: nella diversa ipotesi in cui la violazione non avvenga “consapevolmente o in presenza di ragionevoli motivi per esserne consapevoli”, l’accordo TRIPs fa salva la facoltà degli stati membri, sulla base di una valutazione di opportunità, di attribuire alle autorità giudiziarie il potere di ordinare comunque il recupero dei profitti, nonché, in via cumulativa o alternativa, il pagamento di somme prestabilite.

Vi è stato chi ha espresso dubbi circa l’opportunità di introdurre una previsione di questo tipo, sia pur a carattere facoltativo per gli Stati firmatari, leggendo la stessa come una forma di “responsabilità oggettiva” poco consona al “progresso della civiltà giuridica”²¹⁰.

Siffatta opinione pare tuttavia poco condivisibile. Vero è che al risarcimento del danno si ricollegano dei requisiti concernenti la condizione psicologica del soggetto tenuto al risarcimento pressoché in ogni sistema giuridico moderno (e che i casi di responsabilità oggettiva operano in via di eccezione, giustificati da significative necessità di tutela di specifici interessi); altrettanto vero è che il disposto dell’articolo 45 TRIPs non parrebbe limitarsi a trattare la questione giuridica del risarcimento dei danni come inteso

²⁰⁹ Ancora Nivarra, a questo riguardo, pur sottolineando la differenza fra i due concetti e considerandoli appartenenti alle due diverse tipologie di regole che così definisce, pone acutamente in evidenza la “parziale convergenza” dei due ambiti soggettivi nella specifica materia della proprietà intellettuale. Nivarra, op. cit., 332.

²¹⁰ S. Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Cedam, 1999, 220.

tradizionalmente nel nostro ordinamento (si pensi, per intendersi, agli articoli 2043 e ss. del nostro codice civile), ma, anche grazie a quest'ultima previsione "controversa", sembra offrire una serie di criteri che, secondo una successione logica, permettano di ricostituire la posizione del soggetto leso, una volta che si è prodotto il danno. Punto focale di questa previsione, nonché titolo dell'articolo stesso, sono appunto i "danni" e non "la responsabilità per danni". Essa offre agli stati contraenti un'impostazione metodologica per porre rimedio ad una lesione di diritti di proprietà intellettuale da cui siano conseguiti effetti negativi sul titolare dei diritti medesimi.

La genericità dei termini adottati in questa norma è determinata da una voluta impostazione non definitiva, dall'intento di astrarsi dagli istituti giuridici preesistenti nei diversi ordinamenti (frequentemente di articolata e lontana tradizione, per lo più fra loro non compatibili né raffrontabili), e di costruire una sorta di "minimo comun denominatore" dei vari sistemi, utile a dare effettività alla tutela del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Si pensi all'espressione relativa al "pagamento di somme prestabilite" di cui al secondo comma del citato articolo 45, che sembrerebbe evocare nello stesso tempo gli "*statutory damages*" del sistema statunitense (su cui si ritornerà oltre), le forme di liquidazione equitativa del danno, o ancora, la *astreintes* francesi e/o le penalità di mora del nostro sistema²¹¹.

Si manifesta in modo evidente nella regolamentazione del risarcimento del danno, di cui all'articolo 45 in esame, una difficoltà metodologica che permea l'intera sezione TRIPs dedicata all'*enforcement* della proprietà intellettuale: da un lato, nella costruzione di una linea comune minimale, deve tenersi presente, quale punto di avvio, la normativa preesistente e gli

²¹¹ Le penalità di mora potrebbero più facilmente rientrare in questo concetto di "pagamento di somme prestabilite" se si sposasse la teoria di alcuni studiosi, peraltro come si è visto opinabile, che considera queste ultime statuizioni come forme di liquidazione in via anticipata e forfetaria del danno.

istituti processuali costruiti nel tempo nei diversi ordinamenti giuridici²¹²; d'altro canto, la necessità di discostarsi dalle specificità di ciascun ordinamento giuridico per dare una linea guida sovranazionale non può non prescindere da un'astrazione e generalizzazione rispetto ai singoli sistemi normativi.

I limiti intrinseci ad un'operazione di astrazione così impostata sono dati dal rischio di cadere in un eccesso di genericità e atecnicismo. Ove si consideri poi che, trattandosi qui di *enforcement* della proprietà intellettuale, ci si debba comunque confrontare con una materia avente riflessi più sui sistemi processuali che su quelli sostanziali, nei quali primi il dettato normativo deve necessariamente essere tecnico e dettagliato, l'eccesso di genericità può così implicare una riduzione, se non addirittura un azzeramento, della forza precettiva di queste disposizioni sui singoli ordinamenti giuridici tenuti a recepirle.

Tornando ora ad analizzare l'articolo 45, nonostante la genericità di alcune sue espressioni, parrebbe tuttavia possibile ricostruire un indirizzo normativo di riferimento, scandito su tre piani successivi.

Si è visto come la disposizione di base, ed imperativa²¹³, contenuta nel primo comma tratti dell'obbligo di risarcire il danno derivante dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale attraverso la corresponsione di una somma adeguata al titolare del diritto e sulla base di una condizione soggettiva di consapevolezza di colui che ha prodotto il danno.

Altro vincolo²¹⁴ per gli stati membri è stabilito in apertura del secondo comma, dove si prevede che venga attribuito all'autorità giudiziaria il potere di imporre a colui che ha violato un diritto di proprietà intellettuale di pagare le spese conseguite, inclusive dell'eventuale onorario del difensore.

²¹² Nonostante il substrato normativo su cui sono costruiti i TRIPs è necessariamente formato da istituti giuridici preesistenti nei vari stati aderenti, sembrerebbe tuttavia una regola ermeneutica inappropriata quella che suggerisce di leggere le previsioni TRIPs riconducendole a istituti preesistenti, nazionali o stranieri; il passaggio dai TRIPs alle singole discipline nazionali dovrebbe avvenire secondo un processo logico che si potrebbe definire, in un certo senso, deduttivo e non induttivo.

²¹³ L'ausiliare "shall" è indicativo dell'obbligo degli stati membri ad adeguarsi alla disposizione.

In chiusura del medesimo articolo, si lascia poi agli stati membri, come si è visto sopra, la facoltà di valutare se introdurre un sistema di recupero dei profitti e/o il pagamento di danni prestabiliti anche in mancanza di requisiti attinenti la condizione soggettiva del soggetto contraffattore.

L'obbligo di corresponsione di una somma adeguata del primo comma costituisce la regola base su cui fondare il sistema di recupero dei danni da violazione di un diritto di proprietà intellettuale. La previsione conclusiva del secondo comma indica indirettamente che questa somma deve essere ulteriore, o almeno comprendere, l'utile derivante dalla violazione, tant'è che gli stati membri possono valutare di rendere recuperabile questo utile anche in difetto di "consapevolezza" dell'illecito compiuto da parte del soggetto che ne ha tratto beneficio economico. Infine, in via cumulativa alla somma adeguata, va disposto il recupero delle spese occorse al titolare per ottenere tutela del proprio diritto violato, inclusive delle spese legali e degli onorari degli avvocati coinvolti nella difesa.

4.5.3 LE NORME A TUTELA DEL DANNO DA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN ALCUNI SISTEMI GIURIDICI NAZIONALI

Passando ora ad analizzare come venga disciplinato il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale nei vari ordinamenti nazionali, si noteranno ricorrere alcuni elementi comuni , nonostante le diversità esistenti fra l'uno e l'altro sistema giuridico.

Le leggi speciali italiane che regolamentano la materia della proprietà intellettuale non danno indicazione specifiche circa le modalità di liquidazione del danno prodotto dalla violazione dei diritti esclusivi. Il risarcimento del danno avviene pertanto sulla base dell'applicazione delle disposizioni generali previste dal nostro codice civile (artt. 2043 e ss. cod.civ.): secondo questi principi è richiesto pertanto il dolo o la colpa del soggetto che ha cagionato il pregiudizio e la quantificazione viene compiuta tenendo conto dei due basilari criteri del

²¹⁴ Di nuovo si ha "shall".

danno emergente e del lucro cessante (art. 1223 cod. civ.). Uniche norme speciali che trattano di liquidazione del danno sono quelle della legge marchi e della legge brevetti, le quali attribuiscono al giudice la facoltà di liquidare in via equitativa il danno (analogamente a quanto previsto in via generale dall'art. 1126 cod. civ.), fissando una "somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano" (trattasi, rispettivamente, dell'art. 66, II comma del R.D. 929/1942 e dell'art. 86, I comma del R.D. 1127/1939).

I giudici italiani ritengono inoltre applicabile alle ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale l'ulteriore rimedio dell'azione di arricchimento senza giusta causa (artt. 2041 e 2042 cod. civ.), finalizzata a produrre la reversione dei profitti di colui che abbia tratto un indebito vantaggio economico dallo sfruttamento non autorizzato dei diritti altrui: poiché in questa ipotesi non è richiesto alcun requisito soggettivo concernente colui che ha prodotto il danno, essa può essere utilizzata in via residuale per assicurare il recupero dei proventi derivanti da attività di tipo contraffattivo quando risulta incerta o difficilmente dimostrabile la responsabilità dei soggetti coinvolti²¹⁵.

Nel sistema francese, il risarcimento del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale viene parimenti regolamentato in via generale dall'articolo 1382 del codice civile che disciplina la responsabilità aquiliana: i danni liquidabili dai giudici francese hanno valore esclusivamente compensativo, dovendo limitarsi a riparare il pregiudizio direttamente conseguente alla contraffazione. Anche nell'ordinamento francese è previsto un rimedio che si affianca al meccanismo generale sopra citato e che serve a recuperare i proventi derivanti dalla contraffazione: è prevista infatti dall'art. L. 335-6 e dal L. 335-7 del *Code de la Propriété Intellectuelle* la confisca (la "*recettes*") degli utili netti ottenuti attraverso la contraffazione, che vengono imputati a risarcimento dei danni ed assegnati al titolare dei diritti lesi²¹⁶.

²¹⁵ L.C. Ubertazzi - Ammendola, *Il Diritto d'autore*, Utet, 1993, 87.

²¹⁶ Paola Frassi, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, AIDA 2000, 114. L. Petit, *The enforcement of patent rights in France*, IIC 6/2000, 689.

In Germania, analogamente al nostro ordinamento, il requisito del dolo e della colpa è determinante nel ritenere responsabile colui che ha violato un diritto di proprietà intellettuale e nel far sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di risarcire i danni conseguenti alla violazione: in via di fatto, da questo requisito soggettivo deriva che debba almeno ravvedersi un comportamento negligente da parte colui che ha compiuto il danno perché sia tenuto a porvi rimedio²¹⁷. Per quanto concerne in modo particolare la materia del diritto d'autore, l'art. 97 della legge sul diritto d'autore (*Urheberrechtsgesetz*) stabilisce che "in luogo del risarcimento del danno la persona lesa può chiedere la consegna dell'utile realizzato dal violatore": a dispetto del tenore letterale di siffatta previsione, la sua applicazione pratica non ha tuttavia comportato che la richiesta di restituzione dei profitti venisse considerata necessariamente in via alternativa rispetto alla richiesta di risarcimento del danno, ma che i profitti conseguiti servissero a definire la base minima "di partenza" da cui poter quantificare il pregiudizio economico subito in ragione di un'attività contraffattoria.

La Corte Federale Suprema tedesca ammette inoltre che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale leso possa servirsi dell'azione di indebito arricchimento regolamentata dal § 812 del BGB (*Bereicherungsanspruch*): in questo caso l'obbligo a restituire i proventi derivanti dall'attività contestata è previsto anche in assenza di comportamento doloso o colposo.

Come in Germania e in Italia, anche nel sistema giuridico britannico ricorre un doppio livello di rimedi risarcitori, per alcuni dei quali viene richiesto un certo grado di compartecipazione psicologica del soggetto che compie l'azione lesiva dei diritti di proprietà intellettuale e per altri risulta invece sufficiente il dato di fatto che si sia tratto beneficio dall'avvenuta violazione.

Tutte le leggi inglesi regolanti la proprietà intellettuale stabiliscono che i danni conseguenti ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale non siano dovuti quando colui che ha

²¹⁷ H. Marshall, *The enforcement of patent rights in Germany*, 6/2000, 646. G. Bonelli, *Il risarcimento del danno da*

compiuto l'attività lesiva non sapeva e non aveva ragione di sapere che sussistesse il diritto esclusivo²¹⁸. Nel caso in cui manchi la consapevolezza della violazione, il titolare dei diritti esclusivi coinvolti non è quindi legittimato a chiedere il risarcimento del danno: in questa ipotesi, viene tuttavia fatto salvo il suo diritto di valersi del rimedio della restituzione dei profitti ("*account of profits*"), per il quale non sono invece previsti limiti concernenti le condizioni psicologiche del soggetto agente. L'*account of profits* è un istituto scaturito dal sistema di *equity* e fatto proprio dal Common Law: secondo un superiore principio di giustizia equitativa esso è finalizzato a porre rimedio all'arricchimento non giustificato di un soggetto, a svantaggio del titolare di un diritto di proprietà intellettuale lesa. Il risarcimento dei danni e la restituzione dei profitti sono considerati fra loro alternativi e non cumulabili.

Il sistema di *enforcement* britannico prevede inoltre in determinate ipotesi la possibilità di disporre il risarcimento di danni addizionali ("*additional damages*"): questi vengono riconosciuti nel caso in cui la condotta di colui che ha compiuto la violazione risulti particolarmente grave²¹⁹, tenendo in considerazione ogni beneficio derivante dalla violazione al convenuto²²⁰. L'addebito di danni aggiuntivi avviene sulla base di una valutazione equitativa e discrezionale del giudice, il quale deve considerare che "è necessario per la legge mostrare che non vi può essere violazione con impunità²²¹". In merito alla cumulabilità o meno dei danni addizionali alla riversione dei profitti, la giurisprudenza del Regno Unito è tuttora odivaga, ritenendo talora sommabili i due tipi di provvedimenti, in altri casi

violazione dei diritti d'autore, Il diritto d'autore 4/2000, 508.

²¹⁸ Previsione presente in tutti gli "*Acts*" regolanti la materia brevettale, i marchi, il design e il copyright: PA 1977, s. 62(1), RDA 1949, s. 9(1), CDPA 1988, ss. 97(1), 233. W.R. Cornish, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 1999, 75.

²¹⁹ Per definire la gravità si dice, in queste ipotesi, che debba valutarsi la sussistenza di "*flagrancy*" della violazione, sottolineando come la gravità debba essere valutata in relazione al comportamento del contraffattore e non all'azione illecita, in termini cioè più soggettivi che oggettivi.

²²⁰ Trattasi in particolare delle norme che disciplinano la materia del copyright e del design non registrato: CDPA 1988, ss. 97(2), 229 (3).

²²¹ Nel caso *Rookes v. Barnard* (1964) A.C. 1129. Citato da W.R. Cornish, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 1999, 73.

considerandoli fra loro alternativi²²².

Negli Stati Uniti, infine, le norme che disciplinano la liquidazione del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale definiscono un articolato sistema di tutela specificamente costruito per questa peculiare categoria di diritti.

Volendo delineare a grandi linee quali siano le diverse forme di regolamentazione del danno in questo paese, è possibile individuare tre diverse modalità di liquidazione, ora presenti in tutte le tre leggi speciali statunitensi²²³: una prima categoria prevede che il danno vada quantificato valutando quale sia il pregiudizio effettivamente subito dal contraffattore.

In questo senso, la sezione 284 della legge brevettale statunitense stabilisce (*Patent Act – Title 35*) che il giudice riconosca come risarcimento dei danni subiti una somma adeguata a compensare la violazione, in nessun caso inferiore ad una *royalty* per lo sfruttamento dell'invenzione compiuta dal contraffattore. La somma adeguata viene calcolata, ove possibile, sulla base dei profitti persi dal titolare dei diritti violati oppure applicando la *royalty* per quel tipo di sfruttamento non autorizzato, *royalty* che può essere già predeterminata da parametri contrattuali (*established royalty*) ovvero che può essere determinata per approssimazione dal giudice in misura ragionevole (*reasonable royalty*).

Disposizione parallela nel Copyright Act del 1976 (Title 17 US Code) fissa un primo criterio per liquidare il risarcimento nei “danni attuali” del titolare del diritto e nei “profitti” del contraffattore direttamente conseguenti alla contraffazione (“*actual damages and profits*”). Il cumulo fra gli utili del contraffattore e i danni subiti dal titolare avverrà nel caso in cui i primi risulteranno superiori ai secondi e per il solo valore in eccedenza: così facendo si vuole fare in modo che il contraffattore non tragga indebito vantaggio dalla contraffazione.

Analoga disposizione del Lanham Act (par. 35 Title 15 US Code § 1117), che regola la

²²² A favore della cumulabilità: *Cala Homes v. Alfred MacAlpine* (n.2) (1996) F.S.R. 36; in senso contrario: *Redrow Homes v. Bett Bros* (1998).

²²³ Rispetto alla disciplina per il copyright e a quella brevettale, la regolamentazione del marchio è assimilabile alle altre solo a seguito di interventi normativi relativamente recenti.

materia dei marchi, fissa il parametro risarcitorio di base nel “recupero (1) del profitto del convenuto, (2) di qualsiasi danno subito dall’attore e (3) dei costi dell’azione”. Per quanto specificamente concerne il settore dei marchi, il sistema di *enforcement* statunitense tende ad essere sbilanciato a favore del mezzo inibitorio rispetto a quello risarcitorio, tant’è che la giurisprudenza nega la liquidazione del danno subito quando ritiene rimedio già adeguato quello offerto dalla tutela inibitoria²²⁴.

La seconda tipologia di liquidazione del danno prevista nell’ordinamento statunitense è data dagli “*statutory damages*”, somme prefissate dalla legge secondo parametri diversificati a secondo della gravità e dell’intenzionalità o meno della violazione. Mentre i danni legalmente prestabiliti sono stati introdotti solo recentemente nel Lanham Act²²⁵, per quanto concerne la materia del diritto d’autore sono stati più lungamente utilizzati nel tempo²²⁶, soprattutto per quelle ipotesi in cui i criteri del danno attuale subito dal titolare o del profitto del contraffattore risultavano poco praticabili per le difficoltà probatorie che emergevano nella valutazione concreta. I valori entro cui può essere quantificato un danno di questo tipo nel settore del copyright possono variare fra un minimo di 750 dollari ed un massimo di 30.000 dollari per le violazioni ordinarie e possono arrivare sino ad un massimo di 150.000 dollari nel caso di violazioni compiute intenzionalmente (“*willfully*”)²²⁷.

Ultima modalità di liquidazione del danno, peculiare dell’ordinamento statunitense, consiste nei danni punitivi (“*punitive damages*”): si lascia infatti discrezionalità ai giudici di incrementare la liquidazione del danno ben oltre i valori equivalenti al pregiudizio conseguito alla violazione quando si ritenga che il comportamento doloso del contraffattore renda opportuna una sanzione non solo risarcitoria, ma, appunto, punitiva.

²²⁴ In questo senso, si veda la decisione della controversia *Louis Vuitton S.A. v. Lee*, 1989.

²²⁵ Solo nel 1996, con una modifica al § 35 (c) del Lanham Act si è previsto un regime di danni legali (“*statutory damages*”) in materia di marchi.

²²⁶ Non sono invece previsti danni legalmente prefissati in materia brevettuale. T. Maloney, *The enforcement of Patent Rights in the United States*, IIC 6/2000, 746.

²²⁷ § 504 Copyright Act 1976 (Title 17 US Code).

In questa direzione muove appunto la previsione del Patent Act di cui al § 284 che dà facoltà al giudice, sulla base di un'esplicita motivazione, di aumentare il danno accertato fino al triplo della somma inizialmente quantificata (si parla anche di "*increased damages*" o di "*treble damages*") nelle ipotesi in cui ravveda un comportamento intenzionale, sfrontato, di mala fede evidente da parte di colui che ha compiuto la violazione.

Pare opportuno tuttavia registrare il fatto che questa modalità risarcitoria, i cui limiti di applicabilità risultano particolarmente stringenti, viene solo occasionalmente utilizzata dalle corti statunitensi, sia in materia brevettale che nel settore del copyright. Qui infatti, dopo l'entrata in vigore del Copyright Act del 1976, la previsione dei danni punitivi risulta circoscritta alle ipotesi in cui la violazione del *copyright* avvenga nell'intervallo di tempo compreso fra la sua creazione²²⁸ e la fissazione su un supporto materiale (si pensi ad esempio ai casi di illecita riproduzione di musiche frutto di improvvisazione, allo sfruttamento non autorizzato di una coreografia solo interpretata e non ancora registrata)²²⁹.

Per quanto concerne infine la regolamentazione dei danni punitivi in materia di marchi si registra una tendenza opposta rispetto al copyright. Si sono infatti recentemente incrementate le ipotesi di liquidazione di danni punitivi, in un'ottica anticontraffazione: nel 1984 il *Counterfeiting Act* ha introdotto *ex novo* un sistema di danni punitivi in questa materia, prevedendo, in via obbligatoria ed automatica, la triplicazione del danno nei casi di pirateria, oltre al rimborso delle spese legali²³⁰.

4.5.4 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN CONCRETO

La regolamentazione del risarcimento del danno in materia di proprietà intellettuale assume estrema rilevanza ove si consideri l'interesse economico dei soggetti coinvolti nella violazione delle esclusive industriali. Pur non volendo sottovalutare l'importanza pratica che riveste il rimedio inibitorio nella sua attitudine a "congelare" un'attività illegittima e ad impedirne la

²²⁸ Creazione che sia naturalmente già rivestita di una forma esteriore.

produzione di effetti negativi di tipo patrimoniale, resta il fatto che, una volta che il danno si sia per una qualsivoglia ragione già verificato, l'efficacia di un sistema di *enforcement* deve necessariamente misurarsi attraverso la sua capacità di porre rimedio al pregiudizio economico subito dal titolare dei diritti violati attraverso una liquidazione adeguata del danno prodotti.

Il punto critico non sta tuttavia nell'esistenza o meno di un meccanismo di liquidazione del danno in un dato sistema normativo, per lo più previsto in tutti gli ordinamenti giuridici moderni, ma nell'adeguatezza del danno a reintegrare il patrimonio del titolare dei diritti, una volta che il pregiudizio venga quantificato in concreto dai giudici.

Appare evidente che un sistema giuridico che riconosca protezione ai diritti di proprietà intellettuale, che ne sanzioni le violazioni attraverso apposite disposizioni, debba anche garantire tutela a coloro che hanno compiuto investimenti per procurarsi le esclusive industriali e fare sì che il valore di dette esclusive non venga di fatto svuotato per l'impossibilità di garantire ristoro economico ad una violazione attraverso un efficace meccanismo di liquidazione del danno.

In materia di proprietà intellettuale, il primo ostacolo verso cui ci si imbatte ove si voglia trovare risposta ad un'istanza risarcitoria ha carattere prettamente metodologico ed attiene al criterio che meglio garantisca di approssimare la somma liquidata in via giudiziale al danno effettivamente conseguito ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale.

In tutti i vari sistemi di *enforcement* sopra considerati si osservano ricorrere tre *modus operandi* fondamentali quando si voglia quantificare in concreto il pregiudizio derivante dalla lesione dei diritti di proprietà intellettuale: i parametri di riferimento utilizzati in siffatte eventualità sono il mancato profitto del titolare dell'esclusiva, il profitto di colui che ha compiuto lo sfruttamento illecito, la corresponsione di una *royalty* ragionevole.

²²⁹ G. Monelli, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti di autore*, Il Diritto d'Autore, 4/2000, 512.

Ciascuno di questi criteri, pur agganciandosi ad un dato reale significativo per quantificare il pregiudizio conseguito ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale, presenta determinati limiti metodologici.

Esaminiamo ora detti separatamente. I profitti persi dal titolare dell'esclusiva, i cosiddetti "*lost profits*", sono indubbiamente l'indicatore principale e più corretto per ricostruire le dimensioni del danno subito dal titolare dei diritti violati; ciononostante la loro determinazione risulta estremamente difficoltosa per le interferenze di molteplici fattori economici e per gli ostacoli ravvisabili nel momento probatorio.

Per poter quantificare infatti quali avrebbero potuto essere i proventi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale ove la violazione non fosse avvenuta, occorre operare una ricostruzione di tipo ipotetico per la quale poter definire quale potrebbe essere il patrimonio del titolare dei diritti se non fosse avvenuta la violazione e quale sia invece la sua attuale consistenza. E' chiaro che il limite intrinseco a questa dimostrazione ipotetica sta nell'inevitabile incertezza del rapporto di causa ed effetto fra una diminuzione riscontrata negli utili e la sua riconducibilità diretta alla violazione.

Nel nostro ordinamento giuridico, ad esempio, esiste un dato normativo che vincola la ricostruzione del danno a detto rapporto di causalità: poiché appunto è necessario che il danno risarcibile sia "conseguenza immediata e diretta" dell'illecito (art. 1223 cod. civ.), non si può prescindere dall'enucleazione delle sole perdite conseguite all'illecito, scindendole da quelle determinate da altri fattori endogeni o esogeni all'impresa.

Si pensi, fra questi ultimi, all'andamento generale del mercato nel settore interessato dalla violazione: non necessariamente i minori profitti debbono essere causati dall'avvenuta violazione, ma possono anche essere determinati da una crisi generale dei mercati; allo stesso modo, se il mercato di riferimento per i prodotti fatti oggetto di violazione risulta in crescita, è

²³⁰ § 35 del Lanham Act (85).

dato supporre che i diminuiti profitti che si sono effettivamente registrati a seguito della contraffazione potrebbero essere minori del danno effettivo che andrebbe ad imputarsi in ragione della sola contraffazione.

Si considerino poi, in via esemplificativa, quali possano essere gli effetti di un eventuale ingresso di concorrenti (o di licenziatari autorizzati dal titolare) avvenuto nel medesimo periodo di tempo in cui si è verificata la violazione o quanto rilevi la presenza o meno sul mercato di beni sostituti a quelli interessati dalla contraffazione: è chiaro che i valori indicativi del *lost of profit* registrati dal titolare del diritto violato si avvicineranno con maggiore approssimazione al danno conseguito direttamente alla violazione, se sul mercato, prima della violazione, non esistevano beni sostituti a quello contraffatto o non vi erano concorrenti che commerciavano quel dato tipo di prodotto²³¹.

Andrebbe analizzato inoltre quale fosse la capacità del titolare del diritto di soddisfare una superiore domanda di prodotto nel momento in cui si è verificata la violazione delle sue esclusive: il danno determinato dalla contraffazione assume indubbiamente maggiore consistenza se l'impresa titolare delle esclusive riesca a dimostrare che la sua capacità produttiva sarebbe stata comunque sufficiente a soddisfare una domanda del prodotto oggetto della violazione in quantità almeno pari o superiore a quella posta in commercio dal contraffattore.

Si tengano presenti, ancora, fattori quali l'andamento dei costi marginali dell'impresa produttrice del prodotto oggetto di contraffazione, nonché l'incidenza dei costi fissi concernenti il know-how impiegato. Considerato il caratteristico andamento ad U della funzione rappresentativa del costo marginale per l'impresa, assume estrema importanza considerare in quale momento si sia avviata l'attività contraffattiva concorrente a quella del titolare delle esclusive industriali: è dato presumere infatti che il tasso di lesività di

quest'ultima risulti decrescente se verificatesi a partire dal momento in cui l'andamento dei costi marginali dell'impresa "aggredata" iniziassero ad essere crescenti. Seguendo questa linea di ragionamento, un'altra grandezza economica che ci dimostra come assuma importanza il momento in cui l'attività contraffattiva abbia inciso sull'attività imprenditoriale dell'impresa titolare delle esclusive violate attiene ai rendimenti di scala e a quale fosse il loro andamento al momento della violazione: tanto più essi risultassero allora in crescita, tanto maggiore andrebbe valutata la lesività della condotta illecita.

Le determinanti economiche sopra evidenziate lasciano quindi intuire che la quantificazione del danno subito in ragione di un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale, ove si utilizzi come parametro di riferimento il mancato profitto del titolare dei diritti violati, debba necessariamente fondarsi su un giudizio ipotetico ed approssimativo, i cui margini di dimostrabilità obiettiva risultano estremamente labili.

Considerando in via esemplificativa ciò che avviene nel nostro ordinamento giuridico, si nota la tendenza dei giudici italiani a servirsi, fra i due criteri base previsti dal nostro codice per ricostruire il danno ex art. 1223 cod. civ., del solo lucro cessante, escludendo quasi aprioristicamente che si possa riscontare un danno emergente nell'ambito della specifica materia della proprietà intellettuale per le caratteristiche intrinseche delle modalità di esercizio dei diritti immateriali²³².

La determinazione del mancato guadagno avviene per lo più attraverso l'applicazione della teoria della differenza: questa teoria, di matrice tedesca ("*differenztheorie*") è stata utilizzata in molti altri sistemi di *enforcement* oltre a quello tedesco e al nostro, fra cui si ricordino

²³¹ Nel caso di prodotti non in diretta concorrenza si suggerisce di adottare metodi di liquidazione del danno diversi, quali quelli correlati al profitto del contraffattore. E' di questa opinione, A.G. Renoldi in *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, Il Diritto Industriale 3/1999, 241.

²³² Già nel '43 Piola Caselli osservava a questo riguardo, a commento dell'entrata in vigore della legge autorale italiana, che "Nel campo nostro, tuttavia, ci troviamo specialmente di fronte all'ipotesi di lucri cessanti, stante il carattere più volte rilevato del contenuto patrimoniale del diritto, di un "fare" diretto allo sfruttamento dell'opera". E. Piola Caselli, *Diritto di Autore*, UTET, 1943, 643. I giudici tendono cioè a quantificare il danno in via ipotetica e negativa, tenendo conto del mancato guadagno (lucro cessante) derivante dall'impossibilità di compiere appunto questo "sfruttamento dell'opera" nel corso del tempo entro cui l'esclusiva risulta protetta.

quello francese e, con le significative correzioni evolutive giurisprudenziali di cui si dirà, quello statunitense. Secondo la *differenztheorie* il danno si valuta tenendo conto di quale sia la differenza, la mancanza, nel patrimonio del danneggiato in conseguenza all'illecito subito: si tratta del giudizio ipotetico sopra richiamato secondo cui si valuta quale sia il patrimonio attuale del soggetto che ha subito una lesione dei propri diritti di proprietà intellettuale in presenza della violazione e si immagina quale avrebbe potuto essere lo stesso in mancanza della violazione. Secondo la *differenztheorie*, la differenza fra questi due valori rappresenterebbe quello che il nostro ordinamento definisce lucro cessante, ovvero il mancato profitto del soggetto leso cui si è fatto riferimento in precedenza.

Anche ove si affinasse il sistema di liquidazione del danno suggerito da questa impostazione metodologica considerando gli ulteriori fattori economici che si sono sopra richiamati, e che pure incidono nella determinazione del danno conseguito ad una violazione di diritti di proprietà intellettuale, sembrerebbe tuttavia il caso di evidenziare come, limitandosi a questo *modus procedendi*, resterebbero comunque inevitabilmente "scoperti" alcuni altri aspetti delle esclusive industriali, che pure potrebbero subire un pregiudizio a fronte di uno sfruttamento non autorizzato.

Si consideri l'ipotesi in cui una violazione di un diritto di proprietà intellettuale intervenga su un'esclusiva il cui titolare non aveva intenzione comunque di sfruttare secondo quella data modalità o in quel dato momento o su quella determinata area di mercato, o che non avrebbe nemmeno scelto di concedere in licenza a un soggetto terzo a qualsiasi condizione economica, anche la più vantaggiosa. Il pregiudizio derivante dalla violazione dell'esclusiva in questa ipotesi non incide in modo direttamente riscontrabile sul patrimonio del titolare, né tantomeno può essere quantificata in modo certo sotto forma di un determinato mancato profitto: ciononostante non può escludersi che, attraverso lo sfruttamento illegittimo, il titolare non sia stato significativamente pregiudicato nella sua posizione di monopolista, posizione che gli

permette di escludere qualsiasi terzo dallo sfruttamento dei propri diritti immateriali e che gli garantisce un potere assoluto nel determinare se, come, quando e dove effettuare questo sfruttamento.

E' immediatamente percepibile come la *differenzetheorie* "faccia acqua" se applicata acriticamente e sulla base di valutazioni puramente tecnico-contabili, in ipotesi di questo tipo. Allo stesso modo, la sua efficacia metodologica appare dubbia ove si verifichi il caso di una violazione che porti discredito al titolare dell'esclusiva, che squalifichi l'apprezzamento dello stesso prodotto originale o che crei una generale diffidenza nei consumatori verso quel dato tipo di prodotto: si pensi a quelle forme di contraffazione realizzate attraverso la produzione e commercializzazione di prodotti particolarmente scadenti rispetto all'originale o addirittura pericolose per la salute e la sicurezza dei consumatori. In quest'ipotesi, il pregiudizio derivante al titolare dell'esclusiva è certo più ampio del dato di fatto del mancato guadagno. L'illecito in questo caso può arrivare ad intaccare l'intera linea di produzione dell'impresa titolare delle esclusive, l'immagine dell'azienda costruita nel corso del tempo e quello che si potrebbe definire la "qualità prevista" dal consumatore al momento dell'acquisto del prodotto originale: viene leso il valore dell'esclusiva in sé e per sé, comprensivo anche degli effetti derivanti da strategie di marketing, da campagne pubblicitarie e da politiche di produzione correlate al suo sfruttamento sul mercato. Il pregiudizio derivante da una violazione di diritti immateriali competitivi potrebbe in queste ipotesi protrarsi ben oltre il periodo in cui si è verificato uno sfruttamento illegittimo. Una quantificazione del danno che tenesse in conto anche degli effetti ora visti non dovrebbe limitarsi pertanto a registrare il pregiudizio economico subito dal titolare dei diritti violati nel tempo in cui ha avuto luogo lo sfruttamento non autorizzato, ma dovrebbe anche considerare quali siano le conseguenze negative che abbiano continuato a prodursi oltre tale momento e, se le stesse risultino in qualche modo

rimediaibili, quali siano i costi da sostenere per porvi rimedio²³³. Di nuovo, appare evidente che la quantificazione del danno attraverso l'individuazione del mancato profitto derivato al titolare del diritto violato è metodo riduttivo se applicato acriticamente, senza correttivi che tengano conto del valore dell'esclusiva in tutte le sue implicazioni.

Pare assolutamente condivisibile l'opinione di chi ritiene preferibile alla "teoria della differenza" la "teoria del danno normativo", secondo cui, più che il danno derivante dai mancati profitti, andrebbe valutato il pregiudizio causato alla posizione di interesse protetta dai diritti di proprietà intellettuale e considerata nella sua complessità²³⁴.

Volendo riportare questo concetto, e questo metodo, nelle categorie normative note al nostro ordinamento, dovrebbe cioè "rileggersi" il danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale non solo come lucro cessante, ma anche come danno emergente

Altro criterio di riferimento che si è visto essere utilizzato con una certa frequenza nella liquidazione del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale è il profitto ricavato dal contraffattore.

A differenza che per quanto avviene nel caso del mancato profitto del titolare, dove la liquidazione del danno deve avvenire nei limiti di una ricostruzione al contempo prognostica ed ipotetica, il dato del ricavo conseguito dal contraffattore dovrebbe essere invece un dato oggettivo e attuale. Ciò non toglie tuttavia che anche questo metodo presenti difficoltà operative e non possa considerarsi a sua volta del tutto ottimale ed esaustivo di ogni problema: il primo ostacolo verso cui ci si imbatte nel valutare quale sia il profitto derivato dall'attività contraffattiva altrui attiene alla difficoltà di acquisizione probatoria, all'inevitabile ostruzionismo che verrà opposto dal contraffattore alla ricostruzione del valore in questione, alla difficoltà di individuare, fra le grandezze economiche che interessino l'attività

²³³ Ad esempio, andrebbero computati i costi di marketing e pubblicitari necessari a ridare stabilità alla percezione di un dato marchio da parte dei consumatori o a riacquisire la fiducia verso un dato prodotto.

²³⁴ Il rapporto fra la teoria normativa, di cui si dirà oltre, e la teoria della differenza è ben sviluppato da Paola A. E. Frassi, in *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, in AIDA 2000, 93.

imprenditoriale di controparte, quali siano i dati contabili indicativi dei ricavi conseguiti specificamente all'attività illecita.

Oltre a ciò, anche nell'ipotesi in cui si sia riusciti ad ottenere una valutazione obiettiva del profitto di controparte, non è dato equiparare in via automatica questo profitto al danno subito dal titolare dei diritti violati: ove si riprendano in questo contesto le considerazioni sopra esposte circa il "danno normativo" derivante dalla contraffazione, ove si ripensi ai considerevoli e molteplici effetti negativi che possono prodursi su un'esclusiva industriale per l'effetto di una contraffazione "grossolana", anche se compiuta su una limitata quantità di prodotti, viene immediatamente da supporre che i proventi conseguiti alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale siano spesso inferiori al danno derivato a colui che ne è titolare.

Ciò non toglie tuttavia utilità a questo sistema di liquidazione del danno: nei diversi sistemi di *enforcement* la reversione dei profitti rappresenta se non altro la regola minimale da cui prendere avvio quando si voglia porre rimedio ad una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Si è sopra evidenziato come l'*actio* di indebito arricchimento sia strumento processuale cui può ricorrersi in Italia (art. 2041 c.c.) ed in Germania (§ 812 BGB) per chiedere la reversione degli utili conseguiti dal contraffattore: il fondamento giuridico di questa azione, si noti bene, è diverso rispetto al sistema generale di risarcimento dei danni (si veda in Italia, ad esempio, come quest'ultimo sia regolamentato in una sezione separata del codice civile rispetto all'azione generale di arricchimento²³⁵); a riprova di questo stanno anche i presupposti

²³⁵ Piola Caselli, dando atto dei lavori preparatori alla Legge sul Diritto d'Autore italiana, ci segnala come fosse stato già chiaramente allora previsto nel progetto della legge, all'art. 161 (poi eliminato in fase di approvazione) un sistema binario volto a ripristinare gli effetti negativi derivanti da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In questo sistema emerge in modo evidente la restituzione dei profitti come rimedio minimo e ontologicamente diverso rispetto alla liquidazione del danno: "Il titolare del diritto di utilizzazione può chiedere la reintegrazione nel suo patrimonio dei benefici pecuniari ottenuti con l'utilizzazione indebita, mediante la condanna del violatore al pagamento di una somma equivalente ai benefici medesimi, oltre agli interessi legali dal giorno della percezione. Se la violazione fu dolosa o colposa, il violatore deve risarcire il danno risultante dalla violazione stessa". E. Piola Caselli, *Diritto di Autore*, Utet, 1943, 645.

soggettivi del dolo e della colpa previsti solo nel caso del risarcimento dei danni.

La reversione dei profitti ha quindi due diverse possibili applicazioni: è metodo che opera in via automatica, autonomamente rispetto al risarcimento del danno, per riportare nel patrimonio del titolare quanto tratto dall'antigiurico sfruttamento dei suoi diritti esclusivi e può essere al contempo criterio di riferimento, non necessariamente esaustivo, utilizzato dai giudici per liquidare il danno derivante da un'intenzionale violazione dei diritti di proprietà intellettuale. In via di fatto può accadere che si confondano i due piani sopra citati: ciò che importa, tuttavia, è segnalare che la medesima somma, pari ai profitti realizzati dal contraffattore, può essere riportata nel patrimonio del titolare dei diritti a titolo diverso, a seconda che si segua il primo metodo, minimale, ovvero il secondo.

Mentre in Italia accade frequentemente che i giudici dispongano la retroversione degli utili del contraffattore come risarcimento del danno, in Inghilterra e negli Stati Uniti la distinzione fra l'uno e l'altro concetto appare molto più definita. Si è visto infatti il principio seguito in questi paesi secondo cui, quando si liquidano i danni del titolare del diritto violato, il profitto del contraffattore debba essere restituito per la parte che eccede il pregiudizio causato. Nel sistema giuridico anglosassone, peraltro, i due rimedi del risarcimento del danno e della reversione degli utili (*account of profits*) hanno avuto origine storica separata: solo a partire dal 1870 il Congresso ha permesso anche alle Corti di *equity* di riconoscere il risarcimento dei danni; sino ad allora, il titolare di un'esclusiva doveva scegliere fra la giustizia *at law*, dove poteva ottenere la sola liquidazione dei danni, e la giustizia di *equity*, ove chiedere invece la tutela inibitoria e la reversione degli utili²³⁶.

Pare ora eliminare alla radice ogni dubbio circa la diversità ontologica esistente fra la restituzione dei profitti, come autonomo strumento di *enforcement*, e gli stessi utili del contraffattore, come base di calcolo indicativa per liquidare i danni subiti dal titolare dei

diritti, la previsione dell'articolo 45 TRIPs, il cui secondo comma, si è visto, lascia facoltà ai paesi membri di prevedere la restituzione dei profitti del contraffattore sulla base di presupposti soggettivi diversi rispetto a quelli stabiliti in via generale dal primo comma per il riconoscimento dei danni.

Veniamo ora ad analizzare il terzo criterio che ricorre nella giurisprudenza dei vari paesi per quantificare concretamente il danno derivante da un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale: la *royalty* ragionevole.

Attraverso questo meccanismo, che utilizza quale base di calcolo il valore che sarebbe stato pagato dal contraffattore al titolare del diritto violato per poter acquisire legittimamente il diritto di sfruttamento fatto oggetto della violazione presenta indubbi vantaggi pratici. Primo fra tutti, la *fictio* metodologica si aggancia ad un dato economico più facilmente acquisibile rispetto ai due precedentemente richiamati: non si tratterà qui di ricostruire fittiziamente l'andamento dei profitti del titolare dei diritti violati, sulla base di un fondamento probatorio controllato dallo stesso titolare, né di accertare il profitto del contraffattore superando le difficoltà e le incertezze derivanti dalla necessità di compiere accertamenti su scritture contabili o altri mezzi di prova acquisibili presso quest'ultimo.

Il valore della *royalty* che sarebbe stata pagata in una contrattazione ipotetica, avvenuta al momento della violazione, ha maggiore oggettività: esso può infatti essere ricostruito attraverso pratiche contrattuali già seguite dalle parti prima della violazione o attraverso dati ripresi da contrattazioni analoghe a quella ipotizzata, avvenute nel medesimo mercato e per prodotti analoghi.

Resta tuttavia la difficoltà di definire con precisione quale potrebbe essere stato il corrispettivo preteso dal titolare dell'esclusiva per concedere in licenza il proprio diritto al "futuro contraffattore": citando un'ordinanza italiana particolarmente interessante in relazione

²³⁶ A.J. Sternstein – S. G. Steger, *The changing tides in patent infringement damages*, Intellectual Property Law Update

a questa tematica²³⁷ “il prezzo spuntato dal concedente è la proiezione della situazione di mercato ottenibile dal licenziatario”; tuttavia, la presenza di asimmetrie informative in qualsiasi relazione contrattuale così configurata impedisce di compiere previsioni su base certa ed indiscutibile; “l’adozione del metodo delle *royalties*, (..) , non corrisponde ad un modello “matematico” di ricostruzione del danno, dovendo scontare l’incidenza di molteplici variabili economiche che influenzano il calcolo del “prezzo” ideale”.

Oltre a ciò, vanno compiute due ulteriori considerazioni di estrema importanza. Anche ove si riuscisse a quantificare con la massima approssimazione quale sarebbe stato il prezzo del consenso per concedere in licenza il diritto di sfruttamento usurpato, non è provato in alcun modo che detto consenso sarebbe stato comunque dato: attraverso il pagamento successivo di una licenza non data, si viene cioè a creare indirettamente un regime di licenze obbligatorie, imposte giudizialmente, non rispettandosi così il diritto del titolare di valutare se concedere o meno lo sfruttamento a terzi, come pure di decidere di non sfruttare in assoluto l’esclusiva.

Così operando, inoltre, si verrebbe a favorire oltremodo la posizione del contraffattore, il quale si vedrebbe sanzionare l’illecito sfruttamento attraverso un meccanismo che lo riporterebbe all’esatta condizione di un contraente che avesse scelto, al tempo della violazione, di acquisire direttamente dal titolare dell’esclusiva il diritto indebitamente sfruttato.

E’ facile supporre, a questo punto, che qualsiasi operatore economico dotato di una sia pur minima scaltrezza, potendo prevedere che la futura sanzione derivante dallo sfruttamento non autorizzato di un’esclusiva altrui equivarrebbe all’obbligo di pagare quanto necessario per richiedere l’autorizzazione, preferirebbe assumersi il rischio di pagare dopo, in via eventuale, la stessa somma che sarebbe invece sicuramente tenuto a pagare ora, se volesse ottenere la

2003, 93.

²³⁷ Nonché una delle rare ordinanze in cui vi siano valutazioni di tipo economico in proposito: Trib. Monza, ordinanza 20 novembre 2000, (dr. D. Galletti), *Rambus Inc. vs. ABV Elektronik S.r.l., Micron Technology Inc., Micron Technology Italia S.r.l.* (inedita).

licenza direttamente dal titolare.

Risulta evidente, quindi, che se la *royalty* fissata in via giudiziale dopo la contraffazione fosse davvero equivalente a quella contrattabile sul mercato al tempo della contraffazione, non solo la sanzione in questione sarebbe del tutto priva di efficacia deterrente, ma sembrerebbe addirittura suggerire come conveniente la scelta di violare i diritti di proprietà intellettuale altrui piuttosto che chiedere l'autorizzazione a sfruttarli.

Come si è acutamente considerato nel caso statunitense *Panduit Corp. vs. Stahl Bros. Fibre Works* seguire questo metodo acriticamente, facendo pagare al contraffattore il prezzo del consenso del titolare, sarebbe ingiusto, sarebbe "come se la violazione non avesse avuto luogo"; si è osservato che in questo modo "colui che ha violato il diritto non avrebbe nulla da perdere e tutto da guadagnare se potesse contare sul pagamento della sola, ordinaria *royalty* che avrebbe pagato chi non avesse compiuto la violazione". In pratica, si dice, il contraffattore sarebbe nella posizione "*heads-I-win, tails-you-lose*", ovvero "testa-io vinco; croce-tu perdi"²³⁸.

Ecco che si evidenzia l'importanza che il giudice, nel quantificare il danno attraverso il metodo qui in esame, non si limiti ad imporre al contraffattore il pagamento di una *royalty* fittizia di mercato, ma di una *royalty* ragionevole, comprendendosi nel criterio della ragionevolezza la considerazione di un equo correttivo che attribuisca appunto valore deterrente alla sanzione irrogata in concreto.

In questo senso la giurisprudenza statunitense si muove da tempo: già nel caso sopra citato sono stati introdotti alcuni criteri aggiuntivi, che formano il cosiddetto *Panduit Test*, e che servono appunto a considerare altri fattori rilevanti, oltre a quelli indicativi delle pratiche contrattuali ordinariamente seguite nel mercato, utili a rendere *ragionevole* la determinazione

²³⁸ U.S. Court of Appeal, 6th Circuit, 1978, 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726.

della “*royalty per un contraffattore*”²³⁹: si suggerisce di considerare l’assenza di accettabili prodotti sostitutivi non contraffatti, l’eventuale politica imprenditoriale del titolare dell’esclusiva a non concedere in licenza il diritto violato, gli affari futuri e i profitti che il titolare del diritto avrebbe previsto di perdere concedendo in licenza il diritto esclusivo, l’incidenza dell’esclusiva violata a determinare il valore di mercato del prodotto fatto oggetto di contraffazione.

Si è poi continuato negli Stati Uniti, attraverso sentenze successive, su questa linea metodologica, cercando di oggettivare il più possibile il criterio di determinazione della *royalty* giudiziale: un altro caso di snodo in questo senso è il *Georgia Pacific v. U.S. Plywood*, dove si sono individuati 15 parametri economici di riferimento per la liquidazione del danno in materia brevettuale attraverso l’imposizione della *royalty* ragionevole. Fra questi, sono stati ad esempio considerati: il valore della *royalty* applicata con maggiore frequenza per licenze analoghe; la natura, lo scopo, l’estensione, l’esclusività o meno della licenza “ipotetica”; la tendenza del titolare del brevetto a concedere o meno licenze a terzi; la relazione commerciale fra le due parti della controversia, se siano cioè concorrenti o meno nello stesso settore di mercato o se uno sia distributore ovvero produttore per l’altro; la natura del prodotto brevettato e l’effetto positivo di marketing anche su prodotti affini derivante dalla commercializzazione del prodotto contraffatto; la durata dell’esclusiva e la prossimità o meno della sua scadenza; la popolarità e diffusione del prodotto fra i consumatori; i margini di profitto garantiti dalla commercializzazione di quel prodotto, considerati in relazione ai fattori di produzione impiegati dal contraffattore; il prezzo che un avveduto imprenditore avrebbe pagato per ottenere la licenza dal titolare; l’opinione qualificata di un consulente tecnico. Ancora più recentemente, la tendenza statunitense ad evidenziare tutte le possibili determinanti economiche da considerarsi nella valutazione della *royalty ragionevole* ha

²³⁹ La definizione del concetto di “*royalty for an infringer*”, da distinguersi dalla *royalty* di mercato è ben evidenziata

portato alla strutturazione di vere e proprie formule matematiche, quali la FIRMM (Financial Indicative Running Royalty Model)²⁴⁰, che si propongono di oggettivare il più possibile la valutazione del giudice, non trascurando tuttavia di tenere in conto il diverso scopo cui è volta l'imposizione di una *royalty* in via giudiziale rispetto a quello per cui si ha una sua contrattazione in via ordinaria.

A chiusura di questa "panoramica" sulle regole adottate nei vari ordinamenti giuridici per porre rimedio al danno derivante dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, pare il caso di compiere un'ultima notazione, osservando come ad alcune analogie di metodo riscontrabili nei diversi paesi²⁴¹ non sempre corrisponda la possibilità di ottenere analoghi risultati concreti, in termini di decisioni giurisprudenziali: non sempre le decisioni giudiziali garantiscono cioè un adeguato ristoro economico a chi abbia subito un pregiudizio per uno sfruttamento non autorizzato dei propri diritti esclusivi.

Se si immaginasse di costruire un'ipotetica graduatoria dei paesi dove è dato prevedere il riconoscimento di elevate somme risarcitorie, primi fra questi risulterebbero indubbiamente gli Stati Uniti: basti pensare che in materia brevettuale i giudici americani tendono ad imporre sanzioni risarcitorie che rientrano con una certa frequenza nell'ordine di grandezza delle centinaia di migliaia di dollari²⁴². Nonostante quanto si possa immaginare di primo acchito, il dato non dipende dalla peculiarità del sistema statunitense, dove sono previste anche forme di liquidazione del danno "aggravate" (i *treble damages*), ma è bensì conseguenza di un'applicazione dei tre criteri di base sopra descritti, ponderata e corretta alla luce dei

nel caso *Stickle v. Heublein, Inc.*, 1983, Fed. Cir., 716 F.2nd, 1550.

²⁴⁰ Estensivamente commentata da R.J. Epstein e A.J. Marcus in *Economic Analysis of the reasonable royalty: simplification and extension of the Georgia-Pacific Factors*, in *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 7/2003, 555.

²⁴¹ Si intende riferirsi al ricorrere pressoché costante in ognuno dei sistemi di *enforcement* considerati dei tre criteri base, ovvero dei profitti persi dal titolare, dei profitti ricavati dal contraffattore e della *royalty* ragionevole.

²⁴² Senza contare i casi clamorosi e più noti quali il caso *Polaroid v. Kodak* del 1991 per cui si è riconosciuto un danno per 873.158.971 dollari; o ancora *Hawort Inc. v. Steelcase Inc.* (1996), *Smith International Inc v. Huges Tool Co.* (1986), *The Procter & Gamble Company v. Paragon Trade Brands Inc.* (1997), casi in cui il danno liquidato si aggirava intorno ai 200 milioni di dollari; o il caso *Fonar Corp. and Dr. R. Damadian v. General Electric Co. and Drucker &*

molteplici fattori economici che possono influire sulla violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Sul fronte opposto, in altri ordinamenti giuridici fra i quali va sicuramente annoverato quello italiano, l'utilizzo dei medesimi criteri non permette di arrivare ad analoghi risultati concreti: chi si trova a dover fronteggiare la lesione di un diritto esclusivo in Italia, ad esempio, sa di dover confrontarsi con un approccio giurisprudenziale che si limita a leggere le sole scritture contabili o i soli dati economici di più immediata dimostrabilità e di più facile percezione, trascurando di analizzare, e di liquidare, quelle voci di danno che non siano passibili di una prova oggettiva ed evidente di tipo tecnico contabile. A riprova di questa ritrosia dei giudici italiani a compiere una valutazione più globale e articolata del danno in materia di proprietà intellettuale sta anche una curiosa anomalia del nostro sistema di *enforcement*: da un lato le leggi speciali trattano del risarcimento del danno limitandosi ad attribuire al giudice la facoltà di compiere una liquidazione equitativa dello stesso (e facendo sì che la disciplina applicabile, per il resto, sia quella generale del codice civile²⁴³), dall'altro lato i giudici, pur avendo questo duttile strumento processuale che lascerebbe loro una maggiore discrezionalità nella liquidazione del danno in questa materia e la possibilità di apportare correttivi ai criteri di liquidazione che si rivelassero troppo rigidi, se ne servono assai raramente.

A questo riguardo, potrebbe offrire uno spunto interessante ai nostri giudici²⁴⁴ lo studio che è stato recentemente commissionato dal governo francese ad un gruppo di esperti al fine di analizzare quali siano le diverse tipologie di danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale e quali siano le modalità per poterne effettuare una misurazione. Essi hanno individuato le seguenti forme di danno: il danno commerciale diretto, la perdita di chance, il danno derivante dalla contraffazione di un'esclusiva ancora non sfruttata, l'attentato

Genuth MDS, P.C. (1997) per cui si è liquidata la somma di 128.700.000 dollari. Dati dalla tabella riassuntiva raccolta da A. J. Sternstein – S. G. Steger, op. cit., 118.

²⁴³ V. di art. 66 l. marchi e art. 86 l. brevetti, dove si fa riferimento alla "liquidazione di una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano" e in via generale l'art. 2056 c.c..

all'immagine e al valore dell'impresa²⁴⁵.

Si evidenzia anche in questo caso, analogamente a quanto sta accadendo negli Stati Uniti, la volontà di ricondurre entro regole prestabilite a carattere scientifico il procedimento di liquidazione del danno da violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il tentativo di ricorrere a parametri generali o a formule di tipo matematico per compiere una liquidazione globale del pregiudizio subito dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale in conseguenza di uno sfruttamento illecito del proprio diritto è indiscutibilmente pregevole. Tuttavia, pur tenendo conto dell'influenza dei molteplici fattori economici che possono incidere sul diritto esclusivo, prefiggersi di arrivare ad una liquidazione certa, obiettiva, matematica del danno sembra operazione equiparabile alla quadratura del cerchio. Non si può prescindere, in ogni caso, da un certo grado di approssimazione, posto che l'incidenza delle variabili economiche interessate risulta pressoché infinita e la loro interferenza non pare scientificamente determinabile in via astratta.

Proprio per questa ragione è preferibile lasciare comunque un certo margine di discrezionalità al giudice, piuttosto che seguire un metodo di quantificazione del danno eccessivamente vincolante²⁴⁶: la soluzione ottimale del problema dovrebbe quindi essere ricercata in un'equa valutazione giudiziale che, nella consapevolezza di tutti le implicazioni economiche che possono rilevare nel momento lesivo di un diritto di proprietà intellettuale, tenga anche conto della specificità di ogni singola situazione concreta e valuti l'adeguatezza della somma liquidata a garantire un effettivo ristoro del pregiudizio subito dal titolare, nonché ad assicurare un effetto deterrente rispetto a future violazioni da parte di terzi.

²⁴⁴ Considerata inoltre l'affinità delle norme italiane a quelle francesi in materia di liquidazione del danno.

²⁴⁵ Secrétariat d'Etat à l'Industrie (directeur M. Pierret)- Le Comité National Anti-Contrefaçon - *Guide d'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon*, 1997. Le elaborazioni successive di questo testo hanno portato alla redazione di una guida dal titolo "Contrefaçon : ce qu'il faut savoir pour se protéger". Questa guida, è data in 30 000 esemplari e destinata alle PME-PMI, ai magistrati e alle amministrazioni, oltre a spiegare come proteggersi dalla contraffazione, indica come valutare il pregiudizio subito in caso di contraffazione, riprendendo i criteri sopra richiamati. <http://www.minefi.gouv.fr>

CAPITOLO V - LE SANZIONI PENALISTICHE

5.1 PREMESSA: GLI "ALTRI" RIMEDI

Un sistema di *enforcement* non necessariamente si compone di soli strumenti civilistici, quali quelli sino ad ora considerati, ma può attingere ad altri ambiti, giuridici o empirici, al fine di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso una "stratificazione" di mezzi di protezione che operino su piani e presupposti diversi.

Fra le forme di protezione ulteriori rispetto a quelle processual-civilistiche vanno innanzitutto annoverate le sanzioni penali volte a colpire determinati illeciti in materia di proprietà intellettuale ritenuti meritevoli di siffatta forma di repressione. A seguire, si ricordi come gli stessi sistemi di controllo delle autorità doganali alla frontiera siano a loro volta utili strumenti di attuazione dei diritti di proprietà intellettuale, atti a bloccare la circolazione sul mercato internazionale di merci lesive di diritti di proprietà intellettuale protetti. Infine, ultimi in questo elenco, ma non per questo di minore importanza rispetto agli altri, si rammentino i sistemi tecnologici di protezione, sviluppati in tempi recenti per impedire sfruttamenti non autorizzati in alcune aree della proprietà intellettuale (per lo più in quella delle opere dell'ingegno), per i quali è dato prevedere un'applicazione sempre più estesa in un prossimo futuro.

Per quanto concerne le due ultime categorie di strumenti di *enforcement* ora citate, si preferisce limitarsi in questa sede a dare atto della loro esistenza, non per questo intendendo sottovalutarne il valore e l'utilità operativa. In riferimento invece alle misure di tipo penalistico, considerata la loro attitudine ad operare in stretta vicinanza (o, talora, alternanza) con quelle civilistiche pare il caso invece di soffermarsi su una loro breve analisi.

²⁴⁶ Sulla base di questa considerazione, sarebbe appunto auspicabile che la valutazione equitativa del danno, pur

5.2 LE SANZIONI PENALI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ACCORDO TRIPS

Nell'accordo TRIPs si tratta espressamente dei "Procedimenti penali" in un'apposita sezione di chiusura della parte III, dedicata ai vari strumenti di *enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale: nella sezione V di codesta parte vi è appunto l'articolo 61, dove vengono delineate alcune indicazioni di massima, piuttosto generali, concernenti le norme penalistiche da adottarsi in materia di esclusive industriali.

Gli Stati membri - stabilisce la norma in apertura - sono tenuti²⁴⁷ a prevedere procedimenti e sanzioni di tipo penalistico che si applichino almeno nei casi di contraffazione di marchio o di violazione di diritto d'autore compiuti intenzionalmente su scala commerciale.

Come accade per le parallele disposizioni TRIPs attinenti la disciplina civilistica si sottolinea quindi che i provvedimenti adottabili comprendano pene detentive e/o pecuniarie che rappresentino un sufficiente mezzo dissuasivo di condotte illecite: qui, ancor più che in altri ambiti del diritto, il fine di "*deterrence*" assumerà rilievo nella definizione delle norme, fine che dovrà essere perseguito - precisa poi la medesima disposizione - anche tenendo conto di quale sia il livello sanzionatorio adottato in ciascun sistema penale per reati di corrispondente gravità.

L'articolo 61 prosegue indicando, fra i provvedimenti che i singoli ordinamenti nazionali possono adottare secondo una loro valutazione di opportunità, il sequestro, la confisca e la distruzione dei prodotti che costituiscano violazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di ogni materiale e strumentazione il cui utilizzo sia stato principalmente volto alla commissione dell'illecito. In chiusura della previsione è data infine facoltà agli stati membri

espressamente prevista nel nostro sistema di *enforcement* divenisse più ampiamente utilizzata dai giudici italiani per porre rimedio alla tendenza a liquidare i danni secondo parametri minimi e di scarsa efficacia ripristinatoria.

di fissare procedure e sanzioni penali da applicarsi in altre ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, diverse dalla contraffazione di marchio o dalla pirateria, per le quali la violazione sia comunque avvenuta deliberatamente e su scala commerciale.

La genericità delle direttive impartite attraverso la previsione dell'articolo 61 dell'accordo TRIPs ai paesi firmatari non impedisce tuttavia di enucleare una serie di principi minimi di significativo interesse ove utilizzati come termini di raffronto per "leggere" le norme penali in materia di proprietà intellettuale dei vari ordinamenti nazionali e valutarne l'armonizzazione sul piano internazionale rispetto alle finalità perseguite dall'accordo TRIPs.

Primi dati di rilievo ricavabili dalla norma citata sono costituiti da un lato dall'indicazione precettiva per gli stati membri di statuire sanzioni penali per le ipotesi di pirateria²⁴⁸ e di contraffazione di marchio che presentino determinate caratteristiche, dall'altro lato dalla facoltà di fissare rimedi analoghi, sulla base dei medesimi presupposti, per le altre aree dei diritti di proprietà intellettuale. In questa ultima categoria residuale andrà collocata la materia brevettuale²⁴⁹, per la quale gli Stati membri valuteranno l'opportunità di predisporre un sistema sanzionatorio penalistico.

Sembrerebbe che attraverso questa distinzione fra diritti immateriali attinenti il *copyright* ed i segni distintivi, in un senso, e quelli correlati alle invenzioni, nell'altro senso, si vogliano riconoscere i limiti intrinseci verso cui ci si deve confrontare ove si voglia applicare una norma penale in un contesto brevettuale, dove la valutazione dell'illecito deve necessariamente dipendere da accertamenti estremamente articolati, a carattere tecnico-specialistico, poco consoni alle esigenze probatorie del diritto penale²⁵⁰.

²⁴⁷ L'espressione utilizzata (e l'uso dell'ausiliare *shall*) paiono indicare la sussistenza di un obbligo in capo agli Stati membri circa questa prima parte della norma: si dice infatti che "*Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale.*"

²⁴⁸ Il fenomeno della "pirateria" comprende ogni forma di illecita riproduzione di opere dell'ingegno con successiva immissione nei circuiti commerciali della copia ottenuta.

²⁴⁹ Nonostante la materia brevettuale non venga espressamente richiamata dalla previsione, costruita in "negativo".

²⁵⁰ Questa considerazione attiene non solo alla complessità della prova dell'illiceità della condotta in sé, ma anche alla difficoltà di raggiungere conseguentemente una prova certa in merito all'elemento soggettivo doloso del soggetto agente.

Ulteriori principi contenuti nel disposto dell'articolo 61, di significativo interesse quali "regole minimali" di riferimento per gli stati membri che vogliano allinearsi all'accordo TRIPs, attengono ai requisiti secondo cui possa applicarsi una sanzione penale per una violazione di diritti di proprietà intellettuale, individuati nella intenzionalità dell'illecito e nel suo dispiegarsi su scala commerciale.

Il concetto di intenzionalità, espresso con il termine "*wilful*", pare riconducibile alla forma di volontà che il nostro sistema giuridico configura con l'elemento soggettivo doloso: considerata tuttavia la difficoltà interpretativa già precedentemente riscontrata, derivante dal tentativo di inquadrare una norma internazionale di questo tipo entro le categorie di ciascun sistema penale nazionale, appare comunque sufficiente, e non di poco conto²⁵¹, dedurre che l'accordo configuri come imprescindibile la sussistenza di un certo grado di colpevolezza, affinché si possa sanzionare penalmente il comportamento di un soggetto che abbia violato un diritto di proprietà intellettuale.

Allo stesso modo, il richiamo alla "scala commerciale" entro cui deve essersi verificato l'illecito costituisce un parametro di estrema importanza per selezionare le condotte lesive di diritti di proprietà intellettuale meritevoli di sanzione penalistica.

A quest'ultimo proposito, il limite dell'intervento penale sulle sole azioni che interessano il circuito economico-commerciale offre un'interessante prospettiva ermeneutica per analizzare i diversi sistemi sanzionatori nazionali, predisposti in materia di diritti di proprietà intellettuale. Volendo ora considerare quale regime sanzionatorio di riferimento quello a noi più prossimo, si osserva come, proprio partendo dalla disciplina italiana, sia possibile ricavare alcuni spunti di riflessione di un certo interesse riportabili anche sul piano internazionale.

5.3 LE SANZIONI PENALI IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI

Nel nostro ordinamento giuridico sono presenti sanzioni penali che colpiscono condotte lesive

dei diritti di proprietà intellettuale per tutti e tre i principali ambiti di questa materia: sia per quanto riguarda le invenzioni e i modelli, come pure nel settore dei marchi e segni distintivi, come infine per il diritto d'autore.

Vediamo ora quale sia l'impostazione seguita per la disciplina del diritto industriale inteso in senso stretto, ovvero quello riguardante i marchi ed i brevetti.

Fra le norme penali regolanti la materia brevettuale va menzionato in primo luogo l'articolo 88 della legge invenzioni (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127), che punisce, a querela di parte²⁵², chi viola il diritto di esclusiva industriale mediante la fabbricazione, lo spaccio, l'esposizione, l'utilizzo industriale, l'introduzione nello Stato di oggetti in frode ad un valido brevetto²⁵³. Si appone poi una clausola di riserva, facendo salva l'applicabilità delle norme che sanzionano le false attestazioni nell'ambito della medesima materia brevettuale.

Queste ultime sono costituite dall'articolo 473, comma II del codice penale che sanziona la condotta di colui che falsifica un attestato di registrazione di brevetto²⁵⁴ e dall'articolo 89 della legge invenzioni che punisce la falsa indicazione su un prodotto di una sua brevettazione inesistente²⁵⁵.

Fra le norme penali che interessano le esclusive brevettali va anche annoverato, per completezza, l'articolo 623 del codice penale, che sanziona la rivelazione o la utilizzazione di segreti scientifici o industriali, la cui operatività tuttavia solo indirettamente riguarda questa

²⁵¹ Soprattutto ove si consideri che l'accordo TRIPs deve essere recepito anche in ordinamenti dove non è scontata la sussistenza di garanzie fondamentali che gli ordinamenti giuridici più evoluti hanno fatto propri da tempo.

²⁵² Il reato in questione, essendo perseguibile a querela di parte, non risulta depenalizzato per il disposto dell'art. 32 della legge n. 698 del 1981.

²⁵³ Posto che la norma tace sull'elemento soggettivo, né stabilisce espressamente che il reato possa configurarsi anche in forma colposa, si applica il principio generale di cui all'art. 42, II comma c.p.: il reato in questione può essere solo doloso. La sanzione comminata è quella della multa fino a due milioni di lire.

²⁵⁴ E' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a quattro milioni colui che contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione od alterazione, fa uso di tali brevetti disegni, modelli contraffatti o alterati.

²⁵⁵ Il reato in questione è stato depenalizzato dall'art. 32 della legge n. 698 del 1981.

materia²⁵⁶.

Passando quindi a considerare la disciplina penale prevista nell'ambito del diritto sui marchi e sui segni distintivi²⁵⁷, occorre citare due previsioni: la prima, data dal primo comma dell'articolo 473 cod. pen., punisce²⁵⁸ la condotta di colui che compie una contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali²⁵⁹ ovvero, senza essere concorso in siffatta contraffazione o alterazione, fa comunque uso di tali marchi e segni contraffatti o alterati; la seconda, regolamentata dall'articolo 474 cod. pen., punisce la condotta di colui che, non concorrendo nella commissione del reato appena citato, compie un'attività di commercializzazione dei prodotti recanti marchi o segni distintivi contraffatti.²⁶⁰

Una commento a questo primo gruppo di norme va compiuto con riguardo al bene giuridico che il legislatore ha scelto di tutelare attraverso la previsione di tali reati: fatto salvo il caso della prima disposizione citata, l'art. 88 l. inv., che potrebbe forse anche assimilarsi ai reati contro il patrimonio (per la sua stretta specularità alla previsione civilistica di contraffazione e per la condotta lesiva, atta a produrre un indiretto depauperamento del titolare dell'esclusiva²⁶¹), tutte le altre ipotesi considerate sono qualificabili come reati di falso volti a tutelare il bene giuridico della fede pubblica.

Il presupposto su cui si fondano le previsioni in esame deriva dalla stessa natura dei diritti esclusivi da queste tutelate: poiché il titolo costitutivo dei diritti di brevetto e di marchio è dato dalla registrazione di queste esclusive, e poiché la registrazione viene rilasciata da enti di

²⁵⁶ G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, 1990, 542. P. Greco - P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in Trattato di diritto civile italiano redatto da diversi giureconsulti sotto la direzione di Filippo Vassalli, UTET, 1968, 382.

²⁵⁷ La giurisprudenza italiana considera la registrazione quale presupposto di applicabilità dei due reati qui in esame.

²⁵⁸ La pena comminata è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a quattro milioni di lire.

²⁵⁹ Si prevede altresì l'ipotesi di alterazione di segni distintivi di un'opera dell'ingegno, quali ad esempio le testate giornalistiche o i titoli di opere a carattere creativo.

²⁶⁰ Trattasi di un reato di pericolo, dove nell'attività di commercializzazione che qui si è volutamente indicare in via generica rientra anche l'immissione nel territorio dello Stato per farne commercio e la detenzione al fine di vendere dei prodotti contraffatti, oltre, appunto, alla messa in vendita o altrimenti in circolazione dei medesimi.

²⁶¹ Resta dubbia la collocazione sistematica di questa previsione, dove l'espressione "frode ad un valido brevetto" sembra comunque sottolineare il riferimento alla registrazione dell'esclusiva. Non è esclusa quindi la possibilità di

tipo pubblicistico, lo Stato, intervenendo a livello penalistico a garanzia dell'autenticità delle attestazioni, cerca di mantenere in via indiretta un livello di trasparenza sul mercato e di controllare la circolazione dei prodotti che incorporano le esclusive protette da queste attestazioni.

Sin qui si è espresso il puro dato normativo, astrattamente considerato.

Ove si consideri ora l'applicazione concreta delle previsioni in esame e la frequenza con cui ci si richiami ad esse per ottenere tutela dei diritti industriali, pare opportuno dare atto della minima rilevanza assunta da questo apparato sanzionatorio sul piano giurisprudenziale.

Raramente i soggetti interessati si avvalgono della tutela penale nella disciplina dei marchi e segni distintivi in Italia, quasi mai di quella prevista in materia brevettuale. Quando essi hanno notizia di un'attività contraffattiva in corso, preferiscono fare ricorso alla tutela civile inibitoria, più immediata ed efficace a bloccare la violazione. A disincentivare ulteriormente il ricorso a questo tipo di azione incide poi la tendenza dei giudici a liquidare in sede penale, a titolo di risarcimento dei danni civili subiti, somme esigue, decisamente inferiori a quelle ottenibili in una parallela azione civile²⁶².

Pare di non poco conto rilevare come questo fenomeno non appartenga solo al nostro ordinamento, ma ricorra in quasi tutti i sistemi di *enforcement* dove già esiste un articolato insieme di norme civilistiche atte da sole a garantire un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale²⁶³.

inquadrate anche questa previsione fra i reati contro la fede pubblica. Farebbe propendere per la prima soluzione considerata la clausola di esclusione iniziale ("senza commettere falsità").

²⁶² Somme peraltro già piuttosto contenute in Italia anche nella stessa sede civile, soprattutto ove le si confrontino con quelle liquidate in altri ordinamenti stranieri, quali quello statunitense (si veda la sezione dedicata al tema del risarcimento del danno).

²⁶³ Nella materia della proprietà intellettuale sembrerebbe verificarsi un curioso fenomeno: laddove il legislatore pare distratto nell'applicazione del principio di sussidiarietà del diritto penale, non avvedendosi delle ipotesi sanzionate penalmente per le quali tuttavia già la giustizia civile basti da sola a garantire un'efficace tutela dei diritti in questione e lasciando nell'ordinamento giuridico disposizioni penali inopportune, la pratica giurisprudenziale viene ad attuare da sola, in via di fatto, il principio di sussidiarietà attraverso una disapplicazione delle sanzioni penali che non hanno più una giustificazione nel sistema. La superfluità delle previsioni penalistiche nell'ambito di questa materia resta comunque dubbia, ove si ritenga che queste disposizioni debbano comunque giustificarsi per la loro attitudine a proteggere

In Inghilterra, ad esempio, dove le sanzioni penali coprono le stesse fattispecie azionabili civilmente, l'assenza di misure interinali inibitorie (“*interim order*”) e di procedure cautelari (“*pre-trial procedures*”) in sede penale, nonché il gravoso onere della prova da sostenersi in questa sede (dove si deve dimostrare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio) rispetto a quella civile (dove si attribuisce la responsabilità anche solo attraverso un calcolo di probabilità e presunzioni) fa propendere per la scelta della tutela civilistica da parte dei soggetti interessati²⁶⁴.

Nei paesi dove i fenomeni contraffattivi si verificano prevalentemente fra soggetti economici forti, per i quali è preferibile il “confronto” sul piano civilistico, nonostante siano in vigore disposizioni penali in materia brevettale, può accadere che le stesse cadano in desuetudine: si pensi al caso della Germania dove l'ultima controversia penale in questo settore risale ai lontani anni '30²⁶⁵.

Nei paesi dove invece il fenomeno contraffattorio coinvolge anche soggetti deboli, agendo nei confronti dei quali in sede civile il titolare dell'esclusiva violata non prevede di ottenere un adeguato ristoro economico, la tutela penale occupa ancora un suo spazio operativo, sia pur assolutamente residuale rispetto a quello coperto dalla parallela tutela civile: si pensi ai soggetti individuali, spesso extracomunitari, che commerciano in Italia merci contraffatte, i cui nominativi ricorrono nei casellari giudiziari per i reati sopra indicati (in particolar modo viene loro per lo più ascritto il reato di cui all'art. 474 cod. pen.). Come osserva Alessandri, “l'applicazione pratica delle norme penalistiche in materia mostra una decisa propensione all'impiego di queste nei confronti dei concorrenti “deboli” o comunque scarsamente attrezzati sotto il profilo imprenditoriale, mentre la controversia civile è il campo elettivo

interessi di rango costituzionale, quali quello riguardante l'ordine del sistema economico e quello volto a tutelare l'iniziativa economica privata.

²⁶⁴ W.R. Cornish, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 1999, 61.

²⁶⁵ Reichsgericht, 9 gennaio 1933, 1933 GRUR 288. Citato da Hans Marshall, *The enforcement of patent rights in Germany*, IIC 31, n. 6/2000, 648.

dello scontro tra concorrenti di pari forza”²⁶⁶.

Considerato che la tutela penale dovrebbe operare in via residuale per porre rimedio agli illeciti non altrimenti sanzionabili attraverso gli strumenti civilistici, verrebbe a questo punto da domandarsi se il piano entro cui si dispieghi il principio di sussidiarietà nella materia industrialistica debba necessariamente essere quello appena evidenziato, che porta a sanzionare prevalentemente soggetti individuali che commerciano prodotti contraffatti. Viene da chiedersi, cioè, se non sia piuttosto preferibile individuare modalità di intervento penalistico maggiormente attente a focalizzare l’interesse giuridico tutelato su un livello più elevato, come indirettamente suggerisce lo stesso accordo TRIPs definendo le attività di “commercio su larga scala” quale requisito minimo per prevedere l’intervento penale. La sanzione penale, in un sistema di *enforcement* della proprietà intellettuale “evoluto”, non dovrebbe tutelare il bene giuridico del patrimonio individuale, ma dovrebbe cioè limitarsi ad intervenire per sanzionare quelle condotte che siano lesive del sistema economico nazionale.

Con questo, non si intende compiere una valutazione di tipo “demagogico” considerando “neutre” rispetto al bene giuridico del mercato nazionale quelle condotte di soggetti individuali che commerciano prodotti contraffatti, lesivi di esclusive industriali altrui, ma si vorrebbe auspicare, *de jure condendo*, che si cerchino strumenti adeguati a risalire nella catena distributiva cercando di colpire coloro che controllano dall’alto l’attività contraffattivi ed operano appunto su vasta scala commerciale.

5.4 LE SANZIONI PENALI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE

Spostando a questo punto l’attenzione dalla materia del diritto industriale in senso stretto a quella del diritto d’autore, a differenza di quanto accade per la prima, per la quale sono previsti un circoscritto numero di reati (e di statuizioni risalenti nel tempo), per quest’ultima si nota un continuo incrementarsi delle fattispecie penali di riferimento ed un’evoluzione

²⁶⁶ Alberto Alessandri, *Sanzioni penali* in La legge sul software, Quaderni di AIDA n. 1, commentario sistematico a cura

normativa tuttora in atto.

Da un lato infatti la materia del diritto d'autore e, con essa, il fenomeno della pirateria si sono via via dilatati attraverso il venire in essere di nuove forme di sfruttamento (e, parallelamente, di violazione) dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progresso tecnologico in rapida ed incessante evoluzione, dall'altro lato il principio di tassatività della disciplina penale ha impedito che si potessero applicare alle nuove manifestazioni empiriche le norme preesistenti, non passibili di estensione analogica e, pertanto, "inelastiche".

Di fronte a questa difficoltà metodologica, il legislatore italiano è intervenuto attraverso successive aggiunte normative che si sono via via andate a sommare alle disposizioni preesistenti: ne è conseguito quel nucleo di norme di cui agli artt. 171 e ss. della legge 633/1941 che costituisce la disciplina penale di riferimento per colpire il fenomeno della pirateria in Italia.

La norma originaria di questo insieme di disposizioni, costituita dall'articolo 171 l. autore, sanziona la condotta di illecito sfruttamento di un diritto d'autore altrui compiuto attraverso la riproduzione, diffusione o messa in circolazione non autorizzata dell'opera, a qualsiasi scopo: il dolo generico ed il requisito della destinazione al pubblico dell'opera dell'ingegno in mancanza di autorizzazione del titolare porta a dedurre che soggetto passivo di questa disposizione sia principalmente l'autore delle opere tutelate e che l'interesse protetto sia il medesimo sotteso al diritto d'autore, che potrebbe definirsi "di civil law", in quanto comprensivo del diritto patrimoniale d'autore e del diritto morale d'autore, nonché a prevalente carattere personale incentrato sul momento creativo dell'opera dell'ingegno.

Le norme che si sono successivamente aggiunte a quella appena esaminata, dagli art. 171- *bis* fino all'art.171-*nonies* della l. 633/1941, sono state costruite secondo una tecnica diversa rispetto all'art. 171: esse sembrano richiamarsi allo schema di base dei reati contro il

patrimonio²⁶⁷ e sembrano seguire l'impostazione del *copyright* di tradizione anglosassone, incentrata sull'aspetto patrimoniale dell'opera tutelata e particolarmente attenta al momento circolatorio del diritto. Il dolo specifico presente in ciascuno dei "nuovi reati", di lucro o di profitto²⁶⁸, e la condotta di illecita riproduzione di determinate categorie di opere (considerate più che altro nella loro concretizzazione sotto forma di prodotti²⁶⁹) riflettono un'attenzione all'interesse prettamente economico-commerciale dei titolari dei diritti violati.

La critica cui possono essere esposte queste ultime disposizioni attiene all'opportunità del dispiegamento di un sistema sanzionatorio penale che pare dare una risposta episodica, per determinate (e circoscritte) categorie di opere/prodotti, nell'emergenza di nuove forme di illecito date dall'evoluzione della tecnologia, frequentemente sulla base di istanze contingenti di gruppi esponenziali di interesse economico. E' evidente che i soggetti passivi tutelati sono i produttori delle varie categorie di opere regolamentate da queste disposizioni, ovvero i produttori di software, di opere fonografiche, di opere cinematografiche, di opere audiovisive, nonché i titolari di emittenti radiofoniche e televisive.

Ove si tenga a mente il principio di sussidiarietà della legge penale, anche sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza con riguardo alle analoghe norme penali in materia di diritto industriale inteso in senso stretto, è dato domandarsi se effettivamente le altre risorse dell'ordinamento giuridico debbano considerarsi inadeguate a garantire protezione ai bene

²⁶⁷ L'analogia degli artt. 171-*bis* e 171-*ter* l.d.a. con il reato di furto è confermata da Seminara, il quale, pur considerando la presenza nelle due tipologie di reato di analogo dolo specifico e di pena edittale di pari misura, osserva come ciò non consenta tuttavia di trascurare che "per il furto si ha il materiale spossessamento del bene, mentre nel caso dei reati di pirateria citati si ha solo una riduzione delle utilità economiche ricavabili dall'opera abusivamente duplicata". S. Seminara, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, AIDA 1996, 185. Più recentemente, la legge 248/2000 intervenendo ulteriormente su questa serie di previsioni non solo ha previsto nuove condotte lesive, quali ad esempio quelle inerenti alla trasmissione audiovisive ad accesso condizionato, ma ha affinato il sistema sanzionatorio in esame, attribuendo al cosiddetto "bollino" rilasciato dalla SIAE una funzione di attestazione di liceità della provenienza e della circolazione delle opere vidimate. Sembra che il legislatore stia spostando la caratterizzazione di questi reati, da reati contro il patrimonio a reati contro la fede pubblica: il legislatore ha cioè ripreso dalla tecnica legislativa utilizzata per i reati di falso un modello sanzionatorio che colpisce le condotte volte ad alterare le certificazioni SIAE o a sottrarsi a questo sistema di controllo generale della circolazione delle opere dell'ingegno sul mercato.

²⁶⁸ E' previsto infatti il requisito del fine di lucro nella maggior parte delle norme introdotte dopo l'art. 171 l.d.a., fatto salvo il fine di trarre profitto dalla violazione previsto ora per l'art. 171-*bis* a seguito della modifica compiuta dalla legge 248/2000.

giuridici qui coinvolti e se non sia preferibile, anche nell'interesse degli stessi soggetti economici che hanno promosso la redazione delle norme penali qui in esame²⁷⁰, orientare l'intervento penale alla repressione di quelle condotte che siano potenzialmente lesive dell'intero sistema economico, "considerato nella complessa catena di creazione, produzione e commercializzazione dei prodotti (e nelle connesse dinamiche di reddito e di occupazione), nella categoria dei consumatori (per la possibilità che il bene abusivamente riprodotto non rispetti determinati standard di sicurezza e di qualità) e negli interessi finanziari degli Stati."²⁷¹

In un'ottica di politica criminale, nell'ambito di un sistema di *enforcement* che già offra un'adeguata garanzia di protezione dei diritti esclusivi sul piano civilistico, ove si voglia tenere quale linea guida il dettato ricavabile dallo stesso accordo TRIPs circa la finalità di tutela del "commercio su larga scala" e si cerchi di immaginare quale sia lo spazio ideale di operatività da lasciare alle disposizioni penali in materia di diritto di autore, sembrerebbero evidenziarsi tuttora alcuni ambiti meritevoli di protezione penale.

Il primo di questi attiene alla considerazione secondo cui le attività di pirateria sono per lo più articolate su un'ampia rete commerciale, spesso avente connivenze dirette o indirette con la criminalità organizzata che opera sul piano nazionale e internazionale, la quale trae fonte di guadagno e di sostentamento dallo sfruttamento illecito di diritti di proprietà intellettuale altrui. Raramente accade, in ogni caso, che la vendita di opere pirata rappresenti una condotta compiuta isolatamente, dagli individui verso cui per lo più si indirizzano le sanzioni penali vigenti. Per questa ragione è auspicabile che si riconducano le attività di pirateria entro contesti più ampi rispetto a quelli sino ad ora considerati e si cerchi di risalire il più possibile nella "catena distributiva" dei prodotti pirata sino ad arrivare a sanzionare coloro che

²⁶⁹ Si noti come nella scrittura di queste norme si sottolinei l'aspetto del "supporto" su cui le opere sono incorporate.

²⁷⁰ E' noto a chi opera nel settore che l'introduzione dei reati qui in esame è avvenuta sulla scorta di sollecitazioni derivanti dalle *lobby* rappresentative dei soggetti economici interessati a sanzionare queste categorie di violazioni.

²⁷¹ S. Seminara, op. cit., 185.

assumono un ruolo direzionale e organizzativo della rete commerciale illecita.

Mi pare che muova in questo senso la *ratio* sottesa alla previsione di cui all'art. 171-*nonies*, introdotta dalla legge 248/2000 nella nostra legge autorale. Questa disposizione stabilisce un meccanismo premiale nei confronti di colui che dimostri un ravvedimento operoso che permetta agli organi di polizia di ricostruire i livelli superiori della scala produttiva, commerciale o distributiva dei prodotti pirata e di individuare i soggetti responsabili della loro direzione ed organizzazione.

E' prevista la possibilità di ottenere un abbattimento di pena (da un terzo alla metà) sulla pena principale dei reati di cui agli artt. 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater* della l.d.a. e la disapplicazione delle pene accessorie in favore di "colui che, prima che la violazione gli sia stata specificamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione di reati".

Si noti come la condizione che limita questa forma di collaborazione entro il momento della formale contestazione dell'illecito da parte dell'autorità giudiziaria²⁷² è giustificata dall'urgenza investigativa di attingere informazioni utili a bloccare l'illecito in corso entro stretti limiti temporali.

Un altro ambito entro cui è dato osservare una tendenza ad attribuire maggiori margini di operatività alla disciplina penale attiene agli sfruttamenti illeciti di diritti di proprietà intellettuale attraverso i sistemi informatici e telematici: in queste ipotesi sembrerebbe giustificarsi un intervento penalistico per l'alto tasso di lesività di alcune forme di

²⁷² Si ritiene che la contestazione della polizia giudiziaria di iniziativa propria o la semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato non dovrebbe tuttavia ancora concretizzare il momento della "contestazione del reato in un atto dell'autorità giudiziaria" previsto dalla legge. In questo senso D. Minotti, *Diritto d'autore e disciplina penale dopo la*

violazione²⁷³ e per la difficoltà del sistema sanzionatorio civile a porvi rimedio.

Il punto critico da tenere in considerazione ove si voglia porre in essere un sistema sanzionatorio per i crimini informatici sta nella inevitabile difficoltà di prevedere fattispecie astratte che tipizzino una realtà fenomenologica in continua evoluzione, ad elevato grado di tecnicismo, e nel limite del principio di tassatività che connota la disciplina penale.

Un ottimo spunto metodologico per trovare una soluzione percorribile a riguardo è ora offerto da alcune previsioni introdotte nella nostra legge autorale con il recente D.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, di recepimento della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione.

Più precisamente, ci si vuole qui riferire agli artt. 102-*quater* e 102-*quinquies* della l.d.a. che espressamente attribuiscono ai titolari di diritti d'autore e diritti connessi la facoltà di apporre misure tecniche di protezione alle proprie opere o agli altri materiali protetti, nonché di inserire informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

Contestualmente, sono state introdotte due norme penali che sanzionano le attività volte ad eludere detti sistemi tecnologici di protezione e di identificazione delle opere dell'ingegno.

La prima di queste, costituita dall'art. 171-*ter* lettera f-bis) punisce la condotta di colui che "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure".

Parimenti, l'articolo 171-*ter* lett. h) reprime penalmente la condotta di colui che

legge 248/2000, in A. Sirotti Gaudenti, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Maggioli, 2001.

“abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”.

La “costruzione” dei due illeciti penali in questione come reati di pericolo, in modo che il momento consumativo del reato sia anticipato rispetto alla realizzazione dell’effettiva lesione del bene tutelato, è chiara dimostrazione della volontà di colpire attività rischiose e potenzialmente dannose per cui si ritenga opportuno un intervento di tipo cautelare: si noti come si sanziona la detenzione per scopi commerciali o la commercializzazione di strumenti atti ad eludere sistemi di protezione tecnologica e la prestazione di servizi finalizzati a detta elusione.

Nonostante la consapevolezza del legislatore di confrontarsi con tipologie di condotte ad alta potenzialità lesiva, non si è voluto per questo correre il rischio di cadere in una “sovrannormazione” adottando il metodo casistico cui si è ricorso per le ipotesi di cui agli artt. 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*²⁷⁴ e cercando di regolamentare i singoli tipi di illecito sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere che circolino attraverso mezzi informatici o telematici.

Si è piuttosto preferito delegare alla tecnologia il compito di costruire appositi strumenti di protezione delle opere dell’ingegno, limitandosi a prevedere una norma generale che anticipa il momento sanzionatorio penale all’attività finalizzata all’elusione di dette “efficaci misure tecnologiche”. In pratica, starà alla tecnologia attuale e futura determinare gli elementi normativi di queste fattispecie penali.

²⁷³ Si pensi alle potenzialità di Internet di rendere capillare le illecite diffusioni di opere dell’ingegno, spesso non giustificate da fini lucrativi; si pensi ai nuovi apparecchi di riproduzione, che permettono di ottenere con estrema facilità elevati quantitativi di copie pirata di qualità non inferiori rispetto a quelle originali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nella prima parte di questo scritto si è avuto modo di osservare il ruolo nevralgico assunto dai diritti di proprietà intellettuale nella qualificazione dei mercati: è evidente la contrapposizione fra paesi maggiormente industrializzati, detentori del cosiddetto "capitale intellettuale a contenuto innovativo" da un lato e paesi in via di sviluppo, costretti a dipendere dai primi per poter importare innovazione, dall'altro lato.

Come a livello macroeconomico le esternalità positive derivanti dalle attività di ricerca innovativa incrementa il benessere sociale e crea un circolo virtuoso per cui dall'innovazione viene a generarsi ulteriore innovazione, così pure a livello microeconomico la necessaria interdipendenza fra le economie a scala ampia e la possibilità di compiere investimenti in R&D fa sì che la posizione di forza degli operatori economici detentori di esclusive industriali si consolidi sempre di più impedendo l'ingresso nel mercato di nuove imprese: su entrambi i piani considerati viene a dilatarsi sempre più la "forbice" fra i soggetti economici forti, che dispongono di proprietà intellettuale, e i soggetti economici deboli, che ne sono carenti.

Per poter intervenire su questo fenomeno con dei correttivi che riportino equilibrio sul mercato, si è cercato di ipotizzare quale sia l'impatto di una regolamentazione che garantisca un'adeguata ed armonica protezione della proprietà intellettuale nei vari ordinamenti giuridici nazionali, secondo l'impostazione seguita dall'accordo TRIPs. Si è dato atto delle teorie secondo cui un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale possa essere strumento di attrazione degli investimenti esteri ed incentivo allo sviluppo, osservando tuttavia come non vi siano dati empirici che provino questo fenomeno. Si è osservato, al contrario, come vi siano mercati dove è dato riscontrare minimi livelli di protezione della proprietà intellettuale, elevati tassi di pirateria e contraffazione e, nel contempo, un progresso economico in atto ed un'espansione commerciale sui mercati esteri. Anche per questi ultimi,

²⁷⁴ Per cui si è cercato via via di regolamentare gli illeciti sfruttamenti per le diverse categorie di opere/prodotti

si è visto tuttavia come le logiche sottese all'andamento del mercato internazionale impedisca di protrarre a lungo il loro mancato allineamento a standard minimi di tutela della proprietà intellettuale onde non rischiare un progressivo isolamento rispetto ai mercati stranieri.

Nonostante non sia possibile constatare una necessaria correlazione fra innalzamento del livello di protezione della proprietà intellettuale ed incremento degli investimenti in R&D, si è tuttavia avuto modo di concludere che un efficace sistema di protezione della proprietà intellettuale non possa che produrre effetti positivi sui soggetti economici ed in generale sui mercati: si è considerato ad esempio come una protezione effettiva della proprietà intellettuale favorisca trasferimenti di tecnologie dai paesi detentori di tecnologia verso i paesi incapaci di produrre autonomamente innovazione. Così pure si è osservato come la combinazione di fenomeni di *clusterizzazione* e di elevati livelli di tutela della proprietà intellettuale lascino presumere che si possano favorire attività di R&D nei paesi a basso tasso di sviluppo. Non ultimo fra questi effetti benefici è dato dalla maggiore fiducia che un mercato regolamentato secondo standard adeguati di tutela della proprietà intellettuale offre ai soggetti stranieri che con questo vengano ad operare.

Nella seconda parte della trattazione si è passati invece a considerare da una prospettiva giuridica quali siano le modalità ottimali per rendere efficace ed attuare concretamente la protezione della proprietà intellettuale, tenendo in considerazione le disposizioni dell'accordo TRIPs relative all'*enforcement* della proprietà intellettuale. Si è concentrata l'attenzione su alcuni aspetti della tutela processuale civilistica enucleando determinate tipologie di "rimedi" che appaiono particolarmente efficaci, una volta che si combinino fra loro, nel contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. In modo particolare si è visto come la pronuncia inibitoria sia strumento imprescindibile a prevenire l'imminente realizzazione di illeciti in materia di proprietà intellettuale e a impedire che gli effetti negativi conseguenti agli illeciti in

corso continuo a prodursi. Si è poi evidenziato come la forza precettiva di quest'ultima possa dispiegarsi al meglio se combinata a misure di *deterrence*, le quali, attraverso la fissazione in via anticipata di sanzioni pecuniarie per eventuali future ulteriori violazioni, impongano in via indiretta l'esecuzione dell'ordine. Quando poi l'intervento giudiziale debba dispiegarsi a violazione compiuta, si è analizzato quali siano le modalità di liquidazione del danno che garantiscono un adeguato ristoro ai titolari di diritti di proprietà intellettuale che abbiano subito una violazione. Si è infine considerato come un adeguato sistema di *enforcement* della proprietà intellettuale debba costruirsi attraverso diverse tipologie di rimedi che operino sinergicamente per garantire un'effettiva protezione di questi diritti: alla tutela civilistica si affianca, in via sussidiaria, la tutela penale; ai rimedi di tipo processuale possono utilmente combinarsi i sistemi di controllo doganale e gli strumenti di protezione tecnologica. Attraverso la delimitazione di questi strumenti tecnico-giuridici si è cercato di configurare i caratteri minimi di un sistema di *enforcement* della proprietà intellettuale "ideale" che garantisca una tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale.

L'intento che si è prefissi di perseguire con questa analisi ha prevalentemente carattere pratico: l'armonizzazione dei sistemi di protezione della proprietà intellettuale, incentivato dall'accordo TRIPs al fine di facilitare l'integrazione dei mercati internazionali, non può che passare attraverso gli stessi sistemi processuali e sanzionatori di cui ciascun ordinamento nazionale dispone. Pare di estrema importanza quindi che ciascun paese, che voglia allineare il proprio sistema giuridico ai parametri TRIPs, non si limiti a predisporre una serie di disposizioni che astrattamente stabiliscano quali siano i diritti di proprietà intellettuale e come si configuri il loro ambito di tutela, ma verifichino l'attitudine dei propri sistemi processuali a dare risposte concrete ove i diritti in questione vengano violati.

Riprendendo la definizione di Celso secondo cui "*nihil aliud est actio quam ius sibi debeat iudicio perseguendi*", pare tuttora estremamente attuale l'impostazione del diritto romano che

vedeva una assoluta compenetrazione fra il concetto di diritto ed il concetto di azione: un diritto è tale fintanto che sia azionabile in via concreta.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

F.M. Abbott – D. I. Gerber, *Public policy and global technological integration*, Kluwer Law International, 1997.

I.B. Ahlert, *New brasilian industrial property law*, International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC 5/1997, 633.

A. Alessandri, *Sanzioni penali* in *La legge sul software*, Quaderni di AIDA (Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo) n. 1, commentario sistematico a cura di L.C. Ubertazzi, Giuffrè, 1994, 236.

S. Alessandrini - F. Passarelli, *Economia politica*, Cisalpino, 1999.

T. Ascarelli, *La teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, 1960.

G. Auletta – V. Mangini, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno. Artt. 2569 – 2583*, Zanichelli, 1977.

P. Auteri, *Commentario al D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 1998.

V. Ariyanuntaka, *TRIPs and the specialized intellectual property court in Thailand*, International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC 4/1999, 360.

I. M. A. G. Azmi, *Authorship and Islam in Malaysia: issues in perspective*, International Review of Industrial Property and Copyright Law - IIC 5/1997, 671.

M. Barcaroli, *Problemi di diritto comparato di autore nell'opera multimediale*, Il Diritto di Autore, 1999, 179.

N. Bloom – J. Van Reenen, *Patents, real option and firm performance*, The Economic Journal, 2002, 97.

G. Bonelli, *Il risarcimento del danno da violazione dei diritti d'autore*, Il Diritto d'Autore

4/2000, 508.

B. Boval, *Bailiff's reports, seizure and injunction in patent infringement proceedings in France*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/1993, 744.

S. Breschi - F. Malerba - L. Orsenigo, *Technological regimes and schumpeterian patterns of innovation*, The Economic Journal, 2000, 388.

J.J. Brinkhof, *Summary proceedings and other provisional measures in connection with patent infringements*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/1993, 762.

J.J. Brinkhof, *The enforcement of patent rights in Netherlands*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 2000, 706.

L. G. Bryer – C.W. Browning, *Annual Review of developments in trademark law and practice*, Vol. II: International, INTA, 2001.

G. Calabresi - A. Douglas Malamed, *Property rules, liability rules and inalienability: one view of the cathedral*, Harvard Law Review (1972), 1089.

C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile. Regola e metafora*, Giuffrè, 1991.

S. Chi, *Border enforcement of Intellectual Property Rights in China*, International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC 1996, 490.

W.R. Cornish, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, London, 1999.

W. Cornish – D. Llewelyn, *The enforcement of Patents in the United Kingdom*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/2000, 627.

R. Corrado, *I marchi dei prodotti e dei servizi*, UTET, 1972.

C. M. Correa, *TRIPs Agreement: copyright and related rights*, in International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC 1994, 543.

G. Costantino, *Cautele ed esecuzione*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e

dello Spettacolo - AIDA 1998, 292.

G. Cuonzo, *The evaluation of damages in Italian patent litigation*, European Intellectual Property Review - EIPR 12/1993, 441.

G. Davies – M. E. Hung, *Music and video private coping*, Sweet & Maxwell, 1993.

P. Drahos, *Intellectual Property*, Ashgate - Dartmouth, 1999.

R. J. Epstein - A. J. Marcus, *Economic Analysis of the reasonable royalty: simplification and extension of the Georgia-Pacific Factors*, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 7/2003, 555.

G. Finocchiaro, *Misure tecnologiche di protezione e informazioni elettroniche sul regime dei diritti*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA 2002, 280.

P. Forte, *La nuova tutela del diritto d'autore*, Il Sole24ore, 2001.

A. Francon, *droit des nouvelles technologies*, Revue Trimestrelle de droit commercial et droit économique – RTD.com 1/2003, 85.

M. Franzosi, *Risarcimento danni da violazione di brevetto*, Il Diritto Industriale 2/2000, 107.

P. Frassi, *I danni patrimoniali. Dal lucro cessante al danno emergente*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA 2000, 114.

A. Frignani, *L'injunction nella Common Law e l'inibitoria nel diritto italiano*, Giuffrè, 1974.

L. A. C. Galiana, *La tutela giurisdizionale della proprietà industriale in Spagna*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2000, 231.

P. Gaudrat, *Reflexions dispersées sur l'éradication méthodique du droit d'auteur dans la « société de l'information »*, Revue Trimestrelle de droit commercial et droit économique – RTD.com 2/2003, 285.

G. Ghidini, *La concorrenza sleale*, Utet, 1971.

G. Ghidini, *La proprietà intellettuale, nuova ricchezza delle nazioni e l'anomalia italiana*, Rivista di Diritto Industriale, 1998.

- G. Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, 2001.
- A. Giussani, *L'attuazione dell'accordo TRIPs e l'esibizione dei documenti*, *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA* 2000, 256.
- P. Goldstein, *International Copyright – Principles, law and practice*, Oxford ed., 2001.
- R. A. Gorman – J. C. Ginsburg, *Copyright for the nineties*, Michie IV ed., 1996.
- P. Greco - P. Vercellone, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano* redatto da diversi giuristi sotto la direzione di Filippo Vassalli, UTET, 1968.
- G. Guglielmetti, *Introduzione alle modifiche apportate alle norme sostanziali in materia di brevetti della legge nazionale*, in *Commentario al D.lgs. 19 marzo 1996, n. 198, Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio – Uruguay Round*, a cura di P. Auteri, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate* 1998, commento al D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.
- G. Guglielmetti, *L'invenzione di software*, 1997, Milano.
- F. Gurry, *Public policy and global technological integration*, a cura di F.M. Abbott e D. Gerber, Kluwer Law International, 1997.
- T. A. Haag, *Trips since Doha: How far will the WTO go toward modifying the terms for compulsory licensing?*, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 2002, 945.
- C. Heath, *Enforcement of patents rights in Japan*, *International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC* 6/1995, 900.
- C. Heath, *Continuity and development in Japanese Intellectual Property Rights*, *International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC* 6/2000, 749.
- R. L. Ho, *Compliance and challenges faced by the Chinese Patent System under TRIPs*, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, 6/2003, 504.
- J. Holyoak – P. Torremans, *Intellectual Property Law*, Butterworths, 1995.

Keeton, *An Introduction to equity*, Pitman, 1965.

J. Klette - Z. Griliches, *Empirical patterns of firm growth and R&D investment: a quality ladder model interpretation*, *The Economic Journal*, Aprile 2000, 363.

P.R. Krugman – M. Obstfeld, *Economia Internazionale - Teoria e politica economica*, Hoepli, 1999.

A. Innocenti, *Decentramento dell'informazione nei network di imprese*, in *Economia Politica*, 3/2001, 351.

M. Lamandini, *La restitutio in integrum nel diritto della proprietà intellettuale: la rimozione e la distruzione*, *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA*, 2000, 67,

S. von Lewinski, *Il diritto d'autore fra GATT/WTO e WIPO*, *Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA* 1997.

G. Linghan, *Rules for the implementation of the Berne Convention in the People's Republic of China*, *International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC* 1993, 475.

B. Lyons – C. Matraves – P. Moffat , *Industrial concentration and market integration in the European Union*, *Economica* 2001, 3.

M. Maggiore, *La proprietà intellettuale nel mercato globale. L'approccio dei TRIPs con particolare riferimento al diritto d'autore ed ai brevetti*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1998.

M. F Makeen, *Copyright in a global information society*, *Centre for European Law – King's College London, Kluwer Law*, 2000.

T. Malhoney, *The enforcement of Patent Rights in the United States*, *International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC* 6/2000, 723.

G. Marceau, *General presentation of the WTO Agreement*, da "GATT/WTO Code of Conduct - The Legal of International Trade Relations in Global Governance", Jin-Young Chung, 1997.

- P. Marchetti - L.C. Ubertazzi, *Commentario breve al diritto della concorrenza*, CEDAM, 1997.
- H. Marshall, *The enforcement of Patent Rights in German*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/2000, 646.
- K. E. Maskus, *Trade-related Intellectual Property Rights*, European Economy, 1993, 157.
- K. E. Maskus, *Intellectual property rights in the global economy*, Institute for International Economics, 2000.
- L. Petit, *The enforcement of patent rights in France*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/2000, 669.
- C. Mayr, *Le penalità di mora nel diritto d'autore*, Contratto e impresa, 1/2001, 368.
- V. Meli, *La pubblicazione della sentenza nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA 2000.
- R. P. Merges, *Intellectual property and digital content: notes on a scorecard*, Rivista di Diritto Industriale, 1998/I, 261.
- D. Minotti, *Diritto d'autore e disciplina penale dopo la legge 248/2000*, in A. Sirotti Gaudenzi, *Il nuovo diritto d'autore – La proprietà intellettuale nella società dell'informazione*, Maggioli, 2001.
- G. Monelli, *Il risarcimento del danno da violazione di diritti di autore*, Il Diritto d'Autore, 4/2000, 512.
- P. Morone, *Economic effects of international trade and technologies progress on wage inequality in Latin American countries*, Economia Politica – International Economy, 1/2001, 31.
- J.M. Mousseron - J. Raynard - P. Véron, *Cross-border injunction – A French Perspective*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 8/1998, 884.

- L. Nivarra, *Dolo, colpa e buona fede nel sistema delle "sanzioni" a tutela della proprietà intellettuale*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA 2000, 333.
- H. E. Pearson - C.G. Miller, *Commercial exploitation of intellectual property*, Blackstone Press Ltd., 1990.
- L. Petit, *The enforcement of patent rights in France*, International Review of Industrial Property Law and Copyright - IIC 6/2000, 689.
- E. Piola Caselli, *Diritto di autore*, UTET, 1943.
- K.H. Pun, *Five years since the software regulations – China's recent developments in software copyright*, International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC 1997, 347.
- L. Querzola, *Proprietà Intellettuale e tutela giurisdizionale comunitaria: quadro attuale e prospettive di evoluzione*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile 2002, 777.
- H. Ranger-Ortiz, *Intellectual property and NAFTA with reference to TRIPs and to Mexican law*, International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC 6/1996, 771.
- J. H. Reichman, in premessa a: G.Ghidini, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Giuffrè, 2001.
- J. H. Reichman, *From free riders to fair followers: global competition under the TRIPs agreement*, N.Y.U. Journal , 1997, 29.
- A. G. Renoldi, *L'incidenza economica della contraffazione e la misurazione del danno*, Il Diritto Industriale 3/1999, 241.
- E. F. Ricci, *Verso un nuovo processo civile ?*, Atti del convegno "Esperienze e prospettive della giustizia italiana" – Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 14-16 novembre 2002.
- S. Ricketson, *The future of the traditional Intellectual Property conventions in the brave new world of Trade-related Intellectual Property Rights*, International Review of Industrial

Property Law and Copyright – IIC, 1995, 872.

S. Sandri, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Cedam, 1999.

G. Sena, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*, Giuffrè, 1990.

S. Seminara, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della Cultura e dello Spettacolo - AIDA 1996, 185.

G. Shoukang, *New chinese copyright act*, International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC 2000, 526.

E. F. Schumacher, *Small is beautiful: a study of economics as if people mattered*, trad. ed ed. per l'Italia: Moizzi, Milano, 1977.

J.A. Shumpeter, *Antologia di scritti*, Mulino, 1984.

F. Shyllon, *Recent developments in copyright Law and enforcement procedure in Nigeria*, International Review of Industrial Property and Copyright Law – IIC 3/2001, 298.

J. Slive – D. Bernhardt, *Pirated for profit*, The Canadian Journal of Economics, Vol. 31 no. 4, 1998.

B. Sodipo, *Piracy and Counterfeiting - GATT, TRIPs and Developing Countries*, Kluwer Law International, London, 1997.

A. J. Sternstein – S. G. Steger, *The changing tides in patent infringement damages*, Intellectual Property Law Update 2003, 93.

A. Tankoano, *Le mise en conformité du droit des brevets de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) avec le prescriptions de l'accord ADPIC*, Revue Trimestrelle de droit commercial et droit économique - RTD-Com 3/20001, 615.

M. Taruffo, *Dimensioni transculturali della giustizia civile*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2000, 1047.

M. Taruffo, *Note sulla dimensione trasnazionale delle controversie civili*, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2000, 1055.

- G. Tarzia, *Harmonisation ou unification transnationale de la procedure civile*, Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 4/2001, 869.
- P. Traxler, *Interim measures in patent infringement proceedings under Austrian Law*, International Review of Industrial Property and Copyright Law - IIC 6/1993, 751.
- H. Ullrich, *Technology protection according to Trips Agreement in the field of patent law*, da *From GATT to TRIPs*, International Review of Industrial Property and Copyright Law - IIC Studies, 1996.
- S. K. Verma, *Trips-Development and Transfer of Technology*, International Review of Industrial Property Law and Copyright – IIC, 1996.
- F. Volpi, *Economie esterne e clusters. Una nota sui problemi dell'industrializzazione nei paesi in via di sviluppo*, Economia Politica, 2/2002, 279.
- C. Wadlow, *Enforcement of intellectual property in European and international law*, The new private international law of IP in the UK and the European Community, Sweet & Maxwell, London, 1998.
- R. Watt, *Copyright and economic theory – Friends or Foes?*, Edward Elgard ed., 2000.
- B.E. Webster – S. Walmley, *Unclean hands and preliminary injunctions: the effects of delay in bringing patent infringement cases*, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 4/2002, 291.
- L. Xiaohai, *Enforcement of intellectual property rights in the People's Republic of China*, Internatio