

Capitolo I

*Introduzione**

Luigi Carlo Ubertazzi

SOMMARIO: Sezione I: *Il quadro generale*. – 1. La categoria della proprietà intellettuale. – 2. Il quadro istituzionale. – 3. Le fonti. – 4. La gerarchia delle fonti e l'interpretazione. – 5. Gli interessi protetti. – 6. Le tecniche di protezione. – 7. Numerus clausus e tipicità dei diritti esclusivi della proprietà intellettuale. – 8. Interessi protetti e diritti dell'uomo. – 9. Espansione della IP, battute di arresto e riequilibrio degli interessi. – Sezione II: *Il diritto dell'Unione europea*. – 10. La sua storia. – 11. La competenza dell'Unione europea. – 12. Il contenuto di questa pubblicazione.

Sezione I

Il quadro generale

1. La categoria della proprietà intellettuale

A) La proprietà intellettuale non esiste in rerum natura. È una costruzione del diritto. È costituita da alcune discipline per la tutela di determinati interessi. Ha una lunga storia che inizia in Europa alla fine del basso medioevo italiano e nell'autunno di quello di oltralpe. Questa storia vede dapprima il sorgere, il trasformarsi ed il consolidarsi di alcuni istituti; alla fine dell'800 una loro progressiva riconduzione alle due categorie della proprietà industriale (come definita dalla convenzione di unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale) e rispettivamente della

* Questa introduzione riprende, modifica ed aggiorna alcune parti dello scritto *Introduzione al diritto europeo della proprietà intellettuale*, che ho pubblicato in *Contratto e impresa/Europa*, 2003, 1054-1108; riprende al par. 7 lo scritto ulteriore *Numerus clausus dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale?*, in *AIDA*, 2009, 282; ed aggiunge *ex novo* il par. 11. Quest'introduzione è aggiornata alla data del 30 giugno 2010. Oggigiorno i materiali normativi possono essere reperiti sui siti ufficiali dei diversi «legislatori»; questi indicano normalmente anche il corrispondente luogo di pubblicazione ufficiale; i siti dell'Unione europea relativi alla sua disciplina indicano inoltre per ogni testo normativo i diversi atti che l'hanno via via modificato; e per queste ragioni gli atti normativi saranno qui indicati per solito senza citare il loro luogo di pubblicazione ufficiale e senza indicare gli atti che li hanno poi modificati via via. Per una raccolta di materiali normativi relativi ai diritti d'autore e connessi rinvio a UBERTAZZI-GALLI-SANNA, *Codice del diritto d'autore*, in www.ubertazzi.it, che sarà qui citato come *Codice Ubertazzi*.

proprietà intellettuale (e così della proprietà letteraria ed artistica definita dalla convenzione di unione di Berna del 1886 e dei diritti connessi); ed alla fine del '900 la proposizione e l'accreditamento di un'unica categoria di proprietà intellettuale che abbraccia entrambe quelle precedenti. La definizione/delimitazione della categoria della proprietà intellettuale non discende dunque de rerum natura, ma dalla storia della legislazione. Occorre perciò ricordarla qui sinteticamente. A questo fine propongo di periodizzarla in alcuni momenti logici, che naturalmente non sono integralmente uguali in ogni paese e possono inoltre sovrapporsi parzialmente l'uno con l'altro. E questa periodizzazione è offerta da persona curiosa del passato ma sprovvista del bagaglio culturale e dell'ottica propri dello storico di professione, e dunque più facilmente portata ad applicare all'ieri gli schemi interpretativi dell'oggi.

Se la si guarda dal punto di vista del tipo degli istituti che compongono attualmente la categoria della proprietà intellettuale la sua storia può essere distinta in tre periodi. (i) Il primo va dagli inizi alla soglia della rivoluzione industriale e di quella illuminista/borghese realizzata in Francia e negli Stati Uniti d'America. In questo periodo le corporazioni dei "mercanti" danno vita ad una disciplina della concorrenza sleale che "fa direttamente perno sulla tutela degli interessi dell'ente corporativo" e del comune¹, ed avviano una disciplina dei segni di qualità delle corporazioni e di quelli individuali dei loro membri. E gli "stati" varano e sviluppano i sistemi dei privilegi industriali, librari e letterari, che sono concessi discrezionalmente ed hanno contenuto di volta in volta variabile. (ii) Il secondo periodo va dalle rivoluzioni industriale e borghese sino alla metà dell'800. In esso le corporazioni vengono sostituite da sistemi liberisti. La disciplina della concorrenza sleale comincia a tutelare direttamente gli interessi privati dei concorrenti. Il sistema dei privilegi discrezionali viene sostituito da quello moderno dei diritti esclusivi prerogolati *ex lege*, che sono tuttavia limitati al diritto d'autore, ai marchi ed ai brevetti per invenzione. Le discipline statali della proprietà intellettuale restano ancora largamente omogenee: sul continente europeo specialmente per l'influsso della rivoluzione francese e delle armate napoleoniche; nel mondo di common law per quello del modello inglese; ed in tutti gli stati anche per una abitudine dei lavori preparatori alla comparazione con le normative coeve degli altri paesi. (iii) Il terzo periodo va dalla metà dell'800 ad oggi. In esso le tecniche di protezione della proprietà intellettuale vengono esportate dall'Europa ormai sostanzialmente a tutto il mondo: in un primo momento con il colonialismo, poi con la pressione degli stati del nord su quelli del sud, ed infine per la subordinazione dell'accesso al WTO all'"adesione" ai TRIPs e con ciò anche alle altre grandi convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale. Il diritto crea nuovi istituti ricondotti oggi giorno alla categoria della proprietà intellettuale: e tra questi i modelli di utilità, i modelli e disegni industriali, le novità vegetali, i diritti connessi e le denominazioni di origine. Il livello di protezione degli interessi dei titolari aumenta continuamente. La linea di evoluzione della proprietà intellettuale in questo periodo è tuttavia e naturalmente caratterizzata anche da alcune battute di arresto, da rimeditazioni frequenti, da riequilibri periodici degli interessi in campo.

¹ Così GHIDINI, *La concorrenza*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, a cura di Galgano, IV, Cedam, Padova, 1981, 70.

Se la si guarda invece dal punto di vista delle competenze e delle fonti del diritto e ci si limita al secondo ed al terzo dei periodi ora detti la storia della proprietà intellettuale può essere distinta in quattro momenti logici. (i) Il primo è quello dei diritti nazionali: ed in esso gli stati introducono ed accreditano il principio di territorialità (secondo cui in ciascun paese la legge applicabile alla protezione della proprietà intellettuale è quella dello stato)², e si pongono come fonte esclusiva della disciplina della proprietà intellettuale. (ii) Il secondo momento logico è quello delle convenzioni internazionali. Le convenzioni estendono anzitutto l'area dei soggetti tutelati: perché all'inizio gli stati tendono a proteggere soltanto i propri cittadini, e le convenzioni introducono invece i meccanismi di assimilazione degli stranieri ai nazionali. Le convenzioni uniformano inoltre sempre più intensamente le discipline materiali degli stati contraenti e ne aumentano il loro livello di tutela della proprietà intellettuale. Ed alcune convenzioni varano organizzazioni/amministrazioni internazionali che accentrano alcune o tutte le fasi dei procedimenti amministrativi necessari per la costituzione di determinati diritti esclusivi (come avviene in particolare per i marchi ed i disegni e modelli registrati da WIPO, i brevetti europei rilasciati da EPO, le fasi dei procedimenti di brevettazione centralizzate secondo il PCT). (iii) Il terzo momento logico è quello dei diritti regionali. Questo momento nasce con l'istituzione delle comunità europee; si sviluppa specialmente con la loro evoluzione verso la costituzione di uno stato federale, ma anche con il varo di organizzazioni regionali di altri continenti; tiene ferma la disciplina internazionale ma le affianca un ulteriore processo di armonizzazione o (secondo i casi) di uniformazione regionale delle discipline statali della proprietà intellettuale; e vara alcuni diritti esclusivi sovranazionali regionali (come avviene nell'Unione europea in particolare con il marchio comunitario, i disegni comunitari registrati e non registrati, le novità vegetali, le IGP e le DOP comunitarie). (iv) Il quarto momento logico mi pare veda negli ultimi decenni un'espansione progressiva della nuova *lex mercatoria* anche (e per quanto qui interessa) nei settori propri della proprietà intellettuale.

B) Questa pubblicazione è naturalmente dedicata alla disciplina attuale. Oggi-giorno la definizione normativa probabilmente più ampia della proprietà intellettuale sembra quella offerta dal trattato istitutivo della WIPO, e dunque dell'organizzazione internazionale appartenente al sistema ONU che è specializzata nella protezione della proprietà intellettuale. In particolare secondo il trattato WIPO "l'Organizzazione si propone: / di promuovere la protezione della proprietà intellettuale" (art. 3); e per "proprietà intellettuale" si intendono "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 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,

² Per alcune prime indicazioni sul principio di territorialità v. UBERTAZZI, *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, II ed., Giuffrè, Milano, 2003, 232 ss. In controtendenza rispetto al principio di territorialità si cita normalmente soltanto il Trattato sudamericano di Montevideo, dell'1 gennaio 1889, per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, ripubblicato al doc. 42 del *Codice Ubertazzi*.

scientifico, letterario e artistico.” (art. 2). E pare ragionevole assumere che la categoria della proprietà intellettuale che deve essere considerata da questa pubblicazione comprenda quantomeno tutti gli istituti che rientrano nelle materie di competenza della WIPO.

La nozione di proprietà intellettuale ha tuttavia la medesima “mobilità tematica” propria “del diritto industriale”³. Ed è possibile che essa si estenda a comprendere i nuovi strumenti di protezione nazionale, internazionale e regionale della traditional knowledge (che da tempo è oggetto di lavori preparatori WIPO), i diritti della c.d. personalità economica, il diritto alla privacy, ed altre tecniche di protezione di interessi privati del genere di quella prevista dalla disciplina comunitaria dei medicinali orfani⁴.

Con ciò gli istituti che rientrano nella categoria della proprietà intellettuale appaiono essere numerosi e tra loro anche molto diversi. Essi hanno tuttavia in comune alcune caratteristiche: perché la loro disciplina protegge direttamente interessi privati dei titolari, con varie tecniche di tutela, per regolare una concorrenza (non purchessia ma sul piano) di qualità e meriti.

C) La dottrina (anche) italiana ha progressivamente cercato negli ultimi decenni di cogliere quantomeno alcuni aspetti unitari dei diversi istituti che appartengono alla proprietà intellettuale, senza con ciò rinunciare a valorizzare le specificità di ciascuno di essi. Per corollario questa pubblicazione inizia con un’introduzione unitaria che principia con il quadro generale della disciplina complessiva (internazionale, comunitaria ed italiana) della proprietà intellettuale, e continua con una breve introduzione ad alcuni aspetti ulteriori della sua regionalizzazione europea.

Il cammino per un’integrazione europea progressivamente crescente e che tende alla costituzione di uno stato federale, in particolare, inizia con i tre trattati istitutivi della CEECA-Comunità europea del carbone e dell’acciaio, della CEE-Comunità economica europea, e della CEEA-Comunità europea dell’energia atomica; passa attraverso una serie di trattati successivi; culmina per il momento con il “trattato di Lisbona” del 2007 “che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea”⁵; e con l’art. 1 di questo trattato conduce alla “sostituzione e successione” dell’Unione europea alla Comunità europea. Questo scritto e più in generale l’intero volume che esso introduce sono dedicati alla disciplina attuale dell’Unione europea: e così a quella prevista dal TUE (trattato sull’Unione europea) e dal TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea); e gli articoli dei trattati e le istituzioni comunitarie saranno qui citati in linea di principio secondo la numerazione e le denominazioni adottate da TUE e TFUE.

³ Sulla mobilità tematica del diritto industriale v. SPADA, in AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, 3 ss.

⁴ Su cui v. il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1999, 141/00/CE, “concernente i medicinali orfani”.

⁵ I due trattati sono stati ratificati dall’Italia con legge 2.8.2008 n. 130, e sono entrati in vigore l’1 dicembre 2009. Sul punto v. NASCIBENE, *Unione europea. Trattati*, Giappichelli, Torino, 2010, che pubblica il testo integrale dei due trattati e dei diversi allegati ed atti che li completano, con le relative tavole sinottiche di confronto fra nuovi e vecchi testi dei trattati e fra le relative numerazioni.

2. Il quadro istituzionale

La proprietà intellettuale vede in campo anzitutto gli stati: che adottano regole interne, concludono convenzioni internazionali e costituiscono organizzazioni internazionali relative alla proprietà intellettuale.

Accanto agli stati vi sono le intergovernmental organisations (le IGOs). Tra queste alcune operano su scala mondiale: e qui in primis vi sono le IGOs riconducibili al sistema dell'ONU, quali WIPO, WTO, UNESCO, ILO, UNCTAD, Uncitral, ECE, le "unioni" internazionali generali costituite dalla CUP e dalla CUB, e le unioni particolari concluse nell'ambito della CUP. Vi sono poi organizzazioni internazionali regionali: e limitandoci qui a quelle costituite su scala europea occorre ricordare specialmente l'Unione europea, la comunità superstite della CEEA-Comunità europea dell'energia atomica, l'EFTA-European Free Trade Association, il Consiglio d'Europa, e l'EPO-European Patent Organisation.

Vi sono infine le non governmental organisations (le NGOs) ed i "mercanti" (e le loro law firm). Queste sono spesso chiamate ufficialmente a partecipare in vario modo alla formazione del diritto internazionale e dei diritti delle organizzazioni regionali relativi alla proprietà intellettuale⁶. Sono inoltre all'origine della nuova lex mercatoria. Ed alcune norme europee sembrano rinviare alle NGOs ed ai mercanti come fonti di produzione di regole riguardanti la proprietà intellettuale⁷: come av-

⁶ In questo senso v. in particolare l'art. 71 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui "The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with nongovernmental organization which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Members of the United Nations concerned". V. inoltre l'art. 30 CBE, secondo cui "(1) The World Intellectual Property Organization shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with the provisions of an agreement to be concluded between the European Patent Organisation and the World Intellectual Property Organization. / (2) Any other intergovernmental organisation charged with the implementation of international procedures in the field of patents with which the Organisation has concluded an agreement shall be represented at the meetings of the Administrative Council, in accordance with any provisions contained in such agreement": e gli uffici EPO riferiscono che ai lavori del suo consiglio di amministrazione sono normalmente invitati WIPO, UE, UNICE ed EPI. V. infine la pratica delle istituzioni comunitarie relative alla formazione del diritto secondario europeo, che ha sempre visto consultazioni ufficiali e non ufficiali degli interested circles (si diceva una volta) e degli stakeholders (si dice ora). E per un primo elenco delle NGOs chiamate a partecipare ai lavori preparatori del diritto internazionale relativo alla proprietà intellettuale v. la lista degli osservatori permanenti di WIPO (in http://www.wipo.int/news/en/links/nongov_web.htm); e sulle NGOs osservatori (non permanenti) di WTO v. http://www.wto.org/english/forums_e/ngo_e/intro_e.htm.

⁷ La parola mercante vuole qui indicare l'intera categoria delle "imprese concorrenti" (per usare il lessico e le convenzioni linguistiche proposti da BERTANI, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè, Milano, 2000, 102 ss.). Altro discorso è a fare sulle law firm rilevanti nella formazione della lex mercatoria in materia di proprietà intellettuale. Qui è facile innanzitutto constatare che la lex mercatoria medievale aveva la propria fucina specialmente nella pratica notarile, mentre quella odierna relativa alla proprietà intellettuale non trova in campo i notai, vede specialmente l'operare degli avvocati ed in qualche misura anche dei mandatarî abilitati/consulenti non giuristi. Quando si riferisce alle law firm la sociologia del diritto relativa al mondo d'oggi considera inoltre specialmente i grandi studi di avvocati ed in particolare quelli che sono presenti contemporaneamente in più

viene ad esempio con il rinvio ai codici di condotta privati previsto dagli artt. 5 della direttiva 450/84/CEE e 10 della direttiva 29/2005/CE⁸.

3. *Le fonti*

Le fonti che regolano la proprietà intellettuale comprendono anzitutto norme di diritto internazionale pattizio⁹. Alcune convenzioni istituiscono IGOs; alcune riguardano una pluralità di materie anche diverse dalla proprietà intellettuale, mentre altre disciplinano soltanto quest'ultima; alcune regolano una pluralità di istituti della proprietà intellettuale mentre altre solo uno di essi; alcune sono multilaterali ed altre bilaterali; alcune sono chiuse ed altre aperte alla partecipazione di stati non inizialmente contraenti; alcune consentono ed altre escludono che singoli stati possano limitarne il campo di applicazione con il sistema delle dichiarazioni di riserva. Le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale sono numerosissime, tanto che per i soli diritti d'autore e connessi il *codice Ubertazzi* ha censito oltre 100 convenzioni sottoscritte dall'Italia (oltre a quelle istitutive di organizzazioni europee). Le principali convenzioni internazionali che introducono una disciplina di diritto materiale relativa ad un ampio spettro di istituti della proprietà intellettuale sono in particolare i TRIPs, la CUB, la CUP: mentre accanto ad essa hanno molto rilievo, per determinati istituti, specialmente gli arrangements dell'Aja relativi alla registrazione internazionale dei marchi e rispettivamente dei modelli, la CBE e la CR. In particolare le convenzioni istitutive di IGOs relative alla proprietà intellettuale fondano ciascuna un sistema di norme, che può vedere in campo una pluralità di fonti: e così in particolare la convenzione; il regolamento di esecuzione della convenzione; deliberazioni assunte sulla base della convenzione e che vincolano i terzi (come ad esempio la delibera che ha istituito l'EPI-European Patent Institut)¹⁰; deliberazioni che autovincolano l'organizzazione nei rapporti con i terzi (come le guidelines ed i formulari dell'EPO); re-

stati (FERRARESE, *Le istituzioni della globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2000, 49 ss.): ma nel campo della proprietà intellettuale il nuovo diritto sembra fatto non solo dalle grandi imprese di consulenza giuridica, ma anche (e forse specialmente) dai c.d. studi boutiques di elevata specializzazione.

⁸ Alludo qui alla direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 450/84/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, e rispettivamente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11.5.2005, 29/2005/CE, "relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ('direttiva sulle pratiche commerciali sleali')".

⁹ Se ben vedo la prima convenzione internazionale plurilaterale specificamente ed interamente relativa alla proprietà intellettuale è quella di Vienna conclusa nel 1840 tra il Regno di Sardegna e l'Austria ed aperta a tutti gli stati italiani preunitari. Essa ha costituito poi un modello utilizzato anche dalla convenzione di Berlino del 1846 conclusa tra il Regno unito e la Prussia ed aperta a tutti gli stati membri dell'unione doganale e commerciale tedesca. E su entrambe le convenzioni v. UBERTAZZI, *I Savoia e gli autori*, Giuffrè, Milano, 2000, 37 ss.

¹⁰ V. la decisione del consiglio di amministrazione dell'EPO 5 marzo 1997 recante una *Regulation on the establishment of an institute of professional representatives before the European Patent Office*.

gole di softlaw (come la raccomandazione UNESCO sui bandi di concorsi internazionali di architettura)¹¹.

Le fonti relative alla proprietà intellettuale comprendono poi le regole delle organizzazioni regionali. Tra queste vi sono in particolare quelle estesissime che dapprima erano proprie della Comunità europea ed a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono ora proprie dell'Unione europea che le è succeduta: ed alle quali sono dedicate la seconda parte di questa introduzione ed i capitoli successivi di questa pubblicazione. Ma già si è detto che non mancano altre organizzazioni regionali europee e non europee: e tra queste ultime è facile pensare subito all'ARIPO-African Regional Intellectual Property Organisation, alla OAPI-Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ed alla Comunidad Andina.

Le fonti relative alla proprietà intellettuale comprendono inoltre la nuova lex mercatoria¹². E limitandoci alla lex mercatoria rilevante nello spazio giuridico europeo si può vedere che ad essa sono stati o possono essere ricondotti 1) alcune guide alla stipulazione di contratti predisposte dalla UNECE¹³; 2) alcuni contratti standard applicati in modo uniforme, come sono ad esempio le forme di licenza al pubblico previste dal mondo di open source, gnu e linux¹⁴; 3) una serie di contratti -ing¹⁵ che nella pratica sono spesso largamente standardizzati, specialmente quando il mercato è oligopolistico e gli oligopolisti dispongono di un notevole potere contrattuale, come ad esempio avviene tipicamente con i contratti di licenza di software; 4) i regolamenti associativi e contrattuali del sistema internet; 5) i codici di condotta non vincolanti predisposti da NGOs (anche) a livello internazionale, quali ad esempio il code of conduct della ICC in materia di pubblicità¹⁶ e le regole di netiquette¹⁷; 6) il sistema

¹¹ V. la *Revised recommendation concerning international competitions in architecture and town planning*, adottata a Parigi il 27 novembre 1978 dalla conferenza generale dell'Unesco, in <http://unesdoc.unes-co.org/images/0011/0011-40/114038Eb.pdf>.

¹² V. qui per tutti l'osservazione di COTTINO, *Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una riflessione critica*, in *Trattato di diritto commerciale* diretto da COTTINO, vol. I, Cedam, Padova, 2001, 399, secondo cui "l'esautoramento dello stato nazionale come fonte di diritto privato ha accelerato i processi di destualizzazione e di eteronormazione. Riemergeva, per dirla con Galgano, l'antica vocazione della classe (mercantile) ad essere artefice diretta del proprio diritto". E per una prima informazione sulla lex mercatoria v. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria. Principi unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, vol. XXX, Cedam, Padova, 2003, *passim*.

¹³ Così in particolare le seguenti guide contrattuali preparate dalla ECE e ricordate da MARRELLA, *La nuova lex mercatoria*, cit., 173: *The Guide for use in drawing up contracts relating to the international transfer of know-how in the engineering industry (1970)* = ECE/Trade/222/rev.1; e rispettivamente *Guide for drawing up international contracts on consulting engineering, including some related aspects of the technical assistance (1983)* = ECE/Trade/145.

¹⁴ E v. qui in particolare la gnu general public license, versione 3, 29.6.2007, in <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; e le diverse licenze di OSI-open source iniziative, in <http://www.opensource.org/licenses/alphabetical>.

¹⁵ Sui rapporti tra contratti -ing di merchandising, licencing, engineering, sponsoring e lex mercatoria v. MARRELLA, *La nuova lex mercatoria*, cit., 164 ss.

¹⁶ V. qui lo ICC *International Code of Advertising Practice* in <http://www.iccwbo.org/policy/marketing/id8532/index.html>. E sull'autodisciplina pubblicitaria v. anche il documento Easa 13

EASA di autodisciplina pubblicitaria cross border¹⁸ con i relativi Giurì¹⁹; 7) i codici deontologici obbligatori adottati dalle professioni relative alla proprietà intellettuale, quale quello EPI relativo ai mandatari abilitati del sistema EPO²⁰; 8) alcuni sistemi di ADR-alternative dispute resolution, ed in particolare quelli di risoluzione delle controversie in materia di domain name organizzati da WIPO o dai singoli mondi nazionali internet²¹, ed i diversi Giurì previsti dai sistemi nazionali di autodisciplina pubblicitaria che confluiscono in EASA.

Le fonti relative alla proprietà intellettuale comprendono infine naturalmente anche i diritti statali. Il ruolo di questi diritti è stato tuttavia progressivamente ridotto dall'espansione dell'attività delle imprese all'estero, dalla crescita esponenziale delle convenzioni internazionali e dei diritti regionali relativi alla proprietà intellettuale, dalla possibile prevalenza dei diritti internazionali e regionali su quelli statali. E basti dire ad esempio che nel campo della disciplina materiale dei diritti d'autore e connessi in Italia le uniche norme "autoctone" introdotte dal 1980 ad oggi sembrano quelle relative alla copia privata, ai compensi dovuti ad autori ed artisti per l'utilizzazione televisiva dell'opera cinematografica, alla lotta contro la pirateria, ed una serie progressivamente crescente di regole penali.

4. *La gerarchia delle fonti e l'interpretazione*

Ognuno dei sistemi ora detti di disciplina della proprietà intellettuale ha le proprie norme relative alla gerarchia delle fonti ed alla loro interpretazione²². I diversi sistemi di diritto stanno inoltre tra loro in rapporti sostanzialmente gerarchici: e così il diritto comunitario prevale su quello nazionale; il diritto internazionale prevale anch'esso su quello statale italiano; i rapporti tra diritti internazionale e comunitario

giugno 2002, *Self-Regulation – a statement of Common Principles and operating standards of best practice*, in <http://www.easa-alliance.org/page.aspx/237>.

¹⁷ Vedile ad esempio in <http://www.nic.it/NA/netiquette.txt>.

¹⁸ Il codice italiano di autodisciplina è rimasto intitolato "codice di autodisciplina pubblicitaria" sino alla sua c.d. 44^a "edizione" entrata in vigore il 21 gennaio 2008, quando è stato ridenominato "codice di autodisciplina della comunicazione commerciale". Nel seguito di questo lavoro sarà ricordato alternativamente ed indifferentemente con l'una o l'altra denominazione ed indicato con l'acronimo c.a. Per alcune prime indicazioni sul sistema EASA v. GUGGINO, *I "Principi comuni" delle autodiscipline pubblicitarie europee*, in *IDI*, 2002, 402.

¹⁹ E così tra gli altri il Giurì del codice di autodisciplina pubblicitaria italiana.

²⁰ V. il *Code of Conduct of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office*, in *OJ* di EPO 1999, 537; e come da ultimo modificato a Madrid l'8.5.2001, in <http://216.92.57.242/patentepi/english/100/120/121/>.

²¹ Sull'ADR WIPO v. <http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/udrp/index.html>. Sui sistemi nazionali di ADR v. ad esempio per l'Italia <http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Risoluzione-delle-dispute-nel-ccTLD.it.pdf/view>, e per gli USA <http://www.nic.us/policies/docs/usdrp.pdf>.

²² Il quadro delle fonti sta divenendo progressivamente sempre più complesso e di difficile ricostruzione. Sul punto v. da ultimo PIZZORUSSO, *È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?*, in *Foro it.*, 2009, V, 215 ss.

sono regolati dall'art. 351 TFUE (*ex* 234 TCE); ed un'opinione diffusa ritiene che la *lex mercatoria* sia subordinata a tutte le altre fonti di diritto. La complessità ora ricordata del sistema delle norme relative alla proprietà intellettuale ha naturalmente un corollario anche sul piano dell'interpretazione delle singole regole: perché ad esempio la gerarchia delle fonti impone di assumere la direttiva comunitaria come regola di interpretazione della legge italiana adottata per la sua attuazione, e di optare nel dubbio per una lettura di quest'ultima che sia conforme alla direttiva²³.

L'interpretazione e l'applicazione delle diverse fonti è affidata (in *primis* ai privati e) in ultima analisi ai giudici. Gli stati hanno organizzato i propri sistemi di amministrazione della giustizia. Accanto ad essi vi sono poi quelli istituiti dalle diverse organizzazioni internazionali, e per quanto qui interessa da quelle che hanno competenza anche in materia di proprietà intellettuale. Tra questi sistemi ricordo anzitutto quello della Corte europea dei diritti dell'uomo previsto dal sistema CEDU; quello della Corte di giustizia dell'Unione europea; e quelli di altre corti di organizzazioni internazionali modellate in qualche misura sull'esempio della Corte di giustizia della Comunità europea e che prevedono in particolare un sistema di rinvii dai giudici nazionali alla Corte dell'organizzazione internazionale per l'interpretazione pregiudiziale del suo diritto, e così ad esempio i sistemi della Corte ESA²⁴, della Corte Comesa²⁵, della Corte di giustizia de la Comunidad Andina²⁶ e della Corte Centroamericana de Justicia²⁷. Mi fermo inoltre sull'ulteriore sistema di giustizia organizzato dalla CBE all'interno dell'Ufficio europeo dei brevetti: per ricordare specialmente che esso prevede organi che aspirano a vedersi riconosciuto lo status di giudici di organizzazioni internazionali²⁸, e precisamente affida a camere di ricorso la decisione sulle impugnazioni di atti di altri uffici EPO e rimette ad un *enlarged board of appeals* la pronuncia sulle impugnazioni delle decisioni delle camere di ricorso. E ricordo infine che un ulteriore sistema giustiziale è stato introdotto da ultimo dal WTO: che affida le contro-

²³ Una verifica di questo genere può in particolare suggerire che la direttiva 98/93/CEE sulla durata dei diritti d'autore e connessi non sembra attuata correttamente dalla regola dell'art. 26, comma 2, l.a. relativa alla durata dei diritti d'autore sulle opere collettive.

²⁴ E v. qui l'art. 34 dello Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (ESA/Court Agreement) (main part), in http://www.eftacourt.int/index.php/court/mission/esa_court_agreement/ scaricata il 12 febbraio 2010.

²⁵ E v. qui l'art. 30 dl Comesa Treaty in <http://about.comesa.int/lang-en/publications/comesa-treaty> scaricata il 12 marzo 2010.

²⁶ E v. gli artt. 39 ss. del Treaty Creating the Court of Justice of the Cartagena Agreement in http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/ande_trie2.htm scaricata il 12 marzo 2010.

²⁷ E v. qui l'art. 22.k dello Estatuto de la Corte centroamericana de Justicia adottato il 10 dicembre 1992 e consultabile in <http://www.ccej.org.ni/estatuto.htm> scaricato il 15 marzo 2010.

²⁸ A questo fine, tra l'altro, negli anni '90 il consiglio di amministrazione EPO ha avviato i lavori preparatori per una revisione della CBE che ricollocherebbe tutte le camere di ricorso al di fuori dell'Ufficio europeo dei brevetti ed al di sotto soltanto del consiglio di amministrazione dell'EPO: mentre negli ultimi anni sono ripresi i lavori preparatori del brevetto comunitario, che prevedono tra l'altro anche la costituzione di un sistema giudiziario relativo ai brevetti europei ed a quelli comunitari. Sulla natura giuridica delle camere di ricorso v. da ultimo anche C. HOLTZ, *Due process for European Patenting. A comparative jurisprudence study*, Monaco, 2007, *passim*.

versie tra stati (anche) sull'interpretazione ed applicazione delle regole di TRIPs, CUP, CUB e CR in materia di proprietà intellettuale alla decisione di panels di I grado (costituiti ad hoc per le singole controversie) e di uno standing appellate body di II grado (in parte permanente ed in parte integrato da membri ad hoc)²⁹.

All'interno dei sistemi giustiziali qui considerati esistono talvolta alcuni meccanismi specifici di nomofilachia. (i) Qui non mi soffermo ulteriormente sui meccanismi previsti dai diritti nazionali (e così ad esempio su quello *ex art. 363 c.p.c.*) e sui procedimenti e le sentenze di interpretazione pregiudiziale della Corte di giustizia e delle Corti extracomunitarie costruite sul suo esempio. (ii) Ricordo invece che il modello dell'interpretazione pregiudiziale *ex art. 264 TFUE (ex 177 TCE)* ha fatto scuola anche in un'altra organizzazione internazionale europea specificamente relativa alla proprietà intellettuale, e precisamente in quella EPO istituita dalla CBE: perché l'art. 22.1 lett. a) e b) CBE affida allo enlarged board of appeals la decisione su questioni di interpretazione pregiudiziale che le siano sottoposte da una camera di ricorso o dal presidente dell'Ufficio Europeo dei brevetti. (iii) Se ben vedo sino ad oggi non sono stati immaginati/proposti meccanismi di nomofilachia che siano direttamente accessibili ai privati interessati e ad un tempo riguardino l'intera area del diritto internazionale della proprietà intellettuale³⁰. Ed al di fuori dell'area di applicazione dei pochi sistemi di nomofilachia oggi esistenti la protezione degli interessi all'interpretazione uniforme di quest'ultimo diritto resta ancora affidata ai meccanismi di composizione delle controversie tra stati o, alternativamente, all'autorevolezza delle decisioni delle singole Corti (che notoriamente varia secondo i singoli ordinamenti ed al loro interno secondo i diversi giudici).

5. *Gli interessi protetti*

Gli interessi protetti dalla disciplina della proprietà intellettuale sono diversi a seconda dei differenti istituti e delle norme che li regolano. Schematizzando si può tuttavia dire che sono in campo tre categorie di interessati: i privati titolari di diritti di proprietà intellettuale; i privati controinteressati, e così specialmente i concorrenti del titolare, i consumatori, ed altri possibili terzi (quali ad esempio i privati interessati ad utilizzare opere dell'ingegno altrui per la difesa giudiziale propria *ex artt. 5.3.e della direttiva 29/01/CE e 67 l.a.*); ed infine la collettività generale.

Le regole che proteggono la proprietà intellettuale tutelano direttamente gli interessi privati del titolare nei rapporti con i terzi. I controinteressati sono invece tutelati

²⁹ V. qui l'allegato 2 del Trattato WTO, e precisamente lo Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

³⁰ Vi è invece un progetto di protocollo sull'interpretazione uniforme di CUP e CUB ed in particolare il paragrafo 1 del preambolo della proposta WIPO di trattato sulla composizione delle controversie tra stati nel campo della proprietà intellettuale, in http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_xxi/wo_ga_xxi_2.pdf e in http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=2381. Questo progetto sembra tuttavia rimasto tale, e d'altro canto riguardava soltanto le controversie tra stati e non anche quelle tra privati.

direttamente dalle regole relative alle “utilizzazioni libere” della proprietà intellettuale³¹; sono protetti indirettamente dalle norme che definiscono l’oggetto del diritto esclusivo, perché ad esempio queste non estendono i diritti esclusivi d’autore e connessi al contenuto informativo dell’opera o del prodotto protetto, e consentono dunque ai concorrenti di utilizzarlo; e sono tutelati indirettamente anche dalla scelta legislativa della tecnica di protezione del titolare, perché ad esempio un diritto di credito erga omnes limita gli interessi dei controinteressati meno di quanto non faccia un diritto esclusivo. Gli interessi della collettività sono infine protetti direttamente da alcune regole relative alle utilizzazioni libere: e sono tutelati indirettamente dalle regole che proteggono gli interessi del titolare e dei controinteressati, che l’ordinamento tutela soltanto perché li ritiene conformi all’interesse generale.

La disciplina della proprietà intellettuale ha sempre tutelato specialmente gli interessi patrimoniali. A partire dalla fine del 1800 sono tuttavia cresciute le regole di diritto nazionale, internazionale e comunitario che proteggono specificamente gli interessi della personalità di chi crea o inventa³².

³¹ E così ad esempio dagli artt. 5 della direttiva 29/01/CE in materia di diritti d’autore e connessi; 11 della direttiva 44/98/CEE sulle biotecnologie; e 6 della direttiva 104/89/CEE in materia di marchi.

³² Così in particolare i testi attuali degli artt. 4 *ter* CUP e 62 CBE proteggono esplicitamente il diritto morale dell’inventore al riconoscimento della propria paternità dell’invenzione (e per alcune prime indicazioni v. qui UBERTAZZI, *Profili soggetti del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1975, 306 ss.). Così ancora l’art. 6 *bis* CUB tutela il diritto morale d’autore.

Il diritto secondario UE non ha sin qui espresso una posizione univoca sul tema degli interessi della personalità relativi alla proprietà intellettuale. Difatti l’art. 2 della direttiva 250/91/CEE sul software prevede che “l’autore di un programma per elaboratore è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tali legislazioni come titolare del diritto”; analogamente l’art. 4 della direttiva 98/93/CEE sulla durata dei diritti d’autore e connessi prevede che “qualora uno stato membro [...] disponga che una persona giuridica sia designata come titolare del diritto, la durata di protezione è calcolata in base alle disposizioni del paragrafo 3”, e cioè “termina 70 anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico”; analogamente l’art. 4.1 della direttiva 9/96 sulle banche dati dispone che “l’autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l’ha creata, o qualora la legislazione dello stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto”. Non sono tuttavia mancati studi preliminari ad un’eventuale direttiva sulla tutela dei diritti della personalità dell’autore di opere dell’ingegno: e sul punto v. Commission of the European Communities (1990), *Follow-up to Green Paper Working programme of the Commission in the field of copyright and the neighbouring rights*, Bruxelles, 17 gennaio 1991 (COM(90) 584 final); Commission of the European Communities (1996), *Follow-up to Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society*, Bruxelles, 20 novembre 1996 (COM(96) 568 final); e Commission of the European Communities (2004), *Commission Staff Working Paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights*, Bruxelles, 19 luglio 2004 (SEC(2004) 995). E d’altro canto la storia mostra che in assenza di norme specifiche gli interessi morali possono essere in qualche misura protetti dalle regole relative alla tutela dei diritti patrimoniali (e v. qui uno spunto in UBERTAZZI, *I Savoia e gli autori*, cit., 30-32).