



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

VOLTI E DIMENSIONI DEL DIRITTO DELL'INNOVAZIONE

Valeria Falce – Valeria.Falce@unier.it
Jean Monnet Professor in EU Innovation Policy
European University of Rome

Profili storici

- **Genesi post-unitaria:** principi di libertà di intrapresa e di espressione
- **Doppia deriva europeista:**
 - 1) istituzionale di adeguamento sia uniformazione che armonizzazione
 - 2) Sostanziale di conformazione dei tratti

(Falce, Ghidini, 2018)

Profili istituzionali

1 Stella polare dell'integrazione europea: principio dell'esaurimento, importazioni parallele; esercizio del potere esclusivo

2 normative europee, come prospettiva regionale: armonizz e adeguamento

3 esclusive sovranazionali

4 mercato unico dell'innovazione

5 cornice dei diritti fondamentali

Profili sostanziale

► adeguamento transnazionale

1) progressivo ampliamento del raggio di protezione delle diverse private:

a) **Marchio**: spinta oltre i tradizionali confini della funzione distintiva, riconoscimento della cessione libera del segno e della non esclusività delle licenze, allargamento della protezione esclusiva oltre il tradizionale ambito dei prodotti identici o affini a quelli oggetto di registrazione; b) **Brevetto**: dilatazione del concetto di ‘equivalente’, che consente di allargare la protezione a soluzioni differenziate non ovvie che il titolare non aveva pensate (‘trovate’) e di conseguenza non aveva specificamente rivendicate; c) **Diritto d’autore**: allungamento del termine di tutela, costantemente prolungato rispetto ai canoni originari; sconfinamento della tutela in territori tecnologici

Tratti europei protezionistici

1) Direttiva 96/9/CE) di un diritto di riserva esclusiva—pur temperata da fattori quali/quantitativi—di dati raccolti nelle ‘banche’ organizzate ad hoc. Diritto *cd sui generis* -- distinto da quello autoriale sulla conformazione originale, la ‘architettura’ del data base’—che i TRIPs non avevano riconosciuto, sotto l’influenza di una tradizione liberal della giurisprudenza americana, che dal caso Feist (Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 1991) non ammette la proprietà di dati (ove non protetti da copyright). Una ‘legal monstrosity’, come la definì Jerome H. Reichman, tutta europea.

2) Introduzione (con la Dir. 2001/29/CE, InfoSoc) di molteplici restrizioni, *ex ante* ed *ex post* all’accesso alle opere dell’ingegno in formato digitale, circolanti sulle reti telematiche: dalla garanzia delle misure di criptaggio online, alla compressione, anche in sede giudiziaria, della fruibilità, pur ‘eccezionale’ di spazi di utilizzazioni dei contenuti, pur fondate su ragioni di interesse sociale (ricerca, insegnamento, pubblico dibattito).

3) Dilatazione delle tutele tradizionalmente riservate al “segreto industriale” alle informazioni di natura non tecnica, bensì meramente commerciale, che con le prime condividano la sensibilità e il valore economico (Direttiva UE 2016/943).

Tratti europei aperti all'innovazione

- 1) La prevalente opzione giurisprudenziale per una interpretazione restrittiva della domanda di brevetto, tale da non consentire allargamenti della privativa oltre i confini di quanto specificamente descritto e rivendicato. Esempio, in proposito, la diversità di approccio fra la giurisprudenza della Corte britannica e quella statunitense nel celebre caso Amgen
- 2) La 'incorporazione', nelle legislazioni nazionali europee (ancora a differenza da quella statunitense), dell'istituto delle licenze obbligatorie su invenzioni dipendenti di alto profilo economico e tecnologico (ammesse ex art 31 l) TRIPs; nel nostro ordinamento ex art. 71 CPI).
- 3) La valorizzazione di forme collaborative e condivisione produttiva, anche fra concorrenti (coopetition) attraverso l'introduzione di soglie di safe harbour rispetto ad un possibile intervento antitrust (cfr. Regolamento UE 1217/2010; Regolamento UE 1218/2010; Regolamento UE 316/2014): in tal modo assecondando, i.a., 'la progressiva' interconnessione con la rete, l'interdipendenza tra prodotti e servizi, nonché forme 'partecipate', su base contrattuale (licenze incrociate, pools di brevetti) di esercizio dei DPI

Tratti europei aperti all'innovazione

- 4) Sostanzialmente nella stessa linea giuspolitica, il favor per l'intervento antitrust che imponga forme—equamente ‘paganti’-- di condivisioni di tecnologie ‘indispensabili’, e standards, de iure o de facto, il cui sfruttamento esclusivo possa comportare una ostruzione sensibile della concorrenza, vuoi su mercati primari (‘orizzontali’) o su altri ‘a valle’. Qui l'Europa rivisita in profondità la dottrina delle ‘essential facilities’ di matrice US, (tradizionalmente restia ad ammettere la discesa in campo dell'antitrust, salvo che nelle ipotesi di leveraging del potere di mercato in mercati ‘a valle’[downstream]). Attraverso celebri sentenze della Corte di giustizia (ad es Magill; IMS; Microsoft), la ‘mano ‘europea si dimostra sensibile alle esigenze del modo di produzione caratteristico della digital era.
- 5) Secondo, poi, gli indirizzi più recenti—e intrinsecamente ‘regolatori’--della giurisprudenza nomofilattica europea (Sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2015: Huawei Technologies Co. Ltd contro ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH), la responsabilità di garantire un corretto bilanciamento degli interessi grava in prima battuta sul titolare della risorsa essenziale, il quale è tenuto, in presenza del concreto rischio di creazione di una situazione di occlusione della concorrenza, a concedere in licenza a condizioni eque, trasparenti e non discriminatori il frutto della propria attività inventiva. Responsabilità che la Corte ascrive non solo ad atteggiamenti dilatori od opportunistici, ma anche al mancato rispetto di regole e linee guida di comportamento che contrassegnano il manuale del buon essential patent owner.
- 6) Infine, e pur al di fuori di una prospettiva pro-concorrenziale, la valorizzazione di fattori etici nella limitazione della brevettabilità della materia vivente, secondo la Direttiva 98/44/CE--fattori riconducibili sul piano sistematico ai principi dell'ordine pubblico e del buon costume. In particolare, si esclude la brevettazione di tecniche unicamente rivolte a realizzare manipolazioni del corpo umano (Art. 6, Direttiva; e v. Art- 81 quinquies CPI).

Conclusioni

- 1) Profili istituzionali e sostanziali seguono andamento diacronico: quello istituzionale autoctono e centripeto, quello sostanziale di contaminazione e centrifugo
- 2) Caveat: natura regolatoria delle ‘interferenze’ antitrust è manifesta. Con esse non si aggiudica un ‘torto’ (il titolo è regolarmente acquisito, l’oggetto è talmente meritorio da essere insostituibile o addirittura eletto tale, quale standard di settore). Del resto, se di torto si trattasse, l’idea stessa di un compenso equo del titolare per rinunciare all’esercizio escludente sarebbe surreale. Siamo in presenza di ‘correzioni’ di oggettivi rischi di situazioni di grave ostruzione della concorrenza—correzioni che evocano la prospettiva funzionale del nostro art 2597 (e v. Rel. al Codice, n 1048).
- 3) In questo accentuato ruolo regolatorio della intersezione dell’Antitrust sulla PI sta il saliente tratto caratteristico del volto europeo della PI, oggi. Oggi, nella digital era che si schiude questo tratto si dimostra più adeguato alle necessità del nuovo modo di produzione rispetto al tradizionale approccio transatlantico (Chicagoan), che privilegia l’egemonia del diritto esclusivo come monade senza finestre. E che, in quanto più adeguato, tiene per se il futuro—anche oltre l’Europa. Non a caso, è alla PI european style che guardano i nuovi giganti tecnologici che si levano ad Est del mondo. E forse anche—e senza forse (v. caso Motorola—FTC Consent Order del 24 luglio 2013)— anche quelli della costa ovest degli Stati Uniti (Falce, Ghidini, 2018).



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

THANK YOU FOR THE ATTENTION!

**Valeria Falce – Valeria.Falce@unier.it
Jean Monnet Professor in EU Innovation Policy
European University of Rome**