



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale  
Gruppo Italiano

Anno 2014, numero 3, 20 novembre 2014

## EDITORIALE

*di Cristiano Bacchini\**

### **EXPO MILANO 2015 - Un'opportunità per tutti.**

Nei prossimi mesi l'Italia ospiterà l'edizione 2015 dell'Esposizione Universale incentrata sul tema "Nutrire il Pianeta, Energia per la vita". Al momento procedono i lavori per la realizzazione del sito espositivo i cui manufatti dovranno essere modellati sul tema dell'evento.

E' la terza volta che l'Italia viene scelta quale Paese ospitante dell'evento. I precedenti sono quelli di Milano nel 1906 e di Roma nel 1942 (quest'ultimo sospeso in ragione degli eventi bellici). Ancora oggi rimane traccia di quelle manifestazioni: si pensi all'acquario civico a Milano e al quartiere EUR a Roma. A livello internazionale sono numerose poi le opere che testimoniano il passaggio degli EXPO. Fra le più famose si ricordano la Tour Eiffel e lo Space Needle di Seattle.

Ma che cosa è l'EXPO e perché può essere considerato un'**opportunità anche per la proprietà industriale**.

Trattasi di domanda legittima posto che sulla manifestazione si è detto molto, ma vi sono poche informazioni sulla reale natura dell'evento e sulla benefica influenza che lo stesso potrà avere nel mondo delle innovazioni.

L'esposizione universale è in primo luogo una manifestazione di natura non commerciale la cui principale finalità è

quella di creare una piattaforma per un dialogo internazionale a tutti i livelli. Nell'ambito dei temi sponsorizzati dall'Esposizione universale vi sono le innovazioni nel settore dell'alimentazione, salute, benessere, sostenibilità e tecnologia. Il Paese ospitante ha quindi l'opportunità di mostrare al mondo il meglio dell'innovazione tecnologica nazionale, nonché della tradizione culturale e, al contempo, ha l'opportunità di rafforzare le relazioni internazionali in numerosi ambiti.

La capacità delle Esposizioni di attrarre visitatori è poi senza eguali nel suo genere e le ultime tre edizioni hanno registrato una crescita costante concentrata nei sei mesi di durata della manifestazione. Si pensi ai 19 milioni di presenze registrate ad Hannover nel 2000, ai 22 milioni di Aichi nel 2005 fino ai 73 milioni di Shanghai nel 2010.

E' in questo clima e con questo spirito che **AIPPI** in occasione di EXPO sta organizzando, in team con **l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale**, tre convegni afferenti le tematiche della proprietà industriale relative al settore agroalimentare, che si terranno a Milano durante il semestre dell'Esposizione. Gli eventi in parola riguarderanno rispettivamente marchi individuali, marchi collettivi e denominazioni di origine, il food design e l'innovazione nella filiera agroalimentare.

Questi, come gli altri eventi formativi e divulgativi, le tavole rotonde, i momenti

conviviali e culturali rappresentano il modus operandi di AIPPI, laddove il cuore pulsante si identifica con il contributo di tutti coloro che si prodigano ogni giorno per la diffusione, la ricerca e lo studio del diritto industriale e materie ad esso affini e collegate.

E' per questo che il 2015 e l'Exp0 rappresentano una sfida importante ma soprattutto un'occasione irripetibile.

Come diceva Thomas Edison: "Il tempo è l'unico vero capitale che un essere

umano ha, e l'unico che non può permettersi di perdere".

Buon Exp0 a tutti.

\* LE OPINIONI ESPRESSE POTREBBERO ANCHE NON RAPPRESENTARE LA POSIZIONE DI AIPPI ITALIA.

## Vita Associativa

### **Congresso Toronto 2014: Italia in primissima linea.**

Quasi **quaranta** sono stati i soci del Gruppo italiano di AIPPI che hanno partecipato al Congresso di Toronto dal 14 al 17 settembre u.s.; una grande squadra che si è fatta sentire, ed ascoltare, nei momenti "chiave" del Congresso: dalla promozione del Congresso di Milano 2016, alle nomine negli organi direttivi dell'Associazione, alla discussione e votazione delle quattro Questions finalizzate alla adozione di risoluzioni su temi caldi degli IPRs.

Quanto alla promozione di Milano 2016, ha ricevuto gli applausi di una entusiasta Assemblea Generale (ed ha fatto venire la "pelle d'oca" agli italiani presenti) il filmato nel quale, seguendo l'itinerario di **Renzo e Lucia** ne **"I Promessi Sposi"**, sono state presentate le **tappe principali** del futuro **Congresso** (tra queste speriamo possa esserci anche un concerto al **Teatro della Scala**; l'OC è ottimista al riguardo).

Quello che è evidente è che i colleghi stranieri hanno riposto grandi aspettative, sia professionali sia per l'intrattenimento che sapremo loro offrire, in Milano 2016. E' pertanto essenziale che ogni socio di AIPPI, Gruppo Italiano, faccia sin d'ora del proprio meglio per promuovere e favorire l'iniziativa.

Rispetto alla **presenza italiana negli organismi direttivi di AIPPI Internazionale**, possiamo oggi finalmente registrare la partecipazione di almeno un socio per ciascuno di essi: Raffaella Arista nel Bureau, Fabrizio Sanna nel Programme Committee, Diego Pallini nel Finance Advisory Committee, Gualtiero Dragotti nel Membership Committee, Bianca Manuela Gutierrez nella Communications Committee, Carlo Faggioni nella Nominating Committee.

Venendo infine alla discussione sulle Questions, pubblichiamo qui di seguito le relazioni ricevute da coloro i quali hanno rappresentato il gruppo Italiano in occasione degli incontri preliminari e poi in sede EXCO.

R.A.

**Questions 238, 239, 240 e 241: quali risoluzioni sono state adottate a Toronto?**

**Q 238 “Second medical use and other second indication claims”.**

Scopo di questa Question è di determinare il tipo, lo scopo e l'applicazione della protezione brevettuale per il nuovo uso di composti chimici noti quando una sostanza nota è trovata avere un nuovo uso terapeutico.

Attualmente, la protezione brevettuale per il secondo uso medico non è consentita in tutti i paesi; infatti su 41 rapporti ricevuti solo 33 hanno affermato di averla.

Anche lo scopo di protezione, e come la contraffazione viene stabilita, varia da paese a paese.

Non sorprende che buona parte dei gruppi nazionali cerchino una armonizzazione sull'argomento.

Durante i lavori preparatori in seno alle Working Committee è stata presentata una bozza di risoluzione che specificava, nelle varie clausole, dapprima quale fosse la materia brevettabile, quindi cosa si intendesse per contraffazione; venivano quindi date alcune regole relative al contesto.

Dai lavori preparatori è stata condivisa una bozza con leggere modifiche al testo iniziale, votate nella maggior parte dei casi quasi all'unanimità.

Anche nella Plenary Session le modifiche sono state limitate.

Al contrario di quanto avviene da noi, in alcuni Paesi (tra cui USA, Canada e Australia) anche il paziente che usa un medicinale contraffatto può essere considerato contraffattore, subendone tutte le conseguenze.

La risoluzione, pur volendo de-responsabilizzare il paziente, non si esprimeva in modo del tutto chiaro in tal senso.

Il gruppo Italiano ha quindi proposto un emendamento che escludesse in modo esplicito il paziente da responsabilità di possibili contraffazioni.

L'emendamento richiesto dalla delegazione italiana è stato inizialmente bocciato, perché fatto votare insieme ad un altro emendamento che voleva escludere dalla protezione brevettuale anche le attività effettuate dai medici, proposto dalla delegazione francese con il nostro supporto.

Con l'aiuto della delegazione Francese (che ha ritirato la sua proposta per favorire la nostra) il gruppo Italiano è riuscito a far ripetere la votazione solo in relazione alla questione del paziente.

Questa seconda volta il nostro emendamento ha superato la votazione (al 55%), fra qualche applauso dei presenti.

ING. ENRICO GATTI  
GIAMBROCONO E C. S.P.A.

ING. FERRUCCIO POSTIGLIONE  
GREGORJ S.R.L.

**Q 239 “The basic mark requirement under the Madrid System.”**

Uno dei temi sui quali AIPPI aveva chiamato i vari gruppi nazionali ad esprimersi, per giungere poi ad una risoluzione definitiva, concerneva il requisito del marchio di base previsto dalla Convenzione di Madrid per il marchio internazionale.

In particolare ci si è confrontati sui seguenti temi:

1) eventuale abolizione del requisito del marchio nazionale di base per il marchio internazionale;

2) eventuale abolizione o sospensione transitoria della dipendenza, per cinque anni, del marchio internazionale dal marchio di base.

Il gruppo italiano si era espresso a favore sia dell'eliminazione del requisito del marchio di base che della dipendenza da quest'ultimo del marchio internazionale, ritenendo che fosse troppo gravoso per il titolare del marchio, il rischio di "attacco centrale" da parte di un terzo che abbia diritti anteriori solo nel paese ove è stato depositato il marchio nazionale di base.

Della stessa opinione erano anche il gruppo francese, quello australiano nonché l'associazione Marques.

Con la risoluzione adottata a Toronto, AIPPI ha concluso, a seguito di votazione con ampia maggioranza, di non sostenere né l'eliminazione del requisito del marchio nazionale di base, né l'eliminazione o la sospensione transitoria della dipendenza del marchio internazionale dal marchio nazionale di base. Si è inoltre concluso per la riduzione del periodo di dipendenza da cinque a tre anni.

Evidentemente i tempi non erano ancora maturi per una simile revisione del sistema ma riteniamo che la questione rimarrà aperta per ulteriori discussioni; varie, infatti, sono state le proposte di modifica avanzate dai vari gruppi nazionali quali, ad esempio, la possibilità di depositare il marchio di base anche in un paese diverso dal paese di origine e il cambiamento del ruolo dell'OMPI in modo che quest'ultimo proceda all'esame dell'elenco dei prodotti e servizi rivendicati e che una volta definito ed approvato, tale elenco non possa essere oggetto di obiezioni da parte degli uffici nazionali.

DR.SSA. SONIA FODALE  
UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L.

#### **Q 240 "Exhaustion issues in copyright law".**

La risoluzione della Question 240 sull'esaurimento dei diritti d'autore è stata molto dibattuta fra le delegazioni partecipanti. Nel corso dell'incontro delle Working Committee si è delineata subito una certa contrapposizione, soprattutto in materia di esaurimento internazionale e di esaurimento on-line. Il wording della risoluzione è stato pertanto significativamente modificato nelle parti definitorie, prevedendo che *"Exhaustion" should be defined as the loss of the copyright holder's right to exercise control of a copy of a copyrighted work, following the first sale or other transfer of ownership of that copy, with the authority of the copyright holder* e che *"The legitimate first sale or other transfer of ownership of tangible copies of copyrighted works should be subject to exhaustion; however, only the right of distribution should be exhausted"*. Queste nuove definizioni (pur migliorabili) appaiono comunque preferibili rispetto all'originario testo della risoluzione, che suonava relativamente imprecise ed ambiguo. Un punto di forte contrasto fra le delegazioni è emerso nell'ambito della discussione sulla questione dell'esaurimento internazionale, che – come noto – in alcuni paesi è riconosciuto. L'opinione dei più è stata nel senso di ritenere auspicabile che l'esaurimento sovranazionale sia possibile nella misura in cui si giunga ad un accordo fra le giurisdizioni coinvolte. Per tale ragione la Working Committee ha formulato il paragrafo relativo all'esaurimento internazionale prevedendo che *"There should be no general international exhaustion of rights. However, jurisdictions may provide for regional exhaustion between jurisdictions"*. Il punto successivamente esaminato, concernente l'esaurimento online, è risultato quello più controverso. Dopo acceso dibattito la Working Committee si è infatti letteralmente divisa in due sul wording da adottare, termi-

nando con votazione in totale parità (7 a favore, 7 contro il seguente paragrafo: *“On-line exhaustion should not be recognised unless the owner has relinquished all control over the copy”*). Il testo posto in discussione è stato oggetto di critiche in quanto non chiariva il concetto stesso di “esaurimento online”; né se questo esaurimento implicasse anche (e se sì in quale misura) esaurimento – oltre che del diritto di distribuzione – del diritto di “making available” e “reproduction”; infine, il riferimento alla nozione di “owner” è stato ritenuto ambiguo, in quanto dai più – ma da non tutti – riferito al proprietario della copia fisica, e non al titolare dei diritti d’autore. Sostanzialmente, quindi, il paragrafo ammetteva un non ulteriormente definito esaurimento online, a condizione che il proprietario della copia perdesse il controllo della medesima, e quindi se ne spossessasse. Nella situazione delineata alcune delegazioni hanno proposto l’abbandono del draft; il presidente della Committee ha tuttavia ritenuto di portare il testo in discussione nella Plenary Assembly. Il gruppo italiano si è riunito per valutare quale posizione assumere in tale sede, ed ha ritenuto che per i temi trattati (troppo ampi) e per il wording ambiguo che risultava dalla discussione, sarebbe stato meglio che la risoluzione stessa non venisse portata in assemblea, ove peraltro rischiava di mutare ancora, ed in modo impreveduto. Soprattutto in relazione al tema dell’esaurimento internazionale e dell’online le posizioni delle delegazioni apparivano molto distanti; sulla questione dell’online, poi, era emerso chiaramente il fatto che le varie delegazioni intendevano discutere anche di temi ulteriori, contigui ma diversi dall’esaurimento, come la qualificazione di un contratto come vendita piuttosto che licenza, etc., questioni che non erano in realtà state discusse dai gruppi nazionali. Il gruppo ha deciso quindi di proporre un wording alternativo, come segue: *“On line exhaustion should in principle follow, mutatis mutandis, the requirements and conditions provided for off-line exhaustion. On-line exhaustion should however be limited to cases where the transfer of ownership of the copy of the copyrighted work has been full and unconditional”*. Nel corso della Plenary Assembly il tema più dibattuto è stato appunto, come previsto, quello dell’online. Diversi gruppi, oltre al nostro, hanno proposto wording alternativi, ma su nessuno si è coagulato un consenso sufficiente. Nella votazione di nuovo si è raggiunta la totale parità, con la conseguenza questa volta di eliminare integralmente dalla risoluzione il paragrafo relativo all’online (essendo necessaria la maggioranza, ossia la metà più uno, perché il paragrafo potesse essere considerato approvato). In vista della approvazione finale in sede di Exco, il gruppo italiano si è nuovamente riunito ed ha ritenuto che l’eliminazione di ogni e qualsiasi riferimento all’online impoverisse la risoluzione e non desse atto della discussione e degli approfondimenti comunque svolti. Per tale ragione il gruppo italiano ha preso l’iniziativa di proporre l’introduzione (al posto del paragrafo eliminato) di un breve capoverso secondo cui *“On-line exhaustion shall be further studied in a separate question”*. Tramite vari colloqui con i rappresentanti dei diversi gruppi abbiamo raccolto il sostegno dei più, così che in sede di Exco la risoluzione è stata definitivamente approvata con l’inserimento del wording proposto dal gruppo italiano.

Segue la [traduzione in lingua italiana](#) della Risoluzione adottata a Toronto sulla Q240.

AIPPI

Considerato che:

- 1) L'esaurimento dei diritti d'autore non è menzionato né nella Convenzione di Berna del 1886, come modificata nel 1979, né nella Convenzione di Roma del 1961.
- 2) L'art. 6 dell'Accordo TRIPS del 1994 prevede che i firmatari siano liberi di regolare la questione dell'esaurimento.
- 3) Il Trattato WIPO del 1996 non contiene alcuna specifica norma o standard che riguardi l'esaurimento dei diritti d'autore.
- 4) Diversamente dall'esaurimento di altri diritti di proprietà intellettuale, AIPPI non ha precedentemente studiato la questione dell'esaurimento nei diritti d'autore.
- 5) Nella Risoluzione della Questione 205 "Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale in caso di riciclo o riparo di beni", che si limitava a prendere in considerazione brevetti, design e marchi, si notava che l'esaurimento dei diritti d'autore in caso di riciclo o riparo di beni presenta complessità aggiuntive che avrebbero dovuto essere l'oggetto di approfondimento ulteriore.

Considerato che:

- 1) Quasi tutti i Gruppi nazionali riferiscono che essi riconoscono il diritto di distribuzione come definito nell'art. 6, comma 1 del WCT.
- 2) La stragrande maggioranza dei Gruppi nazionali riferiscono che le loro leggi sul diritto d'autore riconoscono per lo meno l'esaurimento domestico dei diritti d'autore, dopo la prima vendita autorizzata di un'opera protetta.
- 3) In quasi tutte le giurisdizioni, i Gruppi riferiscono che l'esaurimento interviene dopo che il titolare dei diritti ha autorizzato la vendita o il trasferimento di una copia dell'opera all'interno di una determinata giurisdizione.
- 4) La maggioranza dei Gruppi riferisce che anche dopo che una determinata copia di un'opera dell'ingegno sia stata distribuita con il consenso del titolare dei diritti d'autore, quest'ultimo ha il diritto di proibire o autorizzare la riproduzione dell'opera stessa e/o proibire o autorizzare la creazione di nuove o differenti versioni della medesima. In aggiunta, l'opera rimane soggetta al diritto morale previsto in una determinata giurisdizione. I Gruppi sono equamente divisi sulla questione della rinuncia contrattuale al diritto di esaurimento.
- 5) I Gruppi riferiscono che la ratio dell'esaurimento include: a) la libera circolazione delle merci; b) il bilanciamento fra i diritti del titolare dei diritti d'autore e il proprietario della copia; e c) la concorrenza.
- 6) Quasi la metà dei Gruppi riferisce che le proprie giurisdizioni riconoscono solo l'esaurimento regionale (EU/EEA), alcuni Gruppi riconoscono in generale l'esaurimento internazionale, mentre altri Gruppi non riconoscono affatto tale esaurimento.
- 7) Le giurisdizioni non sono coerenti nel loro approccio all'esaurimento on-line.
- 8) Il tipo di esaurimento on-line (incluso il tipo di opera dell'ingegno) e la ratio per tale esaurimento sono differenti e variano, in alcuni casi, sulla base

della tecnologia presa di volta in volta in considerazione.

- 9) L'armonizzazione di certi aspetti dell'esaurimento condurrebbe a certezza giuridica.
- 10) Il termine "copia" utilizzato in questa Risoluzione include sia l'originale che una sua riproduzione.

Risolve che:

- 1) L'"esaurimento" dovrebbe essere definito come la perdita da parte del soggetto possessore dei diritti d'autore del diritto di esercitare il controllo su di una copia dell'opera protetta, dopo la prima vendita o dopo il diverso trasferimento del diritto di proprietà su tale copia, con il consenso del possessore dei diritti.
- 2) La prima legittima vendita o il primo diverso trasferimento del diritto di proprietà sulle copie tangibili dell'opera protetta dovrebbero essere assoggettate all'esaurimento; tuttavia, solo il diritto di distribuzione dovrebbe essere esaurito.
- 3) Non ci dovrebbe essere esaurimento dei diritti nel caso dello streaming.
- 4) Se un terzo acquista una copia di un'opera da un compratore che successivamente non esegue il pagamento nei confronti del primo venditore, e tale acquisto da parte del terzo ha luogo senza la conoscenza della violazione contrattuale da parte del compratore, i diritti del primo venditore sulla copia dovrebbero essere esauriti.
- 5) Non ci dovrebbe essere un esaurimento internazionale generale dei diritti. Tuttavia, le giurisdizioni possono prevedere un esaurimento generale fra di esse.
- 6) Anche se il diritto di distribuzione è esaurito per beni che sono protetti dai diritti d'autore, dovrebbe essere separatamente esaminata la questione se il riciclo o il riparo di tali beni costituisca violazione (i) del diritto di riproduzione del possessore dei diritti, (ii) del diritto di elaborazione, modifica, variazione e altra forma di alterazione del possessore dei diritti e (iii) del diritto morale (diritto all'integrità) dell'autore.
- 7) L'esaurimento on-line dovrebbe essere studiato in una Questione separata.

Avv. SIMONA LAVAGNINI  
LGV AVVOCATI

#### **Q 241 "IP Licensing and insolvency".**

Il Gruppo Italiano aveva attivamente partecipato ai lavori preparatori sulla Q 241, dedicata ai rapporti fra procedimenti di insolvenza e licenze di diritti di proprietà intellettuale, mettendo a punto un articolato documento che dava conto della disciplina italiana sulle procedure concorsuali, auspicando l'armonizzazione a livello internazionale della disciplina delle licenze in caso di insolvenza, l'introduzione di norme differenziate a seconda che la procedura concorsuali coinvolga il licenziante o il licenziatario, e un trattamento di maggior favore per il licenziatario esclusivo nel caso di procedura concorsuale a carico del licenziante,

a protezione dei maggiori investimenti normalmente effettuati dallo stesso rispetto al licenziatario non esclusivo.

La proposta di risoluzione è stata animatamente discussa durante il Working Committee meeting del domenica 14 settembre. Alcuni punti hanno raccolto un consenso quasi unanime: così l'opportunità di una disciplina armonizzata a livello internazionale, dato il carattere transnazionale di molte licenze; l'uniformità di trattamento dei vari diritti IP; la necessità di una disciplina specifica per il trattamento delle licenze IP in caso di insolvenza; la piena validità di clausole contrattuali che autorizzino la parte non insolvente a risolvere il contratto di licenza nel caso in cui l'altra parte sia sottoposta ad una procedura concorsuale.

Su altri punti la divergenza di opinioni ha condotto a posizioni di stretta maggioranza, come ad esempio quella che auspicava una assoluta parità di trattamento fra licenziatario esclusivo e non esclusivo.

In occasione della Plenary Session di mercoledì 17 la discussione è stata animata e ha condotto alla sostanziale conferma delle posizioni che erano risultate ampiamente condivise in occasione della stesura della *draft resolution*; relativamente ad alcuni punti, il wording è stato affinato e precisato, con il fondamentale contributo dei delegati di madre lingua inglese, naturalmente dotati di una sensibilità per le sfumature superiore a quella di chi parla inglese solo come seconda lingua.

Il Gruppo Italiano, attraverso i suoi delegati, ha partecipato attivamente alla discussione, e il suo contributo è stato determinante nell'approvazione del punto 10), che in caso di risoluzione del contratto di licenza da parte dell'amministratore di una procedura di insolvenza riconosce al licenziatario esclusivo in bonis un diritto di prelazione per l'acquisto dei diritti IP già oggetto di licenza.

La *resolution* adottata, in sintesi, auspica l'armonizzazione della disciplina a livello internazionale e regionale (1), l'emanazione di norme di legge specifiche per la disciplina delle licenze di diritti IP in occasione di procedure di insolvenza (2), la non discriminazione fra i vari tipi di diritti IP, siano essi nazionali o internazionali (3), la parità di trattamento fra licenziatari esclusivi e non esclusivi (con l'eccezione di quanto previsto al punto 10). Ancora, auspica il riconoscimento in via generale della validità delle clausole contrattuali che attribuiscono al contraente in bonis il diritto di risolvere il contratto di licenza in caso di procedura di insolvenza, salvo eccezioni volte a salvaguardare i legittimi interessi del licenziante e del licenziatario (5); il riconoscimento della validità di clausole che limitino o proibiscano il trasferimento o la cessione della licenza durante la procedura di insolvenza (6); la previsione dell'obbligo, per l'amministratore di una procedura di insolvenza, di tener conto delle previsioni contrattuali e della posizione rivestita dalla parte insolvente nell'esercitare il suo diritto di risolvere, cedere o modificare una licenza (7), come pure dell'obbligo di tener conto dei diversi interessi coinvolti e di facilitare il normale sfruttamento dei diritti IP e il pagamento dei creditori, escludendo la risoluzione delle licenze già interamente pagate (8). All'ovvio principio secondo cui la risoluzione del contratto di licenza durante una procedura di insolvenza impedisce al licenziatario di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale oggetto della licenza stessa (9) si accompagna, come già visto, il riconoscimento di un diritto di prelazione a favore del licenziatario in bonis in caso di risoluzione della licenza (10).



### **Cena di Natale 2014.**

La tradizionale Cena di Natale di AIPPI, Gruppo Italiano, si svolgerà la sera del **2 dicembre 2014** a Milano presso il ristorante El Portefío (Viale Elvezia 4) a partire dalle ore 20:00. Il costo della cena è di € 50. Le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria organizzativa [eventiaippi@gmail.com](mailto:eventiaippi@gmail.com) entro il 27 novembre 2014.

## **Tutela Penale della PI**

### **Il Pubblico Ministero Europeo (Torpedo Penale).**

E' in itinere la istituzione del **Pubblico Ministero Europeo ("EPPO")**, che la Commissione Europea insieme all'OLAF stanno cercando di approntare con Regolamento.

La **Proposta di Regolamento** è stata pubblicata ed è ora in via di esame e discussione.

Perché diventi legge, la proposta della Commissione dovrà essere adottata all'unanimità dagli Stati membri in sede di Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, i trattati prevedono che **un gruppo di almeno nove Stati membri possa instaurare una cooperazione rafforzata** (articolo 86 del TFUE).

Al riguardo, sempre i trattati prevedono le seguenti fasi:

- la Commissione presenta la sua proposta legislativa al Consiglio dei ministri. Gli Stati membri dovranno allora convenire (nell'ambito delle conclusioni della presidenza) che non è possibile raggiungere l'unanimità sulla proposta in questione;
- in questo caso un gruppo di almeno nove Stati membri potrà chiedere che del progetto sia investito il Consiglio europeo; il Consiglio europeo discute il progetto per quattro mesi al massimo;
- in caso di consenso, il Consiglio europeo invia il progetto di proposta al Consiglio per adozione; in caso di disaccordo, nove Stati membri come minimo possono decidere di instaurare una cooperazione rafforzata, ne danno debita informazione, dopodiché l'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio a procedere alla cooperazione rafforzata si considera concessa.

In sostanza in tempi di "cooperazione rafforzata" si potrà avere un **Pubblico Ministero Centralizzato con uffici decentrati nazionali**. Un sistema che sembra richiamare quello delle Corti Unitarie. Esiste una cooperazione rafforzata anche in materia penale, per cui quando un numero sufficiente di Stati aderiranno, il PM Europeo prenderà vita.

Al momento hanno aderito all'iniziativa (culminata in una proposta di Direttiva) tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca, l'Irlanda e la Gran Bretagna che hanno voluto un'opzione di possibile adesione futura (*opt in*). Il PM Europeo sarà uno, e verrà affiancato nel suo ufficio da quattro vice. Il suo staff e le risorse proverranno da

quelle già in dotazione all'Olaf, l'ufficio antifrode dell'Ue, e da Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria.

Il lavoro sul campo e la raccolta di prove a livello nazionale sarà condotto da pubblici ministeri delegati, completamente integrati. Saranno PM nazionali ma faranno parte dell'ufficio del procuratore europeo. Si rivolgeranno a magistrati nazionali seguendo le regole nazionali. Il procuratore europeo sarà indipendente e responsabile delle sue azioni, la sua nomina e l'eventuale revoca dipenderanno dalla Corte di Giustizia, ma il Parlamento avrà diritto di partecipare alla scelta, a ricevere una relazione annuale sull'operato della procura e ne fisserà il bilancio. Tutte le misure investigative e le eventuali perquisizioni, sequestri o intercettazioni richiederanno una autorizzazione giudiziaria preliminare anche in quegli Stati dove oggi non è necessario. La proposta dovrà ora essere adottata in sede UE. Nel frattempo, l'OLAF continuerà a svolgere un lavoro importante in zone non coperte dal nuovo Ufficio.

Per capire la grande importanza del PM Europeo occorre pensare che gli attuali organi dell'Unione europea — OLAF (Ufficio per la lotta antifrode), Eurojust (Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale) e Europol (Ufficio europeo di polizia) — non hanno la competenza necessaria per svolgere indagini penali o promuovere l'azione penale nei casi di frode. L'OLAF può solo riferire i risultati delle indagini amministrative alle autorità nazionali competenti, che decideranno autonomamente se avviare o meno un procedimento penale sulla base dell'informativa ricevuta. La procura europea da stime dovrebbe occuparsi di circa 2500 casi l'anno e tramite i procuratori delegati eserciterà poteri investigativi transfrontalieri negli Stati membri. La Procura europea non dovrà dipendere dagli strumenti intergovernativi di assistenza giudiziaria in vigore tra gli Stati membri (come gli accordi di assistenza giudiziaria e di riconoscimento reciproco), che spesso comportano procedure lunghe e onerose. La Procura europea potrà disporre perquisizione di luoghi, oggetti e sistemi informatici, disporre il sequestro, e le intercettazione telefoniche e il congelamento di attività finanziarie, potrà procedere all'interrogatorio degli indagati o all'audizione di testimoni, nominare esperti indipendenti specializzati o prendere le misure necessarie per rintracciare o controllare gli spostamenti di una persona o cose. L'esecuzione delle misure investigative è soggetta alla legge nazionale. In particolare, **autorizzare la singola misura è competenza del giudice nazionale** o di altra autorità prevista dalla legge nazionale o dal regolamento. Affinché le indagini della Procura europea siano davvero efficaci, saranno ammissibili nei tribunali di tutti gli Stati membri gli elementi di prova raccolti legalmente in uno Stato membro. La Procura europea sarà **strutturalmente indipendente**, in quanto non sarà integrata in nessuna istituzione o servizio dell'Unione. Nella attesa di vedere istituito il PM Europeo, già adesso esistono sistemi di **cooperazione tra PM di diversi Stati** che rendono possibile in certi casi la istruzione di procedimenti paralleli o la esecuzione di misure cautelari o istruttorie all'estero. La efficacia e rapidità del sistema è sorprendente. Oltre a questi rimedi procedurali occorre ricordare che ad oggi vi sono importanti rimedi sostanziali. In **diritto penale** sussistono alcune altre particolarità, utili nella sinergia con i rimedi civilistici, laddove vi sia uno sbarramento a promuovere una azione civile in Italia o all'estero, per es. per difetto di Giurisdizione, per invalidità o assenza nello Stato del titolo, o per altri motivi.

Una azione penale è esperibile in Italia anche in caso un titolo di PI sia stato dichiarato nullo o non contraffatto, dato che un reato commesso prima della declara-

toria di invalidità o della sentenza di non contraffazione, resta un reato perseguibile a tutti gli effetti, come da giurisprudenza consolidata della Cassazione. **Un reato commesso all'estero è pacificamente perseguibile in Italia** in molti casi senza necessità di dover per forza radicare la azione all'estero. In molti casi, anche se la privativa violata è estera e la violazione avviene all'estero, si applica la legge penale italiana e sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Questa è una vera Torpedo. Una **Torpedo Penale**.

AVV. RAIMONDO GALLI  
STUDIO GALLI - AVVOCATI

## Dottrina

---

### Software Open Source in salsa M&A.

Negli ultimi anni l'attività sviluppo di *software* ha subito profondi cambiamenti, passando dalla creazione *ex novo* di codici sorgenti originali, all'assemblaggio, combinazione e rielaborazione di codici sorgenti preesistenti.

La diffusione di questa nuova modalità di stesura di *software*, resa possibile dalla connettività globale che offre *internet*, è stata ulteriormente accelerata dalla crescente esigenza del mercato della tecnologia di ottenere soluzioni innovative e di qualità, in tempi brevi e a costi contenuti.

Ma ai numerosi vantaggi offerti dall'assemblaggio di codici sorgenti, si contrappongono alcune criticità e profili di rischio di importanza tutt'altro che trascurabile. Combinare stringhe di codici provenienti da sorgenti esterne, con stringhe di codici originali e autonomamente sviluppati, spesso significa far coesistere all'interno di un unico prodotto, codici *open source* e codici proprietari, dando luogo a un intricato mix di diritti di proprietà intellettuale, di cui spesso non si ha neppure contezza.

In questo ambiente multiforme, individuare i singoli componenti del *software*, i corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, le relative licenze e gestire il tutto correttamente può risultare compito davvero arduo, dal quale tuttavia non ci si può esimere, specie se il *software* in questione costituisce un *asset* fondamentale dell'azienda *target* di un'operazione di *M&A*.

Ciò perchè, se da un lato è vero che nel *software open source* vengono concessi all'utente diritti che nel *software* proprietario spettano esclusivamente all'autore - quali la libera installazione su qualsiasi macchina e senza limiti, l'utilizzo non vincolato ad un contesto privato, non commerciale o accademico, la copia senza vincoli del sorgente e del compilato, la possibilità di modificare il sorgente sia per uso personale, sia per il relativo sfruttamento economico - dall'altro lato è pur vero che tali diritti vengono concessi mediante apposite licenze, le cui condizioni ed i cui limiti sono talvolta assai restrittivi.

Non presentano particolari problemi le cd. licenze permissive (o accademiche), le quali garantiscono la massima libertà d'azione, salvo l'obbligo di riconoscere la paternità dell'opera originaria al suo autore. L'utente di un *software* assoggettato a licenza permissiva, infatti, può ridistribuire il *software* o una sua opera derivata con una licenza a sua scelta, anche proprietaria.

Viceversa, le licenze *copyleft*, pur consentendo all'utente di utilizzare, copiare, distribuire e modificare il *software*, impongono che eventuali opere derivate, laddo-

ve rilasciate, vengano assoggettate ai medesimi termini della licenza originaria. Lo scopo delle licenze *copyleft* è, in buona sostanza, garantire che il *software open source*, modificato o meno, non venga successivamente distribuito con una licenza più restrittiva di quella originaria, ad esempio con una licenza proprietaria. E poiché nella definizione di opera derivata s'annoverano non solo le versioni modificate del *software*, ma anche i programmi che utilizzano il *software* in questione come un componente interno, la licenza *copyleft* ha una sorta di effetto virale, propagandosi al *software* con cui in qualche modo interagisce.

La principale e dirompente conseguenza pratica è l'impossibilità di utilizzare un componente rilasciato con licenza *copyleft* all'interno di un *software* proprietario, a meno che non si intenda rendere *open* il *software* proprietario e distribuirlo con licenza *copyleft*.

Ipotizziamo, quindi, che la società *target* abbia realizzato il *software* XY e lo distribuisca da diversi anni e in tutto il mondo, a fronte del pagamento di *royalty* che costituiscono una considerevole parte del suo fatturato.

Un'accurata *due diligence* sul *software* XY potrebbe evidenziare la presenza, all'interno del suo codice sorgente, di porzioni - anche piccole - di codici *open source*, assoggettati a licenza cd. *copyleft*, di cui persino la società *target* potrebbe non essere al corrente.

Un simile scenario, laddove non adeguatamente mappato, analizzato e gestito, potrebbe esporre l'acquirente al rischio di subire un contenzioso per aver violato la licenza *copyleft*, mediante distribuzione del *software* derivato XY con licenza proprietaria, anziché con licenza *copyleft*; contenzioso che in caso di esito sfavorevole falcierebbe pesantemente il valore commerciale del *software* XY e, dunque, dell'intera azienda acquistata.

Il complesso scenario innanzi delineato, impone una maggiore attenzione nell'attività di *due diligence* svolta nell'ambito di operazioni di M&A aventi ad oggetto *software house* o altre aziende IT.

Se fino a qualche anno fa in fase di *due diligence* l'acquirente per prassi pretendeva di ricevere dalla società *target* un elenco dei *software open source*, unitamente ad una dichiarazione a garanzia che, eccezion fatta per quelli elencati in allegato, i diritti di proprietà intellettuale dell'azienda *target* non contenevano codici *open source*, oggi è necessario spostare il punto prospettico di 180° e focalizzarsi non tanto sull'assenza di codici *open source* - circostanza pressochè impossibile - quanto sulle modalità di gestione dei *software open source* da parte dell'azienda *target*, sulle eventuali modifiche apportate al codice sorgente *open*, sulle modalità con le quali il codice sorgente *open* è stato integrato o interagisce con gli altri prodotti dell'azienda *target*, sulle *policy* interne di gestione dei *software open source*.

In sostanza, un'indagine non più focalizzata sull'*an*, ma sul *quomodo*.

Sarebbe inoltre opportuno che criteri e le modalità di conduzione della *due diligence* sui *software* della società *target* venissero concordati già nella fase della redazione e negoziazione della lettera di intenti e che venissero previste apposite clausole di *non disclosure* a tutela dei codici sorgenti esaminati.

In tale scenario, tra diverse aziende di IT risulterà senz'altro più virtuosa e quindi più *appealing* quella che, avendo adottato una chiara *policy* di gestione degli *open source*, sia perfettamente consapevole di quali siano i codici sorgenti utilizzati, di quali siano le condizioni imposte dalle relative licenze e che sia in grado di

garantire che nessuno di essi viene distribuito con modalità difformi rispetto quanto imposto dalle relative licenze.

AVV. BARBARA SARTORI  
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Cristiano Bacchini, Sonia Fodale, Raimondo Galli, Enrico Gatti, Simona Lavagnini, Ferruccio Postiglione, Barbara Sartori, Paolina Testa

Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati che potranno inviare i propri scritti all'indirizzo di posta elettronica: [news@aippi.it](mailto:news@aippi.it).

AIPPI-Gruppo Italiano:

telefono 02 - 693031 - fax 02- 69303501  
<http://www.aippi.it> - [mail@aippi.it](mailto:mail@aippi.it)

AIPPI Internazionale:

<http://www.aippi.org> - [general-secretariat@aippi.org](mailto:general-secretariat@aippi.org)

Il presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-Gruppo italiano.

I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell'Associazione.