



Associazione internazionale  
per la protezione della proprietà intellettuale  
Gruppo Italiano

Anno 2018, numero 2, 25 luglio 2018

## EDITORIALE

### Così lontani, così vicini.

“*Così lontani, così vicini*”, sembra essere questo il *fil rouge* che ha accomunato gli interventi dei relatori al convegno “*Proprietà intellettuale: prospettive dalle due sponde dell’Atlantico*”. Professionisti e studiosi al di qua e al di là dell’Atlantico che in un mondo senza più confini geografici dialogano e si confrontano cercando una soluzione alle distanze poste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

Tra i temi messi a fuoco, degno di nota è quello relativo al trattamento dei dati personali, giuste le forti tutele introdotte nel Vecchio Continente in favore soprattutto delle persone fisiche, la cui rilevanza ha costretto anche i *player* di oltreoceano a prendere provvedimenti finalizzati ad un corretto trattamento degli stessi. Molte le differenze tra USA e UE in materia, a partire dai risvolti relativi all’Internet of Things (IoT) fino al tema afferente la *Trade Secrets Protection*.

Molti anche i punti di contatto: è ormai sotto gli occhi di tutti, infatti, che da entrambe le sponde dell’Atlantico “*data economy is much more than pure digital*”. La *Data Economy* ha infatti avuto un forte impatto anche sull’economia tradizionale aprendo la strada a nuovi modelli contrattuali di collaborazione nel settore della circolazione dei dati come i *data pool contracts*.

Sembra chiaro inoltre come il tema della *data regulation* non si esaurisca nel GDPR, ma si estenda e tocchi financo il settore dell’IT e

dell’IP, con l’assimilazione dei dati ai beni immateriali.

Ci si chiede allora se il GDPR sia un costo o un’opportunità, ma non è facile dare una risposta chiara.

Ciò che può rappresentare un’opportunità si traduce al contempo in un costo di difficile quantificazione per le imprese (soprattutto per le PMI), attesa la mancanza di chiare indicazioni sulle *best practice* e sul contenuto delle misure da adottare ai fini della *compliance*.

Se la situazione non è ben delineata in Europa, lo è ancor meno per l’interlocutore di oltreoceano, interessato a conoscerne appieno i risvolti sul piano operativo, posto che il GDPR trova applicazione ad ogni organizzazione anche extra UE che effettua trattamento di dati personali di cittadini europei e sembra riverberarsi anche su settori quali la proprietà industriale.

Se nel settore della *data protection* è l’Europa a tenere il timone, o per dirla con le parole di uno dei relatori “*EU is the dog and US is the tail*”, la prospettiva si inverte allorché ci si confronta con la *Discovery* nel contenzioso brevettuale, dove l’interesse maturato dalla sponda europea dell’Oceano è essenzialmente volto a comprendere come non farsi sorprendere dall’istituto in parola.

Negli Stati Uniti, infatti, la *Discovery* può essenzialmente riguardare “*any non privileged matter that is relevant to any party’s claim or defense and proportional to the need of the case*”.

E’ chiaro quindi il considerevole impatto che tale istituto è suscettibile di produrre nella materia brevettuale.

Per comprendere appieno il suo funzionamento, in un tentativo di riduzione estremo, è necessario dar conto della genesi di detto strumento, il cui scopo originario consisteva nel permettere alle parti di conoscere in dettaglio le avverse posizioni, evitando così l'introduzione di "surprise evidence" nel processo. Tale istituto è divenuto in seguito uno degli strumenti principali per delineare il perimetro della pretesa di una parte nei confronti dell'altra e raccogliere prove a sostegno della stessa. Oggi si assiste al tentativo di porre dei limiti alla estensione della *discovery* facendo leva, *inter alia*, sul ruolo svolto dall'organo giudicante. In particolare, un approccio efficace al riguardo non può prescindere dal *management* della *Discovery* nelle fasi afferenti alla *conference* iniziale tra le parti per le finalità di pianificazione della stessa (elaborazione di un *proposed scheduling plan*) e la *case management conference* davanti all'organo giudicante. Ad ogni buon conto sembra ormai incontestabile come detto istituto abbia assunto un'efficacia dissuasiva posto che la maggior parte delle vertenze viene definita in via transattiva. Nel vecchio continente le novità di maggior rilievo prossime a venire riguarderanno il Tribunale Unificato dei Brevetti, anche in ragione delle *Rules of procedure* relative al nuovo processo avanti a detto Organo. Degno

di nota e punto di confronto è l'*Order to produce evidence* di cui alla *Rule 190*, che non potrà prescindere dalla cooperazione tra legali e tecnici tesa ad elaborare le migliori strategie anche in ragione dell'efficacia transnazionale dei relativi provvedimenti.

Nonostante le distanze geografiche siano sempre più ridotte, molta è la strada ancora da percorrere dal punto di vista di quelle tra i rispettivi ordinamenti giuridici, ma l'approccio sembra andare nella giusta direzione: quella del dialogo. Insomma, per dirla con le parole del convegno, possiamo concludere che "a *problem shared is a problem halved*".

**AVV. CRISTIANO BACCHINI**  
IN COLLABORAZIONE CON  
**AVV. LEONARDO MARIA SERI\***

**BACCHINI MAZZITELLI**  
**STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

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

## **AIPPI incontra AIPLA**

Il **12 giugno 2018** si è tenuto a Milano il seminario in lingua inglese organizzato in team da **AIPLA, AIPPI Italia**, LES Italia, Collegio-FICPI ed AICIPI. La normativa europea e quella americana sono state messe a confronto con riguardo ad alcuni istituti giuridici di strategica importanza nel mondo della Proprietà Intellettuale.

Il successo dell'incontro ha suggerito al comitato di redazione di AIPPI News di dedicare l'intero numero alle relazioni tenute durante il seminario delle quali troverete pertanto a seguire, la sintesi.

### ***Data between privacy and ip: rules and circulation.***

Nella prima relazione del convegno si è discusso di protezione dei dati fra privacy e diritto della proprietà intellettuale (con attenzione alle regole applicabili e alla circolazione dei dati).

L'obiettivo era quello di definire le regole applicabili; gli oneri ricadenti sulle società statunitensi e quelle europee; le possibili strategie per la gestione dei dati e della loro circolazione.

Lo speaker italiano, il prof. Andrea Ottolia dell'Università di Genova, ha sottolineato come – in linea generale – la natura dei dati personali debba essere considerata assimilabile a quella degli altri beni immateriali per quanto riguarda il loro valore (ed anche per quanto riguarda la loro utilizzabilità come risorse per il software e per i sistemi di intelligenza artificiale, che costituiscono oggi una delle nuove frontiere della proprietà intellettuale – e non soltanto).

Dal punto di vista delle regole generali, non si può parlare di dati dal punto di vista dei diritti di proprietà intellettuale senza parlare anche dei dati personali e del recente regolamento UE sulla tutela dei dati personali (GDPR). Le regole interessate sono plurime, e differenti per quanto riguarda le due sponde dell'Atlantico (Europa da un lato e Stati Uniti d'America dall'altro lato). Un tema importante riguarda i diritti esclusivi sulle banche di dati previsti dalle norme in materia di diritto d'autore e diritti sui generis. In questo settore va prestata attenzione alla nozione di investimento rilevante, idoneo a dar luogo alla creazione del diritto esclusivo (distinguendo quindi fra investimenti relativi alla produzione dei dati e investimenti relativi alla organizzazione della banca di dati). Un altro tema importante sotto il profilo della esclusività e/o (al contrario) della libera appropriabilità riguarda i dati relativi ad aspetti naturali e industriali liberamente osservabili da chiunque, dove il dato può essere acquisito e utilizzato all'osservatore.

Per quanto concerne i problemi relativi alla circolazione dei dati, è evidente la necessità di nuovi modelli contrattuali, ed in particolari settori si tratta di riflettere sulla possibilità di applicare sistemi analoghi a quelli dei "patent pool". E' evidente qui che l'esperienza acquisita nel mondo della proprietà intellettuale può insegnare molto al settore della circolazione dei dati personali e quindi della privacy.

Una questione che non si può trascurare (anche se forse è stata in qualche modo trascurata dal legislatore) concerne gli effetti sull'economia dei dati causati da alcune disposizioni sulla protezione dei dati. Qui un settore che può essere utilizzato come esempio è quello dell'energia – dove peraltro va osservato che l'Italia è (o era) il secondo mercato a livello europeo. Le società italiane che comprano e vendono energia sono state pesantemente colpite dalla nuova legislazione, che le forza a prevedere il livello della produzione di energia (livello che è importante per la sicurezza degli impianti). Questo obbligo potrebbe essere indirizzato utilizzando i dati tramite processi di intelligenza artificiale. Tuttavia gli investimenti per la realizzazione di questi obblighi sono particolarmente rilevanti; e se essi certamente (ove soddisfatti) sono in grado di rendere le società maggiormente competitive, è anche vero che la loro introduzione (soprattutto se repentina) può causare – ed ha causato – l'insostenibilità dell'investimento iniziale. Tanto che infatti alcune società hanno dovuto liquidare la loro attività o comunque stanno valutando di farlo. In altre parole, l'imposizione su società di tipo "tradizionale" di questi nuovi obblighi concernenti il trattamento di dati in modo massivo attraverso sistemi informatici sofisticati può risultare nel collasso della rete produttiva – di talché è probabilmente necessario un ripensamento adeguato degli obblighi, o quantomeno delle tempistiche per la loro introduzione, al fine di evitare effetti esiziali come quelli nel mercato dell'energia

(ove appunto la posizione dell'Italia come secondo mercato europeo è messa a rischio dall'introduzione delle nuove norme).

Quanto al GDPR, si possono svolgere alcune considerazioni di "alto livello" ed in particolare:

1) Il GDPR rappresenta un forte cambiamento nel sistema regolatorio europeo relativo ai dati, dal momento che esso sposta l'attenzione dai dati ai processi – ciò che interessa non è la protezione in sé e per sé, ma piuttosto il processo e la sua adeguatezza.

2) Il GDPR trasporta il sistema da un paradigma statico del consenso ad un paradigma dinamico di responsabilità – il titolare ed il responsabile del trattamento sono considerati responsabili dal punto di vista del regolamento europeo.

3) Lo scopo è ancora quello di proteggere i diritti fondamentali dell'individuo. Tuttavia, non sembra molto chiaro il bilanciamento fra tali diritti e quelli di altro tipo (fra cui in particolare i diritti dell'impresa). E' comunque evidente che l'accento sulla protezione dei diritti fondamentali sia stato il fondamento della scelta europea di adottare un regolamento al posto di una direttiva, e di tale elemento è necessario tenere conto.

Da ultimo, appare necessario chiedersi se il GDPR rappresenta un'opportunità, o piuttosto un costo.

Ragionando sulle opportunità, è indubbio che l'idea basilare su cui si fonda il GDPR è che una forte protezione dei dati incrementerà la fiducia dei consumatori europei nei trattamenti di dati; con l'obiettivo che ciò possa in tempi ragionevolmente brevi creare un mercato più ampio per tali trattamenti in Europa. Tuttavia, è altrettanto indubbio che vi siano dei costi sulle imprese. Il GDPR infatti pone a carico di titolari e responsabili del trattamento una serie di obblighi e oneri, che tuttavia non sono bilanciati dalla possibilità in capo a questi soggetti di sfruttare una parte significativa del valore dei dati. Alcuni degli obblighi previsti sono infatti particolarmente incisivi (e pesanti): si pensi in particolare all'obbligo di cessare il trattamento in presenza di revoca del consenso da parte dell'interessato; all'obbligo di fornire informazioni molto specifiche sul trattamento; alla necessità di svolgere un'attività di risk-assessment. Più in generale, appare che gli obblighi ed i limiti previsti siano molto lontani da quelle che sono le esigenze delle imprese, ed in particolare di quelle che si occupano del trattamento di dati tramite intelligenza artificiale (attività che sono caratterizzate da una forte imprevedibilità del processo e conseguentemente delle finalità dello stesso; e che inoltre si basano su un alto livello di condivisione dei dati). Altro punto dolente è la responsabilità delle imprese per comportamenti di terze parti, situazioni per le quali il GDPR prevede sanzioni severe: si pensi al caso del "data breach" (e alla procedura a questo connessa, secondo cui il titolare/responsabile del trattamento devono informare il Garante in tempi brevissimi, con notevoli difficoltà connesse all'identificazione del comportamento abusivo, alla valutazione delle sue conseguenze, e alle attività che si debbano far seguire). Si tratta di un paradigma di responsabilità che ricorda quello della responsabilità degli Internet Service Provider nel 1990. Non è inutile ricordare che per quanto riguarda gli Internet Service Provider è stato previsto un sistema di "safe harbour"; sistema che tuttavia non esiste – almeno per ora - per quanto riguarda il trattamento dei dati. Infine, non si può tacere delle questioni connesse agli obblighi organizzativi. La legge impone tali obblighi, ma senza definirli (se non in modo molto generale). Si pone quindi il tema di come assolvere agli obblighi, soprattutto quando vi sia spazio per valutazioni di tipo diverso. E

del resto l'esempio della legge 231/2001 non è confortante. Anche tale legge è basata sul principio che le società si devono dotare di sistemi organizzativi. In concreto, nei procedimenti giudiziari finora visti, i sistemi organizzativi delle società sono stati di fatto quasi sempre considerati come inadeguati. Il che non lascia ben sperare per quanto riguarda il settore dei dati personali.

Quali potrebbero essere le soluzioni? In settori in cui esistono obblighi di carattere generale è senz'altro necessario che intervengano istituzioni (come il Garante della Privacy) che siano in grado di spiegare più chiaramente e concretamente quali sono i parametri da tenere in considerazione, e che possano aiutare a chiarire quali possono essere le "best practice" da adottare. Altro punto importante concerne i costi di transazione che sono implicati dagli obblighi previsti dalle nuove regolamentazioni. E' evidente che tali costi beneficiano di un'economia di scala, e che pertanto essi incidano di più sulle piccole e medie imprese, che sono il tessuto produttivo del territorio italiano. In questo senso si dovrebbe cercare di graduare gli obblighi applicabili anche in considerazione delle dimensioni delle imprese (come in effetti alcune delle norme del GDPR sembrano fare). Tuttavia, il GDPR contiene alcune norme che sembrano particolarmente inadatte a creare un adeguato bilanciamento fra gli interessi in gioco. Nel caso infatti di tali norme l'interprete, costretto ad una interpretazione letterale, non potrebbe applicare l'obbligo in modo graduato per tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese. Un altro ambito che suscita perplessità è quello che prevede l'obbligo di informare l'interessato relativamente alla logica del processo utilizzato in procedure automatizzate. Ciò sostanzialmente significa dover informare circa la logica utilizzata da sistemi di intelligenza artificiale, che tuttavia sono generalmente basati sul principio cd. del "black box" e quindi sono sostanzialmente non conosciuti da chi se ne serve. Una possibile soluzione del problema potrebbe essere data dalla tecnologia, ove questa dia maggior incentivo ai sistemi basati sul principio cd. del "clear box"; in ogni caso attualmente la necessità di dar prevalenza ai diritti dell'interessato si riflette in modo negativo sull'impresa che intenda svolgere attività (ed investimenti) in questo settore.

Il secondo intervento è stato tenuto dall'avv. Christine McCharty, che si è concentrata sul problema della privacy dal punto di vista delle aziende statunitensi, soprattutto in considerazione dei nuovi obblighi introdotti dal GDPR, e che ha sottolineato l'importanza della comunicazione fra le due sponde dell'Atlantico al fine di comprendere e risolvere le criticità che si dovessero eventualmente venire a creare.

Quanto al primo aspetto, è indubbio che dal punto di vista della privacy l'Europa sia leader nella previsione delle regole per la raccolta ed il trattamento; con la conseguenza che in questo particolare settore gli Stati Uniti d'America si trovano a dover seguire ed in un certo senso subire gli obblighi introdotti a livello europeo, con le difficoltà connesse alla diversità dei sistemi legislativi in oggetto, e la conseguente problematicità relativa all'esatta individuazione di quali debbano essere gli adempimenti per essere considerati in regola. Anzitutto è importante capire in che cosa esattamente consista il GDPR, ossia se esso sia un naturale avanzamento delle regolamentazioni europee che disciplinano il trattamento dei dati personali dei cittadini europei; se esso sia – o meno – fondamentalmente differente dai modi in cui le leggi statunitensi e le imprese statunitensi intendono la privacy dei consumatori/utilizzatori dei servizi a livello

internazionale; se sia una opportunità per cooperare al fine di coordinare gli sforzi e le sfide relativi agli adempimenti da porre in essere, sia per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, sia per quanto riguarda l'Europa, sia – infine – per quanto riguarda il resto del territorio mondiale. E' probabile che il GDPR sia un po' di tutte tali cose, e che quindi sia necessario prestare attenzione a tutti i livelli menzionati nel trattare della questione.

Il punto di partenza è capire quando i trattamenti di dati che interessano le imprese statunitensi possono essere disciplinati dal GDPR. Per far ciò è necessario procedere ad una classificazione dei dati. Il GDPR si applica ad ogni ente che tratti dati personali di cittadini europei, anche nel caso in cui il soggetto non sia basato sul territorio europeo ovvero non abbia una presenza in Europa. Quindi, in sintesi, il GDPR si applica quando vi sia una presenza in Europa; quando vi sia un'offerta di beni o servizi sul territorio europeo; ovvero quando si effettui monitoraggio del comportamento di interessati che siano europei (per esempio utilizzando tecnologie pubblicitarie che tracciano e profilano il comportamento di interessati europei). Alla luce di ciò è comprensibile la preoccupazione di molte imprese statunitensi, il cui modello di business si basa sulla raccolta ed il trattamento di dati personali. Queste imprese hanno ricavato miliardi da tali attività; ed ora si trovano nella necessità di gestire un processo di adeguamento al GDPR, i cui obblighi destano parecchia preoccupazione. Peraltro, vi sono anche alcune imprese minori che fanno fatica a reperire i mezzi interpretativi per comprendere appieno quali siano gli obblighi e quali siano in concreto gli adempimenti.

Senza voler entrare nel merito di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato nelle norme del GDPR, è chiaro che esse impongano una serie di obblighi e che quindi sia necessario porre mente agli adempimenti. In quest'ottica è utile chiedersi come gestire i rischi e le responsabilità. Il consiglio è verificare se si disponga di una filiale statunitense; e se si abbiano fornitori statunitensi. Con tutti tali soggetti è necessario instaurare quanto prima un dialogo finalizzato a fissare le reciproche aspettative, in considerazione degli obblighi e delle responsabilità. E' importante che nel dialogo tutte le parti interessate siano attivamente coinvolte, evitando che sia solamente una delle parti a dettare le regole e a gestire il rapporto. E' altresì importante fissare degli obiettivi per quanto possibile razionali e adeguati rispetto ai bisogni commerciali dei soggetti interessati, tenendo conto anche degli standard di mercato.

E' stata poi affrontata la questione della potenziale responsabilità per le varie attività di "disclosure" che possono concernere i portafogli brevettuali (e/o di marchi). Una prima questione riguarda l'analisi delle evidenze relative alle potenziali violazioni. Qui è utile richiamare la recente controversia iniziata da ICANN avanti all'autorità giudiziaria tedesca, concernente la questione della minimizzazione del trattamento dei dati. Le autorità europee hanno infatti ritenuto che le richieste contrattuali poste da ICANN nei confronti degli enti registranti fossero in violazione di tale principio di minimizzazione, nella misura in cui gli enti registranti sono tenuti a raccogliere ed inviare ad ICANN tutta una serie di dati concernenti i propri clienti. Si tratta ora di capire come la controversia procederà e se essa sarà in grado di risolvere alcuni dei problemi presentati dal GDPR in relazione al trattamento dei dati ed il bilanciamento delle tutele privacy con il principio di legittima difesa in caso di violazione dei diritti.

Un altro settore in cui si verifica o si può verificare "disclosure" dei dati è quello delle informazioni relative ai portafogli dei diritti di proprietà intellettuale. Basta a questo proposito conside-

rare che le informazioni relative agli asset possono includere il nome, l'indirizzo, l'identificazione, il numero, la foto, i dati di localizzazione, nonché i dati di identificazione online del soggetto che ha realizzato l'invenzione. Ancora, i dati possono essere coinvolti nell'ambito della predisposizione della prova d'uso di un marchio di prodotto e/o di servizio. Le informazioni possono poi essere integrate in una serie di documenti di carattere pubblico, come per esempio i documenti inviati alle autorità per la registrazione, o altre forme di attestazione e/o dichiarazione. A questo riguardo appare opportuno sviluppare delle "best practice" al fine di ottimizzare il trattamento dei dati e la sua adeguatezza rispetto al GDPR. Fra queste "best practice" si possono annoverare contratti di lavoro subordinato che espressamente includano le regole per la raccolta e la condivisione dei dati del dipendente. E' anche possibile ipotizzare di collegare il rapporto di lavoro dipendente e la condivisione di dati con benefit legati alla realizzazione dell'invenzione. Analogamente, è opportuno considerare di inserire norme ad hoc nei contratti aziendali, sia con le società controllate e/o controllanti, sia nei contratti di licenza e/o di fornitura di vario tipo. Alternativamente, si può intervenire sulle modalità di registrazione, evitando di inserire l'indirizzo dell'inventore ed utilizzando invece quello dell'organizzazione di cui il medesimo fa parte. In ogni caso, la raccomandazione è quella di affrontare sempre, con ogni soggetto coinvolto, il tema della raccolta e della condivisione dei dati, in tutti i casi in cui tali attività riguardano funzioni e obiettivi essenziali e di interesse vitale per l'impresa interessata.

Nel dibattito finale si è toccato il tema dell'approccio degli Stati Uniti nei confronti del GDPR. L'opinione del professor Ottolia è che si tratti di un problema di carattere culturale, dovuto alla circostanza che il regolamento Eu introduce un sistema di regole generali, non supportato tuttavia dal principio di "case law consistency". Si tratta dunque di un sistema di difficile tenuta, che non si fonda sui principi tipici della nostra cultura continentale. Difatti, come è possibile interpretare clausole generali se non vi è un sistema di "case law consistency" alla base? Altro tema trattato nel dibattito è stato quello dell'anonimizzazione. Quest'ultima si basa sul principio per cui la reidentificazione dei dati anonimizzati non è possibile; il che è problematico in alcune aree, in cui è scientificamente impossibile fare in modo che i dati siano anonimizzati al punto che non sia possibile la reidentificazione (si consideri per esempio i dati genetici o dei fenotipi). Ne deriva che un concetto così forte di anonimizzazione crea davvero delle preoccupazioni alle imprese soprattutto in questi settori, ed in tal caso costituisce anche un danno per il mercato europeo, perché sostanzialmente ci costringerà ad importare tecnologia sviluppata all'estero (dal momento che la legislazione europea sui dati non permetterà di sviluppare una tale tecnologia).

**AVV. SIMONA LAVAGNINI**  
**LGV AVVOCATI**

### ***Standard essential patents.***

Il 12 giugno a Milano uno degli argomenti trattati nel corso dell'evento "Proprietà Intellettuale: prospettive sulle due sponde dell'atlantico" patrocinato da AIPPI, LES AICIPI, FICPI (Collegio) e AIPLA è stato quello degli Standard Essential Patents (SEP). L'intervento di Theresa Stad-

heim per AIPLA e quello congiunto di Dario Paschetta e Matteo Baroni per LES ITALIA si sono focalizzati sulle prospettive legali e tecniche rispettivamente negli Stati Uniti e nell'Unione Europea concernenti i brevetti essenziali ad uno standard (SEP).

Gli appunti che seguono si propongono di riportare per quanto possibile gli aspetti più rilevanti delle relazioni, mi perdonino i relatori se è stato tralasciato qualche aspetto e travisata qualche loro affermazione, nonché di fornire una breve panoramica sul tema e sullo specifico lessico impiegato in questo settore.

Uno standard è un documento che definisce i requisiti relativi ad un articolo, materiale, componente, sistema o servizio e che descrive in dettaglio una particolare metodologia e/o determinati requisiti tecnici e/o protocolli obbligatori ed eventuali altri opzionali.

Gli standard sono definiti da organismi di normazione (SSO: Standard Setting Organisations o SDO: Standard Developing Organizations) fra cui ricordiamo, fra gli altri, l'Istituto Europeo per Norme di Telecomunicazioni (ETSI) e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU). Il solo ETSI ha normato 6.500 standard, fra i quali gli standard di telecomunicazione di seconda, terza e quarta generazione 2G, 3G e 4G.

Gli standard sono una necessità per garantire l'interoperabilità fra sistemi nell'odierno villaggio globale e non riguardano solo le telecomunicazioni. Ad esempio, nel settore delle caldaie vengono definiti degli standard di sicurezza, l'adeguamento ai quali è un obbligo per le aziende che operano in questo settore. Nonostante la fervente attività di normazione, rimangono ancora campi scoperti dalla standardizzazione, basti pensare banalmente quando si è all'estero e non si è dotati di adattatori per la presa si rischia di non riuscire a caricare il proprio PC.

Generalmente, le imprese che operano in settori normati sono membri degli SSO o SDO e contribuiscono attivamente alla definizione degli standard.

Quando un brevetto ha un ambito di protezione che include uno standard, l'implementazione dello standard necessariamente implica l'attuazione del brevetto, che è quindi un brevetto essenziale allo standard ossia uno Standard Essential Patent (SEP).

Il conflitto fra l'utilizzo esteso dello standard e l'esclusività della privativa brevettuale è stato risolto dalle SSO o SDO nel modo che chiunque adotti uno standard si impegna a pagare delle licenze FRAND (Fair, Reasonable And Not Discriminatory) al titolare del brevetto essenziale allo standard.

Per completezza, si ricorda che, oltre agli standard "normati" esistono gli standard "di fatto", ossia soluzioni tecniche che si sono affermate sul mercato in assenza di una specifica normazione del settore.

Dalla descrizione precedente parrebbe tutto molto semplice e lineare, ma non è così, come hanno illustrato i relatori. In particolare, Matteo Baroni ha esposto le criticità di natura tecnica.

Uno standard definisce quali sono le caratteristiche obbligatorie per essere conformi allo standard e le caratteristiche opzionali non necessarie per la conformità allo standard. Tuttavia, gli standard non sono sempre chiarissimi nel distinguere caratteristiche obbligatorie e caratteristiche opzionali. Da qui deriva una prima criticità nel definire l'essenzialità di un brevetto.

Un'altra criticità deriva dal fatto che molto spesso una famiglia di brevetti che, in qualche misura, afferisce ad uno standard comprende brevetti che giungono a concessione con ambiti di protezione diversi, per cui un brevetto appartenente ad una famiglia brevettuale che copre una



determinata area geografica è un SEP, mentre un altro brevetto appartenente alla stessa famiglia brevettuale che copre un'altra area geografica non è un SEP. Ragionando quindi su scala globale, accade che la sovrapposizione fra uno standard ed una famiglia di brevetti non è uniforme dal punto di vista geografico.

Un'ulteriore criticità è dovuta al fatto che l'ambito di protezione di una domanda di brevetto o di un brevetto possono mutare nel corso degli anni e soprattutto gli standard sono oggetto di continuo sviluppo, per cui i parametri per valutare l'essenzialità del brevetto variano con il tempo.

Un altro punto particolarmente controverso consiste nel fatto che la cosiddetta essenzialità del brevetto è una autodichiarazione del titolare del brevetto. Di seguito, le condizioni previste da ETSI per i titolari di brevetti SEP (titolari che sono membri di ETSI).

- I SEP devono essere dichiarati a ETSI.
- La dichiarazione è depositata dal titolare del brevetto.
- La dichiarazione è seguita dall'accettazione dei termini di licenza FRAND.
- Le dichiarazioni sono modificabili in momenti successivi.
- Le dichiarazioni sono disponibili sulla banca dati di ETSI.
- ETSI non esamina le dichiarazioni.

Questo fatto implica che un utilizzatore di uno standard deve verificare se tutti i brevetti che sono dichiarati essenziali effettivamente lo siano e il titolare di SEP non abbia reso una sovradichiarazione.

Può anche accadere il contrario, ed è accaduto che il titolare di un brevetto essenziale per lo standard non dichiara l'essenzialità ed agisca in causa contro chi implementa lo standard a seguito del diniego di quest'ultimo di versare royalty superiori a termini FRAND. Per questa fattispecie è stata coniata la definizione di "patent ambush", ossia "imboscata brevettuale", in particolare quando il titolare del brevetto è una NPE (Non Practising Entities) o una PAE (Patent Assertion Entities).

Ma chi sono i titolari di SEP?

Spesso sono gli stessi membri delle SSO o SDO che conoscono bene le tecnologie in discussione presso tali enti, delle NPE (Non Practising Entities) che vedono nei SEP una sicura fonte di reddito.

Proprio perché i SEP sono una fonte di reddito sicura, esiste un fiorente commercio di SEP dove fra gli acquirenti vi sono le cosiddette PAE, ossia società che acquistano brevetti per farli fruttare azionandoli contro terzi che sono riottosi al pagamento di royalties. Le NPE non sempre hanno una disponibilità di fondi sufficienti per azionare i SEP contro chi si rifiuta di pagare le licenze, per cui cedono i brevetti alle più attrezzate PAE.

I SEP hanno originato il fenomeno delle PHC (Patent Holding Company), ossia società che raggruppano i SEP e hanno sede in paesi a fiscalità agevolata. Tuttavia, il confine fra NPE, PAE, e PHC è talvolta molto sfumato.

Per concludere con la rassegna della terminologia impiegata abitualmente nel settore dei SEP aggiungo che viene generalmente indicata con "patent hold-up" la situazione in cui il proprietario di un brevetto richiede il pagamento di royalties superiori ai termini FRAND, mentre è generalmente indicato con "reverse patent hold-up" o "patent hold-out" la situazione in cui

l'utilizzatore dello standard sostiene che i termini proposti dal titolare di SEP non sono FRAND, non paga e attende che il titolare di SEP agisca in giudizio o rinunci alle proprie richieste. Questa strategia si basa sulla constatazione che gli esiti dei giudizi sono incerti e che nel caso di un SEP, oltre alla valutazione della validità e dell'interferenza, si aggiunge anche l'ulteriore elemento di incertezza, ossia l'essenzialità del brevetto allo standard e sul fatto che in caso di soccombenza l'utilizzatore al più dovrà corrispondere delle licenze in termini FRAND.

Questa ulteriore incertezza è dovuta al fatto che non esiste una valutazione esatta dei termini di licenza FRAND.

Le varie criticità sopra esposte e i forti interessi economici legati ai SEP hanno generato negli ultimi 30 anni molti contenziosi che hanno interessato in Europa e negli Stati Uniti i rispettivi organismi CJEU, Commissione dell'Unione Europea, e DOJ (Department of Justice) e FTC (Federal Trade Commission) per gli USA preposti a vigilare sui comportamenti anticoncorrenziali, perché i SEP potrebbero determinare delle situazioni di abuso di posizione dominante.

In questo scenario Dario Paschetta si domanda se il titolare di un SEP detiene una posizione dominante in relazione a quanto stabilito dall'articolo 102 TFU.

Non esiste una risposta univoca alla domanda, come emerge dalle decisioni prese in esame da Paschetta.

Il concetto giuridico fondamentale di posizione dominante è "la posizione di forza economica di cui gode un'impresa che le consente di impedire che una concorrenza effettiva sia mantenuta sul mercato rilevante conferendole il potere di comportarsi in modo apprezzabile indipendentemente dai suoi concorrenti, clienti e in definitiva dei suoi consumatori. In generale una posizione dominante deriva da una combinazione di diversi fattori che, presi separatamente, non sono necessariamente determinanti" (§65-66 *United Brands vs Commissione C-27/76*).

"Il semplice possesso di diritti di proprietà intellettuale non può essere considerato conferire una posizione [dominante], il loro possesso è nondimeno in determinate circostanze capace di creare una posizione dominante, in particolare consentendo a un'impresa di impedire un'effettiva concorrenza nel mercato" (*Astrazeneca, CC 457/10, § 186*).

"Spetta al giudice nazionale determinare, caso per caso se il proprietario del SEP detiene una posizione dominante" (avvocato generale WATHELET, *Huawei vs ZTE, C 170/13, § 57*).

Il semplice possesso di un SEP, come altri IPR, non dovrebbe far sorgere preoccupazioni in materia di concorrenza se non in "circostanze eccezionali" (casi *Magill-IMS-Microsoft*).

In giurisprudenza si è in particolare affrontata la questione se l'azione inibitoria intentata sulla base di un SEP nei confronti di un utilizzatore disposto a chiedere una licenza a termini FRAND costituisca abuso di posizione dominante.

La sentenza della Corte di Giustizia nel caso *Huawei vs ZTE* definisce i criteri di riferimento in materia e costituisce un compromesso fra gli interessi dei titolari dei SEP a proteggere il valore delle proprie invenzioni e gli interessi degli utilizzatori dello standard a sviluppare e commercializzare prodotti che utilizzano gli standard. La sentenza della Corte di Giustizia Europea ha delineato una serie di principi fondamentali che i titolari dei SEP dovrebbero seguire nelle negoziazioni per la concessione in licenza di brevetti SEP per evitare che la richiesta di un provvedimento inibitorio sia considerato un abuso di posizione dominante:

- il titolare del SEP deve avvertire l'utilizzatore della violazione contestatagli, indicando il SEP di riferimento e in che modo sarebbe stato violato. Questo perché l'utilizzatore, dato l'elevato numero di SEP compresi in una norma tecnica, potrebbe non essere consapevole di sfruttare un brevetto essenziale;
- previa disponibilità dell'utilizzatore a stipulare un contratto di licenza a condizioni FRAND, il titolare del SEP deve trasmettere all'utilizzatore una proposta scritta di licenza a condizioni FRAND, nel rispetto dell'impegno assunto nei confronti dello SDO, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità di calcolo;
- l'utilizzatore deve dare seguito alla proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e alla buona fede, da valutarsi sulla base di elementi obiettivi, ed esclusa ogni tattica dilatoria;
- se l'utilizzatore non accetta l'offerta, deve sottoporre al titolare del SEP, entro un breve termine e per iscritto, una controproposta concreta rispondente a condizioni FRAND;
- se l'utilizzatore utilizza il SEP prima della conclusione di un accordo di licenza, l'utilizzatore è tenuto a costituire un'idonea garanzia, conformemente agli usi commerciali, ad esempio fornendo una garanzia bancaria, oppure consegnando le somme necessarie;
- qualora in seguito alla controproposta dell'utilizzatore non si raggiunga un accordo circa le condizioni FRAND, le parti possono chiedere di comune accordo che l'ammontare della royalty sia determinato da una parte terza indipendente;
- non si può impedire all'utilizzatore di contestare, parallelamente alle negoziazioni relative alla concessione della licenza, la validità del brevetto, o il suo carattere essenziale ai fini dell'applicazione dello standard, o il suo effettivo sfruttamento da parte dell'utilizzatore, oppure di riservarsi la facoltà di farlo in seguito.

Paschetta sostiene che la citata sentenza, di per sé, non si applicherebbe alle NPE perché queste ultime non avrebbero una posizione dominante sul mercato. Paschetta affronta poi il tema della definizione dei termini FRAND. Di fatto, stabilire cosa sia Fair, Reasonable, And Not Discriminatory è spesso un punto di disaccordo fra i titolari di SEP e gli utilizzatori.

Non vi sono molte decisioni che danno delle indicazioni chiare e anche i principi estratti dalla decisione Huawei vs ZTE lasciano la determinazione dei termini FRAND alla trattazione fra le parti.

Paschetta fa poi riferimento alle Comunicazioni della commissione UE del 11 novembre 2017 che elenca una serie di principi per valutare il carattere "FRAND" delle condizioni della licenza, che sono riportati integralmente di seguito:

- "non esiste una soluzione unica in materia di condizioni FRAND: ciò che può essere considerato ragionevole ed equo può variare da un settore all'altro e nel corso del tempo. Si dovrebbe tenere conto degli aspetti relativi all'efficienza, delle ragionevoli aspettative di entrambe le parti per quanto riguarda i diritti di licenza e dell'opportunità di agevolare l'adozione da parte degli utilizzatori al fine di promuovere un'ampia diffusione della norma;
- per determinare un valore FRAND si dovrebbe tenere conto del valore aggiunto attuale della tecnologia brevettata. Tale valore dovrebbe essere indipendente dal successo commerciale del prodotto, che non è legato al valore della tecnologia brevettata;

- nel definire un valore FRAND, le parti devono prendere in considerazione un canone aggregato ragionevole per la norma in questione;
- l'elemento di non discriminazione delle condizioni FRAND indica che i titolari dei diritti non possono operare discriminazioni tra utilizzatori che si trovano in situazioni simili;
- per i prodotti aventi una diffusione mondiale, le licenze sui brevetti SEP concesse su base mondiale possono contribuire a un approccio più efficace ed essere quindi compatibili con condizioni FRAND".

Paschetta aggiunge ulteriori elementi derivati dalla decisione Huawei vs ZTE:

- il titolare i SEP è tenuto a fornire informazioni sufficientemente dettagliate e pertinenti per determinare la rilevanza del portafoglio SEP;
- la controfferta dell'utilizzatore di SEP deve essere concreta e specifica;
- l'utilizzatore non deve utilizzare tattiche dilatorie;
- una garanzia deve essere fornita dall'utilizzatore e l'importo dovrebbe essere fissato ad un livello che scoraggi le strategie di "patent hold-out".

Paschetta conclude auspicando un approccio più sfumato in materia di tutela dell'art. 102 TFUE, ossia una transizione da un approccio formalistico legale a un approccio basato sugli "effetti economici"; ed una valutazione della posizione dominante che comprenda un attento esame della relazione economica e tecnica tra SEP e standard e i vincoli competitivi del mercato.

Nelle considerazioni finali di natura tecnica Baroni auspica una maggiore distinzione tra le caratteristiche tecniche obbligatorie e non obbligatorie degli standard e pone l'attenzione sul fatto che l'essenzialità è una concezione vivente e deve essere valutata con molta attenzione.

Inoltre auspica che lo scrutinio dell'essenzialità sia affidato ad enti terzi per mitigare i problemi che possono insorgere sulla base della autodichiarazione.

Su quest'ultimo punto, ricordo che nel corso del Congresso Ficpi di Toronto 2018 Raimund Lutz, Vice-Presidente e Direttore del Directorate-General Legal/International Affairs dell'EPO ha aggiornato i partecipanti sul coinvolgimento degli uffici brevetti nel fornire valutazioni di essenzialità dei brevetti ad uno standard. In sostanza, Lutz ha riferito che dall'aprile 2018 l'ufficio brevetti giapponese offre su richiesta un documento non legalmente vincolante sull'essenzialità di un brevetto ad uno standard tramite la propria commissione consultiva dei ricorsi. L'EPO ha affrontato l'argomento nella riunione degli uffici brevetti (EP, US, JP) e ha proposto di discutere l'argomento nella riunione degli IP5 (EP, US JP, CN KR). Al momento non si conoscono disponibilità di altri uffici disposti ad occuparsi di valutare l'essenzialità e l'EPO, al momento, pare dimostrare una certa freddezza.

Theresa Stadheim (AIPLA) introduce gli standard e le implicazioni legali che ne derivano (alcune delle quali già discusse in precedenza e che non sono ripetute).

Delle implicazioni di natura legale si ricorda che la mancata concessione della licenza avrà conseguenze diverse spesso a seconda della tempistica relativa allo sviluppo degli standard, dell'esistenza di tecnologie alternative e di altri fattori.

Una situazione che può presentarsi è che il proprietario del brevetto faccia causa per violazione brevettuale e se l'esito della causa gli sarà favorevole, verranno determinate le royalties. Il

tasso di royalty si basa sui fattori Georgia-Pacific<sup>1</sup> con alcuni aggiustamenti che tengono conto dei termini FRAND.

Stadheim fornisce poi consigli sulla stesura di domande di brevetto tenendo in mente la standardizzazione basandosi su ipotesi ispirate dalla propria esperienza di patent attorney.

Sopponendo che uno o più inventori facciano parte di un gruppo di lavoro di un SSO, spesso accade che gli inventori abbiano delle idee afferenti allo standard poco prima di un incontro con il gruppo di lavoro del SSO.

In questi casi, capita di redigere una provisional dalle 2 di notte alle 8 del mattino. La provisional sarà seguita il più presto possibile da una domanda di brevetto. Altre volte, gli inventori conoscono in anticipo quale sarà il loro contributo allo standard ma in genere hanno diverse opzioni nella stessa area.

Una relazione dell'idea da parte di tecnico coinvolto in un gruppo di lavoro ha generalmente un linguaggio molto preciso. Nel caso degli standard di comunicazione, vengono spesso utilizzati dei termini esatti e parametri precisi. In questi casi è necessario un lavoro di generalizzazione tenendo conto della variazione incrementale rispetto alla tecnica nota.

Talvolta un tecnico può invece presentare delle relazioni dalle quali si comprende che la persona non è usata a lavorare con gli standard poiché la sua descrizione è più legata alla realiz-

---

<sup>1</sup>Georgia-Pacific Factors for Determining Reasonable Royalty.

1. "The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.
2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.
3. The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.
4. The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.
5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.
6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or conveyed sales.
7. The duration of the patent and the term of the license.
8. The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.
9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.
10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.
11. The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.
12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.
13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.
14. The opinion testimony of qualified experts.
15. The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount that a prudent licensee—who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention—would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license."

zazione pratica dell'oggetto della domanda che tutelare uno standard. In questo caso il consulente deve lavorare per rendere il linguaggio più aderente al linguaggio impiegato negli standard perlomeno per quanto concerne le rivendicazioni dipendenti.

Come emerge da questo riassunto, permangono molte situazioni di incertezza nell'ambito degli SEP che generano numerose controversie anche alla luce della loro importanza economica.

Sarà interessante monitorare i futuri sviluppo del settore per verificare se gli auspici dei relatori saranno realizzati e produrranno una normalizzazione del settore.

**ING. MAURO ECCETTO  
STUDIO TORTA S.P.A.**

### ***Design protection in different jurisdictions, mainly EU and US.***

Il terzo fra gli argomenti individuati dalle associazioni organizzatrici dell'incontro riguardava il design ("Design protection in different jurisdictions, mainly EU and US"), di cui si sono occupati rispettivamente Kevin Kunzendorf (AIPLA) e Giuseppe Quinterno (Collegio/FICPI).

Per gli USA, il quadro della situazione è stato tracciato da Kevin Kunzendorf, il quale ha innanzitutto ricordato alcune nozioni fondamentali: secondo il Title 35 dell'U. S. Code, par. 171, il Design Patent copre "any new, original and ornamental design for an article of manufacture"; dura 15 anni, ed è concesso a seguito di un esame preventivo, all'incirca un anno dopo il deposito; copre solo gli aspetti che hanno formato oggetto di specifica rivendicazione; ed è invalido nel caso in cui l'aspetto del prodotto sia dettato solo da ragioni funzionali, come pure nel caso di "obviousness", ossia quando il design di cui si rivendica la protezione è ovvio per un designer di medie capacità (il "tecnico medio del ramo", insomma, coerentemente con l'impostazione di tipo brevettualistico della protezione, non dissimile da quella che vigeva nel nostro ordinamento prima della riforma del 2001). L'infringement, a sua volta, si verifica quando un osservatore ordinario, familiare con la prior art, sia indotto a pensare che il nuovo design sia lo stesso di un design già registrato.

Per quanto riguarda il panorama giurisprudenziale, il ruolo di guest star è stato svolto dal caso Apple vs. Samsung, conclusosi in primo grado (nel 2012) con un risarcimento a favore di Apple di un miliardo di dollari, poi ridotto in appello, nel 2015, a (appena!) 533 milioni di dollari per la violazione di tre design.

Giuseppe Quinterno ha condotto con mano sicura i nostri ospiti statunitensi attraverso le complessità della protezione dell'industrial design in Europa: modello registrato, modello non registrato, marchio tridimensionale, copyright. Le condizioni di protezione, sia sostanziali che formali, sono state enunciate con chiarezza e precisione, così come le procedure di registrazione e i procedimenti di nullità; non è mancato un cenno alla Brexit, con l'auspicata trasformazione automatica delle registrazioni europee in titoli nazionali.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, l'attenzione è stata focalizzata sulle questioni più controverse: la registrabilità della forma del prodotto come marchio tridimensionale, con una particolare attenzione alla preclusione in caso di elementi funzionali (CG 10 novembre 2016, C-30/15 P, cubo di Rubik; e 14 settembre 2010, C-48/09 P, mattoncini Lego); e la proteggibilità

dell'industrial design sotto il profilo del diritto d'autore. A questo proposito, è stato dato conto dell'evoluzione della giurisprudenza italiana, che sta progressivamente ammettendo le opere del design alla tutela d'autore, in attuazione del principio del cumulo parziale; della giurisprudenza francese, tradizionalmente favorevole al principio del cumulo totale, che recentemente ha però negato in numero crescente di casi la protezione del diritto d'autore; ed infine della giurisprudenza tedesca, su posizioni vicine a quelle dell'Italia, che con la sentenza del Bundesgerichtshof 13 novembre 2013 ha riconosciuto la tutela d'autore ad un giocattolo, il Birthday Train.

**AVV. PAOLINA TESTA**  
**FTCC STUDIO LEGALE ASSOCIATO**

### ***Discovery in patent trials.***

**La discovery negli Stati Uniti.** Nell'ambito del seminario tenutosi in Milano il 12 giugno scorso sulla "Proprietà Intellettuale: prospettive sulle due sponde dell'atlantico" patrocinato da AIPPI, LES AICIPI, FICPI (Collegio) e AIPLA si è trattato della tematica inerente all'istituto della discovery negli Stati Uniti.

L'intervento ha avuto ad oggetto un dinamico scambio di vedute tra Mr John B. Pegram e il Dott. Francesco Macchetta di AICIPI, entrambi rappresentanti rispettivamente le prospettive degli Stati Uniti e dell'UE.

**Una panoramica generale.** Per quanto riguarda il sistema giudiziario americano in materia di brevetti, Mr Pegram ha dapprima illustrato come la concentrazione e l'ubicazione delle Corti d'appello negli Stati Uniti nel 1982 varino a seconda dello Stato federale considerato. Benché tale distribuzione sia sostanzialmente centralizzata nello Stato di Washington DC, così quasi da privare di significato la ripartizione geografica delle medesime, tuttavia, per le questioni procedurali ancora si ricorre alla legge regionale locale. Di conseguenza, possono aversi variazioni riguardanti le norme procedurali a seconda del Tribunale regionale adito.

Tra tutte le 90 US Patent District Courts in tutto il Paese, ciascuna composta da uno o più giudici e, in casi particolari, da un unico giudice non tecnico, solo un numero limitato di esse – come, ad esempio, la Corte distrettuale del Delaware o del Texas – può vantare una considerevole esperienza in materia brevettuale.

In generale, negli Stati Uniti, i ricorsi e le domande giudiziali in controversie relative a questioni brevettuali non sono particolarmente complessi, sebbene più di recente siano stati introdotti dei requisiti per una maggiore specificità. Di conseguenza, nel corso del procedimento vi sono ampie opportunità per effettuare una discovery. Generalmente, la raccolta delle prove nell'ambito della discovery avviene oralmente, in udienze che possono protrarsi per diversi giorni – o settimane – consecutivi. La determinazione dei fatti di causa è demandata ad una giuria pubblica composta da 8 membri, ad eccezione dei casi inerenti a brevetti farmaceutici, ove è coinvolto un giudice unico.

Per quanto riguarda la Commissione per il commercio internazionale degli Stati Uniti (US International Trade Commission - ITC), tale organo può condurre indagini su episodi di concorrenza sleale transfrontaliera ed è competente a conoscere una molteplicità di questioni relative a

violazione di brevetto, validità e applicabilità della privativa industriale, per le quali può condurre processi a doppia fase. In tali casi, una fase preliminare si svolge dinanzi a un giudice di diritto amministrativo – di solito non tecnico – competente in materia di brevetti e può riguardare una discovery molto simile a quella svolta dalle Corti distrettuali, sebbene in ambito ITC siano previste tempistiche più ristrette.

La determinazione finale è, quindi, demandata ad una Commissione di 5 membri.

L'Autorità competente per decidere sulla procedura di revoca dei brevetti per carenza dei requisiti di novità o originalità è la Patent Trial and Appeal Board (PTAB) dell'USPTO, composta da 3 giudici qualificati sotto il profilo tecnico e giuridico. La revisione *inter partes* è il tipo di procedura più comune davanti al Board e riguarda le procedure di revoca dei brevetti, limitate ai casi di invalidità per mancanza di novità o di attività inventiva, e basate su brevetti e pubblicazioni stampate.

Una decisione emessa da ciascuno dei predetti organi giurisdizionali può essere impugnata avanti la Court of Appeals for the Federal Circuit. L'esame da parte di quest'ultima può svolgersi solo con riferimento alle prove già prodotte e assunte in giudizio, senza la possibilità di assumere prove aggiuntive.

L'ordinamento, infine, prevede la possibilità di un riesame discrezionale ad opera della Corte Suprema.

**Uno sguardo approfondito alla discovery.** Come dovrebbero prepararsi le aziende italiane ad una discovery negli Stati Uniti?

Il Dott. Macchetta ha avvicinato la discovery europea a quella in forma limitata del Regno Unito che, conformemente all'accordo TRIPs e alle direttive europee, impone requisiti di ammissibilità stringenti e motivati. È infatti sempre opportuno circoscrivere e motivare alla Corte l'ambito di applicazione della discovery.

In Europa, una società dovrebbe essere informata in anticipo ed opportunamente dei rischi derivanti dalla concessione di alcune misure come la "saisi contrefaçon" francese, vale a dire la "descrizione giudiziaria" italiana, che consiste nell'accesso autorizzato ai locali della controparte al fine di raccogliere informazioni relative alla stessa.

Anche negli Stati Uniti la discovery è ad oggi limitata, sebbene dal 1938 le Federal Rules of Civil Procedure relativamente alla discovery siano state più volte riviste alla luce dei principi di "giustizia, rapidità ed economicità".

In passato, la discovery era illimitata e voleva evitare il cosiddetto "effetto sorpresa" in fase decisoria: era cioè lo strumento cardine per apprendere informazioni specifiche sulla controparte. Tuttavia, dopo essere divenuta un mezzo per individuare l'oggetto della domanda giudiziale e raccogliere prove a sostegno delle richieste dell'istante, la discovery è ora ristretta all'essenziale, determinato in base a quanto il giudice è disposto ad essere coinvolto nella controversia. Tale scelta dipende dal fatto che il numero di casi su cui il giudice singolo si deve pronunciare è elevato, in un breve lasso di tempo (da 400 a 600 casi in 2 anni) e senza un team a supporto.

Oggi, secondo la Rule 26 (b) (1) le parti possono ottenere la discovery avente ad oggetto tutte le questioni non privilegiate, purché **pertinenti** e **proporzionate** alle esigenze del caso. Ne



consegue che gli avvocati devono stimolare la Corte affinché esprima un giudizio di proporzionalità, in mancanza del quale la controversia rischia di diventare “selvaggia”.

In effetti, tale valutazione richiede necessariamente un previo confronto tra gli avvocati, che determini un giusto equilibrio tra gli interessi di entrambe le parti. Solo in caso di trattativa infruttuosa, la decisione finale è determinata in via equitativa dal giudice.

Su questa base, Mr Pegram ha riportato un esempio interessante a supporto dell'importanza di rendere il giudice consapevole coinvolgendolo, qualora le trattative falliscano già in una fase preliminare di discovery.

In tale fattispecie, il giudice aveva chiesto agli avvocati di circoscrivere precisamente la vertenza in oggetto.

Il caso riguardava un'ipotesi di violazione di procedimento brevettuale: non potendo le parti di trovare un accordo, il giudice aveva imposto a parte attrice di fornire in via preliminare la prova di tale specifica violazione, onde concederne la discovery, e senza pronunciarsi sulle altre domande delle parti. A parte attrice – che aveva fornito la suddetta prova – veniva così concesso di proseguire con la discovery limitatamente all'oggetto specificato dal giudice.

Questo caso è sintomatico dell'importanza di un confronto diretto con il giudice, che può influenzare il suo grado di coinvolgimento nel caso, fino a condizionarne l'esito del giudizio.

Secondo la Rule 26, la discovery di cui al sistema americano richiede tre momenti di “disclosures without request”: una “initial-disclosure” relativa a informazioni standard su persone, documenti e calcolo dei danni; una “after-fact discovery” che implica la redazione di parere di esperti; una “pre-trial disclosure” su testimoni e prove utilizzabili in fase istruttoria.

I tipi di discovery di cui alle Rules 30-34 riguardano:

- deposizioni di persone fisiche o di rappresentanti societari per un limite orario di 7 ore (Rule 30 (b) (6));
- interrogatori scritti per un limite orario di 25 ore, comprese le cosiddette “discrete subparts” (Rule 33);
- richieste illimitate per la produzione di documenti e oggetti (Rule 34);
- richieste illimitate di ispezioni (articolo 34 (a) (2)), condotte da avvocati e collaboratori senza ufficiali giudiziari.

Per non superare i limiti di tempo, la discovery richiede un primo confronto tra gli avvocati finalizzato alla proposta di una calendarizzazione del processo, valutato dalla Corte in un'apposita udienza che culmina con un'ordinanza di fissazione del calendario, determinato in proporzione alla discovery ammessa ed ai costi necessari per eseguirla. Tale scelta spetta alla Corte, che può delegare ad un “Magistrate judge” o fissare una conferenza ad hoc, oltre a supervisionare le “motion” e le “pre-motion procedures”.

Una volta calendarizzata la discovery, il suo scopo può variare a seconda che il punto di vista sia quello dell'attore o del convenuto.

Di fatto, da un lato, l'interesse principale dell'attore può riguardare i dettagli di prodotti o metodi accusati di contraffazione, vendite e profitti o informazioni relative ai danni. L'arte nota anteriore cui il convenuto può fare affidamento è utile al fine di prevedere la sua strategia difensiva e raccogliere prove di violazioni dolose che comportino un aumento dei danni. Tuttavia, cosa più importante e al contrario di come avviene in Unione europea, la discovery statunitense si

può fondare sulla ricerca di informazioni imbarazzanti: la "performance teatrale" è ciò che influenza in prima linea la giuria negli Stati Uniti.

Dall'altro lato, l'interesse del convenuto può riguardare l'arte nota all'attrice, il background del brevetto in caso di difesa contro le eccezioni di mancata attuazione e, soprattutto, di insufficiente descrizione. La discovery può anche intervenire a supporto della difesa da comportamenti in mala fede davanti all'USPTO ed ottenere confessioni. Anche in tal caso, le informazioni imbarazzanti che coinvolgono l'attore sono spendibili davanti alla giuria.

Statisticamente, solo il 3% delle discovery va in decisione mentre il 97% è esaurito in fase preliminare, comportando un aumento dei costi e delle energie spese per completare la discovery.

Di conseguenza, Mr Pegram si è posto il seguente interrogativo, che dovrebbe sempre essere rivolto ad un cliente convenuto in Italia o altrove: "quanto sei disposto ad investire in quel giudizio, portando avanti una controversia per violazione e mala fede?"

In effetti, il Dott. Macchetta ha sottolineato l'importanza di rendere il cliente consapevole dei rischi di un processo americano e di prepararlo alla discovery.

Dal suo punto di vista, qualsiasi produzione tra avvocato e cliente dovrebbe essere strettamente confidenziale poiché qualsiasi cosa in forma scritta può essere utilizzata.

Parlando di "privileged information", il Dott. Macchetta chiede a Mr Pegram cosa sarebbe consigliabile, dal punto di vista degli Stati Uniti, per una società italiana coinvolta in un contenzioso brevettuale statunitense.

Il parere di Mr Pegram si fonda essenzialmente sulla seguente importante distinzione.

In qualità di avvocato o consulente brevettuale americano, qualora intervenga un sequestro all'inizio del contenzioso, qualsiasi lettera scritta al resistente avente ad oggetto la legge italiana non è considerata privilegiata, non essendo competente sulla legge italiana, al pari di un avvocato o consulente brevettuale in Italia.

A meno che l'avvocato o consulente brevettuale italiano non abbia una qualifica per esercitare negli Stati Uniti e gli sia richiesto di fornire un parere al cliente in Italia, qualsiasi produzione scritta potrebbe essere utilizzata.

Di conseguenza, per qualsiasi controversia negli Stati Uniti sarebbe consigliabile nominare un avvocato americano, dal momento che quando un avvocato americano viene coinvolto, specialmente quando questi si prepara per un possibile contenzioso, ci sono diversi modi per proteggere le informazioni privilegiate. In tal caso, anche i documenti scritti con il consulente brevettuale italiano sono protetti a condizione che l'avvocato americano sia coinvolto nella difesa o si prepara ad avviare l'azione.

Mr Pegram, dunque, conclude sottolineando l'importanza di coinvolgere sempre un avvocato americano nei casi che riguardano gli Stati Uniti.

Quanto alla seconda preoccupazione relativamente alle lettere scritte, Mr Pegram ribadisce come, da un lato, i clienti abbiano bisogno e vogliano un parere scritto dai loro avvocati o consulenti; dall'altro lato, i clienti cercano di evitare il contenzioso ed il modo migliore per farlo potrebbe essere scrivere alla controparte. Questo scritto è ovviamente un documento non privilegiato, che può essere utilizzato in caso di prosecuzione della controversia.

Relativamente alla durata, la discovery nei PTAB proceedings comprende una durata complessiva di 12 mesi decorrenti dalla decisione sulla richiesta avanzata dal titolare del brevetto nei 6 mesi precedenti, ove titolare e richiedente presentano alternativamente le proprie repliche e richieste di modifica alle rispettive richieste e proposte di emendamento. I primi 3 mesi di discovery sono rivolti al titolare del brevetto, cui seguono 3 mesi di discovery al richiedente ed 1 mese finale di nuovo al titolare. Le parti possono altresì richiedere la fissazione di un'udienza, purché la durata complessiva non superi il limite complessivo dei 12 mesi suddetti, al fine di presentare osservazioni e mozioni per escludere le prove limitate alla revoca e alla carenza di novità. La discovery termina con una decisione finale scritta.

Teoricamente, esistono quattro tipi di discovery nel PTAB: obbligatoria, di routine, addizionale e negoziale. Praticamente, a causa delle limitazioni di tempo, la discovery è limitata ai pareri degli esperti e a documenti e pubblicazioni disponibili alla data indicata.

**Un focus sul nuovo sistema UPC.** In ambito europeo, sorge la domanda su come sarà disciplinata e come si svolgerà la discovery, considerando il nuovo Agreement e le Rules of Procedure dell'UPC.

In particolare, sarà possibile completare la procedura per l'accertamento della contraffazione entro il termine previsto di 1 anno, compreso il tempo necessario per la discovery?

La contrazione nei tempi avrà ovviamente ripercussioni sulle memorie delle parti, che saranno più circoscritte e sottoposte ad una severa gestione del procedimento giudiziario.

Tuttavia, l'Agreement e le Rules of Procedure dell'UPC prevedono diversi strumenti processuali, come richieste di informazioni, produzione di documenti, ispezioni, test o ingiunzioni a terzi per raccogliere prove, e anche sequestri. Considerando la notevole quantità di strumenti per la raccolta di prove, Mr Pegram ha espresso preoccupazione per la concreta possibilità di esperire tali mezzi per l'assunzione di prove entro un termine tanto ristretto.

Dal punto di vista dell'UE, la convinzione del Dott. Macchetta è che il nuovo UPC abbia previsto di proposito un così breve lasso di tempo: lo scopo è evitare le cosiddette "fishing inspections", frequenti nel procedimento di discovery.

In effetti, l'articolo 190 del Regolamento di UPC richiede che la parte istante specifichi le prove che si trovano nel controllo della controparte o di un terzo.

Un ulteriore aspetto che potrà contribuire al corretto svolgimento della discovery nei termini previsti potrà essere dato altresì dalla cooperazione tra giudici, qualificati sia da un punto di vista giuridico che tecnico.

In questa prospettiva, tuttavia, secondo il Dott. Macchetta la questione del rispetto del termine predetto non è il tema centrale.

Nel sistema UPC è, infatti, la rilevanza della discovery ai fini processuali ad acquisire un ruolo di primaria importanza. Peraltro, alcune misure della discovery, come ad esempio il sequestro, applicate in tutti gli Stati membri dell'UE potranno essere maggiormente simili alle corrispondenti misure adottate nel sistema processuale statunitense rispetto al passato.

**AVV. ALBERTO LANDI**  
**DR.SSA MICAELA UNFER**  
**STUDIO LEGALE IMPRODA AVVOCATI ASSOCIATI**

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli

Hanno collaborato a questo numero: Raffaella Arista, Cristiano Bacchini, Mauro Eccetto, Alberto Landi, Simona Lavagnini, Leonardo Maria Seri, Paolina Testa, Micaela Unfer

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:  
Tel. 02806181  
<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 è destinato 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.