

P. AUTERI - G. FLORIDIA - V. MANGINI - G. OLIVIERI  
M. RICOLFI - R. ROMANO - G.E. SIRONI - P. SPADA

---

# DIRITTO INDUSTRIALE

## PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA

*Settima edizione*



G. Giappichelli Editore

---

## PREFAZIONE SETTIMA EDIZIONE

Questa edizione del Manuale tratta una novità di grande rilievo: la direttiva UE del 2019, sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, ha trovato attuazione in due decreti legislativi, generatori di seri problemi applicativi, ampiamente discussi alla fine del 2021. A queste novità legislative è dedicato un buon tratto della Parte VII del Manuale. Anche in altre aree tematiche si è imposto un importante ed impegnativo lavoro di revisione e di aggiornamento, che in alcuni casi resta nel solco delle impostazioni acquisite; in altri (come i cenni sulle piattaforme digitali e sui *non fungible tokens*) si è confrontato con i profondi mutamenti del contesto in cui si colloca la proprietà intellettuale.

Il 1° giugno 2023 è entrato in vigore il brevetto europeo con effetto unitario. Con esso si confronterà la prossima edizione.

GLI AUTORI



## PREFAZIONE PRIMA EDIZIONE

La moltiplicazione delle opere collettanee nella letteratura giuridica dell'ultimo decennio, anche nella letteratura istituzionale, è il prodotto di fattori eterogenei che sono dell'ordine della realtà studiata non meno che del costume degli studiosi. Tra questi fattori non si saprebbe non annoverare, comunque, la crescita dell'esperienza giuridica (leggi, decisioni, opinioni, contratti, ecc.) ed il conseguente bisogno di specializzazione conoscitiva: c'è troppo da sapere perché uno solo possa sapere. Prima l'indagine scientifica, poi l'insegnamento superiore non possono più fare a meno del lavoro collettivo.

Questa necessità comporta qualche rischio intuibile di distonia tra le personalità degli autori; ma se ne traggono ricavi ulteriori rispetto a quello che legittima il lavoro collettivo come necessità – e cioè alla padronanza di una realtà individualmente non padroneggiabile. Ricavi spesso insospettati.

La molteplicità di conoscenze, metodi, temperamenti, costretti nell'unità dell'opera collettanea, può infatti convertirsi in un valore aggiunto. L'opera tematicamente unitaria è metodologicamente plurima e per ciò stesso più ricca dell'opera che scaturisce da una sola mano. Chi ancora crede che l'insegnamento universitario debba, non tanto informare, quanto formare, addestrare alla ricerca ed alla trasformazione delle informazioni in regole plausibili di giudizio non esiterà a cogliere nella varietà dei metodi applicati uno stimolo formativo importante. Anziché con un solo registro dell'argomentazione il discente è confrontato con più registri. Alcuni – troppo timorati – vi si perderanno; ma i talenti migliori ne trarranno lo stimolo per sviluppare il germe di un proprio stile nel decidere le liti, nel patrocinare gli interessi di parte, nel riflettere sugli itinerari dell'esperienza e nell'additarne di nuovi.

Questo libro accetta la molteplicità e ne rivendica le virtù. Gli autori non hanno avuto difficoltà alcuna a stipulare un patto tematico, a perimetrare un'esperienza giuridica meritevole di essere esplorata ed illustrata ai giovani, quella zona dell'esperienza giusprivatistica che, nel lessico della cultura accademica italiana, è nota ai più come Diritto Industriale. Ma oltre non sono an-

dati, non sono voluti andare in un negoziato teso ad un'improbabile unità di metodo. Hanno accettato che i diversi registri dell'argomentazione giuridica convivessero: dalla storia delle leggi, della loro applicazione, dei percorsi della letteratura, all'analisi del linguaggio dei testi normativi e giurisprudenziali; dalla ponderazione degli interessi, talora declinata nei termini quantitativi del *Law and Economics*, all'uso delle figure concettuali accreditate dalla tradizione continentale del pensiero giuridico, dei "dogmi". E hanno accettato questa convivenza, talora difficile, perché convinti che il mestiere del giurista non viva di un solo *mos* conoscitivo, che non si diano gerarchie tra gli strumenti di trasformazione delle regole primarie – quali che queste siano; che il diritto, come momento della storia collettiva dell'Uomo, sia non meno complesso della Storia e del suo Protagonista; e che con questa complessità i giovani debbano essere subito messi in contatto, anziché addormentarne l'ingegno con questo o quel rassicurante, autoritario catechismo.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE SECONDA EDIZIONE

Negli ultimi cinque anni il panorama del diritto della proprietà intellettuale è molto cambiato. Da quando è apparsa la prima edizione di questo manuale (2001) ad oggi si sono registrati interventi normativi ripetuti e di notevole rilievo. Il diritto d'autore è stato aggiornato dal d.lgs. n. 68/2003, che ha profondamente innovato sulla legge del 1941. I disegni comunitari, registrati e non, introdotti dal reg. n. 6/2002, hanno introdotto un altro istituto sovranazionale nel nostro ordinamento, che già conosceva il marchio comunitario accanto a quello nazionale. Sul piano processuale, sono state introdotte le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale. A loro volta, i lineamenti dell'antitrust comunitario sono stati completamente rinnovati dai regg. nn. 1/2003 e 139/2004. Quasi tutti questi mutamenti legislativi hanno una radice comune: le trasformazioni del nostro sistema trovano la propria origine nella dinamica delle norme sovranazionali e soprattutto comunitarie. Cosicché al centro dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto della proprietà intellettuale italiano si trovano, oggi ancor più che in passato, le sentenze delle corti comunitarie.

Se in questo quinquennio la materia è così radicalmente cambiata non è però solo per il pulsare delle innovazioni di fonte transnazionale. Da questa

infatti il legislatore italiano ha tratto stimolo per operare una risistemazione profonda, anche se parziale, della materia, che è culminata nella promulgazione del Codice del diritto industriale, avvenuta con il d.l. 10 febbraio 2005, n. 30. L'art. 15 della l. 12 dicembre 2002, n. 273 aveva infatti delegato il governo a procedere al "coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti" in materia di diritto industriale "per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica". L'intervento del legislatore delegato ha inciso profondamente sul tessuto normativo, portando all'unificazione di discipline precedentemente affidate ad una pluralità di leggi speciali (in materia di marchi, di brevetti per invenzione, di modelli industriali e così via).

All'orizzonte si preannunciano ancora novità importanti: nel campo delle innovazioni biotecnologiche, ancora del diritto d'autore e della armonizzazione comunitaria del processo. Gli autori esprimono tuttavia la convinzione che i tempi siano maturi per una nuova edizione, integralmente modificativa della precedente. Basti pensare che solo per effetto del Codice ben quattro delle precedenti sette parti hanno trovato riferimenti normativi nuovi. E nessuna delle parti restanti è rimasta esente dallo spirare del vento del cambiamento.

Nello riscrivere il manuale, gli autori si sentono di riconfermare le scelte a suo tempo operate. Ancor una volta ritengono cioè di accettare la molteplicità dei registri adottati e di rivendicare le virtù di questa stessa molteplicità. Anzi: ad essi pare che un tessuto normativo che esibisce una ricchezza crescente possa essere meglio colto e presentato a partire da una pluralità di approcci conoscitivi.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE TERZA EDIZIONE

Le novità registrate negli ultimi anni sono state, ancor una volta, di grande rilievo. Il d.lgs. n. 9 del 2008 ci ha portato una nuova disciplina dei diritti relativi agli eventi sportivi. La direttiva n. 29/2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno è stata trasposta dai d.lgs. 2 agosto 2007, nn. 145 e 146 ed, oltre ad introdurre notevoli modifiche sulla disciplina della concorrenza e della pubblicità, ha avuto ripercussioni nell'ordine e nei contenuti del Codice del consumo. La direttiva n. 44/1998 sulle invenzioni biotecnologiche è stata – finalmente – attuata con la l. 22 feb-

braio 2006, n. 78. Nel corpo della legge *antitrust* sono state inserite disposizioni nuove, sulle misure cautelari e sugli impegni, nonché sulle sanzioni, direttamente ispirate dal diritto comunitario o ad esso raccordate. Nel settore dei segni distintivi, il Reg. comunitario n. 510/2006 ha innovato sotto profili importanti la disciplina delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, per portarla in conformità agli impegni internazionali assunti con la firma dei TRIPs. La direttiva 29 aprile 2004, n. 48 sull'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale ha provocato importanti innesti nel corpo del Codice del diritto industriale e della legge sul diritto d'autore. Si può anche qui ripetere, come nella prefazione all'edizione precedente, che tutte le innovazioni di rilievo apportate alla nostra normativa in tema di proprietà intellettuale hanno origine transnazionale e, il più delle volte, specificamente comunitaria.

Se il manuale è notevolmente cambiato, però, non è solo per effetto di queste novità normative – e di altre, minori – di cui esso dà conto. Si è infatti imposta un'opera di riscrittura anche in ragione di un duplice processo di consolidamento. Di consolidamento è legittimo parlare, innanzi tutto, per il Codice: che, appena adottato quando è stata scritta l'edizione precedente, è stato nel frattempo collaudato (ed in parte anche 'demolito' da alcuni interventi della Corte costituzionale) dalla giurisprudenza e dalla riflessione dottrinale. Un processo non troppo dissimile si è prodotto, contemporaneamente, grazie alla giurisprudenza comunitaria, che, intervenendo in alcuni settori, come quello dei marchi, con centinaia di sentenze, ha imposto un lavoro di revisione, di sistemazione e di affinamento non indifferente.

Il diritto industriale ha guadagnato, insomma, in molteplicità tematica e problematica e, anche per questo, si presta, oggi più di ieri, ad essere trattato secondo i registri diversificati propri dei diversi autori di quest'opera.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE QUARTA EDIZIONE

Anche in questi ultimi tre anni non sono mancate numerose novità di rilievo. Il Codice della proprietà industriale ha conosciuto moltissime novità, talora significative, apportate dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131. Il diritto d'autore è stato in parte innovato dal testo unico sui media audiovisivi. Nel diritto anti-

trust, si registrano nuovi poteri di *enforcement* attribuiti all'AGCM. Altre modifiche potrebbero parere più innocue: la "ricodificazione" del diritto dei marchi comunitario ha portato ad un nuovo testo del regolamento sul marchio comunitario, n. 207/2009, che, pur lasciando inalterata la sostanza della disciplina, ha imposto una rinumerazione degli articoli che ha imposto un non facile lavoro di revisione.

Non indifferente anche il lavoro di revisione, di affinamento e di risistemazione imposto da interventi giurisprudenziali, comunitari ma anche nazionali, che solo il lavoro in parallelo dei diversi autori dell'opera ha consentito di tenere sotto controllo.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE QUINTA EDIZIONE

Trascorsi quattro anni, il Manuale registra alcune novità. Nel diritto dei marchi, il marchio comunitario è divenuto marchio europeo, grazie al reg. (UE) 2015/2424, che ha sotto più profili ritoccato la disciplina; a sua volta, il diritto nazionale dei marchi è in via di revisione in conseguenza della direttiva (UE) 2015/2436. Nel diritto d'autore, si è introdotto il regime delle opere orfane e modificata la tutela degli artisti, interpreti ed esecutori. Nel diritto brevettuale si affaccia nel panorama il brevetto europeo con effetto unitario. In altri settori si è imposto il consueto lavoro di revisione, affinamento e risistemazione. La Parte Generale è stata rivista ed aggiornata dalla professoressa Rosaria Romano.

GLI AUTORI

## PREFAZIONE SESTA EDIZIONE

Questa sesta edizione del Manuale presenta diversi livelli di variazione rispetto alle precedenti. Nel tessuto complessivo della trattazione sono state in-

nestate modifiche significative, tra le quali vanno segnalate le norme nuove, entrambe di matrice europea, sulla protezione del *know how* riservato e dei segreti commerciali (d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63) e sul risarcimento del danno per violazione del diritto antitrust (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3). Altre modifiche sono invece eminentemente formali, ad es. nel diritto dei marchi, nel quale l'innovazione normativa del 2015 ha provocato una risistemazione e rinumerazione delle disposizioni europee ed interne pur in assenza di modifiche profonde. Altre variazioni di grande sostanza per il momento sono rimaste ancora per così dire "sospese": il diritto d'autore nazionale resta ancor oggi in attesa dell'attuazione dell'assai controversa direttiva sul *copyright* nel mercato unico digitale, anche se già oggi il manuale registra le variazioni nel frattempo intervenute in materia di gestione collettiva e di diritti connessi e, per così dire, "anticipa" alcune innovazioni cruciali, in materia di diritto di comunicazione al pubblico, di eccezioni e limitazioni e del nuovo diritto connesso degli editori di pubblicazioni giornalistiche. Anche il sistema del brevetto europeo con effetto unitario attende l'entrata in vigore dell'Accordo su un Tribunale Unificato prima di diventare operativo.

Le discontinuità più accentuate gravitano tuttavia sul piano del contesto generale in cui si colloca la materia: la pandemia che ha colpito le nostre società all'inizio del 2020, l'aggravarsi della crisi economica, accompagnati dalla marcia che appare sempre più inarrestabile delle piattaforme digitali, mettono ancora una volta alla prova la capacità della proprietà intellettuale di perseguire un equilibrio soddisfacente fra incentivi all'innovazione ed alla creatività e gli interessi degli utilizzatori e della collettività.

Il Manuale ha nel frattempo perso uno dei suoi fondatori, il prof. Mangini, che ci ha lasciati all'inizio dell'anno passato e cui va il ricordo affettuoso di tutti noi.

GLI AUTORI

PARTE I  
IL DIRITTO INDUSTRIALE



## CAPITOLO I

### PARTE GENERALE

SOMMARIO: 1. Il diritto industriale come “materia culturale”. – 2. Mobilità tematica del diritto industriale. – 3. (*Segue*): La nozione di “bene immateriale” e i temi del diritto industriale. – 4. Il diritto industriale e la “proprietà intellettuale”. – 5. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica. – 6. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà dei segni distintivi. – 6.1. Gli interessi. – 6.1.1. Gli interessi individuali. – 6.1.2. Gli interessi collettivi. – 6.2. Le tecniche di protezione: l’esclusiva. – 7. Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà delle invenzioni. – 7.1. Gli interessi. – 7.1.1. Gli interessi individuali. – 7.1.2. Gli interessi collettivi. – 7.2. Le tecniche di protezione. – 7.2.1. Il segreto. – 7.2.2. La privativa. – 7.2.3. Dominio pubblico pagante, licenza legale e licenza “provvedimentale”. – 8. Il diritto d’autore e i diritti connessi. – 9. Le tecniche di protezione giuridica compendiate nella locuzione “diritto d’autore e diritti connessi”. – 9.1. Diritto d’autore e diritti connessi: una tecnica giuridica (l’esclusiva) che subisce “eccezioni e limitazioni”, o tecniche molteplici? – 9.2. L’esclusiva. – 9.3. Licenza legale e licenza coattiva. – 9.4. Esclusiva e gestione collettiva. – 9.5. Il compenso (dominio pubblico pagante). – 9.6. Il prelievo. – 9.7. *Digital Rights Management*. – 9.8. Il diritto “di seguito”. – 10. Gli interessi protetti. – 11. Il diritto morale. – 12. Territorialità della tutela e ubiquità degli interessi nella proprietà intellettuale. – 13. Concorrenza sleale e *antitrust*. – 13.1. Interessi corporativi, interessi collettivi e interessi pubblici nella repressione della concorrenza sleale. – 13.2. Autonomia privata e *antitrust*. – Nota bibliografica.

#### 1. *Il diritto industriale come “materia culturale”*

Le “materie” nelle quali si articolano la didattica, la ricerca e il reclutamento dei docenti universitari sono campi tematici disegnati dalla storia – di lungo periodo – della vita associata e delle idee. Anche del diritto industriale può cogliersi l’identità solo nella storia; anzi, come vedremo, più identità nell’avvicinarsi degli scenari della storia.

La locuzione “diritto industriale” non ha mai designato nell’uso un materiale normativo storicamente parametrabile – come, invece, la locuzione “diritto commerciale” che ha evocato ed evoca un “nuovo” diritto fiorito nella civiltà comunale italiana a partire dal secolo XII, nuovo rispetto al diritto romano, al diritto canonico ed a quelli dei regni barbarici; alle origini del diritto industriale non si colgono “nuove” regole, tra di loro integrate, che siano risposta ad una modificazione delle istituzioni economiche, sociali, politiche.

Ciò detto, la parola “industriale” rinvia certamente a una modifica-

zione delle istituzioni economico-sociali, a quella radicale modificazione delle modalità di produzione, nota come “rivoluzione” – industriale, appunto –, che si avviò fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e si consolidò nella seconda metà di quest’ultimo. La “rivoluzione industriale” però non fu propriamente “fonte” di nuova normativa, come lo fu, invece, la rivoluzione commerciale dell’età comunale; fu piuttosto stimolo per i giuristi della fine del XIX secolo a misurarsi con uno studio sistematico dei nuovi problemi, conoscitivi e pratici, che la produzione industriale creava: problemi più che leggi (in senso lato). Il diritto industriale, insomma, è frutto di un “arbitrio conoscitivo”, nel significato più nobile di una scelta della comunità scientifica di pensare insieme i problemi giuridici connessi alla nuova modalità di produzione. Volendo proporre una nomenclatura, può dirsi che se il diritto commerciale è una *materia istituzionale*, il diritto industriale è una *materia culturale*.

Il primo dei caratteri del diritto industriale ai suoi albori fu, non a caso, la interdisciplinarietà dell’approccio del giurista ai problemi dell’industria ed, in particolare, la trasversalità dell’analisi rispetto ai campi del diritto privato e del diritto pubblico. Questa è la ragione per la quale del diritto industriale non si parla prima della seconda metà del XIX secolo, e se ne parla soltanto nelle aree europeo-continentali più industrializzate (Francia, Belgio).

Le nuove istituzioni economiche e sociali, scaturite dalla “rivoluzione industriale”, generano, insomma, anche nei giuristi, l’esigenza di una visione totalizzante dei problemi dell’industria; e questa visione la si denominò “diritto industriale”.

## 2. *Mobilità tematica del diritto industriale*

Dell’arbitrio conoscitivo da cui scaturisce il diritto industriale e della sua interdisciplinarietà rendono chiara testimonianza le opere enciclopediche della fine dell’800, opere (quelle enciclopediche) che raccolgono per lo più il “precipitato” della *communis opinio* di un’epoca.

Arricchita da una bibliografia limitata ad opere francesi e belghe non risalenti a prima della seconda metà del XIX secolo, la voce “Diritto industriale” presente in una nota opera enciclopedica (il *Digesto Italiano*), pubblicata a cavaliere tra ’800 e ’900, distribuisce la materia in due settori: quello del *diritto industriale pubblico* (che si occupa della disciplina dei pesi e delle misure, delle industrie pericolose e delle “coalizioni operaie”) e quello del *diritto industriale privato* al quale sono aggiudicati temi quali: a) la disciplina del rapporto di lavoro; b) la disciplina della concorrenza; c) la disciplina dei segni distintivi; d) la disciplina delle invenzioni, centrata sul “brevetto”.

Estranea al “Diritto industriale” (benché fatta oggetto di un’autonoma voce: “Diritto d’autore”) resta la tutela giuridica degli interessi degli autori di opere letterarie ed artistiche, tutela peraltro già conformata da legi-

slazione relativamente giovane (fiorita immediatamente dopo la rivoluzione francese) come una temporanea esclusiva di sfruttamento dell'opera; non diversamente, dunque, da come legislazione coeva aveva conformato la tutela degli interessi degli inventori, rendendo brevettabili i loro trovati.

Le ragioni di questa separatezza sono, ancora una volta, iscritte nella storia e meritano di essere accennate onde favorire la consapevolezza della identità (tutta e solo) culturale del diritto industriale.

Cheché se ne dica nelle trattazioni meno vigili su origini e sviluppo del diritto d'autore (e cioè che esso costituirebbe l'evoluzione dei privilegi accordati agli stampatori di libri), può affermarsi che fra privativa concessa all'autore e privativa concessa all'inventore vi siano, all'avvio della traiettoria evolutiva, differenziazione e contrapposizione sul piano socio-economico. La storiografia mette in luce come gli interessi degli autori di opere letterarie si siano affermati non già in sintonia con gli interessi dell'industria, ma in antagonismo. Non è difficile convincersi che il prototipo della produzione industriale fu l'editoria: la stampa a caratteri mobili consente la produzione meccanizzata ed in serie del bene-libro. Agli albori della industria editoriale l'interesse economico dell'autore si realizzava grazie al prezzo che questi spuntava per la vendita del manoscritto allo stampatore. I proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera, invece, spettavano interamente allo stampatore. Ebbene, l'affermarsi di leggi generali di protezione degli autori (con la tecnica della attribuzione di un diritto di sfruttamento esclusivo dell'opera loro) si lascia apprezzare come misura di contenimento della subalternità socioeconomica degli autori rispetto agli stampatori, di redistribuzione dei proventi dell'opera tra autori e stampatori; non diversamente da quanto è a dirsi con riguardo agli autori di opere teatrali rispetto agli impresari teatrali (DOCK). Le leggi generali delle quali ci si occupa possono considerarsi evoluzione dei cc.dd. *privilegi librari* nella (ridotta) misura nella quale questi (richiesti ed ottenuti dagli stampatori per difendersi dalla concorrenza aggressiva e scorretta resa possibile dalla copia dei libri a basso costo) fornirono un modello di tecnica giuridica e, per un certo tempo, furono, talora, accordati promiscuamente ad autori e stampatori.

È naturale, dunque, che il diritto industriale della fine del XIX secolo non includesse anche il diritto d'autore: se è vero che questo si è attestato *contro* l'industria (editoriale e teatrale), una riflessione organica sui temi giuridici correlati all'industria, quale quella promossa dagli "ideatori" del diritto industriale, era portata piuttosto a considerare gli strumenti a servizio dell'interesse dell'industria che non gli strumenti a servizio di interessi a questa antagonistici. Lo "slittamento" del diritto d'autore verso i bisogni di certe industrie (si pensi al caso dell'utilizzo del diritto d'autore in funzione di tutela dei produttori di *software*: d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, di attuazione della direttiva 91/250/CEE [v. ora artt. 64-*bis* ss., l. 22 aprile 1941, n. 633 – *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*]) è fenomeno relativamente recente.

### 3. (Segue): *La nozione di “bene immateriale” e i temi del diritto industriale*

Molto diverso è il panorama tematico che propone, una quarantina d'anni più tardi, la voce “Diritto industriale” nella seconda edizione della medesima opera enciclopedica (il *Nuovo Digesto Italiano*). Il diritto industriale è diventato il diritto della concorrenza, dei segni distintivi, delle invenzioni e delle opere dell'ingegno; insomma, il vecchio *diritto industriale privato* ha perduto il diritto del lavoro e si è arricchito del *diritto d'autore*. Quanto alle materie già aggiudicate al *diritto industriale pubblico* sono in piena diaspora. E ciò risale, probabilmente, ad una duplice vicenda di *specializzazione conoscitiva* e di *concettualizzazione* dell'analisi degli studiosi di diritto industriale.

È, anzitutto, evidente come la crescita dei materiali normativi da studiare ed insegnare generi un bisogno di *specializzazione*. Nell'intervallo tra le due guerre mondiali fiorisce una legislazione lavoristica quantitativamente imponente, fortemente voluta dal regime fascista per ragioni ideologiche e politiche. L'esplosione quantitativa delle norme impose la specializzazione dello studio e condusse alla separazione fra il “Diritto industriale” ed il “Diritto del lavoro”: nel *Nuovo Digesto Italiano* (a differenza che nel *Digesto Italiano*), compare infatti una voce “Diritto del lavoro”.

La *concettualizzazione* dell'analisi dei cultori del diritto industriale è, invece, probabilmente responsabile dell'acquisto del diritto d'autore. Quando nella seconda metà del XIX secolo si cominciò a parlare del diritto industriale, si fece una operazione culturale per nulla in sintonia con gli indirizzi epistemologici del tempo. Alla metà dell'ottocento la cultura scientifica era dominata dalla fede nel Positivismo. Il metodo di ricerca per antonomasia era quello delle scienze naturali: classificatorio e deduttivo. Ed il pensiero giuridico – esaurendosi il credo rivoluzionario nel primato della legge scritta che aveva propiziato il successo dell'*école de l'exegèse* – andava alla ricerca della propria scientificità, tentando di replicare il metodo delle scienze naturali: la scuola Pandettistica tedesca è la più coerente interprete di questo indirizzo, che pratica con convinzione la classificazione delle norme per somiglianze, l'ipostasi delle stesse in istituti, l'astrazione dalle specificità precettive per l'edificazione di “dogmi” (figure concettuali), l'argomentazione deduttiva come tecnica di formulazione della regola di giudizio. In questo ambiente culturale un approccio interdisciplinare come quello del diritto industriale era mal visto: si trattava nel contesto culturale dell'epoca di un esperimento, a dire poco, di debole scientificità e a, dire molto, anti-scientifico. Accadde così che quando la Pandettistica si appropriò di temi “industrialistici” pose la massima cura nell'imprimere alla loro trattazione quella dose di concettualizzazione che sola ne avrebbe garantito la dignità scientifica. Il più memorabile interprete di questo atteggiamento fu Josef Kohler, che, ten-

tando di dare scientificità (come allora la si intendeva) alla tematica del diritto d'autore e delle invenzioni, propose l'impiego di una nuova figura concettuale che ebbe molta fortuna: il *bene immateriale*. Di fronte alla esistenza di leggi vecchie di qualche decennio, che accordavano diritti di sfruttamento esclusivo di invenzioni ed opere letterarie ed artistiche, Kohler propose di concettualizzare la giovane esperienza normativa, presentando come *bene* l'invenzione o l'opera; bene aggettivato, poi, come *immateriale* in maniera da coglierne lo specifico: questo risiedendo in ciò che l'invenzione o l'opera d'arte non consistono nel nuovo dispositivo che realizza il "trovato" dell'inventore o nel libro che veicola il pensiero dell'autore, bensì nella soluzione originale di un problema tecnico, o nella creazione estetica. Insomma, in un prodotto spirituale, e quindi immateriale, e non nelle cose che lo rendono socialmente accessibile e fruibile: d'onde la contrapposizione, fortunata presso la giurisprudenza amante del linguaggio paludato, tra *corpus mysticum* (l'opera, l'invenzione) e *corpus mechanicum* (il libro, il dispositivo), contrapposizione presa a prestito dalla tomistica. Il pensare alle invenzioni ed alle opere letterarie ed artistiche in chiave di beni, anche se immateriali, aveva, per la cultura dell'epoca, non trascurabili vantaggi: consentiva di ragionare sui nuovi dati normativi attingendo agli strumenti concettuali compendati in un istituto giuridico vecchio di duemila anni come la proprietà, così integrandoli nella grande architettura dei dogmi.

Si è a questo punto in grado d'intendere perché sul finire degli anni '30 del secolo scorso il diritto industriale si fosse tematicamente arricchito del diritto d'autore. Perché nel frattempo la teoria dei beni immateriali aveva avuto modo di affermarsi, in una comunità di giuristi fortemente inclini alla concettualizzazione dell'esperienza giuridica, al punto da sbiadire le eterogeneità socioeconomiche e le stesse eterogeneità di trattamento giuridico fra opera dell'ingegno, invenzione e segno distintivo. Dominante era percepita la comune nota per la quale l'interesse dell'inventore, dell'autore, dell'imprenditore era tutelato (*anche* tutelato) grazie ad una tecnica giuridica, quella della privativa, fortemente simile alla tecnica giuridica di tutela dell'interesse individuale all'appropriazione delle cose: la proprietà. Entrambe queste tecniche esibendo un *diritto soggettivo assoluto e reale*.

#### 4. Il diritto industriale e la "proprietà intellettuale"

Nel secondo dopoguerra e fin ai nostri giorni la geometria tematica del diritto industriale risulta quanto mai variabile: come constata un autorevole manuale della materia (VANZETTI e DI CATALDO), si compendiano nel diritto industriale, nella sua estensione massima, lo studio e l'insegnamento della disciplina dell'azienda, della concorrenza (concorrenza sleale, *antitrust*, limiti legali e convenzionali della concorrenza), dei

segni distintivi, dei brevetti per invenzione e per modello, delle opere letterarie, artistiche e scientifiche, nonché, per qualche autore (LIBERTINI), delle regole funzionalmente orientate alla tutela del consumatore e, tra queste, prime per importanza economica e socioculturale, quelle sulla pubblicità (GHIDINI). E la dinamica legislativa più recente sembra deporre per la piena legittimità conoscitiva dell'acquisizione al diritto industriale delle provvidenze normative orientate alla protezione del ceto dei consumatori (soprattutto di quelle di contrasto delle pratiche commerciali scorrette, articolate nel Titolo III della II Parte del Codice del Consumo [d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206] come pure di quelle raccolte nel Titolo IV su particolari modalità della comunicazione pubblicitaria).

Per converso, si assegnano alla nostra materia, nella sua estensione minima, il diritto della concorrenza (sempre quello della concorrenza sleale, non altrettanto l'*antitrust* e il regime delle limitazioni legali e convenzionali), il diritto dei segni distintivi e quello delle invenzioni e dei modelli; che sono poi i temi indicati come "*objet*" della "*propriété industrielle*" nell'art. 1, 2) della *Convenzione di Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale* (CUP) del 20 marzo 1883 (ratificata dall'Italia, nel testo di Stoccolma, con l. 28 aprile 1976, n. 424).

Scontata l'inutilità di interrogarsi su quale sia la "vera" identità tematica del diritto industriale, se si accetta – come qui si accetta – che esso è frutto di un arbitrio conoscitivo storicamente determinato; quanto meno dubbia è l'utilità della questione anche se impostata in termini di razionalità dell'arbitrio dal quale questo campo di ricerca e di insegnamento, come altri, scaturisce.

Chi scrive ritiene che il problema di una selezione razionale dei contenuti del diritto industriale sia, in sé, un problema con il quale è inutile misurarsi. Importante è invece chiedersi quali competenze conoscitive e argomentative la comunità, non solo nazionale, dei giuristi si attende da uno specialista in diritto industriale; al limitato scopo di decidere cosa trattare e cosa non in un testo con finalità didattiche. Ed a questo problema la risposta è possibile, ben inteso qui ed ora – dunque, senza pretesa alcuna di assolutezza e definitività.

Pur non rintracciandosi una figura internazionalmente accettata di "specialista del diritto industriale" (l'esemplare, oggi, sembra appannaggio della cultura e dell'esperienza giuridiche italiane, ché, all'estero, il cultore di diritto d'autore raramente si occupa di brevetti e quasi mai di diritto della concorrenza sleale), si danno alcuni temi giuridici che risultano integrati tra di loro, sia perché contestualmente presenti in "fonti" internazionali fondamentali, sia perché *la trattazione specialistica dell'uno non è neppure prospettabile senza una sensibilità generalistica su tutti*. La "fonte" internazionale alla quale si sta alludendo è la *Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale* (OMPI, o WIPO, nel corrispondente acronimo inglese) del 14 luglio 1967 (ratificata dall'Italia con l. 28 aprile 1976, n. 424);

un'Organizzazione propiziata da e chiamata ad operare in un ambiente normativo largamente integrato dagli strumenti internazionali (anche) preesistenti, tra i quali è opportuno subito ricordare quelli che il lettore avrà più frequentemente occasione di incontrare e cioè: la già menzionata *Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale* e la *Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche* (CUB) – risalenti, la prima, al 1883 e, la seconda, al 1886, benché più volte successivamente modificate; e ancora: l'*Arrangement di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi* (1891); la *Convenzione di Monaco* del 5 ottobre 1973 sul Brevetto Europeo; il *Patent Cooperation Treaty* (PCT), adottato a Washington il 19 giugno 1979; la *Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione* (Roma, 1961).

I compiti di promozione della produzione normativa internazionale, di raccolta e diffusione di informazioni e di gestione di servizi amministrativi assegnati all'OMPI afferiscono tutti alla “*propriété intellectuelle*”, questa includendo, ai sensi dell'art. 2, viii), “*les droits relatifs: – aux œuvres littéraires artistiques et scientifiques, – aux interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de la radiodiffusions, – aux inventions dans tous les domaines de l'activité humaine, – aux dessins et modèles industriels, – aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu'aux noms commerciaux et dénominations commerciales, – à la protection contre la concurrence déloyale, et tous les autres droits afférents à l'activité intellectuelles dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique*”. Dunque, oltre centonovanta Stati nel mondo riconoscono un'omogeneità funzionale a tutte queste materie e si riconoscono nella comune esigenza di svilupparne un regime e un'amministrazione internazionali. E il numero degli Stati che possono dirsi partecipi di questo riconoscimento è in crescita (soprattutto nel c.d. Terzo Mondo) per effetto di un successivo trattato internazionale che ha inserito la proprietà intellettuale tra i temi necessari di un regime planetario del commercio, regime istituzionalizzato nell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO, nella corrispondente sigla inglese [già GATT]). Questo Trattato, noto come TRIPs (*Trade Related Intellectual Property rights*) o ADPIC (nell'acronimo francese), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e attuato in Italia con d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 impone, tra l'altro, agli aderenti di conformarsi alla *Convenzione di Unione di Parigi* ed ha avviato una collaborazione tra OMPI e OMC.

La locuzione “proprietà intellettuale” è stata, infine, adottata dall'art. 17 (rubricato: “Diritto di proprietà”) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (13 dicembre 2007) – Carta che ha il rango giuridico dei Trattati dell'Unione. Il 2° comma dell'art. 17 della Carta proclama: “la proprietà intellettuale è protetta”. La locuzione, quindi, già attestata, come ricordato, nelle fonti pattizie internazionali, è oggi definitivamente

acquisita al diritto dell'Unione europea ed anzi utilizzata per designarne uno dei diritti fondamentali.

L'omogeneità funzionale dei materiali normativi compendiate nella locuzione "*propriété intellectuelle*" (o "Intellectual Property") – nel senso e nell'estensione che le assegnano la *Convenzione OMPI* e il Trattato *TRIPs* (v. art. 1.2) – si percepisce quando si rifletta che questi materiali, da un lato, presuppongono costituzioni economiche che riconoscano a tutti i cittadini, come individui o come membri di formazioni sociali, l'appropriabilità privata dei mezzi di produzione (se si vuole: economie di mercato); dall'altro prospettano tecniche giuridiche che conformano variamente l'appropriazione e variamente condizionano la libertà d'uso dei mezzi appropriati (se si vuole, la libertà d'impresa), fino al segno di riservare dati mezzi ad un soggetto soltanto e negare l'accesso a tutti gli altri. Quando un'attività, economica o integrata in un'attività economica, è *riservata*, si parla di "privativa" od "esclusiva": e nella dialettica tra libera e generale appropriabilità privata dei mezzi di produzione ed esclusive si recupera la prospettiva più acconcia per intendere, da un lato, la ragione storica per la quale popoli diversi condividono il bisogno di sviluppare una normativa ed un'amministrazione internazionali della proprietà intellettuale, dall'altro, perché, al di là delle più o meno spinte specializzazioni (che dipendono anche dai costumi accademici delle diverse comunità di studiosi), sussista una cultura generalista che consente il dialogo conoscitivo tra cultori di diritto d'autore, diritto dei brevetti, diritto dei segni distintivi nonché diritto della concorrenza. La persistenza tra le istituzioni culturali italiane di una materia denominata "diritto industriale" è solo il segno che l'esigenza generalista è da noi più sentita che altrove: ma come, da noi, questa esigenza non è di ostacolo alle specializzazioni così, altrove, l'assenza di una omonima istituzione culturale non impedisce la presenza di una sensibilità e di una pratica generaliste.

La valorizzazione che qui si è fatta della dialettica tra economia di mercato e privative, come prospettiva dalla quale si illumina la omogeneità funzionale dei materiali precettivi della proprietà intellettuale, impone un chiarimento su un punto: perché la repressione degli atti di concorrenza sleale afferisce alla proprietà intellettuale? E poi, perché nel diritto industriale (sia esso culturalmente istituzionalizzato, come accade da noi, oppure non) si annoverano lo studio e l'insegnamento (ma con un tasso più forte di specializzazione) dell'*antitrust*? E, comunque, perché si annovera l'*antitrust* nel diritto industriale di questo libro? Le risposte che qui si danno sono consapevolmente sommarie e vorrebbero soltanto orientare nella lettura della trattazione che segue.

La repressione della concorrenza sleale è, quanto alla sua tradizionale funzione, *complementare alle privative* su segni distintivi, invenzioni e modelli; a certe condizioni, anche sulle "opere" alle quali si riferisce il diritto d'autore (soprattutto nella sua versione contemporanea, fortemente

asservita agli interessi della produzione industriale). Un po' provocatoriamente potrebbe dirsi che dalla disciplina della concorrenza sleale scaturisce una *privativa diffusa*; ch  ogni operatore economico di un'economia di mercato ha, grazie a questa disciplina, una sua *debole* riserva nell'appropriazione e nell'uso dei mezzi di produzione. Essa costituisce il margine inferiore di uno spettro di tecniche che condizionano l'appropriazione dei mezzi di produzione o l'uso imprenditoriale degli stessi. Pi  recente   la declinazione – giurisprudenziale, prima, legislativa, poi – della concorrenza sleale (talora ridenominata “pratiche commerciali scorrette”) a tutela di interessi potenzialmente conflittuali con quelli del ceto professionale, a tutela – vuol dirsi – degli interessi dei consumatori.

Quanto all'*antitrust*, quale vario e variabile complesso di limiti dell'autonomia privata, esso   ancorato alle esclusive da un nesso che, a prima vista,   di *antagonismo*, piuttosto che di *complementarit *. Le limitazioni dell'autonomia privata, applicata all'esercizio delle produzioni professionali di beni e di servizi, che l'*antitrust* impone a quanti godono legittimamente di riserve, temperano (con tecniche molteplici, largamente apprezzabili nella prospettiva della lotta all'abuso del diritto) lo sfruttamento delle riserve stesse. Al di l  dell'antagonismo, tuttavia, non pu , forse, negarsi una complementarit  funzionale tra *antitrust* ed esclusive, se non per gli agenti economici, per l'ordine economico che il diritto (questo o quel diritto) vuole instaurare e preservare. Nella misura nella quale le private sono strumenti di un disegno di politica economica globale dell'efficienza e dell'innovazione, l'*antitrust* interviene come istanza sovraordinata di elaborazione e di attuazione della politica dell'efficienza e della innovazione, non a caso avvalendosi della mediazione di un'autorit  amministrativa (ma) indipendente dall'indirizzo del Governo (da noi, Autorit  Garante della Concorrenza e del Mercato) e quindi superando la logica istituzionale dell'attivit  giudiziaria come applicazione di regole precostituite. In quest'ottica (*antitrust* come istanza di sviluppo e di attuazione della politica dell'efficienza e dell'innovazione) ed a questo titolo l'*antitrust* corregge le diseconomie delle private e ne completa la funzione; e nella medesima prospettiva e al medesimo titolo ne condivide lo statuto culturale. Questa lettura   avvalorata dalla modifica dell'art. 3 del Trattato sull'Unione Europea, seguita all'entrata in vigore del testo di Lisbona (2009). Mentre, infatti, nel testo originario del Trattato la concorrenza tra imprese era posta tra gli strumenti attraverso i quali realizzare il mercato unico (“*un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno*”, recitava l'art. 3 lett. g del Trattato), con il testo di Lisbona la prospettiva si modifica: l'art. 3.3 del Trattato dell'Unione pone, infatti, tra i suoi obiettivi non pi  direttamente ed esplicitamente la concorrenza tra imprese, ma la realizzazione di “*un'economia sociale di mercato fortemente competitiva*”. Sebbene la sostituzione del termine “*concorrenza*” con quella di “*economia sociale di mercato fortemente com-*

*petitiva*” non costituisca un passaggio decisivo in punto di politica del diritto, poiché le regole sulla concorrenza sono state integralmente trasfuse nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione, tuttavia, questo diverso linguaggio ha un evidente significato programmatico: il diritto della concorrenza è funzionale al raggiungimento di obiettivi che non coincidono con la mera competizione tra imprese e rispetto ai quali la concorrenza è una condizione necessaria ma non sufficiente; tra questi più ampi obiettivi vi sono, certamente, i vantaggi diretti ed indiretti per i consumatori e per gli utenti che discendono dall’innovazione, ma anche la tutela ed il bilanciamento tra gli interessi del mercato ed i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione. Questo cambio di prospettiva imprime una diversa curvatura anche alla relazione tra private e diritto *antitrust*, ove un ruolo più incisivo rispetto al passato è giocato dall’interesse per le istanze consumistiche sostenute dalle istituzioni europee.

Un cenno, per concludere sul punto della selezione tematica che presiede a questo libro, ad un evento legislativo “organico” che sembrerebbe delegittimarla: approvato nel dicembre del 2004 un decreto legislativo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del marzo 2005 come 30/2005) ha varato un *Codice della Proprietà industriale* (C.P.I.): piuttosto una compilazione di testi legislativi previgenti, benché governata da criteri di progressione parzialmente innovativi, che una rifondazione organica di regimi giuridici. Il Codice è stato poi modificato ed integrato (l’integrazione più notevole riguardando la brevettazione delle innovazioni biotecnologiche) da un provvedimento c.d. correttivo: il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

Quel che importa notare è che la locuzione “proprietà industriale” vi ha un’estensione semantica propria, che si adegua al calco della “proprietà intellettuale” degli accordi *TRIPs* espungendone, però, il diritto d’autore per motivi – tutti afferenti al riparto delle competenze tra dicasteri della Repubblica – dei quali la stessa Relazione al Codice denuncia un deficit di razionalità. Stante la motivazione del tutto occasionale ed estrinseca della scelta del legislatore, questo evento non appare capace di rimettere in questione la validità di un’opzione tematica degli autori di questo libro che si alimenta della fiducia nella utilità conoscitiva e didattica del dialogo tra analisi giuridica di segni distintivi, innovazioni tecniche ed estetiche e concorrenza, insomma delle realtà della “proprietà intellettuale” come perimetrata dalla cultura e dalle istituzioni internazionali e sopranazionali.

##### 5. *Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica*

Alla trattazione dei temi che si sono selezionati come propri del diritto industriale (di quest’opera), alla esposizione cioè delle regole legislative e giurisprudenziali vigenti in tema di (a) segni distintivi, (b) invenzioni e modelli, (c) opere letterarie ed artistiche, (d) concorrenza (concorrenza

sale ed *antitrust*), sembra utile premettere qualche battuta introduttiva capace di suggerire un percorso di lettura della trattazione che seguirà e di prevenire la discontinuità nell'apprendimento che potrebbe essere generata dalla molteplicità degli argomenti.

Con questi intenti, ci si studierà, (1) innanzi tutto, di inventariare gli *interessi* che “chiedono” protezione giuridica con riferimento alle realtà, socioeconomiche e socioculturali, di segni distintivi, invenzioni, opere letterarie ed artistiche (nonché assimilate o contigue a queste), concorrenza; (2) quindi, di isolare le *tecniche di tutela giuridica* funzionalmente compatibili con gli interessi evidenziati e delle quali ci si è storicamente avvalsi e tuttora ci si avvale.

Ma valgano, subito, due avvertenze: (a) la prima è che la locuzione “proprietà intellettuale” è un'espressione convenzionale che compendia una molteplicità di tecniche giuridiche tra loro morfologicamente eterogenee, ancorché funzionalmente contigue, tra le quali l'“esclusiva” (o “privativa” che dir si voglia) – cioè quella tecnica che culturalmente è stata pensata come corrispondente alla proprietà – è la tecnica sistematicamente dominante e storicamente primaria, ma non l'unica possibile né l'unica prescelta. (b) La seconda è che accade, tuttavia, che ciò che *impero rationis* è scorretto sia *ratione imperi* imposto nell'applicazione del diritto, con conseguenze talora gravemente inappaganti sul versante della composizione degli interessi in campo: lo si vedrà per il diritto d'autore, che, a cagione dei vincoli promananti dalle fonti normative dell'Unione Europea, collima necessariamente con il diritto esclusivo di sfruttamento dell'opera per mezzo del “controllo” della fruizione (*lato sensu*) da parte di terzi dell'esemplare dell'opera.

Nello sviluppare questa analisi, si adotterà un ordine espositivo non coincidente con quello cui fa ricorso la *Convenzione OMPI* nell'elencare i beni giuridici ai quali è riferita la “*propriété intellectuelle*” [cfr. art. 2, viii) della *Convenzione*, poc'anzi citato]. Il diverso ordine qui seguito sembra raccomandato dalla finalità didattica di presentare i regimi giuridici lungo una direttrice espositiva di crescente complessità.

Giova ancora avvertire che le tecniche di protezione, delle quali qui si proporrà un inventario ordinato, sono le sole tecniche del diritto privato, queste consistendo in misure (solo *cautelari*, come il sequestro, anche *di merito*, come l'inibitoria, o solo *di merito*, come il risarcimento del danno) che l'autorità giudiziaria ordinaria adotta *su domanda e non oltre la domanda* del titolare dell'interesse protetto – eccezion fatta per i casi di domanda promanante da un ufficio giudiziario c.d. requirente, il Pubblico ministero (talora legittimato ad agire in nullità di taluni titoli di proprietà intellettuale come il brevetto per invenzione e la registrazione del marchio). Fuori dell'orizzonte di questa *Parte Generale* resteranno sia le tecniche del diritto penale (benché sempre più presenti ed invasive nella “lotta” dello Stato contro le illegalità nei settori delle produzioni innova-

tive – specie dei prodotti e dei servizi culturali – e “di marca”) che – salve alcune segnalazioni – quelle amministrative; e tra queste le tecniche (sequestro amministrativo e distruzione dei prodotti contraffatti) chiamate dal *Codice della Proprietà Industriale* a contrastare la *pirateria*, consistente, a norma dell’art. 144, in “*contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico*”, cioè in *imprese illecite* per ciò che il loro equilibrio economico dipende dalla violazione (appunto: sistematica) di altrui diritti di proprietà industriale.

## 6. *Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà dei segni distintivi*

### 6.1. *Gli interessi*

#### 6.1.1. *Gli interessi individuali*

In una Costituzione economica che riconosce l’appropriabilità privata degli strumenti di produzione, chi – nell’esercizio della libertà d’iniziativa economica accordatagli (cfr. art. 41 Cost.) – produce professionalmente beni o servizi (tra questi ultimi includendo anche il servizio di distribuzione di beni da altri prodotti – o commercio, nel senso generico del termine) ha interesse ad identificarsi rispetto alla concorrenza (a) sia per *ciò che fa*, (b) sia per *dove lo fa*, (c) sia per *gli oggetti che tratta* (merci o manufatti che cede o servizi che presta alla sua clientela). L’interesse dell’agente è appagato nella misura nella quale l’ordine giuridico protegga l’uso di “connotati” (parole, grafemi, suoni, forme, luci, tonalità olfattive, cromatiche, ecc.) di comportamenti e/o di cose implicati nella di lui attività economica che consentano alla clientela di riconoscerlo per il suo ruolo economico; per la sua collocazione, in quel ruolo, sul territorio; per i beni o i servizi che le offre. Si tratta di un interesse che, approssimativamente, potrebbe dirsi individuale; onde, così facendo, mettersi nelle condizioni di verificare se si profili un fronte di interessi collettivi con il quale il primo debba misurarsi.

Il codice italiano del 1942 ha tipizzato i (“connotati”, detti funzionalmente) segni a servizio dell’interesse dell’operatore professionale in ragione del referente (cioè della realtà comportamentale o oggettuale significata); denominando *ditta* (artt. 2563 e 2567 c.c.) il segno che identifica la persona o l’ente per il ruolo economico che interpreta (per ciò che fa); *insegna* (art. 2568 c.c.) il segno che identifica la persona o l’ente (sempre nel ruolo economico che gli è proprio) in quanto operante in un dato luogo (per dove lo fa); *marchio* il segno che identifica i beni o i servizi che, sempre nel ruolo economico socialmente attribuitogli, produce (e, quindi, grazie ad un processo metonimico, l’operatore professionale per gli oggetti che tratta). Questa tipizzazione ha sostituito la distinzione, pri-

ma corrente, tra *nome commerciale* e *marchio*: il primo (il nome commerciale) prevalentemente evocando il nome civile in quanto speso nell'esercizio dell'attività professionale, e pertanto usato nell'attività contrattuale ed apposto sul prospetto dei locali commerciali (fabbrica, negozio, ecc.); il secondo, il grafema apposto sui prodotti o sui loro involucri – e, quindi, anche il nome civile, se atteggiato come “firma di carattere”.

I referenti del marchio (prodotti o servizi) costituiscono i membri di una serie *quantitativamente aperta* (i prodotti o i servizi sono 10, 100, ...), suscettibile di essere *qualitativamente chiusa* in virtù di parametri merceologici (per esempio: veicoli, gioielli, alimentari, bevande, alcolici – cfr. la classificazione internazionale stabilita dall'*Accordo di Nizza* del 15 giugno 1957, classi 12, 14, 29; e, quanto ai servizi: pubblicità, assicurazioni, telecomunicazioni – cfr. *ivi*, classi 35, 36, 38; prodotti e servizi che, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012, C-307/10 “IP Translator”, devono essere identificati nella domanda di registrazione in modo autosufficiente). Nel mentre la ditta e l'insegna hanno, rispettivamente, un solo referente o una serie quantitativamente chiusa – almeno rispetto ad una prescelta unità di tempo – di referenti.

L'interesse dell'operatore professionale ad essere identificato tramite il marchio può atteggiarsi come isolato o condiviso: nel senso che esso può riferirsi anche alla appartenenza dell'utente ad un sodalizio di imprenditori. In tal caso, il marchio è aggettivato come “collettivo” e ne sono titolari “*persone giuridiche di diritto pubblico*” e “*associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile*” (così oggi l'art. 11 C.P.I. come novellato in sede di trasposizione della direttiva (UE) 2015/2436 dal d.lgs. n. 15/2019).

L'interesse ad essere identificato (come persona od ente o come membro di un sodalizio imprenditoriale) tramite il marchio costituisce, poi, solo un minimo comune denominatore dell'analisi funzionale dei segni distintivi. Con riferimento al marchio, infatti, condizione necessaria e sufficiente per la soddisfazione dell'interesse è che beni o servizi marcati siano percepiti dalla clientela (nell'ambito di una data serie merceologica) come una *classe di “articoli” omogenei quanto ad una provenienza* imprenditoriale (individuale o collettiva) – che può restare, e spesso resta, del tutto ignota alla clientela stessa; una classe isolabile dalle altre presenti sul mercato, nel medesimo settore merceologico, e, in quanto tale, capace di esporre i membri (i prodotti o i servizi marcati) che ad essa appartengono ad un giudizio comparativo e ad una conseguente scelta preferenziale.

Questo particolare atteggiarsi della *funzione distintiva* del marchio dà anche ragione del perché l'interesse dell'operatore professionale sia non solo e non tanto orientato a *distinguersi* (a distinguere sé, quale persona od ente che professionalmente produce beni o servizi o che appartiene ad un sodalizio imprenditoriale) attraverso il marchio apposto sui prodotti o

correlato ai servizi che tratta, quanto a *distinguere i prodotti o servizi* marcati dai prodotti o servizi concorrenti, inducendo nella clientela collegamenti psicologici tra classe dei prodotti o dei servizi marcati e vantaggi prestazionali, reali o putativi. All'interesse ad avvalersi del marchio onde rendere *riconoscibili* i propri prodotti o servizi perché la clientela possa *preferirli* si affianca e spesso si sovrappone (particolarmente quando i prodotti od i servizi siano omogenei dal punto di vista prestazionale – come, per esempio, i detersivi) l'interesse ad avvalersi del marchio per rendere *preferibili* i prodotti o i servizi *in quanto marcati*. Tant'è vero che, in certi settori merceologici (come quello dell'abbigliamento di lusso), il produttore stesso commercializza i propri articoli privati del marchio a prezzi sensibilmente più bassi di quelli marcati (c.d. mercato del *dégriffe*).

Alla *funzione distintiva* del marchio si giustappone, così, una *funzione attrattiva*, che trova nell'*uso pubblicitario* del segno la modalità elettiva di realizzazione e che si presta ad essere *monetizzata* attraverso atti di disposizione del segno stesso (c.d. *merchandising* del marchio). Il titolare del marchio ha, corrispondentemente, l'interesse a massimizzare la remunerazione delle risorse finanziarie investite (prevalentemente in pubblicità) per accreditare il marchio presso il pubblico, onde rendere *preferibili* (e non solo *identificabili*) i prodotti marcati. E questo è vero oggi, nella società della (tele-)comunicazione, più di ieri.

### 6.1.2. *Gli interessi collettivi*

Sul versante degli interessi collettivi (nel senso di interessi del pubblico, delle comunità istituzionali), è costume valorizzare la strumentalità del marchio rispetto ai processi di autoregolazione dei quali il mercato sarebbe, secondo la visuale liberistica dell'economia, capace. Tali processi (evocati dalla famosa metafora della "mano invisibile" che, attraverso il mercato, ottimizzerebbe la allocazione della ricchezza di una comunità istituzionale) promuoverebbero, nel lungo periodo, il benessere della collettività, emarginando gli operatori inefficienti. Tale obiettivo, peraltro, non potrebbe neppure perseguirsi se la domanda di beni o di servizi non fosse messa in grado di identificare, sul versante dell'offerta, i flussi di beni o di servizi concorrenti. Nella misura nella quale il marchio contribuisce alla identificazione dei beni o dei servizi offerti sul mercato esso provoca la selezione (secondo efficienza) degli operatori e quindi serve il progresso della civiltà materiale.

Corrente è anche il richiamo ad un interesse collettivo alla costanza qualitativa nel tempo dei beni o dei servizi marcati; interesse al quale corrisponderebbe una *funzione di garanzia* del marchio. Questo richiamo era particolarmente insistito in ambienti normativi che – come il diritto italiano prima della riforma del 1992 – vincolavano la circolazione del marchio alla circolazione dell'azienda produttrice dei beni o dei servizi mar-

cati; ed è tuttavia diffuso oggi ogni qual volta la giurisprudenza teorica e pratica si impegna nell'analisi funzionale di regole legislative che [come gli artt. 21.2, 14.1 lett. *b*), 14.2 lett. *a*) C.P.I.] contrastano il rischio che il marchio generi inganno nel pubblico. Sembra però da rilevarsi che *altro* è la garanzia della costanza qualitativa del prodotto o del servizio marcato e *altro* l'inganno che l'uso, attuale o programmato del marchio, è in grado di provocare ai danni della clientela. Se l'inganno va combattuto con mezzi giuridici – come lo è da noi ed altrove – la sanzione del degrado qualitativo del prodotto o del servizio marcato è, e deve essere, per coerenza con l'indiscusso ruolo dell'interesse collettivo all'identificazione dei flussi dell'offerta, d'ordine economico, piuttosto che d'ordine giuridico; deve atteggiarsi, cioè, come emarginazione dal mercato, per mancanza di domanda, dei prodotti o dei servizi degradati. Sicché risulta percepibile non tanto un interesse collettivo alla costanza qualitativa dei beni o dei servizi marcati (ed una corrispondente funzione di garanzia del marchio), quanto un interesse collettivo ad una scelta consapevole (cioè non deformata da false rappresentazioni della realtà) tra i prodotti o i servizi offerti (ed una corrispondente esigenza di *verità del marchio*).

Il che non toglie che la dinamica qualitativa del prodotto marcato nel tempo possa, secondo le circostanze, generare inganno nel pubblico; nel qual caso – ma solo in questo – la sanzione giuridica (per tutte: la decadenza dal diritto esclusivo d'uso del segno) dovrà sostituirsi a quella economica dell'emarginazione dal mercato.

L'interesse collettivo si atteggia, all'esito dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, anche come interesse alla verità “sulla tipologia di marchi”; il dettato dell'art. 14, 1° comma, lett. *b*), C.P.I. novellato, sembra, infatti, voler prevenire l'inganno che potrebbe derivare dalla presenza di marchi aventi differenti funzioni ed utilizzabili da una pluralità di operatori; in altri termini, si vuole evitare, con riferimento esplicito al marchio collettivo, che “*il pubblico rischi di essere indotto in errore (...) in particolare quando questi non sembri un marchio collettivo*” (così l'art. 31 della Direttiva dedicato, appunto, alle cause di rigetto della domanda di marchio collettivo).

L'interesse collettivo alla consapevolezza nella scelta dei prodotti, quale interesse ascrivibile ai consumatori, è tutelato in maniera più consistente che in passato a seguito del recepimento, nel Codice del Consumo, di regole deputate a reprimere le pratiche commerciali scorrette. La prospettiva “consumeristica” dalla quale muove la disciplina delle pratiche commerciali scorrette interferisce talora con le esclusive della proprietà industriale: in materia di segni distintivi, infatti, l'uso di un marchio deceptivo, sia in quanto tale, sia attraverso la pubblicità, può essere sanzionato oggi anche attraverso la disciplina delle pratiche commerciali scorrette con conseguente applicazione degli ulteriori (rispetto alle azioni giudiziarie di contraffazione, nullità e decadenza) rimedi da questa introdotti. Si registra, cioè, un interesse di carattere collettivo funzionale a

preservare la libertà di scelta del consumatore, che si affianca ed in parte si sovrappone alla disciplina – di matrice corporativa, poiché originariamente riservata agli imprenditori – dei segni distintivi. Traccia di questa sinergia tra disciplina dei segni distintivi e tutela del consumatore – con relativa sovrapposizione in punto di rimedi – si coglie anche nel testo del Regolamento 2017/1001 sul marchio UE, ove l'art. 9, par. 3, lett. f) include tra i comportamenti che il titolare del marchio può vietare “*l'uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*”, con ciò rafforzandosi il potere di reazione del titolare del segno rispetto a comportamenti in grado, in via diretta, di pregiudicare la distinzione tra segni (e prodotti) e, in via indiretta, di alterare la libertà di scelta dei consumatori.

Di una funzione di garanzia (correlata ad un interesse collettivo alla costanza di certe caratteristiche merceologiche) è invece il caso di parlare con riguardo ai segni che attestano la provenienza geografica del prodotto – provenienza rilevante in quanto associata a qualità organolettiche condizionate dal territorio d'origine (si pensi a molti vini) o a metodi di manifattura collaudati nei secoli (si pensi a taluni formaggi) – o la sua corrispondenza a date specifiche, la corrispondenza del prodotto alle quali è fatta oggetto di verifica da chi appone il marchio. Si allude alle *indicazioni geografiche* (per la definizione delle quali v. oggi art. 29 C.P.I.) e alle *denominazioni d'origine* dei prodotti agricoli ed alimentari (reg. UE del 21 novembre 2012, n. 1151/2012) ed ancora ai *marchi collettivi e di certificazione* (art. 11 e 11-*bis* C.P.I.). Ma le une e gli altri sono, quand'anche si profili un'omonimia con il marchio-segno distintivo, *altro* da questo, poiché isolano una classe di prodotti non già in ragione di una provenienza imprenditoriale (nota o ignota che sia l'identità dell'impresa, pubblica o privata, individuale o collettiva), bensì in ragione di caratteristiche qualitative inferite dalla provenienza territoriale od accertate da un verificatore professionale. La funzione di certificazione della corrispondenza del prodotto a specifiche predeterminate sembra, oggi, riconosciuta dal diritto comune del marchio all'esito della novella del C.P.I. risalente alla trasposizione della direttiva (UE) 2015/2436 (d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15); il codice, infatti, testualmente prevede (art. 11-*bis*) i marchi di certificazione, isolandone la funzione rispetto a quella del marchio collettivo, che, stando alla nuova formulazione dell'art. 11 C.P.I., attesta fundamentalmente l'appartenenza di chi lo usa ad una formazione associativa imprenditoriale, di diritto pubblico o privato. Tuttavia, acquisite le predette varianti funzionali, interferenze maggiori che in passato si danno, in particolare, tra indicazioni geografiche e marchio, a seguito dell'inserimento delle indicazioni geografiche tra le anteriorità che fungono da impedimento alla registrazione del marchio. Il C.P.I. è stato infatti novellato, prevedendo che non possano costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa i segni relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle in-

dicazioni geografiche, anche quando si tratti di domande anteriori di protezione di denominazione di origine o indicazione geografica, secondo quanto disposto dall'art. 14, 1° comma, lett. c)-bis e 1-bis; tale previsione, se da un lato accresce il rilievo della protezione delle indicazioni geografiche (v. reg. (UE) 2017/1001 art. 7, par. 1, lett. j), dall'altro, tende a parificare gli strumenti giuridici deputati, bensì a fornire informazioni sui prodotti o sulle loro caratteristiche, ma utilizzabili secondo regimi differenziati, soprattutto in merito all'accesso all'uso dei segni medesimi: l'accesso all'uso dei segni, appare, infatti, condizionato per le indicazioni geografiche all'esistenza di un legame tra il richiedente e la specifica zona geografica alla quale l'indicazione si riferisce, mentre l'accesso all'uso al marchio collettivo, come a quello di certificazione, è subordinato ad altre e diverse condizioni, fissate nei rispettivi regolamenti d'uso (come previsto all'art. 157 C.P.I., 1° comma-bis, lett. f) e 1° comma-ter, lett. g).

Del resto la polivalenza semantica del vocabolo marchio non si ferma qui: basti pensare che talora il segno apposto ad un oggetto indica il proprietario dell'oggetto stesso (possono citarsi la marchiatura del bestiame e, in un futuro che diviene di giorno in giorno presente, l'apposizione di marchi elettronici sulle opere protette dal diritto d'autore immesse in reti telematiche al fine di tracciarne i percorsi e le utilizzazioni).

## 6.2. Le tecniche di protezione: l'esclusiva

Per i segni distintivi e, tra questi, per il marchio, l'unica forma di tutela che risulti adeguata all'interesse individuale ed all'interesse collettivo che si sono isolati come primari è quella dell'*esclusiva* (o *privativa*, che dir si voglia) d'uso: se l'esigenza economica fondamentale è quella per l'*operatore di identificarsi* e per la *collettività di identificarlo* (per ciò che fa, per dove lo fa, per i beni o i servizi che tratta), la risposta dell'ordine giuridico deve essere quella di riservare al primo l'uso dei segni che consentono i processi di identificazione, nel momento – ma non oltre il momento – in cui si espone ad una selezione da parte del pubblico. Ciò significa conformare l'appartenenza del segno come *diritto soggettivo* esercitabile contro chiunque interferisca con l'appartenenza; ma ciò significa anche che l'esclusiva viene meno quando la selezione è stata operata: con la conseguenza che, quando il segno distintivo è funzionale alla selezione dei prodotti, l'esclusiva si esaurisce non appena il prodotto marcato è stato messo in commercio con il consenso, immediato o mediato, del titolare, c.d. *esaurimento del marchio* (cfr. art. 5 C.P.I.).

La tecnica dell'esclusiva in materia di marchi essendo, infine, funzionale alla selezione dei prodotti tra quelli appartenenti alla medesima classe merceologica, esclude che di tale tecnica ci si possa avvalere con riferimento alla *forma di un prodotto*, quando l'interesse da tutelare sia quello della remunerazione del lavoro innovativo e degli investimenti necessari

per la progettazione della forma medesima. Ciò implica che la tecnica dell'esclusiva in materia di marchi possa sì essere utilizzata anche con riferimento alla forma dei prodotti, ma solo nella misura in cui la privativa sia a servizio della distinzione; quando il ricorso alla privativa sia, invece, funzionale alla remunerazione dell'apporto creativo o innovativo, altre, e non cumulabili con la privativa per marchio, sono le tecniche di tutela e, segnatamente: la disciplina dei disegni e modelli, quella dei brevetti per invenzione o dei modelli di utilità o, infine, al ricorrere di specifiche condizioni, quella del diritto d'autore (art. 9 C.P.I.).

La tutela giuridica (dell'interesse all'uso) dei segni distintivi si atteg-  
gia, qui necessariamente, come *tecnica reale ed assoluta*. *Reale*, non già nel senso che l'interesse afferisca ad una *res* e il diritto lo soddisfi predisponendo i mezzi di reazione agli attentati alla appartenenza di una *res* (il marchio non è una cosa e l'interesse ad usarlo non è suscettibile di essere appagato esercitando la forza dell'appartenenza); *reale*, nel senso che colui al quale è accordata la tutela giuridica può ottenere dall'Autorità giudiziaria non solo il risarcimento (per equivalente pecuniario) del danno patrimoniale subito (che è un rimedio *personale*, come personale è ogni obbligazione), ma (anche e soprattutto) misure dirette a *ripristinare la situazione concorrenziale anteriore alla lesione della riserva*: che sia interrotta l'attività di chi, senza il consenso dell'avente diritto, usa il segno (inibitoria), che siano rimossi i mezzi ed i risultati materiali dell'uso, che sia resa nota al pubblico la notizia della altrui condotta antiggiuridica, tramite la pubblicazione della sentenza; nonché a prevenire violazioni ulteriori, a mezzo della minaccia di sanzioni pecuniarie (penali, spesso designate con la parola francese *astreintes*) per ogni futura inosservanza della riserva.

E poiché questi rimedi possono ottenersi *erga omnes*, si parla utilmente di *assolutezza* della tutela.

Sta nella realtà e nell'assolutezza della tutela (necessarie, per quanto si diceva, con riferimento ai segni distintivi) la ragione della assimilazione, proposta dal pensiero giuridico (con finalità che per i segni distintivi sono state di ordine prevalentemente dogmatico), del diritto sul segno (poi, soprattutto, sul marchio) alla proprietà (situazione soggettiva reale ed assoluta per antonomasia) e del segno stesso al bene (immateriale, perché, come si è anticipato, *non c'è* nel fenomeno in esame *appartenenza di cose* della quale il diritto prende atto e che protegge; *c'è*, invece, una *riserva di designazione* di iniziative, luoghi, prodotti, servizi che il diritto concede a date condizioni).

Ciò detto, la dialettica tra i vari interessi (individuali e collettivi) che si sono evidenziati può reagire, come storicamente ha reagito e prevedibilmente reagirà ancora, sulla misura della tutela, reale ed assoluta, concessa: soprattutto, circoscrivendo la riserva d'uso dei segni rispetto a iniziative, prodotti o servizi merceologicamente identici o affini (c.d. *principio di specialità*) o rendendola indipendente dall'affinità (come accade per i marchi celebri o di alta rinomanza).

## 7. *Gli interessi e le tecniche di protezione giuridica nella realtà delle invenzioni*

### 7.1. *Gli interessi*

#### 7.1.1. *Gli interessi individuali*

a) Tra i molti significati del termine invenzione, registrati dalla lessicografia, quelli rilevanti per la proprietà intellettuale appaiono, in prima approssimazione, selezionabili verificando se, nell'uso, il termine invenzione evoca un'innovazione delle cose e/o dei comportamenti, *utile per la civiltà materiale*, un'innovazione capace di appagare un bisogno materiale – reale o putativo. Un dispositivo meccanico, un circuito elettrico, una sostanza chimica, una sequenza di operazioni, ecc. sono pensabili giuridicamente come invenzioni se sono presentati come comportanti un'innovazione utile, rispetto ai dispositivi, ai circuiti, alle sostanze, alle sequenze di operazioni, ecc. noti in un prescelto momento del tempo.

Il diritto, in quanto complesso di regole di condotta *sociale*, si interessa dell'innovazione utile per la civiltà materiale se questa è *socialmente* percettibile: e così, se il dispositivo è costruito, se i conduttori sono collegati in un circuito, se la sostanza è sintetizzata, se le operazioni sono effettuate in una prescelta sequenza; ma anche prima, purché si enunci *come* costruire il dispositivo, *come* collegare i conduttori in un circuito, *come* sintetizzare la sostanza chimica, *in quale* sequenza effettuare le operazioni, ecc. L'innovazione utile alla civiltà materiale attinge, allora, la soglia del diritto (già e, talora, necessariamente) *in quanto atto linguistico*. Sicché può affermarsi che *l'invenzione*, nel senso giuridico del termine, è un *enunciato* che ha la funzione di comunicare *come* si ottiene un risultato utile per la civiltà materiale, rivendicando il carattere innovativo del risultato e/o del come ottenerlo. Per converso, può escludersi dall'area della nozione di invenzione, rilevante per la proprietà intellettuale, qualsiasi enunciato che non comunica *come si fa qualcosa*, ma lo *stato di qualche cosa* (per esempio: l'esistenza di un elemento ignoto o di una proprietà ignota di un elemento noto [scoperta], una regolarità fenomenica [“legge” fisica, chimica, ecc.], un'interpretazione di dati della percezione empirica o strumentale [teoria scientifica]).

Talvolta il diritto ripartisce le innovazioni delle quali si sta qui parlando in *invenzioni e modelli d'utilità* (art. 82 ss. C.P.I.); ma la ripartizione – che ha la finalità di articolare la tutela accordata agli interessi coinvolti nell'innovazione – non pregiudica l'unità del fenomeno del quale l'ordine giuridico si fa carico.

b) L'enunciazione dell'insegnamento innovativo è un fatto dal quale, socioeconomicamente e socioculturalmente, scaturiscono tre diversi interessi individuali che chiedono protezione giuridica:

b1) chi ha enunciato l'insegnamento, l'inventore, ha interesse a godere della stima che la comunità normalmente tributa a chi, con la propria opera, contribuisce al miglioramento della qualità della vita materiale; ha quindi interesse ad essere riconosciuto quale autore dell'invenzione, alla "paternità" dell'invenzione. Con linguaggio significativamente enfatico, si parla di "interesse morale". Un interesse omologo non sembra identificabile per il marchio e per i segni distintivi in genere: sul piano socioculturale, l'adozione di un segno come marchio non è attività, in sé, meritevole del pregio che si accorda all'esercizio di facoltà umane "superiori", come sono comunemente considerate le facoltà intellettuali e, in particolare, le facoltà "creative"; ché il marchio può consistere nel nome di famiglia di chi lo adotta o in un segno la cui scelta è scaturita dal caso. Tutt'altro è, ovviamente, la stima che la comunità può tributare al successo professionale di chi usa il marchio e tutt'altro è l'eventuale valenza estetica del segno prescelto come marchio, alla prima ed alla seconda ben potendosi correlare un interesse individuale a rivendicare la "paternità" dei propri comportamenti e dei risultati che ne promanano. Ma ciò che si rivendica va, in questi casi, ben oltre la mera adozione del segno distintivo.

b2-b3) Sul terreno socioeconomico, si profilano, poi, un interesse individuale ad ottenere una remunerazione adeguata del lavoro intellettuale speso nella ricerca applicata all'innovazione ed un interesse individuale alla remunerazione delle risorse economiche impiegate nella ricerca. Mentre il primo di essi (b2: l'interesse alla remunerazione del lavoro intellettuale) è necessariamente dell'inventore; il secondo (b3: l'interesse alla remunerazione delle risorse investite nella ricerca) può anche fissarsi – come normalmente accade per la ricerca sviluppata nell'impresa – in capo ad altri. Chi finanzia la ricerca non coincide, di necessità, con chi svolge lavoro di ricerca. E questo rilievo può orientare la risposta dell'ordine giuridico alla domanda di protezione, la protezione potendo essere concessa all'uno e/o all'altro titolare dei due diversi interessi e, se concessa ad entrambi, avvalersi di tecniche giuridiche diverse (per esempio, risolversi in una privativa di sfruttamento dell'invenzione per l'uno ed in un credito ad un equo compenso per l'altro).

Che questi interessi individuali si lascino plausibilmente identificare non spiega però quale titolo giuspolitico possa invocare la domanda di protezione degli stessi, ovvero di una protezione differenziata – più intensa – di quella che le costituzioni economiche liberistiche accordano nel momento stesso in cui affermano il principio della libertà dell'iniziativa economica. Perché, insomma, chi lavora e/o chi investe nella ricerca applicata all'innovazione tecnica meriterebbe provvidenze giuridiche che modifichino (attuandolo) il rischio (di lavorare senza remunerazione o di non riprodurre il capitale investito) coesistente ad ogni iniziativa economica? Una risposta, oggi ritenuta plausibile, è la seguente: i prodotti tecnicamente innovativi so-

no prodotti a forte valore aggiunto. Ma il *valore aggiunto correlato all'innovazione tanto è forte quanto è "volatile"*, nel senso che esso tende ad annullarsi per effetto della concorrenza che, copiando la soluzione innovativa, la dissemina. Ora, i costi della copia dell'innovazione tecnica sono manifestamente più bassi dei costi di sviluppo dell'innovazione; sicché esporre l'innovatore (chi lavora e chi investe nella ricerca applicata all'innovazione) alla concorrenza, senza correttivi, equivale ad impedirgli di remunerare le risorse (intellettuali e finanziarie) impiegate nell'innovazione. E questo, nel lungo periodo, disincentiverebbe l'innovazione tecnica.

### 7.1.2. *Gli interessi collettivi*

La disincentivazione della ricerca applicata all'innovazione tecnica è, nelle società industriali e postindustriali, sentita come una minaccia al progresso culturale e materiale. La dinamica della ricerca è percepita come referente sia di un interesse collettivo alla crescita del patrimonio di conoscenze dell'ambiente e di modalità di intervento sull'ambiente; sia di un interesse collettivo all'applicazione delle conoscenze acquisite onde migliorare la qualità della vita dell'Uomo in quanto singolo ed in quanto integrato in formazioni sociali. Gli interessi collettivi, allora, congiurano con gli interessi individuali nel formulare una domanda di intervento dell'ordine giuridico inteso a modificare "artificialmente" il rischio connaturale all'iniziativa economica, quando questa sia correlata allo sviluppo ed all'applicazione dell'innovazione.

### 7.2. *Le tecniche di protezione*

Le tecniche d'intervento dell'ordine giuridico funzionali alla protezione degli interessi che si sono inventariati appaiono, con riguardo all'innovazione utile alla civiltà materiale, storicamente molteplici. Ma questa molteplicità si registra con riguardo alla tutela degli interessi economici che scaturiscono dall'innovazione tecnica; l'interesse a rivendicarne la "paternità" (il c.d. *interesse morale*) atteggiandosi, invece, come *diritto della personalità* (ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità stessa, ove contestata), necessariamente imputato alla persona fisica che ha svolto il lavoro intellettuale dal quale l'innovazione è scaturita; diritto imprescrittibile, inalienabile, intrasmissibile *mortis causa* e tuttavia esercitabile, dopo la morte dell'inventore, da persone a lui legate da vincoli socioculturalmente rilevanti per il legislatore dell'epoca sulla falsa riga della successione legittima, ma indipendentemente dalla loro qualità di eredi (dunque: dal coniuge, dai discendenti, dagli ascendenti e dai parenti entro il quarto grado – cfr. art. 62 C.P.I.).

Quanto agli *interessi economici*, invece, la proprietà intellettuale, che, in materia di segni distintivi, si vide atteggiarsi "necessariamente" come

privativa (diritto soggettivo reale ed assoluto di uso del segno), benché variamente conformabile e conformata, si avvale, in materia di invenzioni, di una *pluralità di tecniche* nelle quali si realizzano composizioni non equivalenti degli interessi, individuali e collettivi, che chiedono tutela; tecniche spesso coesistenti per diritto positivo.

### 7.2.1. *Il segreto*

È, innanzi tutto, ipotizzabile – e, in varia misura, riscontrabile nei diritti positivi – che l’ordine giuridico assuma un qualche atteggiamento di fronte all’interesse dell’innovatore (di chi lavora e di chi investe nella ricerca applicata all’innovazione) a mantenere segreto l’insegnamento innovativo sul come ottenere un risultato utile.

Questo interesse scaturisce da un fatto evidente: finché la condizione di segretezza persiste, gli interessi individuali alla remunerazione del lavoro e delle risorse investite nell’innovazione sono al riparo della concorrenza (che, come si disse, tende ad annullare il plusvalore dei prodotti innovativi, essendo in grado di riprodurli a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sopportati per svilupparli). Il segreto genera un monopolio di fatto che assicura al monopolista la percezione di un profitto differenziale rispetto a quello conseguibile in regime di concorrenza; un monopolio potenzialmente perpetuo.

Ora, l’ordinamento può astenersi da qualsiasi intervento rispetto alla condizione di segretezza dell’invenzione. Ma l’astensione ha dei costi evidenti per gli interessi collettivi (alla crescita del patrimonio tecnologico ed alla disseminazione dei prodotti innovativi), perché il segreto ostacola il progresso delle conoscenze e frappone barriere, potenzialmente permanenti, all’accesso ai prodotti innovativi. Sicché per soddisfare questi interessi il segreto meriterebbe di essere contrastato o, almeno, disincentivato.

L’astensione dell’ordinamento ha anche dei costi per gli interessi individuali. Infatti, il segreto, in assenza di regole, è bensì sufficiente ad appagare gli interessi individuali (e ad appagarli senza limiti di tempo), ma è una *situazione irrimediabilmente precaria*, che può venir meno non solo a causa di comportamenti comunemente riprovati (per esempio, la divulgazione dell’invenzione da parte di un dipendente infedele), ma anche per effetto di attività socialmente accettate (come l’inferenza dell’insegnamento innovativo dallo studio del prodotto [c.d. *reverse engineering*]).

Le scelte ordinamentali più diffuse si orientano allora, in due direzioni distinte ma funzionalmente complementari:

(i) giusta la prima, repressa è non ogni condotta che abbia come risultato la demolizione della segretezza del trovato tecnologicamente innovativo (che, al postutto, giova alla collettività), bensì soltanto quella che, provocando questo risultato od essendo idonea a provocarlo, sia contraria a doveri giuridici o di correttezza [così sul versante internazionale è intonato

l'art. 39.1 dell'Accordo *TRIPs* nel momento in cui iscrive la “protezione di informazioni segrete” nel contrasto della “concorrenza sleale” e, al secondo comma, subordina i rimedi alla rivelazione, acquisizione od utilizzazione di notizie legittimamente vincolate al segreto al modo “contrario a leali pratiche commerciali” che abbia caratterizzato le citate tre evenienze; e sul versante del diritto europeo e nazionale è, in prospettiva non dissimile, intonata la direttiva (UE) 2016/943 dell'8 giugno 2016 attuata dal d.lgs. 11 maggio 2018, n. 163 che ha disciplinato la tutela dei “Segreti Commerciali” agli artt. 98 e 99 C.P.I. Sul punto v. *infra*, § 13.1.F)];

(ii) la seconda direzione porta ad offrire all'innovatore una protezione *giuridica* forte e certa, anche se limitata nel tempo, “in cambio” della rinuncia alla segretezza e della correlata abdicazione ad una condotta che appaghi di fatto (senza limiti di tempo ma precariamente) il di lui interesse secondo le modalità che ci si accinge ad illustrare.

### 7.2.2. *La privativa*

La modalità alla quale si è fatto prevalentemente ricorso da due secoli ad oggi e della quale tuttora ci si avvale è quella della privativa, cioè della riserva di produzione, di commercio (più esattamente, della *prima* messa in commercio, ché con il *primo* atto di scambio la privativa si esaurisce, essendo ormai appagato l'interesse economico individuale di chi ne è l'intestatario – cfr. ancora art. 5 C.P.I.) di artefatti (tra questi annoverandosi anche le sostanze e i materiali biologici noti in funzione di una nuova utilizzazione [cfr. artt. 46, 4° comma e 81-*quater*.1, lett. c), C.P.I.] ottenuti in conformità di un insegnamento inventivo *nuovo* ed *originale* (cioè: non condiviso con i tecnici del ramo, né concepibile grazie ad un'inferenza alla portata di un tecnico del ramo mediamente competente); e ancora, di uso industriale degli stessi, nonché di applicazione alla produzione di beni e servizi di metodi adeguati all'insegnamento inventivo nuovo ed originale e di commercio (della *prima* messa in commercio) dei prodotti che eventualmente ne risultino.

Quella della privativa da brevetto (o, come correntemente si dice, del brevetto) è la tecnica di amministrazione giuridica dell'innovazione tecnologica per antonomasia, quella sulla quale è stata, del resto, calcata la stessa locuzione “proprietà industriale” per la suggestione esercitata dal parallelismo tra appartenenza della cosa, sanzionata dalla proprietà, ed appartenenza dell'invenzione, atteggiata come privativa o riserva di produzione, commercio, uso industriale di artefatti o di applicazione di procedimenti, sempre secondo il “come fare” dell'insegnamento inventivo nuovo ed originale.

Dal punto di vista della morfologia giuridica, si tratta di una situazione soggettiva *assoluta* (cioè azionabile *erga omnes*) e *reale*, di un diritto soggettivo assoluto e reale. *Reale*, non già nel senso di inerente ad una cosa; bensì nel senso che la risposta dell'ordine giuridico alla violazione del-

la riserva è (come già si vide per i segni distintivi) preordinata, non solo a neutralizzare il danno patrimoniale della violazione, ma a ripristinare la realtà economica anteriore, inibendo la condotta illecita e rimuovendo i prodotti che risultano dalla violazione ed i mezzi dei quali ci si è avvalsi per commetterla, tramite confisca, distruzione o assegnazione in proprietà al titolare, ed a prevenire violazioni ulteriori, a mezzo della minaccia di sanzioni pecuniarie per ogni futura inosservanza (*astreintes*).

La privativa scaturita dal brevetto conosce estensioni diverse a seconda dell'oggetto della protezione: e così mentre nei brevetti relativi alle innovazioni della meccanica le facoltà esclusive sono quelle di fabbricare, utilizzare, mettere in commercio i prodotti brevettati, nel caso della privativa relativa a brevetti biotecnologici l'esclusiva si estende anche al prodotto che deriva dal materiale biologico brevettato. Tale estensione della privativa rende controllabile dal titolare del diritto il prodotto derivante dall'innovazione e contenente l'informazione genetica brevettata, ma ciò solo e nella misura in cui quest'ultima – l'informazione genetica brevettata – svolga effettivamente la funzione delimitata delle rivendicazioni brevettuali (art. 81-sexies C.P.I.; in tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia con la sentenza 28 agosto 2010, causa C-428/08, *Monsanto Technology/Cefetra*).

Come ogni diritto soggettivo, anche la privativa, oltre che esercitata, può essere oggetto di disposizione a titolo definitivo o temporaneo, nell'integrità delle prerogative riservate o limitatamente ad alcune di esse (cc.dd. *cessione e licenza di brevetto*); sicché l'interesse individuale alla remunerazione del lavoro di ricerca e dell'investimento di risorse nella ricerca può alternativamente appagarsi o attuando, in regime di riserva, l'invenzione o negoziando l'invenzione (in quanto) riservata, realizzandone il valore di scambio.

Essenziale per procedere ad un bilancio funzionale della modalità giuridica in esame (la privativa) rispetto alle altre possibili e adottate in materia di innovazione tecnologica è il rilievo che il fatto costitutivo del diritto esclusivo non consiste nell'ideazione dell'invenzione (che, come realtà psicologica, non potrebbe, del resto, che restare indifferente per l'ordine giuridico, almeno finché non si convertisse in altro da sé, in un comportamento suscettibile di percezione sociale) né nell'attuazione e neppure nell'enunciazione, orale o scritta, dell'insegnamento inventivo. Consiste bensì in una *divulgazione* (del trovato) *amministrata* dalla Autorità pubblica. Chi vuole riservarsi lo sfruttamento economico dell'invenzione deve divulgarla, descrivendola – in modo sufficiente perché un tecnico di media competenza possa attuarla – ad un Ufficio della Pubblica Amministrazione (in Italia, oggi, all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). In tal modo il contributo alla crescita del patrimonio delle conoscenze tecniche della comunità giuridicamente organizzata, alla quale si chiede la privativa, è corrisposto; e la comunità, "in cambio" dell'arricchimento della conoscenza collettiva, accorda una immunità dalla concorrenza nello sfruttamento economico dell'innovazione per un periodo di tempo (di solito

vent'anni), l'estensione del quale, per essere razionalmente motivata, dovrebbe tenere conto del tempo normalmente necessario per remunerare l'investimento di lavoro e di capitali nella ricerca applicata all'innovazione conseguita e, quindi, sufficiente a non disincentivare lo sviluppo tecnologico (ma onestà intellettuale vuole che si riconosca che la durata è stata ed è piuttosto frutto di un *arbitrium principis*, benché legittimato da un consenso tendenzialmente planetario, che di sofisticate analisi economiche).

Quanto alla durata della protezione, il regime dei brevetti relativi a medicinali e fitosanitari contempla regole di fonte europea (Regolamento CE 469/2009 per i medicinali recentemente modificato dal Regolamento UE 2019/933 e 1610/1996 per i fitosanitari) funzionali a garantire in maniera uniforme nel territorio dell'Unione al titolare del diritto il recupero del tempo speso nell'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tali articoli, con ciò estendendo, seppure nella misura e per le ragioni ora accennate, la durata complessiva delle privative che li concernono.

L'atto amministrativo in virtù del quale la privativa è costituita prende il nome di *brevetto* (etimologicamente: documento sommario – e, quindi, breve – attestante un privilegio accordato dall'Autorità civile o militare), parola spesso usata, per metonimia, a designare anche la privativa, il diritto soggettivo (che del brevetto è, propriamente, la conseguenza giuridica) e la stessa invenzione in quanto riservata nello sfruttamento economico.

Significativa, da ultimo, per l'analisi funzionale della privativa (cioè per cogliere il saldo della valutazione comparativa degli interessi gravitanti attorno all'innovazione tecnica che l'adozione della privativa da parte di un ordinamento giuridico comporta) è l'*intestazione* del diritto reale ed assoluto costituito dal brevetto. Come si disse, l'interesse individuale dell'innovatore – interesse morale a parte – si orienta tanto sulla remunerazione del lavoro intellettuale speso nella ricerca applicata, approdata all'invenzione, quanto sulla remunerazione degli investimenti di risorse finanziarie nella ricerca. Tanto più la ricerca è avanzata, tanto più è probabile che si verifichi una *dissociazione soggettiva tra ricercatore e investitore* e che il lavoro di ricerca sia integrato in un'organizzazione imprenditoriale che mette a disposizione i mezzi per ricercare. Di questa eventualità – che appare normale nella realtà contemporanea dell'innovazione tecnologica di un qualche rilievo – l'ordine giuridico può farsi carico (e di solito se ne fa carico), ricorrendo a misure che provvedono a tutelare separatamente l'interesse alla remunerazione del lavoro di ricerca applicata e l'interesse alla remunerazione dei capitali investiti nella ricerca, in quanto attribuibili a figure soggettive distinte (cfr. artt. 64 e 65 C.P.I.).

### 7.2.3. *Dominio pubblico pagante, licenza legale e licenza "provvedimentale"*

Anziché ad una riserva assoluta di attuazione dell'invenzione – intestata all'inventore o ad altri (di solito all'imprenditore alle cui dipendenze

l'inventore lavora) – l'ordine giuridico può fare ricorso, nel remunerare il lavoro intellettuale e l'investimento di risorse che la ricerca applicata all'innovazione esige e comporta, ad un *credito ad un compenso* a fronte dello sfruttamento *altrui*, anche solo potenziale, del risultato inventivo; può cioè accordare una *situazione soggettiva personale*, anziché reale, *negando ogni privativa* al titolare degli interessi individuali ancorati all'innovazione, oppure *relativizzandola*, anche senza e contro la di lui volontà.

Si parla di *dominio pubblico pagante*, quando l'attuazione dell'invenzione è libera ma chi la attua è, in forza di un'obbligazione *ex lege*, tenuto a corrispondere un compenso all'inventore.

Questa tecnica di tutela, non trova riscontro, salvo errore, nelle economie di mercato. È tuttavia meritevole di segnalazione come “modello” di un possibile intervento giuridico nell'amministrazione degli interessi correlati all'innovazione tecnologica, per guadagnare consapevolezza conoscitiva in ordine ad alcuni esemplari di tecniche di protezione che hanno vigenza nel diritto italiano ed anche altrove; come la c.d. *licenza di pieno diritto* (contemplata dall'art. 80 C.P.I.), nell'alveo della quale sembrerebbe corretto – allo stato del diritto scritto nazionale – immettere il dibattito su regimi dell'innovazione alternativi all'appropriazione (alla privativa), dibattito che giornalmisticamente gravita attorno all'espressione *open source*.

Per contiguità conoscitiva, giova qui segnalare anche la *licenza obbligatoria* (che meglio è da dirsi *provvedimentale*). Quest'ultima consiste in un provvedimento dell'Amministrazione brevettuale che, a certe condizioni (quali la mancata attuazione dell'invenzione brevettata entro un dato lasso di tempo – art. 70 C.P.I. – o il divieto che all'attuazione dell'invenzione brevettata scaturisca da un brevetto anteriore, non distruttivo della novità della prima – art. 71 C.P.I. sul “brevetto dipendente”), *relativizza* la privativa già concessa, nel senso che questa non è più azionabile contro chi ha chiesto ed ottenuto la licenza – senza e contro la volontà del brevettante; e l'interesse economico di quest'ultimo si conforma giuridicamente come credito contro il/i beneficiario/i del provvedimento (quindi come situazione attiva personale e relativa a costoro).

Quando la licenza obbligatoria è da rilasciarsi a favore di chi abbia brevettato un'invenzione che “*non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente*” (è il caso citato del c.d. brevetto dipendente), il licenziatario è, a sua volta, soggetto a licenza obbligatoria a beneficio del licenziante relativamente al (valido) brevetto rilasciatogli (art. 71, 2° comma, C.P.I.). Tecnica questa delle licenze “incrociate” che merita di essere specialmente segnalata perché ad essa si fa ricorso per appagare il bisogno – scaturito dal moltiplicarsi delle privative – di coordinare tra loro titoli anche eterogenei di proprietà industriale: così, il titolare di un brevetto biotecnologico è soggetto a licenza “provvedimentale” a beneficio del costitutore di una

varietà vegetale protetta e, reciprocamente, quest'ultimo lo è a favore del primo (art. 81-*octies*, 3° comma, C.P.I.).

Da ultimo, a seguito della pandemia da SARS-CoV-2, è stata prevista (art. 70-*bis* C.P.I.) una specifica licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali. Tale licenza obbligatoria è concessa – a seconda che si tratti di brevetti relativi a medicinali o dispositivi medici – con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, rispettivamente, previo parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco o dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 70-*bis*, commi 2° e 3°, C.P.I.).

### 8. *Il diritto d'autore e i diritti connessi*

Non sfuggirà al lettore il brusco cambiamento di registro espositivo suggerito dal titolo di questo paragrafo. Mentre i paragrafi precedenti (§§ 6 e 7), sono intitolati a realtà socioeconomiche (segni distintivi e invenzioni) e sono scanditi dalla trattazione, prima, degli interessi correlati ad esse e, poi, delle tecniche di protezione giuridica di tali interessi, questo presceglie come titolo locuzioni che, già intuitivamente, evocano realtà giuridiche, tecniche o modalità giuridiche di amministrazione di interessi ancorati a realtà socioeconomiche presupposte (ma non dichiarate).

Un'alterazione dell'ordine espositivo si presenta, tuttavia, opportuna quando si prenda realisticamente atto della eterogeneità degli eventi e degli interessi la rilevanza e la protezione giuridiche dei quali risultano oggi affidate a tecniche normative cumulativamente designate, appunto, come diritto d'autore e diritti connessi (o vicini) al diritto d'autore.

Sicché, nel tentativo di tracciare la geometria del settore in parola della proprietà intellettuale, appare preferibile adottare come punto di osservazione non già la materia socioeconomica (oggi troppo frastagliata ed eterogenea) per poi illustrarne le modalità giuridiche di trattamento; bensì muovere proprio dalla vigenza di modalità giuridiche che il linguaggio unifica (appunto ricorrendo alla locuzione “diritto d'autore e diritti connessi”), coglierne l'identità e accennare, poi, quale materia socioeconomica trovi ricetto in quelle forme.

Tanto chiarito, giova all'intelligenza della trattazione che segue da parte del lettore meno esperto premettere che nella tradizione legislativa del continente europeo (c.d. *civil law*), maturata nel corso del secolo XIX e riflessa nella menzionata *Convenzione Internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche* del 9 settembre 1886, l'esperienza sulla quale gravitano gli interessi protetti con la tecnica del diritto d'autore è, grosso modo, quella delle “forme” letterarie, musicali, plastiche, figurative, ecc., *in breve dell'arte, non della tecnica*.

Nel porsi rispetto a questa esperienza, gli ordinamenti giuridici continentali valorizzano – in un contesto di pensiero fortemente idealistico – l'autore e la sua personalità creativa, al punto da attribuire all'autore non solo diritti correlati allo sfruttamento economico dell'opera sua, ma anche prerogative che, come meglio si vedrà, gli consentono di far prevalere su legittime ragioni economiche altrui le ragioni sia della stima sociale che dell'autostima delle sue opere (*diritti morali*). L'enfasi che gli ordinamenti continentali pongono sulla personalità creatrice fa sì che il diritto d'autore si presenti – già lo si disse – come modalità di tutela di interessi tipicamente antindustriali: dell'interesse dello scrittore *contro* l'editore, dell'interesse dell'autore di lavori drammatici *contro* l'impresario teatrale. Questa prospettiva, volta a tutelare l'autore quale parte contrattualmente debole a fronte dell'altrui utilizzazione imprenditoriale delle proprie opere – benché consentita dall'autore – è stata confermata dalla direttiva (UE) 790/2019 del 17 aprile 2019 sul Diritto d'autore ed i diritti connessi nel mercato unico digitale, recepita nell'ordinamento italiano attraverso il d.lgs. n. 77/2021 che ha previsto diverse misure volte a riequilibrare posizioni contrattuali fortemente asimmetriche (artt. 107, 110-*bis*-110-*septies*, 114-*bis* l. n. 633/1941).

Diverso è l'approccio del diritto anglosassone (britannico e statunitense) al medesimo fenomeno. Piuttosto che alle ragioni degli autori l'esperienza giuridica anglosassone sviluppa una forte sensibilità alle ragioni degli editori (*publishers*) e, poi, degli altri intermediari imprenditoriali nella fruizione estetica dell'opera, sensibilità che si riflette nella fedeltà del linguaggio giuridico al termine *copyright* e nella scarsa fortuna del termine *author's right* (CORNISH) e che spiega la riluttanza a riconoscere diritti morali agli autori, riluttanza vinta nella limitata misura nella quale i Paesi di *copyright* si sono visti costretti ad onorare gli obblighi assunti con l'adesione alle convenzioni internazionali multilaterali.

Gli sviluppi della tecnologia della registrazione audio e video e delle telecomunicazioni hanno, in progresso di tempo, sollecitato la messa a punto di tecniche giuridiche di tutela degli interessi degli artisti interpreti, degli imprenditori fonografici, cinematografici e dell'emittenza radio-televisiva, tecniche non di rado conformate diversamente da quelle impiegate nella protezione degli interessi degli autori e, comunque, presentate come *altro* dal diritto d'autore (e dal *copyright*), ricorrendo ad una terminologia differenziata: diritti connessi o vicini (*neighbouring rights*). Connessione o vicinanza, ovviamente, rispetto al diritto d'autore, percepibile – eccezion fatta per gli interpreti – sul terreno economico della intermediazione imprenditoriale nella produzione di *beni e servizi della cultura* (in senso debole) e *dello spettacolo* (anche sportivo – art. 78-*quater*, l. n. 633/1941 aggiunto con d.lgs. n. 9/2008), piuttosto che su quello della creazione artistica, dell'innovazione del *linguaggio* – verbale, musicale, gestuale, plastico, ecc. – dotato di una *valenza emotiva*.

Da ultimo al diritto d'autore o a diritti contigui (talora "pilatescamente" detti: *sui generis*) si è fatto o si pensa di far ricorso per proteggere interessi che con l'innovazione del linguaggio estetico e con l'intermediazione nell'accesso a beni e servizi culturali sembrano avere ben poco da spartire: come quelli dell'industria del software, che ha già ottenuto l'equiparazione dei programmi per elaboratori elettronici alle opere letterarie – benché solo i programmi utili siano tutelati, nel mentre l'utilità per la civiltà materiale non interferisce affatto con la tutela delle opere letterarie, anche del genere scientifico; o quelli relativi alle banche dati o, al ricorrere di certe condizioni, alle opere del c.d. disegno industriale; o, infine, a quelli (spesso turistici) dei Paesi soprattutto del c.d. Terzo Mondo, che in ambito WIPO premono per il riconoscimento di una qualche forma di tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore (v. i lavori in sede WIPO dell'*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*).

### 9. Le tecniche di protezione giuridica compendiate nella locuzione "diritto d'autore e diritti connessi"

Sviluppando i propositi espositivi che si sono dichiarati, sembra, innanzi tutto, possibile cogliere una costante delle tecniche che ci si accinge ad esaminare in ciò che *la protezione* – stando, almeno, alle opzioni di diritto positivo oggi prevalenti – è *accordata indipendentemente dal compimento di formalità costitutive*, per il fatto stesso che un'opera sia creata e che sia, in quanto tale, percepita o percettibile socialmente; che un'interpretazione artistica abbia luogo, che un fonogramma sia prodotto, che un'emissione radiotelevisiva sia effettuata; che un'opera inedita sia pubblicata per la prima volta. E in questo è conoscitivamente consentito cogliere una nota specifica delle accennate tecniche o modalità giuridiche, rispetto a quelle preordinate alla tutela dell'innovazione tecnologica (tipicamente al brevetto d'invenzione, che, come si disse, è il *provvedimento* in virtù del quale un'Amministrazione, nazionale, regionale – per esempio europea – o internazionale, costituisce una o più privative di sfruttamento economico "in cambio" di una descrizione sufficiente a mettere un esperto del ramo in condizione di attuarla). A ciò si aggiunga che la *protezione* degli interessi correlati all'innovazione artistica ed alla intermediazione nella produzione di beni e servizi culturali è, tendenzialmente, *molto più estesa nel tempo* di quella accordata ai risultati dell'innovazione tecnologica (a fronte dei vent'anni dal deposito della domanda di brevetto, il diritto d'autore dura, oggi, fino a settanta anni dopo la morte dell'autore).

Ciò chiarito, chiarito, insomma, che si danno due paradigmi fonda-

mentali di “creazioni intellettuali”, l’uno gravitante sul terreno della innovazione tecnica, l’altro sul terreno della innovazione del linguaggio (in quanto) dotato di una valenza emotiva (cioè capace di generare nel fruitore una reazione d’ordine estetico, forte – come la commozione – o debole che sia – come l’approvazione della pertinenza di un dettato scientifico); l’uno che accorda tutela, comunque atteggiandosi (esclusiva o altra), all’innovatore *indipendentemente dal compimento di formalità* (come è tipico del *diritto d’autore*), l’altra *dipendentemente* (come è tipico del *diritto del brevetto*); ciò chiarito, deve avvertirsi che vi sono “creazioni intellettuali” soggette a regimi che, per questo o per quell’aspetto, deviano dai due menzionati paradigmi o che sono di dubbia classificazione e, conseguentemente, di dubbio trattamento giuridico.

Un primo esempio può essere attinto all’esperienza dell’*industrial design*, un’attività *lato sensu* creativa che, in ragione – parrebbe – del rapporto tra utilità e valenza estetica della forma innovativa del manufatto che ne risulta, consente l’accesso, cumulativo, a due diverse forme di tutela: una para-brevettuale, la privativa per disegni e modelli, disciplinata sia a livello nazionale che di Unione europea; l’altra autoriale, per fruire della quale si richiede, nell’ordinamento italiano, che l’artefatto (la forma di un articolo industriale) sia dotato di “valore artistico”, un requisito che lo connota e lo qualifica come destinato al circuito (o, più esplicitamente, al mercato) dell’arte e che si aggiunge al carattere creativo richiesto per tutte le opere dell’ingegno (cfr. artt. 31 ss. C.P.I. e art. 2, n. 10, l. n. 633/1941 e Cass. 13 novembre 2015, n. 23292).

Un secondo esempio può rintracciarsi nei progetti di lavori d’ingegneria, contemplati bensì dalla legge sul diritto d’autore (art. 99), ma che un incerto confine separa dai disegni e dalle opere dell’architettura (cfr. art. 2, n. 5, l. cit.) e che godono di una tutela composita (diritto esclusivo e dominio pubblico pagante). A proposito di queste realtà – che qui possono essere soltanto menzionate – un brillante autore statunitense (REICHMAN) ha proposto la denominazione di “ibridi” della proprietà intellettuale.

### 9.1. *Diritto d’autore e diritti connessi: una tecnica giuridica (l’esclusiva) che subisce “eccezioni e limitazioni”, o tecniche molteplici?*

Dal punto di vista della morfologia giuridica, l’esclusiva si atteggia, al pari della privativa che scaturisce dal brevetto per invenzione industriale o per modello d’utilità, come un *diritto soggettivo reale ed assoluto*; e, del resto, i termini *privativa* ed *esclusiva* sono succedanei nell’uso, anche se prevale per le opere letterarie ed artistiche e per i prodotti e servizi della cultura e dello spettacolo il secondo termine (ed è questa la ragione per la quale qui ci se ne avvale).

Storicamente, e, dunque, con riferimento alle opere letterarie e artistiche, l’esclusiva è la tecnica giuridica di protezione per antonomasia, al se-

gno che è stato ed è frequente l'uso, spesso inconsapevole, della espressione "diritto d'autore" in luogo di "esclusiva". Riservata (oggetto d'esclusiva) è, ancora storicamente, l'attività di *intermediazione* tra innovazione del linguaggio estetico (tra "creazione dell'opera" come orienta ad esprimersi il clima fortemente idealistico dell'esperienza giuridica continentale) e accesso agli esemplari che rendono fruibile la "creazione": per antonomasia sono riservati la riproduzione professionale (impresa editoriale) in esemplari molteplici (tipicamente libri, spartiti musicali, ecc.) del testo nel quale si oggettiva l'innovazione esteticamente apprezzabile (l'opera letteraria, musicale, ecc.) e lo smercio degli esemplari. D'onde l'immunità dalla riserva della riproduzione "*di singole opere ... per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico ...*" riconosciuta nel testo originario (art. 68) della vigente legge sul diritto d'autore (la citata l. n. 633/1941).

Lo sviluppo di dispositivi idonei a riprodurre e disseminare testi, suoni ed immagini prescindendo dall'intermediazione imprenditoriale (dell'editore, del produttore fonografico o cinematografico) – da ultimo esaltata dall'informatica e dalla telematica – ha, progressivamente, reso rilevanti, per gli interessi economici degli autori, degli interpreti e dell'industria culturale in senso debole, la riproduzione in esemplari dell'opera *in sé* – benché *immediata anziché intermediata* – in ragione della evidente decurtazione dei fatturati delle imprese intermediarie (ai quali sono ancorati i proventi degli autori e degli artisti interpreti) dovuta a questa sorta di *autoproduzione*, poco o nulla organizzata, degli esemplari che veicolano l'opera. Estendere l'esclusiva alla riproduzione non intermediata è risultato ben presto un rimedio giuridico di scarsa efficienza a causa della bassa controllabilità di ogni autoproduzione (fotocopia di testi o copia di suoni o immagini, ai quali pure si è avuto accesso legittimo, tramite apparecchiature installate nell'abitazione del fruitore dell'opera letteraria, musicale, videografica, ecc.). Di qui il ricorso ad altre tecniche funzionali a remunerare lavoro ed investimenti dei creativi e dell'industria culturale, quali compensi correlati agli accessi all'opera o alla copia dell'esemplare a (benché legittima) disposizione, prelievi sul prezzo al pubblico dei dispositivi di riproduzione, congegni elettronici preordinati ad impedire l'accesso e la copia se non a pagamento.

*Imperio rationis* la vicenda si presta a questa lettura: laddove l'esclusiva non è efficiente, la si rimpiazza con tecniche giuridiche alternative, che hanno morfologicamente caratteristiche diverse: non già una riserva di riproduzione (concettualizzata come diritto soggettivo assoluto e reale), ma un accesso o una riproduzione liberi, che generano, per ciò che si realizzano o già perché si acquistano i mezzi per realizzarli, un'obbligazione pecuniaria a carico di qualsiasi fruitore o acquirente, il cui ricavo è destinato agli autori. Salva la possibilità di regolare l'accesso all'opera o la sua copia con dispositivi elettronici.

Secondo questa lettura, il diritto d'autore ed i diritti connessi si avvalgono *non già* di una sola tecnica giuridica (l'esclusiva) ma di tecniche molteplici, morfologicamente eterogenee, tra le quali si annovera, prima per importanza e rango anche culturale, l'esclusiva.

Sennonché, *ratione imperii*, le cose stanno diversamente: la legislazione dell'Unione Europea (e, soprattutto, la direttiva CE 2001/29 ed anche la Carta dei diritti fondamentali che riconosce la "proprietà intellettuale" come variante della proprietà – art. 17, 2° comma) ha optato ed imposto agli Stati membri la sinonimia giuridica tra diritto d'autore (e alcuni diritti connessi) e "diritto esclusivo" (art. 2) e relegato tra le "eccezioni e limitazioni" al diritto esclusivo (coincidente con il diritto d'autore e con alcuni diritti connessi) le altre tecniche (morfologicamente diverse) di protezione degli interessi di autori, artisti interpreti, produttori di fonogrammi, di emittenti radiotelevisive: compensi per le attività "eccezionate" (cioè rese immuni dalla riserva) e prelievi sul prezzo dei dispositivi di copiatura. Scelta, questa, alla quale il legislatore nazionale ha ottemperato (v. Capo V, Titolo I, l. n. 633/1941, oggi rubricato "Eccezioni e limitazioni" anziché – come prima della trasposizione della Direttiva – "Utilizzazioni libere") e che relega le tecniche alternative tra le norme eccezionali (e, quindi, insuscettibili di applicazione analogica), creando problemi seri (la legge nazionale italiana, per esempio, rende immune dalla riserva la variazione musicale che costituisca in sé opera originale [arg. ex art. 4, l. n. 633/1941], laddove la Direttiva ignora questa "eccezione") e qualche paradosso; come questo: per compensare gli autori dei minori proventi dovuti alla copia privata li si rende destinatari di un "sovraprezzo" sulla vendita degli apparecchi di riproduzione (art. 71-*septies*, l. cit.); ma siccome la copia privata è un'eccezione al diritto esclusivo, se l'esemplare copiato costituisce violazione del diritto esclusivo, non può darsi eccezione e quindi non andrebbero computate, nel quantificare il sovrapprezzo in ragione (anche) della capacità di registrazione del dispositivo, le copie illecite, perché copie di esemplari contraffatti!

Nel prendere atto di questa scelta (opinabile sul piano della stessa legittimità costituzionale europea) – della scelta, vuol dirsi, di far coincidere il diritto d'autore (e alcuni diritti connessi) con una tecnica morfologicamente unica: il diritto esclusivo – si procederà qui ad una prima analisi delle tecniche giuridiche di protezione degli interessi mobilitati dall'innovazione del linguaggio estetico e dall'impresa culturale, mantenendo ferma quella molteplicità di tecniche che la storia e la ragione raccomandano di osservare.

## 9.2. *L'esclusiva*

Dal punto di vista della morfologia giuridica, si disse, l'esclusiva si atteggia, al pari della privativa che scaturisce dal brevetto per invenzione industriale o per modello d'utilità, come un *diritto soggettivo reale ed assoluto*.