



CONFINDUSTRIA

Osservazioni su  
*“Orientamenti in merito  
ad alcuni aspetti della  
Direttiva 2004/48/CE sul  
rispetto dei diritti di  
proprietà intellettuale”*

5 marzo 2018

Position Paper

## Osservazioni generali

Gli investimenti in *asset* immateriali sono un *driver* importante per la competitività delle imprese e per la crescita economica del Paese: i settori ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale contribuiscono, in Italia e in Europa, per il 44% alla formazione del PIL e per il 30% all'occupazione<sup>1</sup>.

La digitalizzazione dei rapporti economici, se da una parte, ha fornito alle imprese grandi opportunità di *business* e di sviluppo con la possibilità di espandersi in nuovi mercati, dall'altra le ha esposte a inaspettati fenomeni di illegalità, connessi anche alla violazione dei diritti di privativa industriale.

Si consideri che, negli ultimi anni, il valore globale della contraffazione è aumentato di circa l'80% (dal 2009 al 2013) erodendo all'economia legale 460 miliardi di dollari, pari a 2,5% degli scambi mondiali<sup>2</sup>.

In Italia il mercato della contraffazione ha registrato un incremento del 4% in soli 3 anni (dal 2012 al 2015) per un valore complessivo di quasi 7 miliardi di euro, una perdita di gettito fiscale stimata in 5,7 miliardi di euro (circa il 2,3% del totale delle entrate) ed oltre 100.000 posti di lavoro sottratti all'occupazione legale<sup>3</sup>.

Negli anni, dunque, il fenomeno contraffattivo ha assunto un carattere pervasivo e globale, il cui contrasto richiede un impegno comune di istituzioni, forze dell'ordine e *stakeholder*, insieme alla definizione di una strategia di ampio respiro in grado di incidere sull'intera catena del valore della produzione illegale.

In tale ottica, l'attività di *enforcement* assume un ruolo centrale non solo per reprimere i fenomeni di illegalità, ma anche come elemento deterrente per i soggetti contraffattori; per questo motivo è apprezzabile l'intento della Commissione, espresso nel c.d. Pacchetto IPR, di potenziare gli strumenti posti a tutela dei diritti di privativa intellettuale e realizzare un'ampia armonizzazione del quadro normativo all'interno del mercato unico europeo.

Di seguito si riportano le risposte alle domande della Commissione relative agli "Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale" (COM 708/2017, in seguito Linee Guida).

### 1) Qual è il vostro giudizio sulle linee guida IPRED (*Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC*), per esempio in termini di utilità, efficacia?

L'obiettivo delle linee guida è di facilitare l'interpretazione e applicazione della Direttiva 2004/48/CE (c.d. direttiva *enforcement* o IPRED) da parte delle Autorità giudiziarie competenti e di altre parti interessate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei procedimenti giudiziari. Tuttavia, l'analisi della trasformazione e della gravità del fenomeno di violazione dei diritti di privativa industriale, avrebbe richiesto l'adozione di misure più incisive da parte della Commissione al fine di rispondere più prontamente alle nuove frontiere della contraffazione e pirateria.

<sup>1</sup> Fonte: EUIPO, EPO, ottobre 2016.

<sup>2</sup> OCSE-EUIPO, Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Mapping the economic impact, 2016. Dato relativo all'anno 2013.

<sup>3</sup> Rapporto sulle politiche anticontraffazione UIBM, 2016.

Si esprime, dunque, perplessità in merito allo strumento di intervento scelto dalla Commissione, la Comunicazione, che lascia agli Stati membri una discrezionalità eccessivamente ampia rispetto alle espresse esigenze di uniformità normativa a livello europeo.

Infatti, a fronte di una armonizzazione minima della normativa della UE introdotta dalla Direttiva IPRED, che ha lasciato spazio agli Stati membri di recepire alcune norme in modalità diverse (es. ingiunzioni, procedure accelerate di contrasto, costi legali e danni), gli orientamenti interpretativi volti a chiarire le modalità di applicazione della normativa comunitaria non hanno prodotto un risultato soddisfacente in termini di riduzione dei *gap* processuali e giudiziali all'interno della UE.

Oggi, pertanto, permangono delle ambiguità di applicazione e si rendono necessari interventi più puntuali, concreti e cogenti in direzione di una maggiore azione di *enforcement* – sia sul piano giudiziario che su quello della collaborazione con altri *stakeholder* – che superi il mero esercizio di ravvicinamento delle legislazioni nazionali e persegua un obiettivo più ambizioso rispetto ad un livello minimo di armonizzazione.

In sostanza, sarebbe stato più utile procedere a un aggiornamento della Direttiva *enforcement* attraverso gli strumenti legislativi più vincolanti, come la Direttiva o il Regolamento, per potenziare gli strumenti di tutela.

## **2) Quali aspetti inclusi nelle linee guida sono più utili dal punto di vista dell'enforcement dei diritti delle vostre imprese o in generale a supporto del sistema di enforcement nel nostro paese?**

Tra gli elementi di maggiore utilità si segnalano le indicazioni in materia di: ingiunzioni e responsabilità senza colpa degli intermediari; nozione di intermediario, in considerazione del rilevante ruolo che questi svolgono nei rapporti commerciali (Cap. IV , par. 1 e 2); accesso alle informazioni, con particolare riferimento all'obbligo di riservatezza in capo alla Corte e al consulente esterno (Cap. III, par. 2 e 4); pagamento delle spese legali e risarcimento dei danni, che in alcuni paesi continua ad essere più un contributo che un ristoro pieno ed effettivo (Cap. II).

## **3) Ci sono degli aspetti che andrebbero inclusi nelle linee guida o che le linee guida non affrontano adeguatamente?**

Tra gli elementi che andrebbero inclusi nelle Linee Guida si segnala un maggiore approfondimento della casistica giurisprudenziale relativa alla identificazione della “*scala commerciale*”. Infatti, alcune misure della Direttiva IPRED sono applicabili solo agli atti commessi su scala commerciale, la cui nozione tuttavia non è definita nella stessa Direttiva e che è stata oggetto di interpretazioni diverse nei vari Stati membri. Le Linee Guida specificano che la nozione di scala commerciale dovrebbe essere legata alla valutazione di carattere quantitativo e qualitativo dell'*infringement*, ma sarebbe opportuno indicare con maggiore specificità gli elementi qualificanti la “scala commerciale” ovvero includere una casistica degli orientamenti giurisprudenziali nei quali essa è stata ritenuta sussistente.

4) La Commissione intende dare un seguito al documento recentemente pubblicato fornendo ulteriori linee guida con un taglio pratico su aspetti della direttiva. Quali elementi secondo voi dovrebbero essere sviluppati ulteriormente in queste linee guida di dettaglio? A titolo di esempio, le linee guida trattano a livello generale i seguenti aspetti: criteri in base ai quali emettere un'ingiunzione, livello di prova necessario a supporto delle rivendicazioni, calcolo dei danni, livello di rimborso dei costi legali. Ma dalla valutazione della direttiva emerge che è necessario dettagliare questi aspetti.

Di seguito si riportano alcuni elementi di debolezza legati alla implementazione e applicazione nazionale della Direttiva IPRED e alcune proposte di intervento normativo, utili a assicurare una maggiore tutela dei beni immateriali, tra cui:

- **art. 8 “Diritto d’informazione”**: la procedura di richiesta di informazioni diventa del tutto inefficace nel momento in cui si basa sul formale “interrogatorio” della parte senza alcuna conseguenza nel caso in cui questa non risponda. Inoltre, la circostanza che il richiedente debba *“fornire l’indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata”* risulta una limitazione notevole, che di fatto relega l’uso della richiesta di interrogatorio ai soli casi in cui già si siano acquisite le informazioni in altro modo e si tratti solo di introdurle nel processo.
- **Art. 11 “Misure provvisorie e cautelari”**: considerate le specificità dell’ambiente digitale e il ruolo che gli intermediari hanno nel veicolare i beni e i contenuti, sarebbe importante un’azione volta alla massima armonizzazione dell’art. 8 paragrafo 3 della Direttiva sulla Società di Informazione<sup>4</sup> che prevede che *“i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o diritti connessi”*. Inoltre, dovrebbe essere chiarito che il provvedimento di ingiunzione sia ottenibile nei confronti di qualsiasi tipo di intermediario (a prescindere da un loro coinvolgimento a titolo di dolo o colpa) inclusi i servizi di pagamento, le concessionarie e le agenzie pubblicitarie, i motori di ricerca, i registratori di dominio, le società che forniscono servizi di anonimizzazione dei dati dei registratori e/o dei siti, le società che forniscono servizi di URL shortening e i siti di indicizzazione di contenuti e link atti a facilitare il download di contenuti protetti messi a disposizione illecitamente. L’Unione Europea dovrebbe favorire l’adozione da parte degli Stati membri di procedure urgenti per i decreti ingiuntivi nei confronti degli intermediari al fine di rendere più celere la riposta cautelativa o repressiva alle fattispecie illegali, che nella realtà digitale sono più fluide e veloci. Infine, sarebbe opportuno garantire il carattere transfrontaliero delle misure cautelari e accessorie: quando un’ingiunzione sia prescritta da un tribunale nazionale nei confronti di un soggetto che opera su base europea, tale misura dovrebbe avere applicazione in tutti gli Stati membri dove il titolare dei diritti opera.
- **Art. 13 “Risarcimento del danno”**: dovrebbero essere introdotti alcuni elementi di riforma volti a assicurare l’effettiva coerenza tra il risarcimento quantificato e i danni subiti. In tal senso, i titolari dei diritti dovrebbero essere adeguatamente compensati

<sup>4</sup> Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

per le perdite subite, mentre ai soggetti attivi nella violazione dovrebbero inflitte delle sanzioni economiche con effetti realmente deterrenti. Invece, oggi, il danno deve essere provato dalla parte lesa, con un onere probatorio che è difficile da assolvere e che porta spesso ad una richiesta di liquidazione “in via equitativa”. In particolare nella quantificazione del danno, si dovrebbe considerare anche il *delta* valore del *business* eventualmente creato dal contraffattore, che è ben diverso rispetto alla eventuale *royalty* sulle vendite di beni o servizi contraffatti. Questo tipo di risarcimento è particolarmente importante quando, per esempio, un brevetto o un design, risulta essere un elemento imprescindibile e essenziale per la competitività del *business* in contraffazione. Inoltre, l’assenza di una regolare tenuta della contabilità da parte del contraffattore rende impossibile anche l’applicazione del principio di retroversione degli utili ex art. 125 del Codice della proprietà industriale. Infine, dovrebbe essere previsto l’obbligo (oggi è solo un’opzione) di applicare in ogni caso un risarcimento del danno forfettario così come attualmente avviene in Lituania, USA, e in alcuni Stati del Sud America o dell’Asia.

- **Art. 14 “Spese giudiziarie”:** le spese legali liquidate non coprono mai completamente le spese effettive che il danneggiato deve sopportare per la difesa in giudizio. Questo diventa evidentemente causa di inefficacia concreta della tutela e un deterrente all’esperienza dell’azione giudiziale. Inoltre, le spese del procedimento cautelare sono spesso rimesse alla liquidazione del giudice di merito; nel caso in cui la parte si ritenga soddisfatta dell’esito del procedimento cautelare e non voglia continuare anche con la fase di merito, le spese rimangono in capo al danneggiato, con evidente pregiudizio per il titolare dei diritti di privativa. Occorre, inoltre, prevedere la rifusione integrale delle spese sostenute per la difesa dei propri diritti, anche considerando costi di investigazione e di ricerca tecnica. La Commissione, nelle Linee guida, indica quali costi devono poter essere risarciti, ma nulla dice circa l’effettività di questo risarcimento, salvo il generico riferimento al fatto che “*la parte soccombente debba sopportare almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa*”. Tale riferimento appare oggettivamente troppo vago per consentire un’interpretazione effettivamente armonizzata su questo tema.
  - **Art. 15 “Pubblicazione delle decisioni giudiziarie”:** la pubblicazione della sentenza è prevista dalla legislazione vigente e serve a divulgare presso il pubblico il fatto illegittimo. Di fatto questa misura trova una limitata applicazione a causa dei tempi molto lunghi dei giudizi di merito e quindi della lontananza temporale della decisione dai fatti oggetto della causa giudiziale. Tuttavia, l’ampia diffusione dei contenuti dei provvedimenti di condanna può avere una forte funzione dissuasiva sia verso eventuali reiterazioni del reato sia verso terzi.
- 5) La Commissione intende coinvolgere giudici, avvocati e consulenti legali nel lavoro di specificazione delle linee guida, per esempio organizzando dei workshop mirati. Ritenete che sia utile? Come pensate debbano essere organizzati questi incontri?**

Si ritiene indispensabile il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e coinvolti nella tutela dei beni immateriali, compresi gli *stakeholder* e i consulenti in proprietà

intellettuale. A tal riguardo, dovrebbero essere costituiti *team* di esperti, per specifiche materie, in grado elaborare proposte di intervento sui temi di competenza. In ogni caso il coinvolgimento degli *stakeholder* e degli esperti non deve avvenire in una fase eccessivamente avanzata di analisi e studio, in cui la Commissione abbia già indicato delle schemi di intervento definiti nelle linee fondamentali.

**6) Che giudizio date sulla comunicazione “A balanced IP enforcement system responding to today’s societal challenges”. Quali delle aree indicate (con relative azioni) ritenete prioritarie per l’enforcement e rispetto a quali ravvisate delle criticità?**

Alla luce dello “*Staff working document*”<sup>5</sup> sul *Memorandum of Understanding* (di seguito MoU) relativo alla vendita online di prodotti contraffatti, si segnalano i seguenti elementi di attenzione:

- i MoU sottoscritti dai titolari dei diritti e gestori delle piattaforme digitali sono un importante strumento di azione comune nella lotta alla contraffazione online. Tuttavia, gli indicatori chiave di prestazione usati per valutare i risultati dell’accordo volontario (periodo di riferimento mag./giug. 2017 rispetto a nov./dic. 2016) registrano un aumento nel numero di offerte di prodotti contraffatti (+16,2%); tale indice è esplicativo dell’esigenza di individuare anche altri tipi di sistemi o di iniziative che possano promuovere una diligente e più incisiva cooperazione di tutte le parti interessate.
- È molto importante il dato positivo sul numero di inserzioni rimosse in modo proattivo dalla piattaforme internet (+12,8% - periodo di riferimento precedente), mentre è preoccupante la diminuzione di restrizioni imposte dalle piattaforme ai venditori di prodotti contraffatti (-40%); tale dato sembra indicare che vi sia stato un veloce adattamento dei venditori di merce contraffatta, atto a limitare l’impatto delle misure per loro più pericolose in quanto tali da bloccarne o limitarne l’attività. Sotto questo profilo il *working document* evidenzia chiaramente che vi è una persistenza di violazioni seriali ad opera dello stesso soggetto pur in presenza di segnalazioni fatte dai titolari dei diritti alle piattaforme.
- In linea con quanto emerso nel documento citato, è indispensabile assicurare la più ampia adesione alle iniziative dei MoU attraverso la sua estensione a tutte le piattaforme che rientrano nella titolarità del soggetto firmatario e anche ad altri attori del e-commerce, tra cui i social media, i siti web per la comparazione dei prezzi e per la classificazione di beni e servizi.

E’ auspicabile un intervento della Commissione volto a identificare altri indicatori chiave di prestazione, per misurare più nel dettaglio il fenomeno contraffattivo on-line e quindi ampliare il campo di monitoraggio dei MoU. A tal proposito sarebbe utile sapere, per esempio, quante delle offerte rimosse a seguito delle pratiche volontarie rimangono offline e per quanto tempo nonché in quale percentuale le attività proattive

---

<sup>5</sup> Commission Staff Working Document “Overview of the functioning of the Memorandum of Understanding on the sale of counterfeit goods via the internet” (SWD 430/2017).

e di pre-pubblicazione delle piattaforme incidono sul fenomeno. Infine, potrebbe essere previsto nei MoU l'impegno degli intermediari a verificare la reale identità dei venditori di beni, contenuti e servizi, in linea con la normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di rendere più efficace la lotta alla contraffazione.

- Si considera utile il richiamo agli Stati membri affinché promuovano la specializzazione dei giudici nelle materie di proprietà intellettuale per assicurare la prevedibilità e tempestività delle decisioni, contenuto nella Comunicazione *“Un sistema equilibrato di tutela della PI per affrontare le sfide della società moderna”* (COM 707/2017). Infatti, uno dei problemi del sistema giudiziario italiano, anche a valle del recepimento della c.d. Direttiva IPRED, riguarda proprio i tempi lunghi dei giudizi di merito, mentre la fase cautelare generalmente è più veloce. In generale, dovrebbe essere definito un assetto normativo e istituzionale in grado di rispondere, in tempi rapidi e con modalità adeguate, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, che a causa della digitalizzazione, diventano sempre più differenziate, fluide e veloci e quindi difficilmente intercettabili e reprimibili.