

Prof. Giorgio Florida
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano



“La tutela internazionale della proprietà intellettuale”

Grazie Presidente, ho contribuito alla costituzione di OEGLA, su sollecitazione del Prof. Raffaele Galano, che ne è il *deus ex machina*, perché sono profondamente convinto che, quando si parla di collaborazione e di cooperazione internazionale, i profili giuridici, come diceva anche il Presidente Grechi, non sono meno importanti dei profili strettamente economici.

Questo va detto soprattutto per determinati settori del diritto, ed il mio è il settore massimamente coinvolto nell'analisi economica del diritto. Noi che ci occupiamo di diritto industriale, di diritto della proprietà intellettuale, naturalmente non trattiamo le regole giuridiche da un punto di vista esclusivamente giuridico, ma le guardiamo e le trattiamo anche dal punto di vista del loro impatto economico. La prima considerazione che vorrei fare a questo riguardo, sul fondamento della tutela della proprietà intellettuale, è che, a differenza della tutela della proprietà *tout court*, la tutela della proprietà intellettuale è sempre stata al centro di un dibattito, perché vi è una dialettica concettuale fra la tutela della proprietà intellettuale, che, non dobbiamo dimenticarlo, è fatta di diritti esclusivi, di utilizzazione esclusiva di determinate creazioni intellettuali, e la libertà di concorrenza, che è fatta invece di mancanza di ostacoli e di limiti. La dottrina di tutto il mondo ha dato una giustificazione della tutela dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale, sia che si tratti di proprietà intellettuale a contenuto tecnologico, sia che si tratti di proprietà intellettuale a contenuto, io dico, di marketing, come per esempio i marchi, i segni distintivi, etc. Ha sempre detto, in sostanza, che è necessaria questa tutela, per incentivare le creazioni intellettuali. Poiché la creazione intellettuale, di qualsiasi tipo, è volatile e tale per cui se non c'è una tutela giuridica, non consente neanche il

ritorno dell'investimento che ha reso possibile la creazione intellettuale, è necessaria questa tutela. Naturalmente si può sempre discutere su questo, si potrebbe anche dire che non è così. Si potrebbe forse dire che lo sviluppo economico sarebbe ancor più forte se non ci fosse la tutela della proprietà intellettuale, ma sarebbe un discorso completamente fuor di luogo, per una ragione fondamentale che voglio sottolineare in questa sede, e cioè che non c'è scelta. Tutto il mondo ormai è convinto che si debba tutelare la proprietà intellettuale ed è inutile, lo dico con la mia solita franchezza, perché questo è il risultato di potentissime lobby, le quali hanno sempre operato nel senso della valorizzazione della proprietà intellettuale.

1. Il processo di internazionalizzazione delle discipline nazionali della proprietà intellettuale.

Ancorché soltanto di recente si faccia specifico riferimento alla c.d. "globalizzazione" dell'economia, non c'è dubbio che, per quanto concerne la proprietà intellettuale, l'economia associata all'esercizio dei relativi diritti riconosciuti progressivamente in tutti i Paesi è stata sempre proiettata verso una regolamentazione internazionale idonea a soddisfare le fondamentali esigenze degli operatori nel gioco dei rapporti fra i vari sistemi giuridici (v. LUZZATTO, *Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, in Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza, 2004, Milano, Giuffrè, pag. 895). Astrattamente queste esigenze avrebbero potuto essere soddisfatte mediante norme e convenzioni di diritto internazionale privato le quali - come è noto - si preoccupano di determinare il diritto applicabile ad una determinata fattispecie - che nella materia in esame sarebbe stata presumibilmente la fattispecie costitutiva del diritto - sulla base di un criterio di collegamento, con la conseguenza che nel territorio di uno Stato avrebbe potuto essere concepita l'applicazione di una tutela sulla base di norme originate da uno Stato diverso e tuttavia riconosciute come applicabili.

Va detto peraltro che il ricorso a norme ed a convenzioni di diritto internazionale privato nella materia della proprietà intellettuale non può certo essere considerato per se stesso inammissibile, non fosse altro perché - come è noto - anche il legislatore italiano ha inserito nella l. 31.5.1995, n. 218, l'art. 54 il quale dispone che "i diritti sui beni immateriali sono

regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione". Non è affatto chiaro cosa debba intendersi per "Stato di utilizzazione" potendosi alternativamente fare riferimento allo Stato nel cui territorio viene richiesta la protezione oppure allo Stato nel cui territorio viene compiuta la violazione del diritto ma in nessun caso - come è stato giustamente sottolineato (v. LUZZATTO, *Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, cit.) - la norma in questione, come del resto qualsiasi altra norma dello stesso genere, potrebbe essere considerata come una vera e propria norma diretta a regolare il conflitto fra più ordinamenti con riferimento ad una medesima fattispecie in relazione alla tutela applicabile proprio perché, in relazione a tale disciplina, manca il presupposto essenziale di qualsiasi norma di conflitto, e cioè l'esistenza di una pluralità di leggi astrattamente idonee ad essere applicate alla identica situazione giuridica. Ed invero, come meglio si dirà subito appresso, nella materia della proprietà intellettuale non esiste una medesima situazione giuridica alla quale siano applicabili leggi diverse tra le quali sia possibile scegliere; perché, in tale materia, le situazioni giuridiche riconducibili nello schema dei diritti sui beni immateriali sono tante quante sono le leggi dei singoli Stati che riconoscono tali situazioni come attributive dei corrispondenti diritti. E' il principio di territorialità che impedisce - come ha sottolineato LUZZATTO (*op. loc. cit.*) - di configurare la sussistenza dei diritti sullo stesso bene conferiti da altri Stati come rilevante dal punto di vista della norma di conflitto proprio perché non si tratta della stessa situazione giuridica ma di situazioni giuridiche diverse e distinte.

Se le considerazioni che precedono sono - come sono - condivisibili è ovvio che la norma dell'art. 54 l. n. 218/95 - qui assunta peraltro come parametro di un ragionamento valido dal punto di vista metodologico - può avere significato precettivo o unicamente per ribadire la inderogabilità del principio di territorialità della tutela e perciò, in sostanza, per negare l'operatività di una norma di diritto internazionale privato, oppure per rendere applicabile anche nel territorio nazionale una disciplina promanante dalla legislazione di uno Stato diverso nel quale sia stata posta in essere una fattispecie rilevante al fine di risolvere - per esempio - il problema dell'appartenenza del diritto indipendentemente dal diverso problema della tutela del diritto esclusivo avente per oggetto il bene immateriale. Penso ad esempio alla fattispecie della invenzione dei dipendenti in

relazione alla quale una norma di diritto internazionale privato può risolvere il problema dell'ordinamento applicabile per regolare il rapporto fra datore di lavoro e dipendente in funzione del luogo dove è sorta o deve eseguirsi la obbligazione contrattuale. Entro questi limiti dunque il processo di internazionalizzazione della disciplina in materia di proprietà intellettuale può essere considerato governabile anche per mezzo di norme di diritto internazionale privato, ma si tratta di limiti ristretti e, come tali, poco significativi per delineare il quadro di riferimento della tutela internazionale della proprietà intellettuale.

2. Territorialità, principio di assimilazione e minimo di protezione.

Il diritto privato della proprietà intellettuale non può che avere origine da convenzioni internazionali oppure da fonti primarie o secondarie di matrice convenzionale e la materia in esame vanta un vero e proprio primato come oggetto di collaborazione fra Stati sotto il profilo temporale, essendo antichissima la convenzione che ha posto le basi di una regolamentazione internazionale diretta - come si è già sottolineato - a soddisfare le esigenze più cogenti degli operatori e dei titolari dei diritti in questione contro il pregiudizio derivante dalla diversità dei sistemi normativi nazionali.

La Convenzione di Unione di Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale risale al 20.3.1883. E' stata successivamente più volte riveduta fino al testo di Stoccolma adottato in data 14.7.1967 (reso esecutivo in Italia con la l. 28.4.1976, n. 424). Anche nella materia della proprietà intellettuale la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche risale al 6.9.1886 ed è stata successivamente più volte riveduta fino al testo di Parigi del 24.7.1971 (reso esecutivo in Italia con la Legge 20.6.1978, n. 399).

Orbene, queste due Convenzioni racchiudono l'universo allargato della proprietà immateriale esattamente per come esso risulta ora definito e disciplinato in Italia mediante il Codice della proprietà industriale e la legge sul diritto d'autore, ed esse hanno segnato irreversibilmente la strada di una collaborazione internazionale basata sul principio di territorialità come limite invalicabile rispetto alla possibilità di applicare nel territorio di uno Stato norme promananti da uno Stato diverso. Partendo infatti da questo presupposto, la regola fondamentale posta a base dei rapporti

internazionali nella materia della proprietà immateriale è quella espressa dall'art. 2.1 CUP, alla stregua del quale "i cittadini di ciascuno dei Paesi dell'Unione godranno, in tutti gli altri, per quanto riguarda la protezione della proprietà industriale, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in avvenire ai nazionali, restando però impregiudicati i diritti specialmente previsti nella presente Convenzione. Essi avranno quindi la stessa protezione dei nazionali e gli stessi mezzi legali di ricorso contro ogni lesione dei loro diritti, sempre che siano adempiute le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali". È stato così codificato il principio di assimilazione dello straniero al nazionale proprio in quanto ciascuno Stato è - e resta - pienamente sovrano nel suo territorio nel porre la disciplina della proprietà immateriale.

Accanto al principio di assimilazione le due fondamentali Convenzioni ricordate contengono norme di disciplina uniforme, destinata a costituire un nucleo essenziale ed inderogabile di diritti che gli Stati contraenti si sono impegnati a riconoscere nel loro territorio a tutti i soggetti nazionali e stranieri quivi operanti (principio del minimo di protezione).

Il riferimento della Convenzione di Unione di Parigi alle formalità che anche gli stranieri sono tenuti ad osservare per godere dello stesso trattamento dei nazionali è l'espressione del collegamento fra il principio di territorialità ed i titoli di proprietà industriale ed in particolare i brevetti per invenzione e le registrazioni di marchio che infatti vengono concessi da ciascuno Stato contraente a chi ne faccia richiesta secondo la legge nazionale. Il riferimento della stessa Convenzione alle condizioni che devono essere adempiute dagli stranieri per godere dello stesso trattamento dei nazionali è, per contro, l'espressione della subordinazione della tutela dei diritti non titolati alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente.

I principi della assimilazione e del minimo di protezione, posti a garanzia del principio di territorialità, hanno segnato la collaborazione internazionale alla quale si è fatto luogo mediante le numerose successive convenzioni multilaterali stipulate nella materia della proprietà immateriale. Non deve perciò stupire che anche il fondamentale Accordo cosiddetto TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (stipulato a Marrakech il 15.4.1994 nell'ambito del Negoziato GATT) attua lo stesso schema polarizzato - da

una parte - sul trattamento nazionale allo straniero e - dall'altra parte - sulla armonizzazione delle legislazioni nazionali al fine di garantire a tutti un minimo di protezione coattivamente configurato nell'accordo stesso. Se l'Accordo TRIPS è omogeneo nella sua impostazione metodologica rispetto alle precedenti convenzioni internazionali, esso però assume una rilevanza infinitamente maggiore perché: a) inserisce la proprietà immateriale fra le materie "gestite" dall'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC oppure WTO) nel contesto di una politica mondiale che attribuisce alla proprietà immateriale il compito di garantire ai paesi produttori di creazioni intellettuali, e perciò capaci di innovazione tecnologica e commerciale, un considerevole vantaggio competitivo unitamente al vantaggio della liberalizzazione del commercio internazionale; b) pone con forza l'obbligo degli Stati membri di garantire ai soggetti titolari dei diritti di proprietà immateriale, nazionali e stranieri, un minimo inderogabile di protezione mediante la modificazione dei rispettivi ordinamenti. L'Accordo TRIPS costituisce perciò il punto di arrivo di un lunghissimo percorso che coniuga la disciplina privatistica della proprietà immateriale, ancorata saldamente al principio di territorialità, con gli obblighi internazionali improntati alla non discriminazione ed alla armonizzazione.

Come è stato giustamente sottolineato (v. LUZZATTO, *Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, op. loc. cit.), le convenzioni internazionali hanno recepito il principio di territorialità valevole nella materia della proprietà immateriale e, rinunciando a creare esse stesse i diritti in questione, si sono limitate a presupporre i caratteri fondamentali ed in particolare quello della esclusività della utilizzazione della creazione intellettuale protetta, essendo tale esclusività un connotato che riconduce a sua volta alla territorialità del diritto perché questo risulta dalla attribuzione di poteri che ciascuno Stato garantisce nell'ambito ed in funzione del suo territorio. Com'è stato dunque giustamente rilevato, il diritto di utilizzazione esclusiva delle creazioni intellettuali protette si rapporta all'ambito territoriale dello Stato che concede il titolo di protezione oppure che pone le condizioni della tutela. Questa è la ragione fondamentale per la quale i diritti di proprietà immateriale sono rimasti distinti rispetto a tutti gli altri diritti assoluti (reali oppure della personalità) proprio in quanto "la limitazione territoriale del diritto non è conseguenza della determinazione della sfera di

*applicabilità di una data legge attraverso i normali principi di diritto internazionale privato, ma al contrario, precede tale determinazione, perché discende dal modo stesso in cui l'ordinamento disciplina i diritti appartenenti a questa categoria fissandone l'esclusività nello spazio" (v. LUZZATTO, *Proprietà intellettuale e diritto internazionale*, op. loc. cit.).*

Accade così che il principio di territorialità, fondamento inderogabile dei diritti di proprietà immateriale, costituisca espressione della competenza legislativa di ciascuno Stato a disciplinare la materia in questione all'interno del proprio ordinamento con esclusione di ogni altra competenza legislativa, di guisa che l'identica opera dell'ingegno, l'identica invenzione, l'identico marchio formano oggetto di tanti diritti separati quanti sono gli Stati nei quali ciascuna creazione ottiene la protezione giuridica subordinatamente alla concessione di un titolo oppure indipendentemente da tale concessione, ma ricorrendo determinati presupposti.

Il principio di territorialità, in definitiva, segna nella materia della proprietà immateriale la riserva di sovranità a favore di ciascuno Stato limitatamente al suo territorio.

3. La distinzione fra diritti titolati e non titolati: procedure di titolazione e sovranazionalità dei titoli.

Il nuovo Codice italiano della Proprietà industriale, dopo avere elencato nell'art. 1 gli oggetti dei diritti di proprietà industriale, ha introdotto nell'art. 2 la distinzione fra quelli che si acquistano mediante brevettazione oppure mediante registrazione e quelli che invece si acquistano negli altri modi previsti dalla legge nazionale, avendo cura di specificare che la brevettazione e la registrazione costituiscono attività amministrative di accertamento costitutivo che danno luogo ai titoli di proprietà industriale. La distinzione fra diritti titolati e non titolati è utile anche al fine di ricostruire la disciplina internazionale perché consente, rimanendo sempre nell'ambito del rapporto dialettico fra territorialità e sovranità, di introdurre la parallela distinzione fra procedure nazionali e sovranazionali di titolazione e fra titoli nazionali e sovranazionali di proprietà industriale.

Le procedure sovranazionali di titolazione dei diritti di proprietà industriale sono state organizzate per venire incontro alle esigenze degli operatori e dei titolari dei diritti senza apportare deroghe alla equazione territorialità

del diritto/sovranità nazionale di attribuzione del titolo di protezione. Proprio in quanto - come si è detto - le grandi convenzioni di fine '800 avevano posto il principio di assimilazione dello straniero al cittadino nazionale sempre che fossero "*adempite le condizioni e le formalità imposte agli stessi nazionali*", era necessario che, trattandosi di diritti titolati, anche lo straniero che aspirasse a conseguirne la attribuzione si sobbarcasse alle procedure di accertamento costitutivo operanti in ciascuno Stato. E' evidente l'appesantimento che una siffatta necessità determina per chi voglia accedere ai diversi mercati nazionali come mercati di sbocco dei prodotti e dei servizi originati dall'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale. In un primo momento, più che un appesantimento fu considerata una circostanza ostativa alla aspirazione a munirsi di titoli di proprietà intellettuale efficaci in diversi Stati quella derivante dalla simultaneità della presentazione della domanda di concessione del titolo tutte le volte che requisito di validità del titolo stesso fosse la novità della invenzione o del modello o comunque dell'oggetto della protezione, sul presupposto che tale requisito potesse andare perduto per ciò solo che la creazione intellettuale avesse formato oggetto di una domanda presentata all'Ufficio competente di un diverso Stato in data anteriore. Per ovviare a questo inconveniente si è fatto ricorso all'istituto della priorità unionista disciplinato dall'art. 4 CUP con lo scopo di favorire la possibilità di ottenere un titolo in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione mediante deposito di una domanda che viene retrodatata al deposito della prima domanda in altro Stato dell'Unione, così ottenendo il beneficio di retrocedere al primo deposito il riferimento temporale per la valutazione dei requisiti di validità del titolo richiesto. La cosiddetta priorità unionista rappresenta dunque uno dei cardini fondamentali del sistema di protezione delineato dalla Convenzione di Unione di Parigi e mira a sollevare il depositante dalla necessità di inoltrare contemporaneamente tutte le domande di protezione necessarie a coprire il territorio al quale è interessato. La priorità unionista viene rivendicata sulla base dei seguenti presupposti: a) esistenza di un primo deposito regolare in un paese unionista; b) effettuazione del secondo deposito in un altro Paese unionista entro i termini stabiliti dall'art. 4 CUP; c) identità di oggetto delle due domande e identità di soggetti salva cessione del diritto di priorità. Come è ovvio, l'istituto della priorità unionista

caratterizza a tutti gli effetti la disciplina internazionale dei diritti titolati di proprietà intellettuale ai quali tale istituto è applicabile tutte le volte che si procede alla attivazione di procedure nazionali di concessione di titoli di proprietà intellettuale all'interno del territorio dell'Unione.

L'istituto della priorità unionista è certamente un beneficio considerevole poiché, stando all'intervallo temporale più favorevole, concede un anno di tempo a partire dal primo deposito per effettuare i depositi successivi in tutti gli Stati nei quali si chiede di essere protetti. Ma non poteva certo essere considerato un beneficio sufficiente, ed è per questo che è stato compiuto il passo successivo di organizzare delle procedure centralizzate di titolazione di taluni diritti di proprietà industriale per effetto delle quali il richiedente presenta una sola domanda presso l'Ufficio centralizzato e al termine di una istruttoria più o meno complessa ottiene non un titolo sovranazionale, capace cioè di conferire una protezione su un territorio unico comprensivo di più Stati, ma tanti titoli nazionali quanti sono gli Stati designati ai fini della protezione richiesta.

4. Sulle procedure centralizzate.

Il *Patent Cooperation Treaty* (PCT) e la Convenzione del Brevetto Europeo (CBE) istituiscono due procedure centralizzate di brevettazione delle invenzioni industriali che, da un punto di vista della loro efficacia territoriale, formano come due cerchi concentrici il più ampio dei quali è quello del PCT.

Il PCT è stato sottoscritto a Washington il 19.6.1970 ed è entrato in vigore il 24.1.1978. Ad esso hanno aderito 26 Paesi collocati in tutti i continenti. Il procedimento di brevettazione viene attivato con la domanda diretta all'Ufficio Internazionale e consta delle seguenti fasi: a) controllo della regolarità formale; b) ricerca internazionale delle anteriorità ostative della concessione del titolo; c) a richiesta, esame preventivo dei requisiti di validità. A questo punto la procedura prosegue nei singoli Paesi con l'applicazione delle regole quivi operanti per dare luogo a brevetti nazionali oppure ad un brevetto europeo rilasciato sulla base della CBE e secondo le regole che caratterizzano l'operatività di questa Convenzione (c.d. brevetto Euro/PCT).

La CBE è stata approvata a Monaco nella conferenza diplomatica del 10-9/5.10.1973, modificata con le conferenze del 17.12.1991 e

22/29.11.2000. A questa Convenzione hanno aderito tutti i Paesi dell'Unione Europea più qualche altro paese come la Svizzera, Cipro e la Turchia. La procedura di brevettazione viene attivata mediante domanda diretta all'EPO che ha sede in Monaco (ma anche l'Aja e Berlino) e conduce un esame preventivo dei requisiti di validità concedendo un titolo che non è sovranazionale perché si fraziona in tanti titoli brevettuali quanti sono gli Stati designati per la protezione, in ciascuno dei quali il titolo è a tutti gli effetti un titolo nazionale retto dalla legge interna.

Anche nella materia dei marchi è stata istituita una procedura centralizzata di registrazione internazionale per consentire al titolare del marchio registrato nel territorio di uno Stato di estendere la registrazione anche in altri Stati mediante un solo deposito presso un ufficio internazionale. Siffatta procedura è stata istituita mediante il cosiddetto Accordo di Madrid del 24.4.1891, concluso sotto forma di un accordo particolare nell'ambito più generale della Convenzione di Unione di Parigi. L'Accordo di Madrid è stato modificato più volte e da ultimo ha dato luogo al testo adottato a Stoccolma il 2.10.1979. Resta esclusivamente di competenza degli Stati la disciplina sostanziale del diritto esclusivo sul marchio costituito per effetto della registrazione internazionale. L'Accordo di Madrid dunque rispetta pienamente il principio di territorialità secondo l'equazione territorio/sovranità nazionale.

L'Accordo de l'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriale firmato il 6.11.1925 (modificato a Londra il 2.6.1934 ed a L'Aja il 28.11.1960) istituisce una procedura di deposito centralizzata che dà luogo ad un titolo che, ai fini della protezione, si fraziona - ancora una volta - in tanti titoli nazionali quanti sono gli Stati designati per la protezione. Ed invero l'art. 7.1.a) dispone che *"ogni deposito presso l'Ufficio Internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato"*. La stessa norma dispone alla lett. b) che *"la protezione dei disegni o modelli oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio Internazionale è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui*

protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti".

5. I titoli sovranazionali comunitari.

La problematica dei rapporti fra il diritto europeo e i diritti nazionali di proprietà intellettuale doveva necessariamente evolversi verso l'adozione di una iniziativa degli organi comunitari capace di dotare l'Unione di una propria disciplina in materia di proprietà industriale: una disciplina - cioè - che non si limitasse a comprimere l'esercizio delle esclusive nazionali per salvaguardare l'obiettivo della creazione del Mercato unico, ma che invece regolamentasse essa stessa l'attribuzione del diritto alle imprese che intendessero avvalersene nell'esercizio dell'attività economica svolta nell'ambito del territorio europeo. Va da sé che, nel perseguire un obiettivo siffatto, gli organi comunitari hanno incontrato forti resistenze, tanto per la sottrazione agli Stati membri della potestà legislativa in una materia considerata di primaria importanza, quanto per l'esistenza in ciascuno Stato di un'organizzazione pubblica che amministra la proprietà industriale e che si vedrebbe privata del suo compito istituzionale nella prospettiva della sostituzione con un organismo europeo capace di incentrare su di sé le funzioni inerenti alla tutela della proprietà industriale.

Così nel 1976, in un ampio ed approfondito memorandum, è stata affrontata la complessa problematica della creazione di un marchio comunitario (v. Memorandum in Bollettino delle Comunità Europee, supplemento n. 8/76, pag. 5 ss.) e, per la prima volta si è accennato all'opportunità - divisata dalla Commissione - di fare ricorso all'art. 235 del Trattato istitutivo dell'Unione che attribuiva al Consiglio il potere di prendere all'unanimità le disposizioni del caso su proposta della Commissione dopo avere consultato il Parlamento Europeo. Si propose così di abbandonare la via della convenzione internazionale e di pervenire alla creazione del marchio comunitario mediante un regolamento del Consiglio emanato - appunto - ai sensi dell'art. 235 del Trattato. Sarebbe profondamente errato ritenere che la scelta della Convenzione o del Regolamento sia stata dettata da motivi puramente tecnici. Al contrario, si è trattato di questione che ha coinvolto nel profondo l'assetto e l'equilibrio dei poteri fra l'Unione e gli Stati nazionali, tanto che in sede

comunitaria si accese un intenso dibattito la cui manifestazione più significativa fu la pubblicazione ad opera della Commissione di un documento (v. *Competenza e necessità di un'azione della Comunità per l'istituzione di una disciplina europea dei marchi*, in Riv. dir. ind., 1980, V, pag. 162 ss.) contenente un'ampia ed appassionata difesa della legittimità del ricorso all'art. 235 del Trattato: difesa che, se non poteva dissolvere tutti i dubbi, testimoniava però certamente la volontà degli organi comunitari di procedere sulla via autocratica percorsa già dalla Corte di giustizia con la sua giurisprudenza interpretativa.

Per meglio intendere il problema lato sensu politico sotteso alla scelta della via praticabile per dotare l'Unione di una propria disciplina su questo o quel diritto di proprietà intellettuale occorre ritornare alla interpretazione dell'art. 36 del Trattato e chiedersi se tale norma, ponendo l'eccezione al principio della libera circolazione delle merci per far salva l'esistenza dei diritti nazionali di proprietà industriale, fosse destinata ad operare per sempre (così elevando sul piano strutturale la contrapposizione-integrazione fra legislazione nazionale e diritto europeo) oppure fosse destinata a porre un regime transitorio valevole fino alla creazione di titoli europei di proprietà industriale. L'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia era univocamente nel secondo senso e segnava la strada per un intervento indirizzato se non all'abrogazione certo al superamento delle legislazioni nazionali nella materia dei diritti di proprietà industriale. Sennonché proprio in quanto era questa la direzione da percorrere, assumeva rilievo determinante la scelta dello strumento da adottare: la Convenzione fra gli Stati membri infatti è e rimane pur sempre manifestazione della loro potestà legislativa sicché pervenire per il tramite di essa al superamento del regime transitorio dell'art. 36 (ora art. 30) significava rinnovare, estendendolo, il patto fra Stati che ha condotto alla istituzione europea; per contro il Regolamento del Consiglio era una manifestazione della potestà normativa dell'Unione che, una volta istituita, perfezionava e sviluppava se stessa eliminando tutti i residui ostacoli che si frapponevano alla creazione del Mercato unico.

Il primo titolo europeo è il marchio comunitario istituito con il Regolamento n. 40/94/CE del 20.12.1993. Orbene, la tutela del marchio comunitario applica il principio fondamentale della tutela dei marchi nazionali, e cioè il principio di territorialità, in forza del quale di

tanto si estende il diritto esclusivo di quanto si estende il territorio dell'Unione europea. Caratteristica fondamentale del marchio comunitario è dunque la sua unitarietà per l'intera Unione europea, di guisa che la sua validità e la sua efficacia non può non essere uguale per tutto il territorio europeo. L'istituto del marchio comunitario si distingue così nettamente dal marchio internazionale e si affianca ai marchi nazionali con i quali coesiste da un punto di vista giuridico ancorché, da un punto di vista gestionale, tenda progressivamente a sostituirvisi. Il marchio comunitario è registrato presso l'Ufficio di armonizzazione del Mercato interno (UAMI) sulla base di una procedura che contempla anche la verifica dei requisiti di valida registrazione a seguito anche della opposizione da parte dei terzi titolari di diritti di marchio incompatibili sia comunitari che nazionali. Altro titolo europeo sovranazionale è quello della registrazione, sempre presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) dei disegni o modelli comunitari i quali peraltro sono protetti anche se non registrati se sono stati divulgati al pubblico secondo le particolari modalità contemplate nel Regolamento istitutivo 02/6 del 12.12.2001.

Studio legale Florida & Associati

The Firm: This long-established Milan boutique of eight fee earners has cutting-edge experience in a wide range of IP litigation and transactional support matters involving patents, trade marks, competition, antitrust, corporate and energy law.

The lawfirm is able to advise clients on the abovementioned issues with a particular attention and deep analysis on the law cases. Staff's members, in fact, are recruited from high quality professionals.

The lawfirm can be supported by a wide number of other lawfirms in Europe and Usa for the international legal assistance.

These lawyers here have recently acted for the likes of AstraZeneca and Trifarma on patent issues gives some indication of the quality of the practice. Interviewees commented: "the firm is an indisputable leader in the field".

The lawyers:

Giorgio Florida, full professor of industrial law at the Catholic University of Milan, according to market sources "is the most mediterranean lawyer of all of us: he is more of a genius than a methodical labourer, there is nothing he cannot accomplish within IP, he truly is one of the masters". Recently, Florida was involved in antitrust and patent litigations. He also often acts as consultant for the Italian Government and he has been one of the professors appointed by the ministry of the industry to write the new Italian code for the industrial and intellectual property law, enacted on 2005. He is author of many legal books and articles on the most important legal reviews. Spoken language: English and Italian.

Studio legale Florida & Associati
Via Freguglia 10 – 20122 Milano
Tel 0039 – 02 – 55 19 30 79 Fax 0039 – 02 – 55 19 00 22
e-mail: info@studiolegaleflordia.it