



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

I DIRITTI DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE. NOVITA' LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI DIRITTO INDUSTRIALE E DIRITTO D'AUTORE

codice corso P21082

20-22 OTTOBRE 2021

(modalità on-line)

Responsabili del corso: Lorenza Calcagno, Sara Lembo, Maria Rosaria Maugeri
Esperto formatore: Marina Tavassi

Scheda del corso

Da qualche anno la Scuola non prevedeva, nell'offerta formativa, un corso volto a fornire un quadro generale delle novità legislative e delle questioni maggiormente dibattute in giurisprudenza in tema di diritti della proprietà intellettuale. Sapendo di non poter affrontare ed esaurire tutti i diversi profili, in una materia così ampia e così sensibile all'evoluzione economica in un sistema dove la tecnologia impone non solo una rivisitazione delle tutele, ma financo un nuovo modo di ripensare alcuni diritti, il corso si propone di esaminare alcuni aspetti. In materia brevettuale, saranno oggetto di esame le questioni legate alla contraffazione per equivalente, con l'esame degli approdi della giurisprudenza di legittimità, ed alla contraffazione indiretta. Un *focus* specifico riguarderà il brevetto unitario europeo, destinato non a sostituire ma ad affiancare la tutela brevettuale oggi esistente. Dai Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, rispettivamente sul brevetto ad effetto unitario e sul regime linguistico dello stesso, e dall'accordo internazionale firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2013 istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti -UPC, dopo successivi interventi oggi, all'esito di un lungo percorso, la tutela sarà operativa solo dopo l'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Con riferimento alla materia dei marchi, alla luce del Regolamento 2015/2424 e del successivo Regolamento consolidato 2017/1001, verrà approfondito il tema della frontiera dei nuovi marchi. Un approfondimento sarà dedicato al tema dei marchi di forma, con specifica attenzione alla giurisprudenza comunitaria – in ultimo la pronuncia della Corte di Giustizia C-237/19 in tema di tutela degli oggetti decorativi nell'UE. Uno spazio sarà riservato alla disciplina dei segreti commerciali, dopo la riforma degli artt. 98 e 99 C.P.I. intervenuta

con il D.Lgs. 11.5.2018 n. 63, di recepimento della direttiva UE 2016/943. Un *focus* verrà dedicato al delicato tema del risarcimento del danno nella materia industrialistica, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica della retroversione degli utili. Una parte dovrà essere riservata all'importante tema della protezione del diritto d'autore nel mondo delle nuove tecnologie. Dovranno essere oggetto di esame le forme di responsabilità dell'*internet service provider*, come individuate dalla giurisprudenza, con particolare attenzione a quella comunitaria, e, in un'ottica di sistema, i principi della Direttiva 2019/790 sulla tutela del diritto nel mercato unico digitale. Un ultimo, interessante approfondimento del corso riguarderà i rapporti tra i diversi ambiti di tutele, sia con riferimento interno ai diritti della proprietà intellettuale, sia in termini di limiti rispetto al diritto della concorrenza. Riguardo al primo punto, particolare interesse riveste il rapporto tra il sistema di protezione industrialistico e quello autorale: dalla sentenza Flos -C-486/99, in cui la Corte di Giustizia ha dichiarato la possibilità del cumulo delle tutele, al caso Cofemel C-683/2017, sarà svolto un approfondimento sul rapporto, nell'*industrial design*, della destinazione sia artistica che estetica e le conseguenze sul regime delle tutele. Ancora, il tema della forma del prodotto e il possibile cumulo delle tutele come modello e marchio di forma. Riguardo al secondo interessante profilo, relativo al rapporto tra le privative ed il diritto della concorrenza, verranno esaminati i temi dell'abuso dei diritti di privativa dal parte del titolare nella forma di rifiuto di licenza, con specifico focus su *standard essential patents* e licenze *frand*, e dell'estensione abusiva della privativa brevettuale. Il corso costituirà una importante occasione di confronto di esperienza tra i giudici delle sezioni specializzate imprese e permetterà di interrogarsi, infine, sul possibile impatto della pandemia sui diritti oggetto di esame

Mercoledì 20 Ottobre 2021

Ore 14,00 – Registrazione dei partecipanti (o avvio dei collegamenti on-line)

Ore 14,15 - **Introduzione al corso da parte dei responsabili della Scuola**

Ore 14,20 – **Presentazione del percorso formativo: obiettivi, metodi e materiali**
Marina Tavassi

Ore 14,30 - I Sessione

La contraffazione dei brevetti: profili sostanziali e procedurali

Ore 14,30 - **La contraffazione in materia dei brevetti, in particolare la contraffazione per equivalente, contraffazione indiretta, *contributory infringement***

Prof. Cesare Galli (Università di Parma)

Ore 15 - **Tutela processuale avverso gli atti di contraffazione: ingiunzioni dinamiche e transfrontaliere / *Protection against counterfeiting acts: dynamic injunctions and cross-border injunctions***

Hon. Dr. Klaus Grabinski, Federal Court of Justice in Germany (Bundesgerichtshof)

Ore 15,30 – **Dibattito**

Ore 16.00 pausa

Oltre 16,10 – 2 Gruppi di lavoro

Gruppo di Lavoro A: Brevetto Unitario, una nuova prospettiva, nell'ambito della tutela affidata alle nuove Corti europee, *Unitary Patent Courts*.

Coordinatore: Dott. Alexander Ramsay, presidente del *Preparatory Committee* dell'*Unitary Patent Courts*

Gruppo di Lavoro B: Brevetto farmaceutico, contraffazione e libero accesso ai brevetti, anche con riferimento ai vaccini nell'ambito della pandemia Covid-19

Coordinatore: Prof. Vincenzo Salvatore, Università dell'Insubria, già capo dell'Ufficio Legale di EMA

Ore 17.30 – Relazione in plenaria del lavoro dei gruppi

Ore 18.00 - Chiusura dei lavori

Giovedì, 21 ottobre 2021

Ore 9.00 collegamento

Ore 9.15 II Sessione – Marchi

Ore 9.15 - Novità e prospettive in tema di marchi – le nuove frontiere

Dott. Elisa Fazzini, Sezione Specializzata Impresa di Milano

Ore 9.45 – Le decisioni dell'EUIPO in tema di confondibilità tra marchi e affinità dei prodotti / *Overview of the EUIPO Case Law on the confusion between trademarks and affinity between products*

Arnaud Folliard-Monguiral, rappresentante di EUIPO

Ore 10,15 – Dibattito

Ore 10.45 pausa

Ore 11 – 2 Gruppi di lavoro

Gruppo di Lavoro A: Rischio di confusione fra marchi e definizione di affinità dei prodotti: i più recenti orientamenti della giurisprudenza italiana e della Corte di Giustizia Europea

Coordinatore: Cons. Umberto Scotti (Consigliere della Prima Sez. civ. Corte di Cassazione)

Gruppo di Lavoro B – Marchi di forma – Modelli - possibile cumulo delle tutele, esame della più recente casistica europea e nazionale

Coordinatore: Pres. Mario Tuttobene, presidente della Sezione Specializzata Impresa di Genova

Ore 12.30 – Relazione in plenaria del lavoro nei gruppi

Ore 13.00 - Sospensione dei lavori

Pausa

Ore 14.30 Ripresa dei lavori

Ore 14.30 - III Sessione – I Segreti Commerciali

Ore 14.30 – Progressi tecnici brevettabili, segreti commerciali, *reverse engineering*: similitudini e differenze

Prof. Vincenzo Di Cataldo (Università di Catania)

Ore 15 - La Direttiva 943/2016, il suo recepimento nell'ordinamento interno (D.lgs. 11/05/2018 n° 63), possibili concordanze con il Regolamento GDPR

Cons. Silvia Giani, Corte d'appello di Milano, Sezione spec. Impresa

Ore 15.30 Dibattito

Ore 16.00 pausa

Ore 16.10 – 2 Gruppi di Lavoro:

Gruppo di Lavoro A: Tutela del *know how*, misure di sicurezza e *cyber security*

Coordina: Prof. Michele Bertani (Università di Pavia)

Gruppo di Lavoro B: La violazione dei segreti commerciali e la tutela della concorrenza sleale: assonanze e dissonanze

Coordina: Prof. Marilena Filippelli (Università La Sapienza Roma)

Ore 17.30 – Relazione dei gruppi in plenaria

Ore 18 - Sospensione dei lavori

Venerdì 22 ottobre 2021

Ore 9.15 IV Sessione – Diritto d'autore, nuove strategie di comunicazione e nuove tecnologie

Ore 9.15 – La tutela del diritto d'autore e le nuove sfide del Mercato Unico Digitale - responsabilità degli *Internet Service Provider*: giurisprudenza e prospettiva futura

Dott. Laura Centofanti, Sezione Spec. Impresa di Roma

Ore 9.45 – La protezione giuridica dell'algoritmo e del software, fra diritto di brevetto e diritto d'autore - La proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale (approvato dalla Commissione UE nell'aprile 2021)

Prof. Mario Libertini (Università La Sapienza di Roma)

Ore 10,15 – Dibattito

Ore 10.45 Pausa

Ore 11 – 2 Gruppi di lavoro:

Gruppo di Lavoro A: Tutela dell'industrial design, destinazione artistica ed estetica, conseguenze sul regime delle tutele (Corte di Giustizia, dal caso Flos C-486/99 al caso Cofemel C- 683/2017)

Coordinatore: Dott. Ilaria Grimaldi, Sezione Spec. Impresa di Napoli

Gruppo di Lavoro B: Il risarcimento del danno e la retroversione degli utili, nella tutela della proprietà industriale e intellettuale

Coordinatore: Pres. Silvia Vitrò, Presidente Sezione. Spec. Impresa di Torino

12,30 – Relazione dei gruppi di lavoro in plenaria

13 – Chiusura dei lavori