

INDICE

<i>Prefazione</i> di PIETRO RESCIGNO	VII
<i>Prefazione alla seconda edizione</i> di GIULIANO AMATO	XV
<i>Prefazione alla prima edizione</i> di J.H. REICHMAN	XXI

CAPITOLO I

IL SISTEMA, GLI INTERESSI, I CONFLITTI

Parte I

ARTICOLAZIONE, RADICI STORICHE E ISTITUZIONALI, CONFLITTI DI INTERESSE TIPICI, DELLA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Sezione I

LA CORNICE SISTEMATICA DEI PARADIGMI FONDAMENTALI

1. Le due libertà cardini dello specifico riferimento costituzionale della disciplina: libertà di intrapresa (e concorrenza) e libertà di espressione	2
2. Il divenire della disciplina, dalla divisione classica fra proprietà ‘industriale’ e ‘intellettuale’ alla formale ricomposizione, in prospettiva geopolitica, nell’Accordo TRIPs. Sulla progressiva articolazione, e ‘ibridazione’, dei paradigmi fondamentali	5
3. <i>Segue.</i> Per una lettura ‘non separata’ dei paradigmi della proprietà intellettuale	9

Sezione II

GLI INTERESSI RILEVANTI SOTTESI ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE (DPI), E I LORO CONFLITTI TIPICI

4. L’impresa quale tipico ‘titolare finale’ dei diritti economici di PI	12
5. <i>Segue.</i> Conferme normative	14
6. L’esigenza imprenditoriale di utilizzazione dei DPI quali strumenti di affermazione competitiva	17
7. ‘Esclusione’ ed ‘inclusione’: definizione della portata protettiva essenziale dei DPI. Quel che questi garantiscono, e quel che non garantiscono.	20
8. Tipizzazione dei salienti conflitti di interesse sottesi alla disciplina dei DPI. In particolare, su quelli fra titolari e terzi portatori di interessi all’accesso ‘per conoscere’ ovvero ‘per utilizzare’ economicamente I. Brevetti. II. Diritto d’autore. III. Marchi.	25
9. Su una ulteriore direzione espansiva della ricognizione degli interessi e conflitti rilevanti.	32

Parte II

DIVERGENTI TENDENZE RICOSTRUTTIVE DELLA DISCIPLINA.
L'INDIRIZZO 'COSTITUZIONALE' QUI PRIVILEGIATO

Sezione III

DAI CONFLITTI MATERIALI A QUELLI FRA INDIRIZZI GIURIDICI

10.	Il contrasto fra indirizzi protezionistici e indirizzi pro-concorrenziali	35
11.	Gli indirizzi protezionistici.	36
12.	<i>Segue.</i> Cenno a profili di protezionismo di carattere geopolitico dell'Accordo TRIPs.	39
13.	Le radici economiche degli indirizzi protezionistici	47
14.	L'emergere di tendenze più aperte alla 'concorrenza dinamica' e all'accesso all'informazione	49
15.	<i>Segue.</i> Le radici economiche delle tendenze 'aperte'	54
16.	Postilla sul ruolo dei DPI nei c.d. modelli aperti	57

Sezione IV

PER UNA EQUILBRATA RICOSTRUZIONE DEL SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE. CRITERI METODICI,
ED ESEMPI DI APPLICAZIONE

17.	Una duplice, 'concentrica' prospettiva di sistema.	59
18.	Il problema del bilanciamento di interessi tutti di rilievo costituzionale	61
19.	<i>Segue.</i> La 'gerarchia' costituzionale degli interessi protetti.	62
20.	Il criterio di 'proporzionalità' nella composizione dei conflitti fra interessi giuridicamente protetti	65
21.	Alcuni esempi di applicazione delle linee metodiche adottate.	66
22.	Conclusione, e rinvio.	69
	<i>Nota bibliografica</i>	72

CAPITOLO II

LA TUTELA BREVETTUALE DELL'INNOVAZIONE:
UN 'MONOPOLIO' RICCO DI ANTICORPI

1.	<i>Premessa. L'ipotesi ricostruttiva</i>	82
----	--	----

Sezione I

TALUNE CRITICHE DELL'ISTITUTO RIVISITATE ALLA LUCE DELLA SUA FUNZIONE PROTETTIVA 'ESSENZIALE'

2.	Obiezioni, e repliche (i) Sul ruolo del brevetto nella diffusione delle conoscenze tecnologiche. (ii) Sui vantaggi d'ordine economico rispetto ad altri sistemi di sostegno dell'innovazione	84
3.	<i>Segue.</i> (iii) Sul fatto che il brevetto, in sé, non conferisce poteri propriamente monopolistici. Il profilo 'inclusivo' della privativa	91

4. I veri fattori di rischio per la concorrenza e altri interessi collettivi: ‘usi’ del brevetto eccedenti la portata protettiva essenziale della privativa. Cenno e rinvio 94

Sezione II

LA LIMITAZIONE DELL’AREA DEL BREVETTABILE
AI FRUTTI DELLA RICERCA APPLICATA

5. I frutti della ricerca ‘pura’ come beni in pubblico dominio, e la ‘privatizzazione’ di quelli della ricerca applicata 97
6. Il duplice *rationale* della limitazione della brevettabilità ai frutti della ricerca applicata. Ragioni di ordine epistemologico... 101
- 6.1. *Segue*. ...e di ordine economico 104
7. La c.d. ricerca finalizzata, terra di mezzo fra ricerca pura e ricerca applicata. Assimilazione normativa alla prima 107
8. *Segue*. Adeguamenti interpretativi. 110

Sezione III

LE MOLTEPLICI LIMITAZIONI DELLA PROTEZIONE ESCLUSIVA

9. Limitazione temporale dell’esclusiva: *a)* per scadenza del termine di protezione; *b)* per inerzia triennale nell’attuazione del brevetto 117
10. Limitazione della portata dell’esclusiva a quanto effettivamente, e precisamente, *inventum* e rivendicato. Principio e corollari 121
11. Limitazione dell’esclusiva ‘di prodotto’ in relazione al procedimento di realizzazione. Conseguente delimitazione della categoria del ‘brevetto di prodotto’ 123
12. Limitazione di ‘merito’ dell’esclusiva. Dall’indulgenza... 127
13. *Segue* ...ad un maggiore rigore 130
14. *Segue*. I troppi equivoci del modello di utilità 137
15. Limitazione della portata dell’esclusiva al primo stadio distributivo. Il principio dell’esaurimento 139

Sezione IV

LINEAMENTI ESPRESSIVI DI *FAVOR* della concorrenza dinamica

16. Lo scambio ‘esclusiva/conoscenza’, e i suoi effetti sulle dinamiche dell’innovazione. . . 142
17. *Segue*. Corollario sul regime di segreto. La ‘riforma’ del Codice della proprietà industriale. Cenno alla Proposta di Direttiva comunitaria sulla tutela dei *trade secrets*. . . 147
18. Sullo specifico regime dell’innovazione successiva — sostitutiva e derivata. Premessa . 152
19. L’innovazione successiva *sostitutiva*. Criteri di qualificazione rispetto alla innovazione ‘originaria’ 153
20. L’invenzione ‘dipendente’: un regime virtuoso 155
21. *Segue*. Sulla licenza obbligatoria *ex art.* 31.1 TRIPs e *art.* 71 CPI 160
22. *Segue*. Razionalità della limitazione delle licenze obbligatorie *ex art.* 31.1 TRIPs e *art.* 71 CPI alla innovazione ‘dipendente’ di alto profilo 163

Sezione V

CONCLUSIONI, ED ALCUNE PROPOSTE DI RIFORMA

23. Finalità pro-concorrenziali delle diverse proposte	165
24. Le specifiche proposte	166
25. <i>Segue.</i> Opportunità di ulteriori correzioni in senso pro-concorrenziale del vigente regime.	173
26. Anche proposte 'espansive' della portata del brevetto	176
27. Finale. Una ipotesi di radicale ripensamento del sistema	178
<i>Nota bibliografica</i>	182

CAPITOLO III

DALL'ARTE ALLA TECNOLOGIA: L'ESPANSIONE,
E LE BARRIERE, DEL DIRITTO D'AUTORE*Premessa*

1. Genesi, funzione, prospettiva 'industriale' del moderno istituto	192
2. <i>Segue.</i> La prospettiva 'industriale' del moderno diritto d'autore	197
3. I principi costituzionali di riferimento.	198

Parte I

LINEAMENTI CARATTERISTICI DELLA DISCIPLINA AUTORIALE

Sezione I

SOGGETTI, OGGETTO, CONTENUTO,
CONDIZIONI ATTRIBUTIVE DEL DIRITTO D'AUTORE

4. Soggetti del diritto d'autore: cenno, e rinvio	200
5. Le opere protette. La categoria classica: opere di fruizione intellettuale/estetica	202
6. Su alcune peculiarità fenomenologiche di siffatte opere	203
7. Carattere esemplificativo del 'catalogo' di opere di fruizione intellettuale/estetica ammesse alla protezione autoriale	205
8. <i>Segue.</i> Carattere viceversa tassativo, per riserva di legge, delle previsioni normative che, nella seconda metà del secolo XX, estesero la protezione autoriale a talune opere di fruizione utilitaria	206
9. Diritti economici e diritti morali: la struttura duale del diritto d'autore	208
10. Condizioni di costituzione, e di conservazione del diritto <i>a)</i> Assenza di formalità costitutive. <i>b)</i> Il 'carattere creativo' dell'opera. <i>c)</i> La 'pubblicabilità' dell'opera. <i>d)</i> La conservazione del diritto.	212

Sezione II

LA PORTATA DEL DIRITTO D'AUTORE:

I CONFINI DELLO *IUS EXCLUDENDI*

11.	“Le espressioni e non le idee”	217
12.	I diversi diritti di utilizzazione economica. Loro autonomia	219
13.	<i>Segue</i> . Loro portata. Introduzione al tema delle opere derivate	220
14.	Le opere derivate.	220
15.	La durata del diritto economico	228
16.	Il regime di circolazione delle opere protette: l'esaurimento attenuato.	230

Sezione III

SUI DIRITTI ‘CONNESSI’

17.	Protezione esclusiva di ‘prodotti’ dell'industria culturale e di <i>performances</i> artistiche: diverso rilievo effettuale, anche rispetto alla concorrenza	232
-----	--	-----

Sezione IV

COPYRIGHT E LEGITTIMO ACCESSO DEI TERZI ALLE OPERE PROTETTE:

‘ECCEZIONI’ E ‘LIMITAZIONI’ DELLA TUTELA ESCLUSIVA

18.	La linea normativa della Convenzione di Berna, e della nostra legislazione, anteriormente all'adeguamento alla Direttiva del 2001 sulla ‘società dell'informazione’	235
19.	La Direttiva sulla ‘società dell'informazione’: ragioni, squilibri, aporie	238
20.	<i>Segue</i> . Su taluni aspetti del regime italiano delle ‘libere utilizzazioni’	251
21.	Il regime della ‘copia privata’	252
22.	Convergenti istanze sociali e dal mondo imprenditoriale per superare l'egemonia del modello escludente	254
23.	Nuovi rischi monopolistici per la concorrenza, e per il pluralismo di cultura e informazione?	258

Parte II

IL *TECHNOLOGY COPYRIGHT*

24.	Cenno introduttivo sulla estensione della protezione autoriale ad opere utilitarie industrialmente prodotte. Partizione preliminare: opere di fruizione insieme pratica ed estetica (<i>industrial design</i>); opere di fruizione esclusivamente pratica (programmi per <i>computer</i> , banche dati)	262
-----	---	-----

Sezione V

LE OPERE DELL'*INDUSTRIAL DESIGN*

25.	La vicenda normativa: dall'‘arte applicata’ al disegno industriale	263
26.	L'ambiguità della nuova disciplina, comunitaria e nazionale, fra tutela da registrazione e tutela autoriale	265
27.	Proposta ermeneutica per la distinzione fra mercato — e ambiti di contraffazione — dei beni industriali e della <i>design art</i> . Conseguente esclusione del ‘cumulo orizzontale’ (sequenziale) della tutela da registrazione e di quella autoriale	271

Sezione VI

LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

28. La protezione autoriale dei programmi per <i>computer</i>	275
29. La tutela delle banche dati.	283
30. Una valutazione effettuale dell'attuale regime del <i>technology copyright</i> nel settore delle tecnologie dell'informazione rispetto alle dinamiche dell'innovazione e della concorrenza.	285
<i>Nota bibliografica</i>	291

CAPITOLO IV

IDENTITÀ D'IMPRESA E IMMAGINE COMMERCIALE
NELLA TUTELA DEI MARCHI

1. Introduzione	308
---------------------------	-----

*Parte I*IL MARCHIO COME STRUMENTO DI INFORMAZIONE
E DI CONCORRENZA

Sezione I

L'INFORMAZIONE IDENTITARIA, OGGETTO DELLA FUNZIONE DISTINTIVA. LINEAMENTI CARATTERISTICI DELLA TUTELA
GIURIDICA. PERSISTENTE EGEMONIA DELLA FUNZIONE DISTINTIVA.
RILIEVO DI DETTA FUNZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFESA DELLA CONCORRENZA

2. Il marchio d'impresa e la sua funzione distintiva. Necessità del diritto esclusivo per le imprese operanti in economie di mercato	313
3. <i>Segue</i> . Caratteri della tutela giuridica della funzione distintiva. Pluralità di interessi tutelati	317
4. Persistente egemonia della funzione distintiva come funzione giuridicamente protetta	322
5. Sul ruolo pro-concorrenziale della tutela della funzione distintiva. Il c.d. imperativo di disponibilità	326
6. <i>Segue</i> . Viceversa, possibili effetti anticompetitivi connessi all'esercizio del diritto esclusivo, in particolare su marchi rinomati. Enunciazione e rinvio	330
7. La 'territorialità' del diritto di marchio come fonte di restrizioni della concorrenza	333
8. La tutela della funzione distintiva nel vigente regime di frammentazione identitaria	337

Sezione II

LA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO DEL PUBBLICO RISPETTO
ALL'INFORMAZIONE MERCEOLOGICA *EVENTUALMENTE* CONVOGLIATA DAL MARCHIO

9. Portata, e strumenti (pubblicitici e privatistici) della tutela contro le informazioni ingannevoli eventualmente convogliate dai marchi. In particolare, sulla decadenza per uso decettivo del segno	341
---	-----

10. Conclusione. Il principio ('statuto') di non decettività quale presidio di portata rispetto alle informazioni trasmesse dai marchi 347

Parte II

IL MARCHIO COME STRUMENTO DI 'CREAZIONE DI VALORE'

Sezione III

L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA IN DIREZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEL MARCHIO COME BENE AUTONOMO

11. I fattori materiali dell'evoluzione 348
12. La giurisprudenza battistrada 350
13. Gli interessi tutelati: il multiforme *favor* dei titolari 352
14. *Segue*. Ulteriori lineamenti protezionistici della disciplina 356
15. I rischi per la concorrenza e l'innovazione 358
16. Per una rilettura della disciplina riduttiva dei rischi evocati. Specifici 'indici normativi' di riferimento. 361

Sezione IV

SULLA TUTELA DEI MARCHI 'DOTATI DI RINOMANZA' *

17. La tesi ricostruttiva accolta, e quella avversata. 364
18. Gli argomenti a sostegno della tesi accolta (i) Primo (duplice) argomento, di ordine esegetico. (ii) Secondo argomento, d'ordine empirico e logico insieme. (iii) Terzo argomento: incongruenze di ordine sistematico della tesi avversata. Contro la c.d. 'funzione di investimento'. (iv) Quarto argomento: effetti sulla concorrenza 368
19. Estensione della tutela *ultra moenia* al marchio 'di fatto'?. 377
20. Rilievo giuridico — in senso pro-concorrenziale — della rinomanza nei settori merceologici di registrazione e 'affini'. 381

* Sezione elaborata unitamente a Giovanni Cavani.

Sezione V

LA TUTELA DEL MARCHIO DI FORMA (TRIDIMENSIONALE), E LE SUE IMPLICAZIONI PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA

21. Il problema esegetico. 383
22. Il problema sistematico. 389

Sezione VI

SECONDARY MEANING E VOLGARIZZAZIONE — LA SIMMETRIA DELLA 'RIABILITAZIONE' DEL SEGNO

23. Il primato dell'imperativo di disponibilità. 393
- Nota bibliografica* 399

CAPITOLO V

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DISCIPLINE
DELLA CONCORRENZA

Sezione I

ALCUNE AVVERTENZE METODICHE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI INTRECCI
FRA LA DISCIPLINA DELLA PI E QUELLA(E) DELLA CONCORRENZA

1. Valorizzazione, e suoi limiti, dei lineamenti pro-concorrenziali interni alla disciplina della PI. Riferimento alla normativa antitrust e a quella repressiva della concorrenza sleale in quanto 'interferenti' con quella della PI. 412

Sezione II

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E 'INTERFERENZA' DELLA DISCIPLINA ANTITRUST

2. Puntualizzazione in ordine alla nozione di concorrenza privilegiata dalle discipline 'interferenti' con quella della PI. Il primato del pluralismo concorrenziale sulla generazione di 'efficienze'. 416
3. *Segue.* Sul preteso postulato della c.d. 'concorrenza per meriti' o 'di prestazione'. Corollario sul 'parassitismo'. 419
4. Ulteriore avvertenza circa la delimitazione della tematica della 'interferenza'. 425
5. I due piani dell'analisi: A) Presupposti e B) Modalità della 'interferenza' a) In particolare, l'incidenza dei DPI nella costituzione o rafforzamento di una posizione di dominanza dell'impresa titolare. b) Brevetti. c) Copyright. d) Marchio. 427
6. *Segue.* B) Modalità. Le due ipotesi fondamentali della 'interferenza' antitrust. I. Il rifiuto di negoziare l'accesso dei terzi al bene immateriale protetto da un DPI legittimamente acquistato, ed esercitato (tale rifiuto) sulla base della facoltà escludente (istituzionalmente) connessa al DPI. Cenno alla evoluzione normativa ed ermeneutica approvata all'applicazione della dottrina delle *essential facilities*. 434
7. *Segue.* Sul *rationale* economico e tecnologico dell'indirizzo europeo. 443
8. *Segue.* Attribuzione di 'abuso' o attività di regolazione? 449
9. *Segue.* II. Ostruzione della concorrenza attraverso illegittimo esercizio di DPI ovvero illegittimo acquisto del titolo 452
10. Effetti anticompetitivi di *patent misuses* anche in assenza di dominanza. Norme e rimedi applicabili 457

Sezione III

SULL'INTRECCIO FRA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE

11. Attuale assenza di una regolazione comunitaria. 458
12. Il profilo specifico dell'interferenza'. 459
13. Le origini della disciplina 460
14. *Segue.* Un vento nuovo, che dalla Manica ha varcato le Alpi 461
15. Ruolo suppletivo rispetto all'inapplicabilità della normativa antitrust ad abusi di DPI. 467
16. *Segue.* Circolarità di criteri di qualificazione? 470

17. Ruolo suppletivo rispetto alla tutela di interessi di titolari di DPI non soddisfacibili dal regime speciale di questi ultimi	473
18. Conclusione	474
<i>Nota bibliografica</i>	477
<i>Ringraziamenti</i>	488