



Innovazione e diritto: le novità della settimana

INNOVATION LAW INSIGHTS

6 aprile 2021

Podcast

Con Mike Sutcliff, ex Group CEO ad Accenture Digital, sulle sfide ed opportunità della trasformazione digitale

C'è stata una enorme ondata di trasformazione digitale negli ultimi anni che sarà ulteriormente accelerata a causa dell'epidemia da Covid-19: in questo podcast, abbiamo discusso l'argomento e cosa aspettarsi in futuro con Mike Sutcliff, l'ex Group CEO di Accenture Digital. Il podcast è disponibile QUI

Privacy e Cybersecurity

ENISA: ecco il Report per la Cybersecurity e la Resilienza del Settore Finanziario Europeo

L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha recentemente pubblicato un Report sulle iniziative organizzative e tecniche attuabili a livello europeo per ottimizzare la sicurezza e la resilienza del settore finanziario.

Con il Cybersecurity Act (CSA), entrato in vigore nel giugno 2019, l'ENISA ha cristallizzato il proprio ruolo istituzionale nella sfida al *cyber-risk* e la protezione delle infrastrutture critiche europee. Nel Report, l'Agenzia sottolinea il proprio sostegno all'annunciata revisione della Direttiva NIS, nonché alla proposta di Regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA), sottolineandone l'importanza per la stabilità e la difesa degli asset critici del settore finanziario europeo.

Il settore finanziario è un'area normativa fortemente regolamentata in Europa. Molte misure di cybersecurity sono già incluse in molteplici *policy*, standard e normative (si pensi, ad esempio a PSD 2, MIFID II) e sempre più istituzioni, agenzie, organi regolatori hanno integrato considerazioni su sicurezza e resilienza nei propri schemi decisionali. In tal senso, l'ENISA attesta la progressiva interdipendenza tra infrastrutture ICT, catene di approvvigionamento e servizi finanziari.

Il Report "EU Cybersecurity Initiatives in the Finance Sector" guida il lettore nel complesso quadro dei rischi tecnici ed organizzativi del settore finanziario, delineando potenziali margini di manovra per la gestione del *cyber-risk* ed iniziative future a livello europeo.

L'ENISA sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra gli attori chiave del settore finanziario europeo. Una tale esigenza, già attestata in epoca anteriore alla crisi pandemica dall'ENISA, è ora quanto mai cruciale ed urgente in ragione della progressiva crescita in scala ed intensità delle minacce informatiche nel settore. A tal fine, le informazioni riportate nel Report cercano di incentivare la cooperazione tra i diversi gruppi di *stakeholders* coinvolti nelle future iniziative. Pertanto, l'ENISA fornisce chiarimenti sui margini di compatibilità e sovrapposizione tra le iniziative ed identifica lacune e sinergie esistenti o potenziali. In conclusione, il Report si concentra sulla valutazione complessiva delle policy, degli standard e delle normative in vigore e sui relativi risultati.

Le iniziative europee in materia *cyber* nel settore finanziario sono raggruppate secondo i temi di interesse definiti nel Cybersecurity Act:

- sviluppo e implementazione delle policy;
- condivisione delle informazioni e sviluppo delle capacità;
- gestione degli incidenti;
- sensibilizzazione e training;
- standardizzazione e certificazione;
- ricerca e innovazione.

L'elenco delle macro-aree di interesse non è esaustivo ed è destinato ad evolversi seguendo gli sviluppi del settore e le future innovazioni tecniche e normative in materia *cyber* che, secondo l'ENISA, non tarderanno ad arrivare.

Su un argomento simile, potrebbe essere interessante l'articolo: “ *La revisione della Direttiva NIS sulla cybersicurezza viene proposta dalla Commissione europea*”.

Technology Media & Telecommunications

Proposte in tema di sviluppo delle reti di telecomunicazione

Recentemente è stata pubblicata la segnalazione dell'AGCM al Governo, contenente le proposte dell'Autorità per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La prima sezione della segnalazione si concentra sui provvedimenti ritenuti idonei a favorire e a velocizzare gli investimenti in infrastrutture strategiche, tra cui le reti di comunicazione fissa e mobile.

AGCM – rilevando come “*la concorrenza infrastrutturale sia il principale motore per lo sviluppo delle reti*” e ritenendo l'ammodernamento delle reti di comunicazione elettronica elemento fondamentale per lo sviluppo economico del Paese – ha individuato quattro principali leve sulle quali ritiene necessario sia fondata l'azione volta ad accelerare l'infrastrutturazione del Paese: (i) garanzia della concorrenza infrastrutturale; (ii) riduzione degli oneri amministrativi e autorizzatori; (iii) allineamento agli standard europei; e (iv) stimolo della domanda della mobilità dei consumatori.

Dopo aver precisato che gli interventi “*vanno declinati in un contesto normativo-regolamentare trasparente e non discriminatorio*”, AGCM sottolinea l'importanza del recepimento della Direttiva che istituisce il Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (il cui termine è scaduto il 21 dicembre 2020).

Sotto il profilo della promozione della concorrenza infrastrutturale, l'Autorità ritiene che l'azione di Governo dovrebbe ricorrere a politiche di sostegno alle reti ad altissima capacità per colmare il *gap* infrastrutturale nelle aree a parziale fallimento di mercato (aree grigie), tramite l'individuazione di procedure competitive per l'assegnazione di aiuti pubblici (in termini di leve fiscali e incentivi economici). L'azione di Governo dovrebbe anche essere indirizzata a preservare e tutelare gli incentivi alla realizzazione di reti di telecomunicazione nelle aree in cui non sono presenti fallimenti di mercato.

Per quanto riguarda il secondo profilo, l'Autorità auspica un intervento normativo volto a: (i) rendere più efficiente la posa di reti in aree demaniali gestite in concessione e a prevedere tempi certi per l'accesso degli operatori alle aree in concessione per l'installazione delle infrastrutture; (ii) introdurre appositi poteri sostitutivi per i procedimenti relativi all'installazione di reti che non sono soggetti a un meccanismo di silenzio assenso; (iii) introdurre uno strumento di risoluzione dei contenziosi amministrativi che permetta agli operatori di ottenere la celere definizione dei contenziosi aventi ad oggetto i dinieghi da parte delle Amministrazioni Pubbliche; (iv) prevedere meccanismi di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all'accesso presso i condomini per la posa delle reti in fibra ottica e sanzioni amministrative per gli amministratori che oppongono ostacoli ingiustificati.

AGCM auspica poi che le previsioni nazionali vengano allineate ai principi europei in tema di diritti d'uso delle risorse frequenziali scarse (in particolare, per ciò che concerne i rinnovi e la definizione dei relativi canoni). L'AGCM invita anche a una verifica della validità degli attuali limiti elettromagnetici e standard di misurazione, poiché i suddetti limiti appaiono essere estremamente ridotti rispetto a quelli raccomandati in sede europea. Infine, l'Autorità ritiene necessario rendere

più certa l'applicazione dei poteri di revisione e armonizzazione delle autorizzazioni già concesse da parte delle ARPA.

Poiché *“la reattività della domanda è importante per l'effettiva diffusione dell'utilizzo dei servizi a banda ultra-larga”*, AGCM auspica la riduzione delle barriere alla mobilità dei consumatori attraverso un intervento volto a impedire pratiche che determinano elevati *switching cost* e *lock-in*. Con riguardo ai processi di portabilità mobile e fissa, l'Autorità auspica l'adozione di procedure gestite da soggetti terzi che siano in grado di garantire il celere trasferimento nonché l'interoperabilità tra reti e tecnologie differenti. Infine, l'Autorità ritiene necessario fornire uno stimolo alla domanda delle tecnologie più avanzate, creando un sistema di erogazione dei *voucher* che sia di semplice adozione, trasparente nelle tempistiche e che premi gli investimenti degli operatori in reti *“a prova di futuro”*.

Su un simile argomento può essere interessante l'articolo *“L'AGCM invita le istituzioni a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della banda ultra larga”*.

Intellectual Property

Nuovo studio EUIPO su provvedimenti ingiuntivi dinamici

L'EUIPO ha pubblicato di recente uno studio sui provvedimenti ingiuntivi dinamici utilizzati all'interno dell'Unione Europea e dei singoli Stati Membri considerati nello specifico. In generale, i provvedimenti ingiuntivi sono rimedi giuridici che hanno base nell'art. 18 della Direttiva 2000/31/CE (*e-commerce*) e all'art. 8(3) della Direttiva 2001/29/CE (*InfoSoc*). La giurisprudenza europea, inoltre, consente l'utilizzo dei provvedimenti ingiuntivi cd. *“dinamici”*, che in questo studio vengono analizzati come rimedio per prevenire la continuazione della violazione dei diritti di proprietà intellettuale *online*, in particolare del *copyright*, che sono più efficaci in caso di violazioni ripetute commesse *online* in quanto possono essere utilizzati in modo flessibile.

Nello studio viene evidenziato come l'aumento dell'attività *online*, della fornitura e della fruizione di contenuti digitali protetti dal diritto d'autore su Internet, amplificatosi con il diffondersi della pandemia da Covid-19, abbia comportato il proliferare di siti web che offrono il download illegale di musica, film, giochi, trasmissioni e così via.

Nell'Unione Europea sono disponibili vari rimedi giuridici per mettere fine alla violazione dei diritti IP online, tra cui provvedimenti ingiuntivi per il blocco dei siti web (i) tramite blocco del Domain Name System (DNS) o (ii) attraverso il filtro Uniform Resource Locator (URL). Nello studio viene in primo luogo fatta un'analisi della base normativa e giurisprudenziale relativa alla concessione dei provvedimenti ingiuntivi dinamici. Questi rimedi vengono concessi tenendo in considerazione la necessità di bilanciare i diritti in gioco: da un lato il diritto alla protezione della proprietà intellettuale, dall'altro quello di non imporre eccessivi oneri in capo ai prestatori di servizi.

Lo studio analizza poi nel dettaglio i requisiti generalmente richiesti per la concessione dei provvedimenti ingiuntivi dinamici e viene sottolineato che i tribunali nazionali degli Stati Membri considerati applichino diversi requisiti. In generale, in quasi tutti gli Stati viene richiesta la dimostrazione dello stato e della titolarità dei diritti, la prova della presunta violazione, la proporzionalità, appropriatezza e ragionevolezza della misura richiesta. Infine, vengono considerati alcuni casi di esempio sia dei tribunali europei sia di quelli nazionali.

Su un simile argomento, può essere interessante l'articolo: *“Via libera del Senato alla legge di delegazione europea per il recepimento della Direttiva Copyright”*.

La Cassazione sui criteri di liquidazione del danno per violazione di brevetto

Con la recente ordinanza n. 5666 del 2 marzo 2021 la Corte di Cassazione si è pronunciata sui i criteri da applicare in sede di liquidazione del danno per violazione di brevetto ex art. 125 c.p.i..

Nel caso di specie la società attrice, attiva nel settore delle macchine ed attrezzature per pulizia e raccolta di liquami e rifiuti urbani liquidi e nella produzione di camion-cisterna attrezzati per l'espurgo di pozzi neri, conveniva nel 2005 una società concorrente per sentire accertare la contraffazione della porzione italiana di un brevetto europeo, relativo ad un *“attrezzo che consentiva al braccio guidatubo del tubo aspiratore di muoversi dall'alto in basso, così da evitare di generare curve troppo strette e di danneggiarsi nella fase di riavvolgimento”*, asseritamente posta in essere attraverso la fabbricazione e la commercializzazione da parte della convenuta, senza alcuna licenza, di un camion che installava un dispositivo avvolgitubo sulla sommità del veicolo. La convenuta presentava domanda riconvenzionale di nullità della porzione italiana del suddetto brevetto, nonché eccepeva la nullità del brevetto oggetto di lite per carenza di novità,

pre-divulgazione e carenza di altezza inventiva.

Il Tribunale di Torino, in primo grado, accoglieva nel 2013 la domanda attorea ordinando alla convenuta, tra l'altro, di risarcire all'attrice il danno per l'accertata contraffazione, liquidato in quasi 600.000 euro, secondo il criterio residuale dell'equa *royalty* presunta (per tecnologie simili, non avendo l'attrice allegato contratti di licenza), previsto dall'art. 125, comma 2, c.p.i.. La decisione d'appello, intervenuta nel 2015, accoglieva solamente in parte le richieste attoree, riconoscendo l'altezza inventiva dell'invenzione della convenuta, costituendo questa una " *valida invenzione "di combinazione", tramite una serie di interventi che implicavano attività non evidenti allo stato della tecnica per l'esperto del ramo*", e riconosceva che la contraffazione era avvenuta attraverso la commercializzazione di solamente tre esemplari di macchinario contestato, a fronte dei 184 esemplari asseriti dall'attrice.

Inoltre, la Corte d'Appello affermava che il criterio di liquidazione del danno c.d. del lucro cessante reale – indicato dall'attrice come alternativo a quello della giusta *royalty* essendo, ad avviso dell'attrice, quello della giusta *royalty* un criterio solamente minimale di risarcimento – non poteva essere applicato, non avendo l'attrice mai dimostrato di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite nella misura invocata, al di là comprovata messa in commercio da parte della convenuta di tre esemplari del camion contestato, nonché in difetto di indicazione da parte dell'attrice della *royalty* usualmente applicata ai propri brevetti in caso di concessione. Pertanto, la Corte d'Appello concludeva che era corretto il criterio della *royalty* presunta, da applicarsi sul ricavo unitario della convenuta per la vendita di ciascun esemplare, senza tener conto di ulteriori costi incrementali, in mancanza di relativa prova certa da parte dell'attrice, riducendo significativamente il risarcimento complessivo.

La Suprema Corte, investita della questione, stabiliva il principio di diritto secondo il quale, in tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'art. 125 c.p.i., alla luce del quale il danno " *va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale*". La Cassazione specificava inoltre, sul punto, che " *in tale ambito, il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale*".

Su di un simile argomento, può essere interessante l'articolo " *La Cassazione si esprime sulla quantificazione dell'equo premio del dipendente inventore di un brevetto*".

La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara Mastrangelo, Alessandra Tozzi, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D'Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio Coraggio, Alessandro Ferrari, Gualtiero Dragotti, Roberto Valenti, Marco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere le legal predictions per il 2021 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 45 giurisdizioni qui.

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato tratta i dati personali in conformità con l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile qui.

Qualora non si volesse più ricevere gli Innovation Law Insights o ci si volesse iscrivere alla stessa, è possibile inviare un'email a Martina Di Leva.