

Proprietà intellettuale: one size doesn't fit all

Di Giuseppe Portonera

I. Introduzione

Tutti concordano sul fatto che non può esistere sistema economico efficiente (e libero) in assenza di un solido e diffuso riconoscimento dei diritti di proprietà. Questa comunanza di vedute si incrina, però, nel momento in cui ci si chiede quale sia il corretto ambito di un simile riconoscimento: se, cioè, esso debba estendersi fino a includere non solo gli oggetti “materiali”, ma anche quelli “immateriali”. Il che, in altre parole, vuole dire chiedersi se il sistema di cosiddetta proprietà intellettuale (IP) sia un volano ovvero un freno all'efficienza (e alla libertà) del sistema economico. Come vedremo meglio *infra*, la risposta a questa domanda resta a tutt'oggi a dir poco controversa: il sistema di IP è tra i più articolati e complicati e perfino l'analisi economica del diritto sembra aver rinunciato a fornire una risposta complessivamente nel senso del mantenimento ovvero del superamento del sistema così come lo conosciamo.¹ Parafrasando le conclusioni di un noto studio in materia dell'economista Fritz Machlup,² si potrebbe dire che se non avessimo un sistema di proprietà intellettuale, sarebbe irresponsabile, sulle basi delle sue conseguenze economiche, raccomandare di istituirne uno; ma poiché è da lungo tempo che abbiamo un sistema di proprietà intellettuale, sarebbe irresponsabile, sulle basi della nostra attuale conoscenza, raccomandare di abolirlo.

Gli istituti fondamentali della proprietà intellettuale sono tre: segni distintivi (detti, per semplicità, anche marchi), brevetti e diritto d'autore. Il primo di questi è anche quello che pone meno problemi dal punto di vista della sua giustificazione economica e giuridica: è impensabile concepire un rapporto tra consumatori e imprese (standardizzato e prolungato nel tempo) senza che i primi possano facilmente riconoscere i prodotti che desiderano acquistare dalle seconde. A ciò servono i segni distintivi e, in particolare, i marchi registrati. I brevetti e il diritto d'autore sono, invece, al centro del dibattito sul presente e sul futuro del sistema di IP. Il brevetto è l'istituto attraverso il quale l'ordinamento assicura a un inventore il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione per un certo periodo di tempo. Il diritto d'autore è l'istituto attraverso il quale l'ordinamento tutela i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di

1 W. M. Landes e R. A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003, p. 9.

2 F. Machlup, “An Economic Review of the Patent System”, in United States Senate (a cura di), *Study of the Sub-Committee on Patents, Trademark, and Copyrights of the Committee on the Judiciary*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 1958.

KEY FINDINGS

- L'innovazione è essenziale per il generale sviluppo economico. Il sistema di protezione della proprietà intellettuale (IP) offre gli incentivi necessari affinché le imprese investano in R&D.
- Il sistema di protezione IP richiede un equilibrio tra i suoi benefici e i suoi costi. È necessario ritagliare la natura e l'estensione degli strumenti legali di protezione IP sulle concrete peculiarità delle diverse tipologie di invenzione.
- La riforma della disciplina degli SPC sembra suggerire che un maggior risparmio di spesa valga bene un'erosione dei diritti IP. Così si rischia di scoraggiare l'innovazione nel settore farmaceutico, senza la quale il diritto alla salute non è che una vuota enunciazione di principio.

Giuseppe Portonera è Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.

una serie di diritti di carattere tanto morale, quanto patrimoniale, ivi inclusa la possibilità di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.

Nel prosieguo di questo *paper*, la nostra attenzione si concentrerà esclusivamente sul sistema dei brevetti. La Commissione Europea ha messo in cantiere una riforma della disciplina dei cosiddetti certificati protettivi complementari (*supplementary protection certificates*) (di seguito, anche: SPC),³ al dichiarato scopo di aiutare le imprese farmaceutiche europee, produttrici di farmaci generici e biosimilari, a sfruttare i mercati mondiali in rapida crescita, attraverso l'introduzione di un esonero dalla protezione garantita da questi certificati in caso di fabbricazione a fini (principalmente, ma non solo) di esportazione.⁴ A partire da questo punto, e dopo una generale panoramica di sintesi sul dibattito intorno ai pregi e difetti dell'economia e del diritto della proprietà intellettuale (§ 2), il nostro *paper* concentrerà la propria attenzione sul difficile bilanciamento tra benefici e costi, tanto individuali quanto sociali, che deve conseguire il sistema di IP, avendo a riferimento l'esperienza di due diverse industrie, che, per le peculiari caratteristiche dei prodotti oggetto del loro business, bene si prestano a significare, rispettivamente, i vantaggi e gli svantaggi della protezione della proprietà intellettuale (§ 3): quella farmaceutica (§ 4) e quella dei software (§ 5). Ciò rappresenterà anche l'occasione per esprimere un primo giudizio sulla riforma degli SPC (§ 4.3). In chiusura, si offriranno delle riflessioni conclusive sull'opportunità di mantenere un sistema di tutela IP che sia uguale per qualsiasi tipo di invenzione, e che non tenga in considerazione, cioè, le divergenti esigenze dei diversi settori industriali (§ 6).

2. Il dibattito sulla proprietà intellettuale: una sintesi

Il primo provvedimento in materia di proprietà intellettuale è stato adottato a Venezia, nel 1474: si trattò di uno strumento pensato per attrarre nella repubblica artigiani e mercanti stranieri, garantendo protezione per «acutissimi Ingegneri, apti ad excogitar et trouar varij Ingegnosi artificij». Ma la prima legge in senso moderno in tema risale al 1624, quando il Parlamento inglese – su proposta del grande giurista Edward Coke – approvò lo *Statute of Monopolies*, avocando a sé il potere di accordare monopoli e così sottraendolo all'arbitrio regale, regolandone e limitandone contestualmente l'esercizio.⁵ L'esempio inglese di una puntuale normazione della materia (rafforzato dal successivo *Statute of Anne*, 1710, che introdusse l'idea del moderno *copyright*) restò senza imitazioni nel resto del mondo almeno fino alla fine del diciottesimo secolo (nel 1790, il Congresso USA, in esecuzione della cosiddetta *Patent Clause* della Costituzione,⁶ varò il *Patent Act*): ma la vera ondata regolatrice si registrò a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, quando paesi come Belgio, Francia, Germania, Olanda, Svizzera, Italia e Spagna scelsero di adottare legislazioni organiche sulla proprietà intellettuale.⁷ A ciò fecero seguito diverse convenzioni internazionali

3 Su cui vd., per una prima introduzione, A. Vanzetti e V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 445-448.

4 Cfr. il comunicato stampa qui consultabile: <https://bit.ly/2D1nfo0> (ultimo accesso: 04.02.19).

5 Cfr. A. Mossoff, "Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800", in *Hastings Law Journal*, 2001, vol. 52, n. 1, pp. 1270-1273.

6 U.S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 8: "[The Congress shall have power] to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries".

7 Mossoff, "Intellectual Property", in *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, qui consultabile: <https://stanford.io/2VPqBC8> (ultimo accesso: 04.02.19).

(dagli Accordi di Parigi e di Berna, fino al più recente T.R.I.P.S.), che hanno disegnato una disciplina di protezione della IP su scala mondiale.

In particolare, in Italia, il diritto della proprietà intellettuale (o, come tradizionalmente nota, "industriale") è essenzialmente disciplinato dal codice della proprietà industriale (d.lgs. n. 30/2005; di seguito, anche: c.p.i.) e da alcune norme del codice civile. Specialmente in riferimento al brevetto, però, il quadro normativo è completato da importanti Convenzioni internazionali, tra le quali vanno ricordate la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (nota come *European Patent Convention*), la Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario, il Trattato di Washington per la cooperazione internazionale in materia di brevetti e il già menzionato Accordo T.R.I.P.S. (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Obiettivo di queste convenzioni è stato quello di armonizzare i regimi brevettuali nazionali, così da creare brevetti "sovranzionali", cioè titoli di esclusiva aventi effetto in più paesi. L'Accordo T.R.I.P.S. e la Convenzione di Monaco costituiscono i trattati di maggiore importanza. Il primo stabilisce un livello minimo di protezione che ogni governo deve garantire alla proprietà intellettuale dei membri del W.T.O. e rimane, attualmente, il più completo accordo internazionale sulla proprietà intellettuale. Il secondo, che ha costituito l'Ufficio europeo dei brevetti, ha fatto sì che il flusso delle domande per il riconoscimento di un brevetto europeo superasse di gran lunga quello verso gli analoghi nazionali, di fatto uniformando le discipline interne dei vari Stati aderenti alla Convenzione. Quando un inventore deposita una domanda all'Ufficio europeo dei brevetti, questo effettua un esame preventivo sulla base della normativa convenzionale e rilascia un brevetto che equivale a un fascio di brevetti nazionali, il quale però non costituisce titolo "unitario", ma mutualmente riconosciuto tra gli Stati convenzionati, e che, pertanto, risulta soggetto alle normative brevettuali nazionali (per la parte non regolata dalla Convenzione) e alla giurisdizione di ciascuno Stato.⁸ Questo quadro di compromesso tra uno strumento spendibile nei paesi UE, ma ancora legato alle giurisdizionali nazionali, sarà progressivamente superato in forza del Regolamento n. 1257/2012, il quale è preordinato all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della tutela brevettuale, da conseguire attraverso l'introduzione di un brevetto europeo con cosiddetto "effetto unitario" (e, dunque, sostitutivo dell'attuale tipologia di brevetto convenzionale) e la creazione di un tribunale "unificato" dei brevetti (previsto e regolato dall'Accordo 2013/C 175/01), con competenza esclusiva – tra le altre materie – sulle azioni di violazione, di contraffazione, di revoca, di accertamento di nullità o di non violazione dei brevetti e di risarcimento danni, anche in relazione agli SPC rilasciati sulla base di un brevetto europeo.⁹

Fin qui la storia e il diritto. Che dire a proposito della giustificazione intellettuale di un simile percorso? Tradizionalmente, vengono individuate tre possibili risposte a questa domanda.¹⁰ La prima è quella associata al pensiero di John Locke, uno dei padri della tradizione liberale occidentale, il quale, come noto, aveva individuato il fondamento dei diritti di proprietà nella legittima pretesa che gli individui hanno di godere del frutto del proprio lavoro: e ciò per le proprietà sia "materiali", che "immateriali", sia per un edificio o un terreno, quindi, che per le opere dell'ingegno (due tra i più celebri pensatori libertari, Lysander Spooner e Her-

8 Cfr. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale*, cit., pp. 384-385.

9 Per quanto riguarda l'Italia, il Consiglio dei Ministri, in data 20.11.18, ha adottato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all' art. 4 l. n. 163/2017, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. n. 1257/2012.

10 Vd., per un maggiore approfondimento, C. May e S. K. Sell, *Intellectual Property Rights. A Critical History*, Londra, Lynne Rienner, 2006, pp. 17-25.

bert Spencer, hanno approvato l'estensione del diritto di proprietà ai beni "intellettuali" proprio sulla base di argomenti giusnaturalistici). La seconda fa riferimento, invece, all'opera di Friedrich Hegel, il quale individuava nel dovere dei Parlamenti di legiferare in favore della proprietà – ancora una volta, tanto "tangibile", quanto "intangibile" – il fondamento del contratto sociale con gli individui. La terza, infine, che affonda le proprie radici nella scuola istituzionalista, ha argomentato la necessità di chiari e definiti diritti di proprietà anche per i beni "astratti", per consentire scambi complessi e su larga scala.

A oggi, la posizione più comune nel mondo "liberale" (e non solo) è quella per cui una qualche forma di tutela della proprietà intellettuale risulta necessaria per incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuovi e originali contenuti:¹¹ Arrow ha notato che «brevetti e diritti d'autore sono innovazioni sociali pensate per creare un'artificiale scarsità di risorse, poiché questa non esiste di per sé. [...] Questa scarsità è finalizzata a creare gli incentivi necessari per acquisire informazioni»;¹² per dirla con Plant, «in questi casi, il fine della legislazione è conferire il potere di aumentare i prezzi, consentendo la formazione di una situazione di scarsità».¹³ D'altro canto, come ha insegnato Romer, la natura "non rivale" delle idee richiede l'introduzione di modelli di concorrenza imperfetta, nel quale le imprese traggono gli incentivi agli investimenti in R&D (essenziali al generale sviluppo economico) dalla possibilità di precludere a terzi l'uso delle loro idee, proprio grazie ai diritti di privativa.¹⁴ A questa linea di pensiero se ne oppone un'altra (e minoritaria) secondo cui, ben lungi dall'esserne una fonte, questo genere di tutela finisce per danneggiare l'innovazione, soffocando la concorrenza e sussidiando le rendite di posizioni.¹⁵ Chi aderisce alla prima posizione è convinto che la proprietà intellettuale (e, in specie, il più noto dei suoi istituti, il brevetto) favorisca il progresso tecnico, dal momento in cui incentiva: i) l'attività inventiva, promettendo a chi realizzi invenzioni un diritto di esclusiva; ii) la rivelazione, da parte dell'inventore in favore della collettività, delle invenzioni che vengono realizzate, perché l'attribuzione del diritto di esclusiva rende non conveniente la gestione dell'invenzione in regime di segreto; iii) la diffusione delle invenzioni, perché consente una circolazione dietro compenso del diritto sulle invenzioni, la quale permette il loro sfruttamento in termini quantitativamente ottimali.¹⁶ All'opposto, chi aderisce alla seconda posizione obietta che: i) lo stimolo dell'innovazione è connaturato al regime concorrenziale, motivo per cui l'imprenditore è spinto ad innovare per competere, non per godere dei benefici che gli derivano dal brevetto; ii) le invenzioni effettivamente gestibili "in segreto" sono ben poche, e, comunque, se l'imprenditore ritenesse di avere una seria possibilità di conservare il segreto per un periodo di tempo superiore alla durata dell'esclusiva brevettuale, preferirebbe il segreto al monopolio; iii) la diffusione delle innovazioni sarebbe ancora più rapida e completa in assenza della protezio-

11 Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., *passim*.

12 K. Arrow, "The economics of information: An exposition", in *Empirica*, 1996, vol. 23, n. 2, p. 125. Traduzione propria.

13 A. Plant, "The Economic Theory Concerning Patents for Inventions", in *Economica*, 1934, vol. 1, n. 1, p. 31. Traduzione propria.

14 P. Romer, "Endogenous Technological Change", in *Journal of Political Economy*, 1990, vol. 98, n. 5, part 2, pp. S71-S102.

15 Vd. M. Boldrin e D. K. Levine, *Abolire la proprietà intellettuale* (2008), Roma-Bari, Laterza, 2012.

16 Cfr. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale*, cit., p. 377; R. Mazzoleni e R. R. Nelson, "Economic Theories about the Benefits and Costs of Patents", in *Journal of Economic Issues*, 1998, vol. 32, n. 4, pp. 1031-1052.

ne della proprietà intellettuale così come praticata oggi.¹⁷

3. Vantaggi e svantaggi del sistema brevettuale: due industrie a confronto

Fin d'ora, è possibile aderire alle ragionevolmente equilibrate posizioni espresse dal primo di questi due orientamenti: difatti, benché abbiano un carattere tutto sommato “conservatore” (non propugnando, al contrario del secondo, l'abolizione del sistema di proprietà intellettuale), esse hanno presente il delicato compito di offrire un equilibrio tra i benefici – tanto “individuali” (la temporanea sottrazione di un innovatore alla sfida concorrenziale), quanto “sociali” (un incentivo alla ricerca e all'innovazione) – e i costi – tanto “individuali” (derivanti dal dover rinunciare, da un certo momento in avanti, al beneficio dell'esclusiva), quanto “sociali” (causati dalla riduzione del gioco della concorrenza). Per individuare il livello ottimale di contemperamento tra questi due estremi, è necessario valutare il rapporto tra i costi che chiameremo di “invenzione” e quelli che chiameremo di “copia”: quanto più alti saranno i primi, e quanto più bassi saranno i secondi, allora tanto più sarà opportuna una duratura garanzia di proprietà intellettuale; viceversa, quanto più bassi saranno i primi (e i secondi), allora tanto meno sarà necessario proteggere un inventore dalla concorrenza.¹⁸

Volendo chiarire quanto appena espresso con degli esempi concreti, uno per una parte del fronte (quello dell'opportunità della protezione brevettuale) e uno per l'altra parte del fronte (quello della non opportunità della protezione brevettuale), si potrebbe dire che i due *testimonial* ideali sono, rispettivamente, l'industria farmaceutica e l'industria dei software. I costi da sopportare per scoprire un nuovo principio attivo non sono gli stessi di quelli richiesti dalla scrittura di una stringa algoritmica o dalla combinazione di più esempi di quest'ultima in un nuovo programma: lo stesso è vero rispetto ai costi regolatori da assolvere per l'immissione sul mercato dei diversi prodotti. Per anticipare quanto sarà meglio analizzato *infra*, è appena il caso di ricordare che sintetizzare la formula di un farmaco – a partire dall'individuazione del corretto principio attivo – è un processo particolarmente costoso, ma ancora più costoso è il passaggio della sperimentazione clinica (di media, intorno a un miliardo di dollari)¹⁹. A ciò deve aggiungersi il fatto che, di regola, il principio attivo viene brevettato una volta “scoperto” e prima di aver superato la fase di sperimentazione, sicché la durata del brevetto decorre da quel momento e non da quello, spesso di anni (di media, circa 10)²⁰ successivo, di immissione sul mercato. Ciò rende chiaramente difficile poter recuperare i costi a vario titolo sopportati, senza l'assicurazione del poter godere indisturbati dei profitti ricavabili, e ciò spiega perché le autorità nazionali ed europee abbiano deciso di concepire strumenti di protezione ulteriori, quali i certificati protettivi complementari. Al contrario, l'industria dei software si muove a una velocità notevolmente maggiore e non è soggetta a così stringenti controlli regolatori: essa, per di più, al contrario di quella farmaceutica, tende a non realizzare prodotti “finali”, ma singole innovazioni che vengono successivamente combinate tra loro. Per questo motivo, un sistema di protezione della proprietà intellettuale che sia identico per entrambe le industrie rischia di essere controproducente: mentre nel caso di un farmaco, come si è visto, la tutela IP sembra indispen-

17 Ivi, p. 378.

18 L'idea in questione è bene sintetizzata in Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., pp. 294-297 e 312-313.

19 Così J. A. DiMasi, H. G. Grabowski, R. W. Hansen, “Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs”, in *Journal of Health Economics*, 2016, vol. 47, pp. 20-33.

20 Ibidem.

sabile, nell'ambito dei software essa può facilmente condurre (come già accaduto) a una guerra legale per ostacolare i propri concorrenti (con lo spostamento di risorse preziose dalla ricerca e sviluppo al contenzioso).²¹ *One size doesn't fit all.*

4. L'industria farmaceutica e il sistema brevettuale: il quadro normativo

In Italia, fino alla fine degli anni '70, l'art. 14 co. 1 r.d. 1127/1939 imponeva un divieto di brevettabilità per i farmaci. Fu la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/1978, a dichiarare incostituzionale questa proibizione, per contrasto con gli artt. 9 (nella parte in cui prevede il dovere della Repubblica di promuovere la ricerca scientifica e tecnica) e, in connessione tra loro, 3 e 41 Cost., in quanto, il divieto in parola, come si legge in sentenza, aveva l'effetto di porre «in condizione deteriore gli autori di invenzioni industriali dipendenti dai datori di lavoro nel settore farmaceutico, non potendo essi, a seguito del divieto di brevettazione, acquisire l'equo premio o il corrispettivo che la normativa vigente ricollega all'ottenimento del brevetto» (§ 7, *considerato in diritto*). Alla pronuncia della Corte seguì l'intervento del legislatore che, con il d.p.r. n. 338/1979, riscrisse il testo dell'art. 14 cit. introducendo, per la prima volta, la possibilità per gli inventori "farmaceutici" di conseguire una tutela brevettuale di vent'anni sulle proprie scoperte. Ad oggi, come abbiamo già visto *supra* al § 2, anche la normativa brevettuale per i farmaci è stata oggetto di un processo di armonizzazione a livello europeo.

Nello spazio economico europeo (composto dai paesi UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) è in vigore una protezione aggiuntiva, rispetto a quella tradizionalmente offerta dall'istituto del brevetto: il già ricordato certificato protettivo complementare, il quale realizza l'effetto di estendere la protezione di un brevetto relativo a due particolari categorie di beni, i prodotti farmaceutici (Regolamento CEE n. 1768/1992, poi sostituito dal n. 469/2009) e quelli fitosanitari (Regolamento CEE n. 1610/1996). Perché un prodotto possa essere coperto da un SPC è necessario che, ex art. 3 Reg. n. 469/2009: *i*) sia già oggetto di un brevetto di base; *ii*) sia autorizzato alla vendita nel mercato unico europeo; *iii*) non sia già tutelato da un pre-esistente certificato complementare; *iv*) l'autorizzazione sub *ii*) sia la prima autorizzazione di immissione in commercio (di seguito: a.i.c.) del prodotto in quanto medicinale. Che un'estensione dell'ordinaria protezione brevettuale sia stata concepita proprio in favore dei medicinali non deve stupire: come già anticipato *supra* al § 3, l'industria farmaceutica è il *testimonial* perfetto per i vantaggi di un sistema di IP.²² Prendendo atto del lungo periodo che solitamente ricorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo prodotto farmaceutico o un nuovo prodotto fitosanitario e l'autorizzazione di immissione in commercio dello stesso, le autorità europee (peraltro prendendo spunto da alcuni legislatori nazionali, tra cui quello italiano, che era intervenuto con la l. n. 349/1991) hanno dunque deciso di prevedere uno strumento pensato per garantire una ulteriore protezione della proprietà intellettuale per i prodotti in parola, eliminando il rischio che il diritto di esclusiva effettivo conferito dal brevetto fosse ridotto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca. La protezione offerta dal certificato in

21 Vd. i risultati dell'indagine di J. Bessen e R. M. Hunt, "An Empirical Look at Software Patents", in *Journal of Economics & Management Strategy*, 2007, vol. 16, n. 1, pp. 157–189.

22 Nel corso di vent'anni, le richieste di riconoscimento di un SPC sono triplicate, passando dalle cinquecento avanzate nel 1993 alle (oltre) mille e cinquecento avanzate nel 2013: vd. M. Mejer, "25 years of SPC protection for medicinal products in Europe: Insights and challenges", p. 2, qui consultabile: <https://bit.ly/2CtzfgE> (ultimo accesso: 04.02.19).

parola si somma a quella garantita dal classico brevetto, una volta in cui questo sia scaduto, allungando il lasso temporale di sottrazione al regime concorrenziale dell'inventore.

Gli SPC sono concessi a tutela del "prodotto" in quanto "autorizzato come medicinale" ai sensi dell'art. 3 del Reg. n. 469/2009: nonostante l'ambiguità che l'uso del termine "prodotto" può ingenerare, è bene chiarire che quest'ultimo non è il medicinale in sé e per sé considerato, ma il principio attivo in esso contenuto. È lo stesso art. 1 Reg. cit. a definire il "prodotto" quale «principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale» e il "medicinale" quale «sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale».²³ Il dato che si ricava dall'interpretazione letterale della norma è stato fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (CGUE), la quale, nel caso C-577/13 (*Actavis v. Boehringer*), ha concluso che, perché sia concesso un SPC, è indispensabile che l'unico oggetto dell'invenzione coperta da un brevetto di base sia, per l'appunto, un principio attivo. Peraltro, la portata di questo requisito era stata già resa non eccessivamente rigorosa dalla Corte nei casi C-443/12 (*Actavis v. Sanofi*) e C-493/12 (*Eli Lilly*), laddove si era chiarito che, perché un principio attivo possa essere considerato coperto da un brevetto di base, non è necessario che questo sia identificato nella rivendicazione del brevetto di base con la sua formula di struttura, essendo invece sufficiente una descrizione di tipo funzionale.²⁴ A conferma di questo assunto, si veda l'importante decisione resa all'esito del caso C-130/11 (*Neurim*). Brevemente, i fatti di causa: la compagnia Neurim aveva fatto richiesta per ottenere un SPC su un proprio medicinale, il Circadin, che impiegava la melatonina (principio attivo) nel trattamento dell'insonnia umana; l'*Intellectual Property Office* inglese l'aveva però rifiutata, sul presupposto per cui era già stata rilasciata una a.i.c. per il farmaco di un'altra compagnia, il Regulin, che impiegava la melatonina per favorire il ciclo riproduttivo delle pecore. La questione sottoposta al giudizio della CGUE era dunque se il rilascio di una a.i.c. per un farmaco impiegante un determinato principio attivo ai fini di una determinata applicazione terapeutica fosse ostativo della concessione di un SPC su un brevetto avente ad oggetto una diversa applicazione del medesimo principio attivo. Impiegando un'interpretazione teleologica del Reg. n. 469/2009, per cui lo scopo di questa regolamentazione è quello di promuovere l'innovazione nel campo della ricerca farmaceutica, la CGUE ha fornito una risposta negativa, evidenziando che «se un brevetto protegge un'applicazione terapeutica nuova di un principio attivo noto e già distribuito sotto forma di medicinale, per uso umano o animale, avente indicazioni terapeutiche diverse, che siano già protette o meno da un brevetto anteriore, l'immissione in commercio di un nuovo medicinale che sfrutti commercialmente la nuova applicazione terapeutica del medesimo principio attivo, quale tutelata dal nuovo brevetto, può consentire al suo titolare di ottenere un certificato protettivo complementare la cui sfera di protezione potrà comunque estendersi non al principio attivo in quanto tale, ma solo al nuovo uso di tale prodotto» (§ 25). In ogni caso, la distinzione tra principio attivo e medicinale si spiega facilmente sia con una indicazione di buon senso, dal momento in cui tra l'individuazione del primo e il suo inserimento in un farmaco finito

23 Cfr. C. Katzka, "Interpretation of the term 'product' in EU Council Regulations 1768/92 and 1610/96 on Supplementary Protection Certificates", in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2008, vol. 3, n. 10, pp. 650-659.

24 Cfr. F. Papadopoulou, "Supplementary protection certificates: still a grey area?", in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2016, vol. 11, n. 5, p. 375.

può infatti trascorrere moltissimo tempo, sia – come vedremo meglio successivamente – con la volontà di circoscrivere l'effetto di sottrazione al gioco concorrenziale, legando il destino di quest'ultima al processo di innovazione (e cioè di scoperta del principio attivo) e non a quello di commercializzazione (e cioè di immissione sul mercato del prodotto finito).

Poiché il limite ultimo di validità del SPC è di quindici anni dopo la prima a.i.c., se quest'ultima dovesse intervenire: *i)* nei primi cinque anni di validità del brevetto, il SPC non troverebbe margini di applicazione; *ii)* tra i primi cinque e i primi dieci anni di validità del brevetto, il SPC sarebbe valido dalla data di scadenza del brevetto sino a quindici anni al massimo dalla prima a.i.c.; *iii)* dopo i primi dieci anni di validità del brevetto, il SPC aggiungerebbe ulteriori cinque anni a seguito della scadenza del brevetto. Il Regolamento UE n. 1901/2006 consente un'estensione di ulteriori sei mesi nel caso di farmaci pediatrici, al fine di compensare il più lungo periodo di "sperimentazione clinica", ovvero sia dei controlli richiesti dall'autorità regolatrice per la concessione dell'autorizzazione alla commercializzazione, cui questi ultimi sono soggetti. Chiaramente, trattandosi di una protezione "complementare", il destino del SPC è direttamente dipendente da quella del brevetto: se quest'ultimo dovesse essere annullato ovvero il prodotto brevettato dovesse perdere la sua a.i.c., il SPC perderebbe immediatamente la sua efficacia.

4.1. Segue: il quadro giurisprudenziale

Come già anticipato, la logica economico-giuridica che è alla base del SPC è stata accolta e sostenuta anche nella giurisprudenza della CGUE, che ha svolto un ruolo fondamentale nel chiarire alcuni tra i punti più oscuri o ambigui della normativa in materia.²⁵ Nella sentenza C-392/97 (*Farmitalia*), alla Corte fu chiesto se il certificato potesse proteggere il prodotto esclusivamente nella forma descritta nell'a.i.c., oppure anche nelle altre differenti forme realizzabili sulla base del medesimo principio attivo: i giudici conclusero che il fine di tutela del processo di innovazione farmaceutico aveva quale corollario l'interpretazione del Regolamento CEE n. 1768/1992 (e, in specie, del suo art. 3 lett. b) nel senso di riconoscere la protezione esclusiva garantita dal SPC a tutte le forme rientranti nell'ambito di protezione del brevetto di base e non solo a quella indicata nell'a.i.c. In questo modo, la Corte ha escluso la possibilità che, una volta scaduto il brevetto di base, più imprese farmaceutiche ottenessero nuove a.i.c. per ulteriori forme del medesimo principio attivo, ponendosi così in diretta concorrenza con il soggetto titolare del certificato SPC: a giudizio della Corte un esito tale si sarebbe posto in aperta contraddizione con la logica ispiratrice del regolamento.²⁶ Tale logica, come emerge dalla complessiva analisi del *corpus* normativo e giurisprudenziale in materia, è l'idea per cui la speciale protezione accordata all'industria farmaceutica è finalizzata alla promozione dell'innovazione: mutuando le parole dei considerando nn. 2 e 3 del Regolamento n. 469/2009, si può dire che, dal momento in cui la ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica, si ritiene che i medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nel territorio europeo solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca. Ciò spiegherebbe perché la CGUE è incline a rafforzare, anziché limitare, i diritti che derivano dal riconoscimento di un SPC, privilegiando – fin quando e fin

25 Cfr. U. M. Gassner, "Recent developments in the area of supplementary protection certificates", in *Pharmaceuticals Policy and Law*, 2014, vol. 16, pp. 45-72.

26 Cfr. F. Massimino, "Certificato complementare di protezione, la Corte di giustizia restringe il perimetro", in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2011, n. 4, p. 1590.

dove possibile – gli investimenti in ricerca presumibilmente incentivati dal sistema brevettuale rispetto all'abbassamento dei prezzi che deriverebbe da una maggiore apertura del mercato alla concorrenza (anche in termini di maggior risparmio per gli enti pubblici, quali principali erogatori o finanziatori di prestazioni sanitarie sul continente).²⁷

Protezione sì, dunque, ma solo in quanto finalizzata alla promozione di maggiore innovazione: per la Corte, come ribadito all'esito del caso C-484/12 (*Georgetown II*), la normativa SPC «è dirett[a] ad incoraggiare la ricerca in ambito farmaceutico rilasciando un [certificato] per prodotto, intendendo quest'ultimo nel *sensu stretto* di sostanza attiva. Qualsiasi diversa interpretazione rischierebbe, del resto, di dare adito a strategie elusive, che comportano *costi supplementari* tali da scoraggiare l'innovazione» (§ 31, enfasi aggiunta). In questo senso, dunque, i giudici europei hanno confermato il giudizio reso nei casi C-181/95 (*Biogen*) e C-322/10 (*Medeva*), secondo il quale quando un brevetto protegge un prodotto, non può essere rilasciato più di un certificato per tale brevetto di base. Questo punto era già presente in una delle più importanti sentenze della CGUE in materia, nella causa C-431/04 (*Massachusetts Institute of Technology*): in tale occasione, la Corte affermò che «la nozione di “composizione di principi attivi di un medicinale” non comprende una composizione costituita da due sostanze delle quali soltanto una è dotata di effetti terapeutici propri per una determinata indicazione e l'altra consente di ottenere una forma farmaceutica del medicinale necessaria all'efficacia terapeutica della prima sostanza per la medesima indicazione» (§ 31), così mettendo in chiaro che la composizione tra un diverso ingrediente e un principio attivo, con il primo necessario allo svolgimento dell'effetto terapeutico del secondo, non è inquadrabile come combinazione di principi attivi, nel senso di cui all'art. 1 Reg. n. 469/2009, giacché questa composizione non è il “prodotto”, ma appunto il “medicinale”. Con questo orientamento giurisprudenziale, dunque, la Corte ha ribadito che la protezione dalla concorrenza viene giustificata (e limitata) solo dal (e al) grado di innovazione afferente la ricerca di base, a prescindere dal successivo impiego a fini commerciali che di quest'ultima è possibile fare: per usare le espressioni della già ricordata sentenza C-443/12 (*Actavis*), «l'obiettivo [del Reg. n. 469/2009] non è quello di compensare integralmente i ritardi accumulati nella commercializzazione dell'invenzione né di compensare tali ritardi con riferimento a tutte le forme di commercializzazione possibili di detta invenzione, tra cui la forma di composizioni declinate a partire dal medesimo principio attivo» (§ 40).

4.2. Segue: le novità in materia di SPC

Come già anticipato, nel maggio 2018 la Commissione europea ha reso nota l'intenzione di procedere a una rilevante riforma del quadro normativo che regola la concessione e l'estensione degli SPC.²⁸ Più precisamente, è stato annunciato un esonero speciale dalla rigorosa protezione accordata dai certificati in parola, per consentire alle imprese con sede nell'UE di produrre una versione generica²⁹ o biosimilare³⁰ di un medicinale protetto da un SPC già in pendenza della validità del certificato. In questo modo, l'obiettivo è colmare

27 Gassner, “Recent developments”, cit., p. 71.

28 Qui è possibile consultare la proposta per il nuovo Regolamento: <https://bit.ly/2HjK5vs> (ultimo accesso: 04.02.19).

29 Overosia di un medicinale che contiene la stessa quantità di principio attivo e presenta la stessa biodisponibilità di un altro di marca con brevetto scaduto.

30 Overosia di una versione “alternativa” di un farmaco biologico già autorizzato per uso clinico (detto farmaco “originatore” o *originator*) al quale sia analogo per caratteristiche fisico-chimiche, efficacia clinica e sicurezza sulla base di studi di confronto.

quello che la Commissione stessa ha definito lo «svantaggio competitivo» che le imprese europee fabbricanti di medicinali generici e/o biosimilari soffrirebbero nei confronti di quelle extra-europee: difatti, le prime, durante il periodo di protezione che un SPC conferisce a un medicinale nell'Unione, non possono attualmente fabbricare i farmaci in parola per alcuno scopo, nemmeno per esportarli al di fuori dell'UE in paesi in cui la protezione conferita dagli SPC non esiste o è scaduta, mentre i fabbricanti stabiliti in paesi terzi sono liberi di farlo.³¹ Il tema principale è, in tutta evidenza, quello della conquista dei mercati extra-comunitari e, in specie, di quelli dei paesi più poveri (i quali, peraltro, beneficerebbero dell'accesso a tecnologie più evolute, così aumentando le possibilità di affrancamento da malattie e sottosviluppo). Ma ve n'è anche uno secondario, eppure non di minore importanza: con il sistema degli SPC, è particolarmente complesso per i fabbricanti europei entrare, e dunque competere alla pari con le altre imprese, sul mercato interno immediatamente dopo la scadenza dei certificati complementari, dal momento in cui è preclusa la possibilità di sviluppare una capacità di produzione fino a quando non sia venuta meno la protezione conferita dal certificato. Motivo per cui – ed è questo l'obiettivo che si propone di conseguire la modifica del Reg. n. 469/2009 in analisi – se alle imprese farmaceutiche sarà consentito di cominciare a produrli allo scopo di commercializzazione nei mercati esteri già durante il corso di validità di un SPC, quando quest'ultimo scadrà, esse saranno già pronte a competere pure sul mercato interno. Per riprendere un concetto noto alla saggezza popolare, questo sembra il classico modo per prendere due piccioni con una sola fava. Peraltro, è noto che – specialmente quanto ai biosimilari, che richiedono grossi investimenti in sviluppo e ricerca (R&D) – la fase di laboratorio e quella di produzione avvengono tendenzialmente nello stesso luogo (e, dunque, in pendenza di SPC, in territorio extra-europeo): si stima che i costi minimi da affrontare per riportare in Europa una fabbrica dedicata allo sviluppo di un solo farmaco "alternativo" sia di circa dieci milioni di euro e richieda tra 18 e 24 mesi.³² Dato il crescente sviluppo del mercato per i generici e i biosimilari, mantenere inalterato lo *status quo* potrebbe avere come risultato la fuga delle imprese verso paesi esteri, tanto della regione asiatico-pacifica (in Cina ci sono attualmente duecentosessantanove farmaci biosimilari in sviluppo, contro i duecentocinquantasette in India), quanto della regione americana (negli Stati Uniti i farmaci in parola in sviluppo sono centottantasette).³³

Se queste sono le motivazioni che hanno spinto alla proposta di modifica, va però sottolineato come la nuova disciplina costituisca un'erosione del tempo di godimento dei diritti di proprietà intellettuale di quella parte di mercato farmaceutico che fa ricerca e sviluppo di nuovi medicinali, nonché una potenziale occasione di *infringement*, dal momento in cui si teme il rischio di re-importazione sul mercato europeo dei farmaci generici o biosimilari prodotti in forza dell'esenzione ai fini di esportazione.³⁴ Per andare incontro ad alcune delle obiezioni sollevate dalle imprese farmaceutiche in fase di consultazione, la Commissione europea ha dunque annunciato: *i*) che saranno introdotte alcune "clausole di salvaguardia" (tra cui un obbligo di notificazione alle autorità di regolazione nazionale dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione e, dunque, avviare la produzione); *ii*) che l'esenzione troverà

31 Per esempio, Cina, India, Brasile e Russia non conoscono un sistema di protezione analogo al SPC. Il Canada, già oggi, e al fine di concludere l'accordo CETA, ha previsto un'esenzione dalla protezione SPC in funzione di esportazione, mentre in Israele i certificati complementari hanno un periodo di validità inferiore rispetto agli omologhi europei.

32 Cfr. proposta per il nuovo Regolamento, cit., p. 4, nt. 13.

33 Ibidem.

34 Vd: <https://bit.ly/2S3bO8M> (ultimo accesso: 04.02.19).

applicazione solo nei confronti dei certificati complementari che non siano ancora stati emessi, e solo dopo un periodo di transizione pensato per l'evasione delle richieste ad oggi pendenti, cosicché le imprese possano prendere le decisioni di investimento più razionali e le autorità regolatrici possano prepararsi a gestire le richieste di esenzione; *iii*) che saranno adottate delle misure anti-contraffazione.³⁵

Il 23 gennaio 2019, la commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha adottato una serie di emendamenti alla proposta formulata dalla Commissione,³⁶ che meritano di essere segnalati per aver modificato alcuni rilevanti aspetti della regolamentazione in esame, pur sempre nel tentativo di bilanciare gli opposti interessi in gioco. Tra queste è opportuno ricordare il fatto che: *i*) l'obbligo di notificazione dell'intenzione di avvalersi dell'esenzione in parola dovrà essere assolto non solo nei confronti delle autorità di regolazione, ma anche dei produttori dei farmaci brevettati (*originator*); *ii*) l'obbligo di notificazione andrà assolto tre mesi, e non più solo ventotto giorni, prima dell'inizio della produzione; *iii*) la disciplina in esame si applicherà ai certificati il cui brevetto base scadrà a partire dall'1 gennaio 2021. Ma, soprattutto, è da evidenziare come sia stato allargato l'ambito dell'esenzione stessa: per effetto dell'emendamento n. 26, infatti, sarà consentito, alle imprese non titolari del brevetto, di iniziare la produzione (non preordinata all'esportazione) della propria versione del medicinale già durante gli ultimi due anni di validità di un certificato SPC; i farmaci così ottenuti dovranno essere immagazzinati sul territorio dello stato membro in cui è localizzata la fabbrica e potranno essere immessi sul mercato europeo direttamente il giorno successivo alla venuta meno della protezione garantita dai certificati complementari. Come è del tutto evidente, JURI ha scelto di rendere ancora più significativa la finalità – come l'abbiamo definita più sopra – “secondaria” della riforma del sistema degli SPC, consentendo alle imprese farmaceutiche produttrici di generici e biosimilari non solo di coltivare la propria capacità produttiva, ma di poter, già in pendenza della validità di un SPC, iniziare la produzione e lo stoccaggio dei farmaci destinati al mercato europeo, così da essere poste nella possibilità di commercializzare il loro farmaco, e non solo di produrlo, già a partire dal giorno successivo alla scadenza della protezione brevettuale. È interessante notare come questa proposta di parziale riforma del sistema degli SPC creerà, a parere di chi scrive, un quadro normativo in parte sovrapponibile a quello esistente negli USA, a seguito dell'introduzione dello *Hatch-Waxman Act* (1984). Quest'ultimo, infatti, se da una parte ha consentito l'estensione temporale della protezione tipicamente accordata da un brevetto, al fine di evitare che i lunghi processi di sperimentazione e autorizzazione del farmaco riducessero il tempo utile del godimento dell'esclusiva (che è la funzione attualmente svolta, nel contesto europeo, dagli SPC), dall'altra ha introdotto un'esenzione che consente ai produttori di farmaci “generici” di richiedere l'approvazione della locale autorità regolatrice (la *Food and Drug Administration*) per condurre gli esami clinici sulla versione “generica” (nonché la produzione di quest'ultima) già in pendenza di un brevetto non ancora scaduto (che è l'obiettivo cui è finalizzata la proposta riforma degli SPC).

4.3. Segue: il trade-off tra innovazione e risparmi

Come è emerso dall'analisi fin qui condotta – anche con riferimento allo studio della giurisprudenza della CGUE – il livello di protezione accordato all'industria farmaceutica è stato giustificato in nome della promozione dell'innovazione e, in ragione di questa, della garanzia di un “premio”, in termini di profitto sicuro, per l'inventore. Questa conclusione, ancorché

35 Proposta per il nuovo Regolamento, p. 11.

36 Qui consultabili: <https://bit.ly/2RWYHWs> (ultimo accesso: 04.02.19).

largamente maggioritaria, non è comunque unanime. Vi è chi ha messo in evidenza come, al momento della scadenza brevettuale di un farmaco, il prezzo di quest'ultimo non sempre tende a diminuire. Ciò si spiega, tra l'altro, con la reputazione e la riconoscibilità del marchio del farmaco, le quali generano una sorta di fiducia di medici e pazienti per farmaci a loro noti, anche dopo la possibile immissione in commercio di farmaci equivalenti. Ciò ha come conseguenza il fatto che i profitti dell'industria produttrice del farmaco *branded* tendano a rimanere piuttosto elevati, anche dopo il venir meno di qualsiasi protezione legale dalla propria concorrenza.³⁷ Ancora, nella consapevolezza che i risultati degli esami clinici relativi a farmaci innovativi sono preziosissimi dal punto di vista dei benefici sociali, c'è chi ha argomentato che non esiste ragione perché il loro costo debba essere sopportato dalle imprese farmaceutiche che sviluppano il nuovo farmaco e non, invece, dalla fiscalità generale, come classicamente avviene nei casi dei cosiddetti "beni pubblici". In questo modo, si conclude, non vi sarebbe più alcun rilevante onere economico da cui le imprese farmaceutiche dovrebbero riprendersi grazie ai brevetti e questi ultimi potrebbero essere (quasi del tutto, almeno) eliminati.³⁸ Altri hanno proposto la difesa della cosiddetta invenzione "indipendente", per cui chiunque fosse in grado di dimostrare di aver inventato e usato un certo bene, ancorché brevettato, in modo autonomo, e dunque senza aver violato il brevetto altrui, avrebbe il diritto di continuare la produzione o l'uso:³⁹ ciò potrebbe favorire la scoperta simultanea o indipendente di nuovi farmaci.

Come è del tutto evidente, si tratta di idee, in parte, "rivoluzionarie" rispetto allo *status quo* del sistema brevettuale, che meritano di essere tenute in adeguata considerazione, ma che non sono immuni a loro volta da ulteriori critiche. Si pensi, ad esempio, alla più "radicale" – nel nostro giudizio – tra queste proposte: prendendo in considerazione l'idea di traslare il costo del processo di innovazione dal settore privato a quello pubblico-statale, è lecito porsi almeno due ordini di problemi, uno di natura più "teorica" e uno di natura più "pratica". In merito al primo, c'è da dubitare che le modalità di assegnazione dei fondi gestiti da enti statali o para-statali possano promuovere l'innovazione in modo altrettanto efficace rispetto a quanto avviene nel settore privato. In merito al secondo, è difficile ipotizzare che gli Stati, molto spesso piegati da debiti pubblici largamente insostenibili sul lungo periodo, siano in grado di trovare le risorse necessarie per finanziare integralmente gli attuali livelli di ricerca nel campo farmaceutico. O si pensi, ancora, alla rilevata circostanza del vantaggio competitivo che un farmaco *branded* potrebbe avere sulle versioni generiche anche a seguito della scadenza del brevetto: benché in ipotesi configurabile, un simile vantaggio avrebbe poco spazio in un mercato monopsonico quale il nostro, in cui lo Stato, quale acquirente unico, per evidenti ragioni di cassa, impone a sé stesso⁴⁰ (o promuove nei confronti dei privati)⁴¹ l'acquisto di generici o biosimilari.

In ogni caso, questa non è la sede appropriata per pensare di poter offrire una risposta anche solo soddisfacente al problema dell'individuazione del bilanciamento più adeguato tra i benefici e i costi del sistema di protezione della proprietà intellettuale in campo far-

37 Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., p. 314.

38 Boldrin e Levine, *Abolire*, cit., p. 210.

39 N. Gallini e S. Scotchmer, "Intellectual Property: When Is It the Best Incentive System?", in A. Jaffe, J. Lerner e S. Stern (a cura di), *Innovation Policy and the Economy*, II, Cambridge, MIT University Press, 2001, pp. 51-78.

40 Vd. G. L. Mannheimer, *I biosimilari e il prezzo dei diritti*, IBL Briefing Paper n. 169, 17.09.18.

41 Vd. S. Sileoni, *La ricetta del ministero*, IBL Briefing Paper n. 119, 30.11.12.

maceutico. Quello che dobbiamo al lettore è, invece, tentare di offrire qualche riflessione conclusiva sulla riforma dei certificati protettivi complementari proposta dalla Commissione europea, così come emendata dalla JURI. L'analisi della disciplina degli SPC ci restituisce l'impressione che il primo motore della proposta di riforma avanzata dal legislatore europeo sia costituito dall'obiettivo di consentire agli enti erogatori di prestazione sanitarie di poter conseguire, in via anticipata rispetto alla situazione odierna, i consistenti risparmi di spesa derivanti dall'impiego di generici e biosimilari. Difatti, il quadro regolatorio vigente si caratterizza per una sorta di "ultra-attività" dei propri effetti di tutela: se alle imprese che forniscono generici e biosimilari viene impedito anche solo di coltivare una capacità produttiva sino al giorno successivo alla scadenza di qualsiasi diritto di privativa, è chiaro che per un paio di anni almeno le imprese dei farmaci *branded* o *originator* potranno continuare a dominare il mercato, pur in assenza di qualsiasi restrizione alla concorrenza. Ma se, invece, sarà possibile addirittura produrre e stoccare i farmaci "alternativi" già durante gli ultimi due anni di validità degli SPC, verrà meno qualsiasi effetto di "ultra-attività": con la doppia e connessa possibilità, fin dal primo giorno utile, per i *competitor* di immettere il proprio prodotto sul mercato, e per i servizi sanitari nazionali di godere dei conseguenti risparmi di spesa. Non si può dismettere con leggerezza il tema dei maggiori risparmi per le casse statali, specialmente in tempi di mordenti crisi fiscali. A patto, però, che si abbia ben chiaro che l'innovazione nel settore farmaceutico (senza la quale il diritto alla salute non sarebbe che una vuota enunciazione di principio) è realizzato dalle imprese dei farmaci *branded* o *originator*, non dai produttori di generici o biosimilari, che si limitano a "copiare" i farmaci il cui brevetto è scaduto e che quindi non avrebbero neanche cosa vendere, se qualcuno prima di loro non si fosse fatto carico dei costi dell'incertezza. È per questo che il sistema attuale è disposto a ricompensare quest'ultimo attraverso lo strumento brevettuale, nella consapevolezza che il suo profitto «è il prezzo che si deve pagare perché [...] gli innovatori mettano alla prova le loro scoperte, perché gli uomini intraprendenti possano continuamente rompere la frontiera del noto, del già sperimentato, e muovere verso l'ignoto, verso il mondo ancora aperto all'avanzamento materiale e morale dell'umanità».⁴²

Il *trade-off* che viene in rilievo, dunque, è quello tra innovazione e risparmi: ed è per questo che il legislatore deve compiere con particolare attenzione la scelta in ordine a modalità, tempistiche ed efficacia della protezione IP – la scelta, cioè, di far pendere l'ago della bilancia in favore di un estremo o dell'altro. Il messaggio che si ricava dalla proposta di riforma della disciplina degli SPC è che un maggior risparmio di spesa val bene un'erosione dei diritti di proprietà intellettuale: è opportuno che le conseguenze di una simile decisione siano considerate con cura ed è per questo che è da accogliere con favore quanto meno l'emendamento n. 21a varato dalla JURI, il quale impegnerà la Commissione europea a realizzare, ogni tre anni, una valutazione puntuale degli effetti della riforma. In questo modo, sarà possibile rendersi conto, con adeguata precisione, se e in quale misura la diminuzione della portata dei diritti di privativa abbia un impatto sulla spesa in R&D delle imprese farmaceutiche, e, di conseguenza, se sia opportuno mantenere in esistenza l'equilibrio raggiunto dalla nuova regolamentazione.

5. L'industria dei software e il sistema brevettuale: le norme e la giurisprudenza

Passando all'analisi dell'industria dei software è opportuno ricordare che la Convenzione di

42 L. Einaudi, "In lode del profitto", in Id., *In lode del profitto ed altri scritti* (a cura di A. Giordano), Torino, IBL Libri, 2011, p. 157.

Monaco introdusse un divieto di brevettazione che fu, pertanto, recepito dalle legislazioni dei paesi aderenti alla Convenzione. Il divieto fu previsto per diverse ragioni. In primo luogo, si ritenne che esistesse una radicale alterità tra le creazioni di software e le invenzioni “classiche”, come tali brevettabili. In secondo luogo, si ritenne che gli uffici brevetti non sarebbero stati in grado di gestire le richieste di brevetto per i software, essendo questi ultimi qualitativamente assai diversi dalle invenzioni dei settori tradizionali. In terzo luogo, la brevettabilità del software fu inizialmente opposta con veemenza dai produttori di hardware, i quali temevano di vedere intralciata la vendita dei propri prodotti.⁴³ Fu la Corte Suprema degli Stati Uniti – con la sentenza *Diamond v. Diehr* (1981) – ad aprire la strada alla brevettabilità del software (così riducendo l'importanza delle leggi sul *copyright*),⁴⁴ ogni qualvolta questo costituisse parte integrante di una macchina o di un processo, ovvero quando la macchina o il processo dipendesse dal software per il proprio funzionamento o svolgimento: dopo quella storica sentenza, il *Patent Office* statunitense capovolse il proprio iniziale orientamento e si risolse nel concedere i brevetti sui software con maggiore facilità.⁴⁵ La Corte Suprema è ritornata sulla materia brevettuale, chiarendo il proprio indirizzo, nelle più recenti *Bilski v. Kappos* (2010), *Mayo v. Prometheus* (2012) e *Alice Corp. v. CLS Bank International* (2014). Ancora più importante, è stata la giurisprudenza della Corte d'Appello per il Circuito Federale, a partire dalla pronuncia *In re Alappat* (1994), con la quale si estese il diritto di brevettabilità anche ai software cosiddetti “in isolamento”, cioè a quelli non installati in alcuna macchina o impiegati in alcun processo. Questa Corte, infatti, ha via via eliminato gran parte degli stringenti requisiti di pubblicità e dettagliate descrizioni dell'invenzione prima richieste a chi faceva domanda per la concessione di un brevetto⁴⁶ e ampliato l'area delle tipologie di software brevettabili.⁴⁷

A oggi, in Europa, la tutela del software è realizzata in parte dal diritto d'autore e, in parte, dall'istituto del brevetto, ed è, attualmente, largamente rimessa alla prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e alle giurisprudenze nazionali, visto che nel 2005 il Parlamento europeo bocciò una proposta per una direttiva in materia. Tanto l'Ufficio brevetti quanto le Corti, valorizzando la regola che esclude la brevettabilità dei programmi solo «in quanto tali» (art. 52 co. 3 Convenzione di Monaco e art. 45 co. 3 c.p.i.), tendono a dare una lettura ristretta del divieto originariamente previsto, riducendone l'ambito ai puri «processi mentali» e affermando in vari casi – in modo analogo a quanto fatto dalla giurisprudenza statunitense – la brevettabilità delle c.d. *software implemented inventions*.⁴⁸ Secondo i tribunali europei, due sono le categorie di software brevettabili: i) le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico *interno* al computer o ad altri elementi del sistema di elaborazione; ii) le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico *esterno* al computer,

43 Cfr. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale*, cit., p. 391.

44 S. J. H. Graham e D. C. Mowery, “Patents in the Knowledge-Based Economy”, in W. M. Cohen e S. A. Merrill (a cura di), *Intellectual Property Protection in the U.S. Software Industry*, Washington D.C., National Academies Press, 2003, pp. 224-226.

45 P. Samuelson, “Benson Revisited: The Case Against Patent Protection For Algorithms and Other Computer Program-Related Inventions,” in *Emory Law Review*, 1990, vol. 39, 1093–1094.

46 Cfr. D. L. Burk e M. A. Lemley, “Is Patent Law Technology Specific?”, in *Berkeley Technology Law Journal*, 2002, vol. 17, pp. 1162.

47 Graham e Mowery, “Patents”, cit., pp. 227-228. Per Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., p. 335, «[t]he Federal Circuit has turned out to be a pro-patent court in comparison to the average of the regional courts that it displaced in the patent domain» (vd., anche, ivi, pp. 334-353).

48 Cfr. Vanzetti e Di Cataldo, *Manuale*, cit., p. 392.

gestendo o rendendo possibile il funzionamento di apparecchiature ulteriori.

Nel primo gruppo rientrano tutti i programmi che usiamo quotidianamente o quasi sui nostri computer (dal programma con cui è stato scritto questo *paper* al browser internet grazie al quale vi è stato possibile leggerlo e così discorrendo), mentre nel secondo gruppo rientrano quei programmi necessari, per esempio, per la gestione di un'unità di controllo all'interno di una catena di montaggio industriale, ovvero per consentire la rielaborazione delle immagini di un macchinario per la TAC, o ancora per elaborare i dati provenienti da un sismografo al fine di consentire una visione più chiara del sottosuolo...⁴⁹

Si può dire che i mutamenti legali che hanno aperto la strada alla brevettabilità del software siano stati all'origine della straordinaria innovazione che ha contrassegnato questa industria? «Neanche per sogno», hanno risposto due noti critici del sistema di IP:⁵⁰ «se tutte [le] parti del complesso del software che fa funzionare un computer [...] fossero state brevettate, come sarebbe sicuramente avvenuto in base alle normative attuali, il progresso del settore del software, lungi dall'essere potenziato, non avrebbe mai nemmeno avuto luogo». ⁵¹ È un dato storicamente acquisito – e facilmente verificabile – quello per cui l'industria del software fosse caratterizzata da un elevato livello di innovazione ben prima che i brevetti diventassero comuni in quel settore (e, dunque, in loro assenza):⁵² si pensi al fatto che i tassi nominali di investimento viaggiavano intorno al 16% annuo negli anni '80 e all'11% annuo negli anni '90.⁵³ Dal 1987 al 1996, il numero di richieste di brevetti accolte è cresciuto del 16% ogni anno, un indicatore maggiore rispetto a qualsiasi altro sia possibile impiegare per verificare l'andamento delle attività di impresa: nello stesso periodo, gli investimenti reali in R&D sono cresciuti appena del 4.4% annuo e l'occupazione del 7.1% annuo.⁵⁴ E, a quanto pare, all'aumento esponenziale nell'ottenimento dei brevetti non è corrisposto un aumento dei guadagni: nel 1999, il ritorno che le società quotate americane hanno ottenuto dei brevetti (esclusi quelli sui farmaci) è stato pari a quattro miliardi di dollari circa, mentre le spese legali ad essi ricollegate hanno sfiorato i quattordici miliardi⁵⁵ (una causa per violazione di brevetto costa, mediamente, tra uno e tre milioni di dollari).⁵⁶ Proprio i costi processuali, uniti ai tempi medio-lunghi necessari per concludere una controversia giudiziaria, cospirano contro l'opportunità di mantenere il sistema brevettuale così come attualmente strutturato anche nel campo dei software: come è stato notato, in un ambiente in cui tutto evolve con straordinaria rapidità,⁵⁷ questo genere di ritardi può facilmente portare a una

49 Cfr. *ivi*, pp. 392-393.

50 Boldrin e Levine, *Abolire*, cit., p. 21.

51 *Ivi*, pp. 21-22.

52 Cfr. Bessen e Hunt, "An Empirical Look", cit., p. 162.

53 Cfr. B. Grimm e R. Parker, "Recognition of Business and Government Expenditures for Software as Investment: Methodology and Quantitative Impacts, 1959-98", 2000, Bureau of Economic Analysis, *passim*.

54 Cfr. Bessen e Hunt, "An Empirical Look", cit., p. 173.

55 "Patent medicine. Why America's patent system needs to be reformed, and how to do it", in *The Economist*, 20.08.11, qui consultabile: <https://econ.st/2AT3low> (ultimo accesso: 04.02.19).

56 Graham e Mowery, "Patents", cit., p. 230.

57 È stato stimato che gran parte dei prodotti dell'industria dei software americana rischia di divenire obsoleta in pendenza della concessione di un brevetto: vd. Federal Trade Commission (a cura di), *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, 2003, p. 45, qui consultabile: <https://bit.ly/2HvfkUy> (ultimo accesso: 04.02.19)

maggior incertezza (anziché certezza) sui diritti di proprietà azionabili (e dunque a maggiori costi transattivi), rappresentando così un grosso ostacolo all'innovazione.

5.1. Segue: il primo rintocco della campana a morto?

Si è già detto dell'importanza che la giurisprudenza della Corte d'Appello per il Circuito Federale ha avuto rispetto all'impetuoso sviluppo del diritto di brevettabilità nell'ambito dell'industria del software. Ora è opportuno concentrarsi su una recente pronuncia di questa stessa Corte che ha, invece, e per la prima volta *apertis verbis*, auspicato un netto cambio di marcia: più precisamente, si è trattato della *concurring opinion* che il giudice Mayer ha reso nel caso *Intellectual Ventures I LLC v. Symantec Corp.* (2016). Questo chiede che si riconosca che la sentenza della Corte Suprema *Alice Corp.* ha addirittura rappresentato il primo rintocco della campana a morto per i brevetti sui software (§ II) e, a conferma di ciò, egli fonda il proprio ragionamento su due punti centrali: *i)* un'incompatibilità di principio tra questa tipologia di brevetti e le libertà del Primo Emendamento; *ii)* l'esigenza di escludere *in toto* la brevettabilità dei software. Come è stato notato, se il primo punto – ancorché assai interessante⁵⁸ – ha una sua specificità e apprezzabilità tutta interna al sistema di diritto statunitense, il secondo punto offre spunti di riflessione validi anche per gli ordinamenti europei.⁵⁹ Il giudice Mayer ha articolato quattro critiche al sistema dei brevetti per software: *i)* l'estensione della protezione accordata è sproporzionata rispetto al valore di ciò che viene "rivelato"; *ii)* l'incentivo all'innovazione viene accordato in un momento troppo anticipato; *iii)* il numero stesso dei brevetti è eccessivo; *iv)* l'estensione della protezione accordata non solo è eccessivamente ampia, ma anche e soprattutto intollerabilmente vaga, al contrario di quanto avviene negli altri settori.

In merito al punto sub *i)*, è appena il caso di ricordare che – come abbiamo visto *supra* al § 2 – una delle più tradizionali giustificazioni del sistema brevettuale è l'effetto che quest'ultimo consegue sulla pubblicità di un'invenzione: in cambio di una speciale e durata sottrazione al gioco della concorrenza, l'inventore è tenuto a rendere disponibili le dettagliate specifiche della propria invenzione, che così viene acquisita al patrimonio di conoscenze a disposizione della collettività. Ma nella maggior parte dei casi, i brevetti concessi per un software non includono il codice sorgente sviluppato dall'inventore (ammesso che questo sia stato già sviluppato), ma piuttosto una descrizione – volutamente vaga e indefinita – di un particolare obiettivo nei confronti del quale il software è stato pensato. «Per dirla in altri termini, si brevetta il problema, non la soluzione».⁶⁰ In questo modo, la funzione di pubblicità e di accrescimento della conoscenza collettiva viene di fatto vanificata e, di conseguenza, viene meno uno dei principali benefici sociali in presenza del quale siamo stati tradizionalmente concordi nel concedere la protezione brevettuale a un inventore.

Per quanto riguarda il punto sub *ii)*, il giudice Mayer lamenta che, poiché non è richiesta la rivelazione del codice sorgente, i brevetti vengono spesso e volentieri concessi quando quest'ultimo non è stato ancora "trovato": cosicché è giocoforza rilevare che la tutela viene garantita di molto in anticipo rispetto a qualsiasi dimostrazione di avere conseguito un'im-

58 Nell'*opinion* si legge, infatti, che «[e]ssential First Amendment freedoms are abridged when the Patent and Trademark Office ("PTO") is permitted to balkanize the Internet, granting patent owners the right to exact heavy taxes on widely-used conduits for online expression» (§ I).

59 C. Piana, *Open source, software libero e altre libertà. Un'introduzione alle libertà digitali*, Milano, Ledizioni, 2018, p. 114.

60 *Ivi*, p. 116.

plementazione del codice funzionante. Ciò ha come conseguenza un perverso incentivo ad ottenere il brevetto ancora prima di aver iniziato a creare una tale implementazione e, una volta ottenutolo, a poter perfino smettere di investire in ricerca, aspettando di lucrare sul diritto di privativa così conseguito: con il risultato paradossale per cui un secondo inventore che abbia effettivamente trovato un'implementazione valida del codice sorgente si vedrà esposto al rischio di cause giudiziarie per violazione del brevetto altrui. Ed ecco, allora, che sarà più conveniente sforzarsi di procacciare il numero più ampio possibile di brevetti, senza doversi preoccupare di offrire un livello adeguato di sviluppo o pubblicità, lasciando poi un campo minato di pretese di esclusività (quanto mai vaghe) da rivolgere contro chi, invece, abbia effettivamente ed efficacemente sviluppato un software.⁶¹ Che abbia ragione Mayer, o abbia ragione chi capovolge il discorso di quest'ultimo, notando che «il brevetto viene concesso quando è troppo tardi, nel senso che il “trovato” è un sottoprodotto di un'attività di programmazione che ci sarebbe comunque stata»,⁶² in ogni caso è indubbio che quanto appena detto mette in crisi un'altra (e ancor più importante) giustificazione del sistema brevettuale, e cioè l'incentivo all'innovazione: e questo perché, se il brevetto è concesso troppo in anticipo, allora non si promuove alcuna invenzione, perché non ce n'è ancora nessuna da proteggere; lo stesso accade se esso è concesso troppo in ritardo, perché a quel punto si va a tutelare ciò che è soltanto «un “*afterthought*” alla fine del processo di scrittura del codice, senza uno sforzo preciso e finalizzato, e senza che dunque il premio di un brevetto abbia potuto svolgere il suo effetto incentivante, se non come mera possibilità. Un po' come un premio Oscar alla carriera».⁶³

D'altro canto, e arriviamo al punto sub *iii*), ciò ha come conseguenza l'elevatissimo numero di brevetti in questo settore: il che rappresenta un ostacolo, in sé e per sé considerato, all'innovazione, dal momento in cui è praticamente impossibile poter inventare qualcosa di nuovo nel campo tecnologico, senza finire intrappolati in un groviglio di pre-esistenti (e, spesso, indefiniti quanto al loro oggetto) brevetti.

In definitiva (ed ecco il punto sub *iv*), il problema che sta all'origine di tutti gli altri è l'eccessiva vaghezza dei brevetti sul software: per citare senza mediazioni di sorta proprio l'*opinion* del giudice Mayer, «[p]atent protection is all about boundaries». La proprietà intellettuale è pur sempre un diritto di proprietà, ancorché *sui generis*.⁶⁴ e il potere tipicamente riconosciuto al proprietario è quello di escludere terze parti dal godimento del proprio bene (il cosiddetto *ius excludendi*); ma perché questo potere possa essere utilmente esercitato è necessario che ci siano confini sicuri che rendano noto ai terzi che “qualcosa” appartiene a “qualcuno”. Lo stesso vale nel caso dell'IP: il requisito di pubblicità che è imposto a chi faccia richiesta della concessione di un brevetto non serve solo ad incrementare le conoscenze a disposizione della collettività, ma anche a segnalare con rigorosa e sufficiente precisione cosa è sottratto alla sfida della concorrenza, dimodoché gli interessati sappiano quale segmento del mercato è temporaneamente monopolizzato e quale, invece, essi possono sfruttare (così da poter «*invent around*» il brevetto). Ma nel caso dei diritti di privativa sui software, ciò diventa particolarmente difficile: e non solo per la vaghezza quanto all'ogget-

61 Cfr. W. Seltzer, “Software Patents and/or Software Development”, in *Brooklyn Law Review*, 2013, vol. 78, n. 3, p. 931.

62 Piana, *Open source*, cit., p. 117.

63 Ivi, p. 118.

64 Per un attento confronto tra somiglianze e differenze in materia di proprietà “materiale” e “intellettuale”, vd. Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., pp. 11-36.

to dell'invenzione con cui le domande vengono spesso avanzate, ma anche e soprattutto perché è il concetto stesso di software a sfuggire a una sicura delimitazione.

Come si vede, dunque, l'*opinion* del giudice Mayer è a tutti gli effetti una delle più chiare e lineari sfide alla possibilità stessa di mantenere lo strumento della protezione brevettuale nell'ambito dell'industria dei software (c'è chi ha messo in luce che questa pronuncia è particolarmente sorprendente perché viene dalla penna di uno dei principali artefici, nei primi anni '90, dell'orientamento giurisprudenziale della Corte d'Appello per il Circuito Federale in favore di una concessione sempre più ampia di diritti brevettuali in questo settore).⁶⁵ Non per nulla, infatti, la parte attrice nel caso in esame ha immediatamente avanzato una *petition for rehearing en banc* (una sorta di "appello"), proprio perché preoccupata dall'argomentazione giuridica *supra* analizzata (la richiesta è stata respinta). In ogni caso, la posizione espressa dal giudice Mayer sembra essere rimasta senza seguito nel resto della giurisprudenza d'oltreoceano; ciò non deve, però, stupire, poiché è comune che *opinion* così "innovative" restino inizialmente "isolate": serve tempo perché pensieri che suonano così "radicali" e al di fuori del *mainstream* vengano adeguatamente metabolizzati dal circolo giuridico che include le aule dell'accademia e quelle dei tribunali. Motivo per cui, l'annuncio della morte del brevetto per il software sarebbe, per così dire, una notizia fortemente esagerata: di contro, non sarebbe eccessivo notare che la campana a morto si sta forse davvero preparando a suonare il suo primo rintocco...

5.2. Segue: il software "libero" o open source

È appena il caso di ricordare, però, che nel settore dei software non tutte le imprese e gli inventori hanno scelto di ricorrere alla protezione (di natura "monopolistica") classicamente accordata dal sistema di IP. Anzi, proprio diversi segmenti di questa industria hanno rappresentato l'avanguardia dello sviluppo di modelli "alternativi" a quelli "tradizionali" in tema di diritto d'autore e di brevetto, nel momento in cui essi hanno rinunciato al proprio monopolio intellettuale, in favore di strumenti che favoriscono una sempre più ampia partecipazione nel processo di innovazione e scoperta. Questo fenomeno – comunemente noto come software "libero" o *open source* – ha posto a proprio fondamento l'assicurazione di quattro libertà "fondamentali": i) libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0); ii) libertà di studiare il funzionamento del programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità (libertà 1); iii) libertà di ridistribuire copie (libertà 2); iv) libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3).⁶⁶ Per far sì che questa "filosofia" trovi concreta applicazione nel mondo reale è necessaria un'adeguata struttura "giuridica", rappresentata dal cosiddetto *copyleft*. La contrapposizione di quest'ultimo rispetto al classico diritto d'autore (*copyright*, come è noto negli ordinamenti anglosassoni) è evidente sin dal suo stesso nome: la parola "*right*" – che può essere tradotta tanto con "diritto", quanto con "destra" – viene sostituita dal suo opposto semantico "*left*" – che può essere tradotta tanto con "ceduto", quanto con "sinistra" – cosicché il "diritto d'autore" diventa il "permesso d'autore" e il logo di quest'ultimo è ricavato dal rovesciamento del primo (dunque, un cerchio con inscritta al suo interno una "c" orientata a sinistra anziché a destra).

L'accordo *copyleft* è un impegno volontario da parte dei produttori dei software finalizzato

65 Vd. "Prominent Pro-Patent Judge Issues Opinion Declaring All Software Patents Bad", in *Techdirt*, 06.10.16, qui consultabile: <https://bit.ly/2RJD77U> (ultimo accesso: 04.02.19).

66 Piana, *Open source*, cit., p. 32.

a consentire la libera circolazione dei contenuti e, allo stesso tempo, ad evitare che uno dei fruitori possa spezzare il circolo virtuoso di condivisione creando una versione “chiusa” e “proprietarizzata” del prodotto.⁶⁷ In questo modo, affidandosi a una licenza *copyleft*, il valore che il produttore si aspetta di ricavare non è dato dall'estrazione dei profitti del monopolista accordata dal sistema tradizionale di IP, ma dalla possibilità di poter liberamente impiegare le innovazioni e i miglioramenti che saranno conseguiti dai successivi utilizzatori (nonché potenziali concorrenti) del software che egli ha originariamente concepito. Ciò ha come effetto evidente non solo quello di «[scatenare] il grande gioco di mutua cooperazione involontaria che chiamiamo “concorrenza”»,⁶⁸ ma anche e soprattutto di mantenere sempre aperto il canale di acquisizione delle conoscenze disperse nel processo produttivo. Volendo riprendere l'analogia, resa celebre da Ronald Coase, sulle imprese quale «isole di potere cosciente in questo oceano di cooperazione incosciente, come grumi di burro che si coagulano in un secchio di latte»,⁶⁹ e volendola adattare al nostro contesto, si potrebbe dire che la licenza di *copyleft* contribuisce a far sì che il mercato-latte sia, in un certo senso, più importante del burro: a far sì, cioè, che ogni impresa-grumo, più o meno piccola, possa sempre beneficiare delle scoperte dei propri simili.

6. Conclusioni

L'impressione che si ricava dalla storia della proprietà intellettuale è che quest'ultima, al contrario della proprietà classicamente intesa, non sia il risultato dello scambio spontaneo di pretese tra individui e dell'allocazione di risorse “scarse” nella disponibilità di chi sia pronto a valorizzarle maggiormente, pagandole di più: al contrario, per riprendere i concetti messi in luce già da Plant, Arrow e Romer, il sistema della proprietà intellettuale ha delle premesse esattamente opposte rispetto a quelle della proprietà “classica”, dal momento in cui crea una situazione di scarsità, altrimenti naturalmente assente, così consentendo un artificiale aumento dei prezzi, in funzione di incentivazione. In questo senso, la storia della proprietà intellettuale non è una storia “neutra”, ma caratterizzata dallo scontro tra interessi economici e filosofie politiche divergenti e, molto più spesso, frontalmente contrastanti.⁷⁰

Nel nostro *paper*, abbiamo inizialmente messo in luce che il tema più rilevante è quello del difficile bilanciamento tra i benefici e i costi che il sistema di proprietà intellettuale porta con sé: facendo riferimento al rapporto tra costi di “invenzione” e costi di “copiatura”, abbiamo dunque messo a confronto gli effetti del sistema di IP (e, in particolar modo, dell'istituto del brevetto) sulle industrie farmaceutica e dei software, notando come si prestino a rappresentare con immediatezza il delicato bilanciamento di interessi che il sistema della proprietà intellettuale cerca di raggiungere. Difatti, la prima presenta costi di “invenzione” notevolmente maggiori rispetto alla seconda e lo stesso deve essere detto dei costi “regolatori” da sopportare per ottenere l'autorizzazione ad immettere il proprio prodotto sul mercato: una stringa algoritmica non deve superare il lungo e difficile processo di sperimentazione e autorizzazione che subisce, invece, un principio attivo. Come abbiamo già

67 Cfr. *ivi*, pp. 24-25 e 39-46.

68 Boldrin e Levine, *Abolire*, cit., p. 27.

69 R. Coase, “La natura dell'impresa” (1937), in F. Pulitini (a cura di), *Tra Stato e mercato*, Torino, IBL Libri, 2011, pp. 355-356.

70 May e Sell, *Intellectual Property Rights*, cit., p. 204. Cfr., anche, Landes e Posner, *The Economic Structure*, cit., pp. 414-418. Vd., infine, Boldrin e Levine, “The Case Against Patents”, in *Journal of Economic Perspectives*, 2013, vol. 27, n. 1, p. 16, ove si mette in risalto il contributo – essenziale, nel giudizio di questi autori – rappresentato dall'attività di lobbying degli avvocati che si occupano di IP.

visto, al giorno d'oggi, un inventore nel campo dell'industria del software può scegliere se ricorrere alla tutela (di natura "monopolistica") garantita dal classico sistema di protezione della proprietà intellettuale, ovvero se scegliere di aderire al sistema (aperto alla concorrenza) del software "libero" o *open source*. Indubbiamente, però, nel caso in cui dovesse optare per la prima soluzione, l'ordinamento gli offrirebbe un set di regole del tutto identico a quello impiegato, per restare nei confini dei nostri esempi, nell'ambito delle invenzioni dell'industria farmaceutica.

Da qui la domanda che ci siamo posti sull'opportunità di mantenere un sistema simile, che non distingua, cioè, tra le diverse tipologie di "invenzione": la risposta che ci siamo dati è negativa, confortati, in questo senso, dalla migliore dottrina.⁷¹ Se la giustificazione tradizionale per riconoscere il diritto alla brevettabilità di un'invenzione è quella di promuovere l'innovazione – incoraggiando un imprenditore a farsi carico dei costi dell'incertezza, con la promessa di poter godere indisturbato per un determinato periodo dei profitti che sarà in grado di conseguire, oltre che del ritorno dell'investimento – bisogna riconoscere che il processo e i costi di scoperta (con annesse difficoltà) variano da settore a settore, per cui anche gli incentivi devono variare da settore a settore, così da evitare che le specificità di una determinata industria possano avere l'effetto di ampliare le conseguenze negative degli svantaggi del sistema brevettuale.

Si pensi, per esempio, al fenomeno del cosiddetto *patent thicket*, ovvero della presenza di un vero e proprio "groviglio di brevetti", che rileva non quanto alla qualità delle invenzioni protette, ma alla loro quantità. Difatti, le imprese (tra cui quelle dedicate al business del cosiddetto *patent trolling*) possono impiegare una cospicua parte delle proprie risorse per ottenere diritti di privativa con l'obiettivo di ostacolare «imprese realmente innovative che abbiano inventato, e messo in produzione con successo, qualcosa che assomigli a ciò che qualche anno prima si era soltanto brevettato, ma che non era stato effettivamente inventato e prodotto».⁷² Peraltro, anche senza assurgere al livello patologico del *patent trolling*, il *patent thicket* ha delle conseguenze nefaste sulla stessa struttura del mercato e sui comportamenti tanto delle imprese più grandi, antiche e potenzialmente dominanti, quanto di quelle più piccole, giovani e potenzialmente innovative. Le prime, infatti, potrebbero servirsi del *patent thicket* per prevenire l'ingresso dei concorrenti sul mercato, acquisendo brevetti sulle possibili applicazioni di qualsiasi "idea" appaia ragionevolmente impiegabile in un dato settore, senza poi doversi effettivamente preoccupare di darle concreta applicazione. Le seconde, dal canto loro, quando dovessero riuscire a trovare una breccia nel groviglio dei brevetti (e, dunque, a trovare qualcosa che possa essere effettivamente ancora liberamente ricercato e scoperto), potrebbero scegliere non di competere con l'impresa dominante, ma di farsi acquistare da quest'ultima, portando in dote un nuovo brevetto da aggiungere al famoso groviglio. Non vi è chi non capisca come questa strategia possa risultare assai lucrativa per chi l'adotti: ma non vi è, neanche, chi non capisca come essa sia assai controproducente dal punto di vista del benessere sociale, visto che non offre alcun beneficio ai consumatori – che continuano a dover sopportare le condizioni imposte dall'impresa dominante – e, in generale, al processo di invenzione e scoperta.

71 Vd., ad esempio, le riflessioni svolte da Posner, "Do patent and copyright law restrict competition and creativity excessively?", in *The Becker-Posner Blog*, 30.09.12, qui consultabile: <https://bit.ly/2FpASjy> (ultimo accesso: 04.02.19); "Why There Are Too Many Patents in America", in *The Atlantic*, 21.07.12, qui consultabile: <https://bit.ly/2TeyiA2> (ultimo accesso: 04.02.19).

72 Boldrin e Levine, *Abolire*, cit., pp. 85-86.

Quello del *patent thicket* è un problema comune a qualsiasi industria, ivi compresa quella farmaceutica, ma è particolarmente pressante in quella del software: e questo sia perché – come abbiamo visto *supra* nel § 5.1 – i tribunali e gli uffici brevetti hanno adottato una prassi molto liberale quanto alla concessione dei brevetti (senza, cioè, preoccuparsi di applicare rigorosi e puntuali standard di pubblicità e originalità), sia perché – come abbiamo ricordato *supra* nel § 3 – le invenzioni, in questo settore, tendono a essere per loro stessa natura “frazionari”, per cui un singolo prodotto finale è, in verità, la somma di tante centinaia (a volte migliaia) di singoli “frammenti”, ciascuno dei quali è potenzialmente brevettabile (e, dunque, “aggrovigliabile”). Da un esempio come questo si ricava l’opportunità di allentare la protezione della proprietà intellettuale nell’ambito dell’industria dei software, a partire da una riduzione della durata dei brevetti in questo settore e da un più rigoroso scrutinio dell’ammissibilità delle domande avanzate, al contempo favorendo il ricorso a strumenti in grado di promuovere la circolazione delle informazioni e la libera concorrenza.

In definitiva, vi sono pochi dubbi sul fatto che sia necessario ritagliare la natura e l’estensione degli strumenti legali di protezione della proprietà intellettuale sulle concrete peculiarità delle diverse industrie e delle diverse tipologie di invenzione.

Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.

I Briefing Paper

I "Briefing Papers" dell'Istituto Bruno Leoni vogliono mettere a disposizione di tutti, e in particolare dei professionisti dell'informazione, un punto di vista originale e coerentemente liberale su questioni d'attualità di sicuro interesse. I Briefing Papers vengono pubblicati e divulgati ogni mese. Essi sono liberamente scaricabili dal sito www.brunoleoni.it.