

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN PROCEDIMENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

STUDIO SULLE MISURE LEGISLATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI
ONLINE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – FASE 2

Sintesi



COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN PROCEDIMENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SINTESI

Relazione giuridica – marzo 2021

SINTESI

Contesto

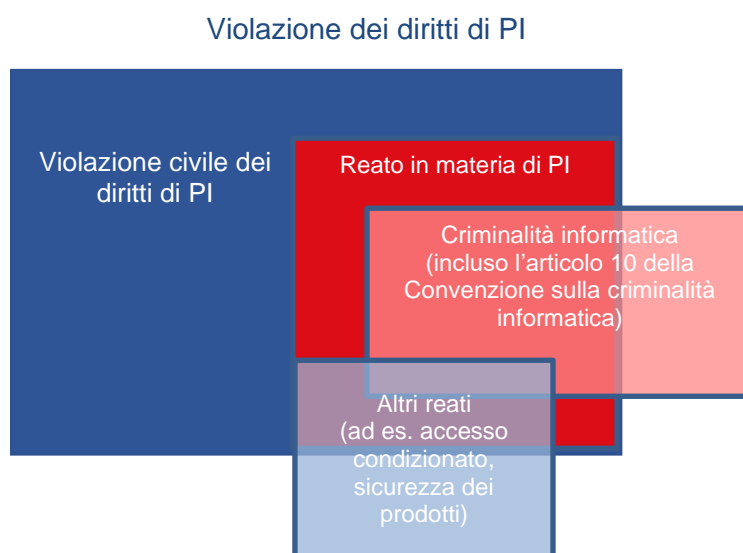
Il crescente settore del commercio elettronico ha generato enormi opportunità per l'economia globale e ha rivoluzionato le modalità in cui le imprese mettono sul mercato, vendono e acquistano i prodotti. Se da un lato le imprese traggono un vantaggio sempre maggiore dalle opportunità offerte da Internet e dal commercio elettronico, dall'altro è altresì in crescita la violazione online dei diritti di proprietà intellettuale (PI). Nello specifico, chi viola i diritti di PI online utilizza la natura transnazionale di Internet per trarre vantaggio dai confini giurisdizionali, che dividono le competenze e i mandati tra i servizi di contrasto e le autorità pubbliche preposte alla lotta contro la violazione dei diritti di PI online. Inoltre, la costante innovazione tecnologica promuove la mobilità, rendendo più difficile rintracciare le prove elettroniche della violazione online dei diritti di PI, nonché gli stessi trasgressori. I servizi nascosti del darknet stanno diventando più allettanti per i criminali, compresi i trasgressori di PI online, complicando ulteriormente l'identificazione dei sospetti criminali e l'acquisizione delle prove.

La lotta contro le violazioni online dei diritti di PI richiede pertanto una cooperazione e uno scambio sempre maggiore di competenze e informazioni tra aziende, autorità di regolamentazione e agenzie.

La relazione dell'EUIPO del 2018, *Studio sulle misure legislative connesse alle violazioni online dei diritti di proprietà intellettuale* ⁽¹⁾, ha valutato se e in che misura l'attuale quadro giuridico degli Stati membri dell'UE fornisca ai titolari dei diritti o alle autorità di contrasto misure legislative che possano essere applicate per prevenire o contrastare la violazione dei DPI nell'ambiente online. Il presente studio si concentra sulle misure giuridiche applicabili alle violazioni online dei diritti di PI attraverso l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione giudiziaria internazionale nei procedimenti civili, penali e amministrativi.

In generale, le violazioni dei diritti di PI infrangono le leggi civili in materia di PI. Tuttavia, se il comportamento illecito è sufficientemente grave, può anche infrangere le leggi penali in materia di PI. Ai sensi dell'articolo 61 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS), la violazione del diritto d'autore e la contraffazione dei marchi che costituiscono una violazione civile possono altresì costituire un reato penale qualora tale violazione sia dolosa e avvenga a livello commerciale. Altri casi di violazione della PI possono situarsi tra i due livelli e vengono risolti a livello amministrativo, come la violazione dolosa del diritto

d'autore, la contraffazione dei marchi non su scala commerciale o la violazione non dolosa che avviene su scala commerciale. Il diritto d'autore e i reati connessi perpetrati online possono anche rientrare nel più



⁽¹⁾ EUIPO, 2018, *Study on legislative measures related to online IPR infringements*.
<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d2fb2c5-bc7f-11e8-99ee-01aa75ed71a1>.

ampio campo di applicazione della criminalità informatica, definito nella Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

In questo contesto, il presente studio mostra che la cooperazione internazionale attraverso il ricorso a procedure e misure giuridiche più efficienti può essere fondamentale per combattere con successo le violazioni online dei diritti di PI.

Metodologia

Lo scopo del presente studio è individuare le misure giuridiche relative alla cooperazione giudiziaria internazionale nei casi di violazione online della PI e comprendere i potenziali vantaggi e le carenze nell'attuazione e l'applicazione di tali misure. Lo studio comprende misure di cooperazione sia penali, sia civili (e, se del caso, amministrative). L'attenzione principale è rivolta alle violazioni dei diritti d'autore e dei marchi, sebbene lo studio tratti anche le violazioni di altri diritti di PI online (ad esempio segreti commerciali, brevetti, disegni e modelli industriali e indicazioni geografiche).

Lo studio è destinato a fungere da strumento pratico. Pertanto, le misure di cooperazione esistenti a livello internazionale, sia all'interno che all'esterno dell'UE, sono presentate nei seguenti quattro settori principali:



La raccolta dei dati è stata effettuata mediante una serie di strumenti: uno studio documentale, interviste, discussioni in focus group e analisi dei casi. All'inizio del progetto, l'EUIPO ha invitato un gruppo di tredici esperti del gruppo di esperti giuridici dell'EUIPO a partecipare al gruppo di esperti ad hoc a sostegno della ricerca. Sono stati individuati in base alle loro conoscenze ed esperienze in materia di violazione dei diritti di PI (online) e cooperazione giudiziaria internazionale in determinati Stati membri dell'UE e Paesi terzi. Il gruppo di esperti ad hoc è stato invitato a esaminare e valutare la metodologia del progetto e a sostenere la ricerca, anche partecipando a discussioni di gruppi di esperti, interviste online e, quando possibile, fornendo esempi di procedimenti. Oltre al gruppo di esperti ad hoc, l'UNICRI ha contattato individualmente altri esperti per partecipare ai colloqui e fornire esempi di procedimenti. Nel complesso sono stati raccolti e analizzati dieci procedimenti esemplificativi.

Infine, sono stati creati due procedimenti simulati che hanno coinvolto diverse giurisdizioni (il primo su medicinali contraffatti commercializzati online e il secondo relativo alla pirateria della televisione via Internet su protocollo IP-TV) per dimostrare le complessità della cooperazione internazionale nei casi di violazione online dei diritti di PI e guidare l'analisi degli strumenti giuridici e delle misure (civili, penali e amministrative)

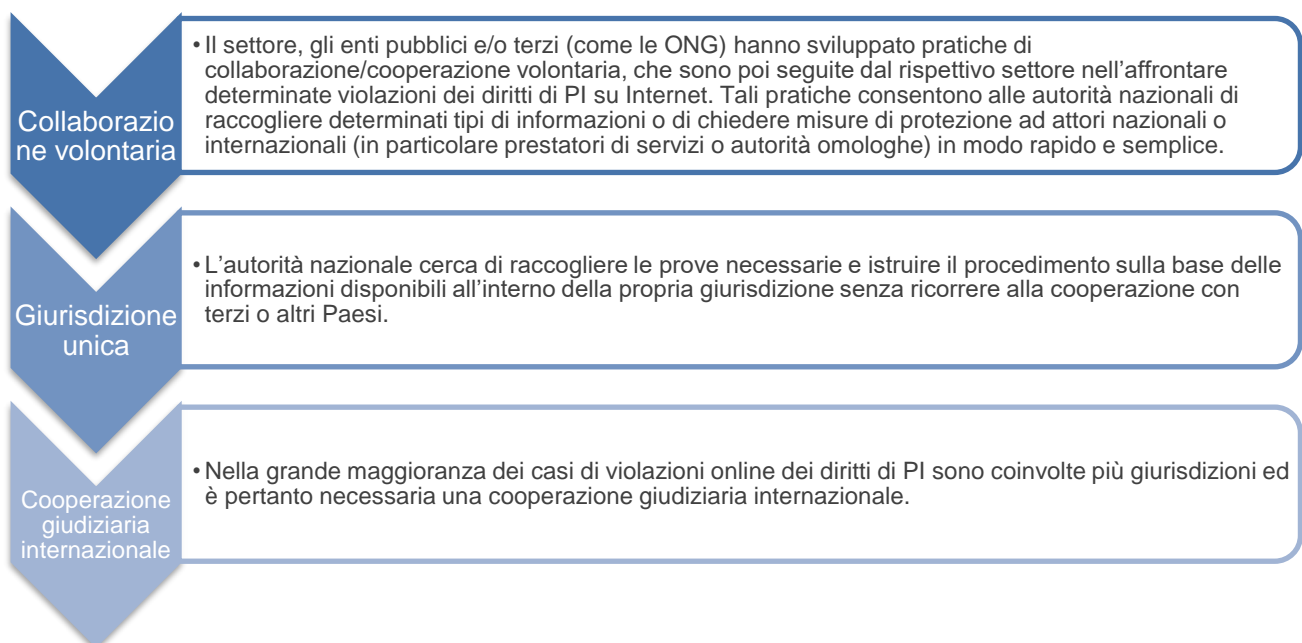
disponibili per combattere le violazioni online della PI. I due procedimenti simulati sono stati istruiti sulla base delle attuali pratiche illecite comuni, ma non fanno riferimento a procedimenti esistenti.

Risultati chiave

Secondo gli esperti intervistati, due delle forme più efficienti di cooperazione internazionale sono (1) la cooperazione informale tra forze di polizia e magistratura inquirente di diversi Stati e (2) la cooperazione volontaria da parte di intermediari di servizi Internet (ad esempio prestatori di servizi) in paesi terzi che scelgono di cooperare direttamente con la polizia o la magistratura inquirente di un altro Stato.

Lo studio esamina in che modo gli strumenti e le reti attuali, quali la rete 24/7 sulla criminalità informatica del G7 e la Rete europea di procuratori competenti per la proprietà intellettuale (European Intellectual Property Prosecutors' Network, EIPPN) possono essere utilizzati per facilitare la cooperazione informale e volontaria e combattere le violazioni online dei diritti di PI.

Quando non è disponibile né una cooperazione informale né una cooperazione volontaria, il passo successivo più efficace è fare il più possibile con (o all'interno di) un'unica giurisdizione. Quando un procedimento di violazione online dei diritti di PI (civile o penale) non può essere avviato in un'unica giurisdizione, sarà necessaria una cooperazione giudiziaria internazionale formale.



La cooperazione giudiziaria internazionale rapida nei casi di violazione dei diritti di PI online in ambito civile e l'assistenza giudiziaria reciproca nei suddetti casi in ambito penale sono della massima importanza.

La cooperazione internazionale in materia civile si concentra sulle tipiche questioni transfrontaliere, tra le quali la determinazione della competenza giurisdizionale (internazionale) e le norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere (in materia civile e commerciale), nonché su questioni di assistenza giudiziaria internazionale, tra le quali la produzione di documenti e l'acquisizione di prove da altri Stati. Tale cooperazione riguarda anche altri temi, quali la cooperazione in materia di indennizzi (ad esempio, il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, l'ingiunzione di pagamento europea, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità), la risoluzione alternativa delle

controversie (ad esempio, la mediazione in materia civile e commerciale) o il congelamento transfrontaliero dei conti bancari.

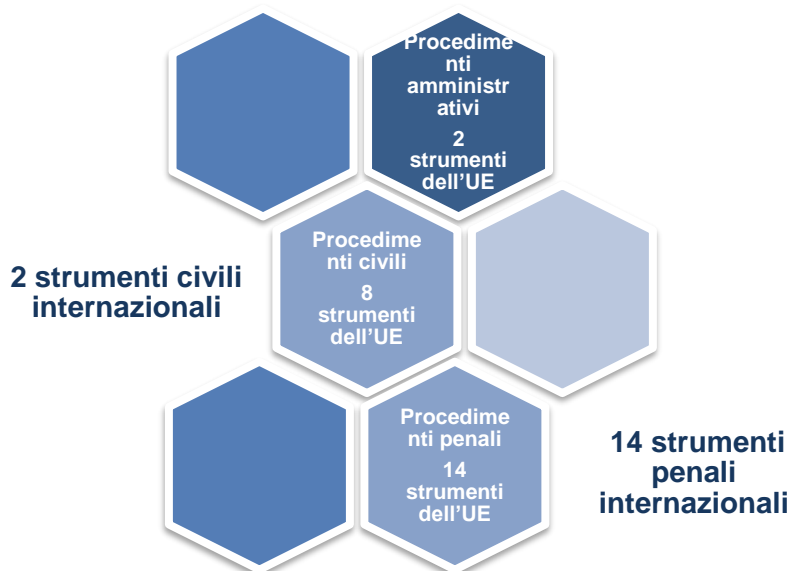
Una serie di misure per combattere le violazioni online dei diritti di PI è oggetto di una richiesta di cooperazione giudiziaria:

- notificazione di documenti
- ingiunzioni
- sequestro civile di nomi di dominio
- sequestro civile di beni o di strumenti costituenti violazione
- sequestro di proventi illeciti.

Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, gli Stati chiedono spesso assistenza per notificare documenti giudiziari, estradare soggetti da sottoporre a indagine e raccogliere prove da utilizzare nelle indagini e nel perseguimento di reati. Vengono utilizzati i seguenti tipi di richieste formali di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale:

- notifica di atti giudiziari
- acquisizione di copie del casellario giudiziale/penale
- acquisizione di deposizioni di indiziati, testimoni o periti
- acquisizione e sequestro di prove elettroniche
- richiesta di intercettazione di telecomunicazioni
- acquisizione di informazioni da un istituto finanziario
- acquisizione di dati telefonici
- richiesta di perquisizione e sequestro
- richiesta di osservazione transfrontaliera
- richiesta di consegna controllata
- richiesta di una squadra investigativa comune (SIC)
- richiesta di un'indagine parallela
- richiesta di un'operazione sotto copertura
- sequestro di proventi di reato
- confisca di proventi di reato
- estradizione di detenuti
- trasferimento del procedimento.

Nel complesso, lo studio ha riscontrato che nell'UE e a livello internazionale sono disponibili un'**ampia varietà e un gran numero di strumenti** per facilitare la cooperazione internazionale, inclusi strumenti giuridici, ma anche reti, portali e piattaforme informali.



Alcuni strumenti esistono da molti anni (come le due convenzioni dell'Aia del 1965 e del 1970 o la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 2000), mentre altri sono **relativamente recenti** [come il Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca]. Alcuni strumenti sono limitati a un **settore della PI molto specifico** (ad esempio la convenzione MEDICIRIME, il

protocollo dell'OMS per l'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco o l'UNTOC) o sono ancora **poco conosciuti o utilizzati** [ad esempio la Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (STE n. 62)]; pertanto, la loro effettiva applicazione ai procedimenti di violazione online dei diritti di PI è ancora nelle fasi iniziali.

Una serie di misure giuridiche esistenti ha lo scopo specifico di stabilire, rafforzare e armonizzare la tutela e l'applicazione della PI. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le disposizioni pertinenti non riguardano specificamente le modalità di prevenzione o di lotta contro la violazione online dei diritti di PI. Tali misure giuridiche spesso si limitano a prevedere requisiti minimi, lasciando quindi ai singoli Stati la possibilità di adottare misure nazionali specifiche. Inoltre, le misure giuridiche esistenti talvolta **si concentrano su un settore specifico di illegalità** (ad esempio la convenzione Medicrime), mentre **altre hanno a oggetto più in generale le violazioni online** (ad esempio la Convenzione sulla criminalità informatica). Inoltre, molte procedure di mutua assistenza giudiziaria sono state elaborate prima dell'avvento di Internet, quando il numero di richieste era notevolmente inferiore dell'attuale volume di rogatorie e quest'ultime non dovevano affrontare la natura effimera delle prove elettroniche.

Una preoccupazione espressa frequentemente dagli esperti riguarda i **ritardi nell'esecuzione** o il **rifiuto di accogliere le richieste di assistenza giudiziaria** per motivi incoerenti. Talvolta sono dovuti alla **manca di precisione nelle richieste** o alla **scarsa chiarezza** del nesso tra i fatti esposti nella rogatoria e l'assistenza richiesta; in altri casi derivano dalla **scarsa qualità della traduzione**. Un esperto ha inoltre indicato che in alcuni casi possono essere rilevanti le **differenze culturali**. Secondo gli esperti consultati, anche gli **organici limitati delle autorità giudiziarie competenti** possono incidere sulla cooperazione internazionale. In alcuni Stati, i pubblici ministeri hanno facoltà di scegliere i procedimenti da perseguire per risparmiare risorse. Gli esperti di alcuni paesi hanno osservato che potrebbero astenersi dal perseguire reati per i quali è necessaria una cooperazione internazionale formale, in quanto i procedimenti possono essere più lunghi e complessi. Sono stati inoltre menzionati **mezzi tecnici inadeguati** (ad esempio attrezzature per videoconferenze) e **barriere linguistiche**.

A livello internazionale, sono già in corso sforzi per migliorare il processo formale di mutua assistenza giudiziaria al fine di evitare ritardi nell'acquisizione di informazioni elettroniche essenziali per le indagini sulle violazioni online dei diritti di PI. Ad esempio, nel marzo 2018 gli Stati Uniti d'America hanno promulgato il *Clarifying Overseas Use of Data (CLOUD) Act*, che definisce il consumo legale di dati all'estero e autorizza accordi bilaterali tra Stati Uniti e partner stranieri fidati. Tali accordi consentiranno

alle autorità di contrasto dotate di un'apposita autorizzazione giudiziaria di recarsi direttamente presso imprese tecnologiche con sede nell'altro Paese per accedere a dati elettronici, anziché seguire la procedura del trattato di mutua assistenza giudiziaria, più dispendiosa in termini di tempo. Sebbene nel settembre 2019 il Consiglio dell'UE abbia adottato un mandato che autorizza la Commissione europea a negoziare un accordo in forza del CLOUD Act con gli Stati Uniti, alla data di questo studio non è ancora stato raggiunto un tale accordo bilaterale tra Stati Uniti e UE.

All'interno dell'UE, strumenti sviluppati di recente hanno contribuito notevolmente a **semplificare e accelerare la procedura di acquisizione di informazioni e prove** in risposta alle richieste formali di mutua assistenza giudiziaria in procedimenti penali (quali l'ordine europeo di indagine e il mandato d'arresto europeo). Per quanto riguarda la cooperazione internazionale nelle cause civili in materia di PI, l'UE dispone di strumenti giuridici per l'acquisizione di prove [ad esempio il Regolamento (CE) n. 1206/2001], per la notificazione di documenti e atti giudiziari [ad esempio il Regolamento (CE) n. 1393/2007] e per il riconoscimento di decisioni straniere (ad esempio il regolamento Bruxelles I) ampiamente ed efficacemente applicati. Tuttavia, si fa un uso limitato di altri strumenti disponibili nell'UE, come il Regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in questo contesto.

Infine, l'esistenza di numerose **reti di professionisti** dedicate è ampiamente riconosciuta come estremamente importante nella promozione della cooperazione internazionale formale e informale, consentendo un contatto diretto, la condivisione delle competenze e un rapido scambio di informazioni. Tuttavia, le reti sono generalmente regionali, con disparità tra le regioni, e non coprono necessariamente tutti gli ambiti (civile, amministrativo, penale), né tengono necessariamente conto delle specificità di Internet.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN PROCEDIMENTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

STUDIO SULLE MISURE LEGISLATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI
ONLINE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE – FASE 2

Sintesi

