



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Assemblea degli iscritti 2025

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)



Assemblea degli iscritti 2025	Pag. 1
Dott.ssa Giuliana Caruso	
Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002	Pag. 2
Ing. Erika Andreotti, Ing. Arch. Sara De Filippis	
Il test degli equivalenti secondo l'UPC	Pag. 7
Ing. Guglielmo Milan	
La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP).....	Pag. 9
Avv. Paolo Veronesi, Mauro Delluniversità	
Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa.....	Pag. 11
Mauro Delluniversità	
Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa.....	Pag. 13
Dott. Marco De Biase	
Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione	Pag. 16
Ing. Michele De Giorgi	
Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EUIPO	Pag. 19
Avv. Mariella Caramelli	
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT	Pag. 21
Dott. Carlo Lamantea, Mauro Delluniversità	
Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR	Pag. 23
D.ssa Giovanna Del Bene	
Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive	Pag. 26
Dott.ssa Laura Pedemonte	
Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto.....	Pag. 29
Mauro Delluniversità	
La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore	Pag. 32
Avv. Paolo Veronesi	
Device mark can be protected by copyright in China.....	Pag. 36
Yunze Lian	
Relazioni gruppi di studio	Pag. 38



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Assemblea degli iscritti 2025

Per l'anno 2025, l'Assemblea degli iscritti all'Ordine si è tenuta il 21 marzo in maniera mista, sia mediante partecipazione in presenza presso il Novotel Milano Nord Ca' Granda - Viale Suzzani 13, Milano, che mediante collegamento da remoto.

Quest'anno si sono altresì tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio che, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 66, comma 4-bis del Regolamento di attuazione del Codice di Proprietà Industriale, si sono svolte mediante trasmissione elettronica del voto.

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio si, sono aperte il 14 marzo alle ore 10:00 e si sono chiuse il 21 marzo con la chiusura dei lavori assembleari.

All'Assemblea hanno partecipato 1.096 iscritti, di cui 795 collegati mediante la piattaforma.

L'Assemblea si è aperta alle ore 9.00.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del quorum, ha dichiarato aperta l'assemblea ed ha proceduto alla sua presentazione sui progetti e lavori del Consiglio nell'anno in corso nel triennio appena conclusosi.

A seguire, è intervenuto il Direttore dell'UIBM, dott. Lirosi, con una relazione sui lavori e obiettivi dell'UIBM.

Si è lasciato spazio al coffee break, per poi riprendere i lavori alle ore 11.45 con la relazione del Consigliere e Tesoriere, dott.ssa Sforza, sul bilancio consuntivo 2024 e bilancio preventivo 2025.

Fatte alcune domande, gli iscritti hanno votato ed approvato con larga maggioranza il bilancio consuntivo 2024, il bilancio preventivo 2025 e il contributo d'iscrizione annuo proposto.

Il Consiglio ha lasciato un ampio margine di tempo agli iscritti per elaborare proposte al Consiglio entrante.

Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina, Ing. Bergamini, il Presidente ha dichiarato la chiusura dell'Assemblea e del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio.

Quanto alle elezioni per il rinnovo del Consiglio, gli iscritti che hanno espresso il proprio voto sono stati 1.076.

Il Presidente dell'Assemblea, considerato il disposto dell'art. 214(2) CPI in merito alla rappresentanza dei consulenti che esercitano la professione in forma autonoma e dei consulenti che esercitano la professione nell'ambito di enti o imprese, nonché verificato il disposto dello stesso art. 214(2) CPI in merito alla rappresentanza dei consulenti in ciascuna sezione dell'albo, ha proclamato eletti i seguenti 10 iscritti all'Ordine:

Ing. Elisabetta Papa (507 voti ricevuti)
Dott.ssa Anna Maria Bardone (504 voti ricevuti)
Ing. Andrea Scilletta (435 voti ricevuti)
Dott.ssa Lidia Giulia Rita Casciano (348 voti ricevuti)
Ing. Carlo Maria Faggioni (283 voti ricevuti)
Dott.ssa Carmela Rotundo (255 voti ricevuti)
Dott. Giulio Martellini (237 voti ricevuti)
Ing. Gianluca Gallo (234 voti ricevuti)
Dott. Demetrio Roberto Cavicchia (145 voti ricevuti)
Ing. Pasquale Marco Fuggetta (118 voti ricevuti)

Occorrerà adempiere alle procedure ed al rispetto dei tempi previsti dal Regolamento, per l'insediamento del Consiglio eletto.

Dott.ssa Giuliana Caruso



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

Il 1° maggio 2025 entrano in vigore le prime modifiche al sistema normativo dell'UE in materia di tutela del Design. In particolare, a partire da tale data, si applicherà il nuovo Regolamento (CE) n. 6/2000, profondamente aggiornato rispetto alle tecnologie più recenti e innovato in alcuni aspetti pratici delle procedure giuridiche e amministrative.

I chiarimenti sull'applicazione del nuovo Regolamento saranno pubblicati nella normativa secondaria, che attendiamo a luglio 2026, mentre a dicembre 2027 la nuova Direttiva (UE) 2024/2823 dovrà essere implementata, per uniformare la protezione giuridica dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Teniamo tuttavia presente che non è detto che questo termine sarà davvero rispettato: nella precedente occasione di riforma del 2001, solo tre Stati membri (Danimarca, Francia e Italia) riuscirono a rispettare la scadenza del recepimento della Direttiva nel diritto nazionale entro il 28 ottobre 2001. La Commissione avviò procedimenti di infrazione contro 12 Stati membri per mancata notifica delle misure di trasposizione in tempo, sette dei quali furono deferiti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE). Il processo di trasposizione fu completato da tutti gli Stati membri solamente il 1° giugno 2004.

Le modifiche apportate al Regolamento e alla Direttiva seguono le indicazioni del Parlamento Europeo che, nel novembre 2020, aveva sottolineato la necessità di aggiornare l'attuale sistema di protezione dei disegni dell'UE - ormai ultraventenne - tenendo in considerazione i seguenti obiettivi: modernizzare il sistema di protezione e rendere la protezione dei disegni e modelli più attraente per i singoli creatori e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

Di seguito ci soffermeremo sulle principali novità introdotte nel Regolamento.

Domande multiple: l'abolizione dell'obbligo di appartenenza alla stessa classe Eurolocarno (art. 37 EUDR)

Il vincolo – in vigore al momento in molte legislazioni che ammettono le domande multiple di registrazione – **di rivendicare modelli che facciano parte della stessa classe di Locarno, ad eccezione di quelli della classe 32, sarà abolito.** Questo cambiamento sarà compensato **dall'introduzione di un limite massimo di 50 modelli per domanda.** Ne risultano svantaggiati

le aziende che lanciano ogni anno numerose collezioni di nuovi prodotti: dovranno affrontare costi più elevati, essendo costrette a dividere i loro depositi in più domande multiple, ciascuna contenente al massimo 50 modelli. D'altro canto, ne godranno le aziende che producono una grande varietà di prodotti, non sempre rientranti tutti nella stessa classe di Locarno.

Tasse di deposito: semplificazione e riduzione per depositi multipli sotto i 20 modelli (Allegato I EUDR)

Le tasse di deposito - che in precedenza erano differenziate tra il primo modello, i modelli dal secondo al decimo, e dall'undicesimo in poi - sono state ora semplificate. **Le nuove tariffe si dividono semplicemente tra il primo modello e i modelli successivi al primo.** In termini pratici: le domande di registrazione che contengono fino a 19 modelli risultano più economiche rispetto al passato. Di contro, le domande con più di 20 modelli sono più costose. Le tasse di deposito sono state semplificate mediante l'unificazione delle tasse di registrazione e di pubblicazione in un'unica tassa di deposito. La pubblicazione differita non è più vincolata al pagamento di una tassa di pubblicazione. Per impedire la pubblicazione del design al termine del periodo di differimento indicato in fase di domanda, sarà necessario fare esplicita richiesta all'Ufficio.

Data di deposito: i requisiti per l'ottenimento (art. 36 EUDR)

In linea con quanto avviene già per i brevetti e per i marchi, non sarà più necessario il versamento di una tassa al momento del deposito. Si avrà infatti un mese di tempo per provvedere al versamento della tassa di deposito dovuta per ottenere una data di deposito. È stato inoltre introdotto ex-novo il requisito della **"sufficiente chiarezza"** della rappresentazione **come requisito essenziale per l'ottenimento della data di deposito.**

Modifica della terminologia: il Design marking e la nuova nomenclatura (art. 1, 26bis EUDR)

Come per il marchio registrato e per il copyright, sarà possibile usare una lettera cerchiata – in questo caso la di design – per indicare che quel disegno o modello è registrato, ad esempio su cataloghi, materiale pubblicitario, sul packaging o sul prodotto stesso. Inoltre, la terminologia utilizzata nel contesto dei disegni e modelli è stata rivista sostituendo ogni rimando al termine "Comunità" con "Unione Europea":



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- il Regolamento sui disegni e modelli comunitari diventerà **Regolamento sui disegni e modelli dell'Unione Europea**;
- il disegno o modello comunitario registrato sarà chiamato **disegno o modello dell'UE registrato**;
- il disegno o modello comunitario non registrato sarà denominato **disegno o modello dell'UE non registrato**;
- il Tribunale dei disegni e modelli comunitari prenderà il nome di **Tribunale dei disegni e modelli dell'UE**.

Oggetto della tutela e diritti conferiti dal design: l'impatto delle modifiche (art. 3, art. 18 bis e art. 19(3) EUDR)

Il nuovo regolamento include ora nella tutela anche forme e decorazioni precedentemente escluse dalla protezione, come quelle di natura effimera. In particolare, sarà possibile registrare **elementi non fisici o non costantemente visibili**, la cui percezione dipende da condizioni specifiche. Tra questi rientrano, ad esempio, le proiezioni o le immagini visualizzate su display elettronici, che, pur non essendo visibili quando il dispositivo è spento, potranno beneficiare di protezione, a condizione che siano chiaramente illustrate nel materiale allegato alla domanda di registrazione.

Questa innovazione risponde alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso le nuove tecnologie come realtà aumentata, realtà virtuale e altre tecnologie emergenti, assicurando una protezione adeguata e completa contro eventuali violazioni.

Sarà quindi possibile **proteggere qualsiasi design che sia mostrato nelle rappresentazioni allegate alla domanda**. Questo significa che, con le viste corrette e i giusti disclaimer, si otterrà la copertura del disegno o modello desiderato.

Per garantire una rappresentazione adeguata, il regolamento consentirà l'utilizzo di qualsiasi mezzo di riproduzione visiva, tra cui immagini digitali e contenuti video, offrendo così maggiore flessibilità nella raffigurazione dei design innovativi.

Un ulteriore sviluppo normativo riguarda la tutela contro la **creazione e la diffusione non autorizzata di file digitali relativi a un design registrato**, qualora questi consentano la riproduzione, l'offerta o la commercializzazione del modello protetto. Questo aspetto assume particolare rilevanza, poiché vieta la distribuzione di **cloni digitali** e file software destinati alla realizzazione del design tramite stampa 3D, rafforzando così la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel

contesto delle nuove tecnologie di produzione.

Infine, si potrà vietare il transito di merci nell'Unione se queste violano il design, a meno che queste non siano destinate in un Paese non coperto da tutela.

Pezzi di ricambio: la necessità di armonizzare il sistema (Art. 20 bis EUDR e Art. 19 EUDD)

Attualmente, la situazione delle normative locali in materia di pezzi di ricambio nell'Unione Europea risulta estremamente frammentata. In ogni stato membro, esistono regolamenti specifici che variano notevolmente, rendendo complesso il commercio transnazionale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Questa riforma, mirando a unificare i criteri di protezione con uno standard comune in tutti gli Stati membri, ha confermato la cosiddetta "clausola di riparazione", la quale permette ai produttori di pezzi di ricambio di riprodurre componenti senza violare i diritti dei produttori originali, purché queste parti siano utilizzate esclusivamente per la riparazione dei prodotti originali. Per permettere ai rispettivi governi di adeguarsi alle nuove disposizioni, è stato stabilito un periodo di transizione, in cui le autorità locali avranno la possibilità di armonizzare le loro legislazioni con le nuove normative europee, riducendo le discrepanze attuali.

Nei settori chiave dell'economia italiana che ne saranno toccati, quali l'industria automobilistica, quella delle macchine utensili e degli elettrodomestici avanzati, l'implementazione delle nuove norme europee non comporterà grossi cambiamenti rispetto a quello che è già previsto dalla nostra legislazione locale.

Per comprendere come si svilupperà la situazione al di fuori dell'Italia, sarà comunque necessario attendere per osservare come i tribunali degli Stati membri applicheranno le nuove disposizioni.

Anno di grazia (Art. 7 (2) EUDR)

È stato **ampliato il beneficio dell'anno di grazia** anche **ai modelli simili** divulgati prima del deposito della domanda, permettendo così alle aziende di presentare in fiera o testare comunque sul mercato un prototipo e poi di registrare il modello definitivo senza timore di risultare in un conflitto fra modello registrato e modello pre-divulgato.

Rinnovi: Modifiche della data limite per il rinnovo e aumento delle tasse (art 50 quinquies EUDR)

Ad oggi, il rinnovo può essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese in cui cade la scadenza del periodo di 5 anni. Con la nuova normativa, il rinnovo sarà possibile nei 6 mesi precedenti alla scadenza dei 5 anni dalla registrazione.



Il regime di tassazione attuale risulta piuttosto contenuto e vantaggioso per i titolari di diritti su disegni e modelli. Tuttavia, la riforma introdotta ha l'obiettivo di rendere di pubblico dominio quei modelli che non rappresentano più un interesse per il titolare, prevedendo un **significativo incremento delle tasse di rinnovo** fin dal primo quinquennio. Questo aumento sarà **progressivo per i quinquenni successivi**, raggiungendo l'importo di 700 euro per modello nell'ultimo quinquennio.

Considerando che il nuovo regime entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 2025, e tenendo conto della possibilità di versare le tasse fino a sei mesi prima della scadenza, i titolari avranno la possibilità di effettuare il pagamento delle tasse di rinnovo entro il 30 aprile 2025 per tutti i modelli in scadenza fino alla fine di settembre 2025, beneficiando ancora della vecchia tariffazione.

Introduzione degli Articoli 67 bis e 67 ter: Further Processing e Interruzione del Procedimento

Il nuovo regolamento introduce inoltre gli articoli 67 bis e 67 ter, che aggiungono nuove opzioni procedurali, in linea con quanto già possibile in materia di brevetti e marchi. L'articolo 67 bis introduce la possibilità di richiedere un "further processing" (continuazione della procedura) in caso di mancato rispetto dei termini, offrendo un'ulteriore opportunità per correggere eventuali errori procedurali. D'altra parte, l'articolo 67 ter disciplina l'interruzione del procedimento, permettendo di sospendere temporaneamente l'iter di registrazione in specifiche circostanze, offrendo così una maggiore flessibilità.

Tribunali locali: nuove disposizioni per gli Stati Membri (art 84 EUDR)

Il tribunale competente, al quale viene proposta una domanda riconvenzionale di nullità, non procederà con l'esame della stessa fino a quando la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l'Ufficio della data di presentazione della domanda riconvenzionale. Questa nuova disposizione, conforme all'articolo 72 (3) lettera q, mira a garantire che tutte le informazioni siano correttamente annotate nel registro prima che il tribunale possa esaminare la questione.

Inoltre, qualora una domanda di nullità sia già stata presentata presso l'Ufficio prima del deposito della domanda riconvenzionale, il tribunale dovrà sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione finale o al ritiro della domanda di nullità.

Il tribunale potrà anche sospendere il procedimento e invitare il titolare del disegno o modello registrato a presentare una domanda di nullità presso l'Ufficio, entro un termine stabilito. Se la domanda non viene

presentata entro il termine fissato, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata, applicando l'articolo 91(3).

Registro dei Disegni e Modelli dell'UE: annotazioni e descrizione

Con l'obiettivo di migliorare la trasparenza e l'accuratezza delle informazioni relative alle registrazioni, una delle novità più rilevanti è l'inclusione di ulteriori iscrizioni e annotazioni nel registro. In particolare, il registro conterrà ora l'indicazione della presentazione di una descrizione del disegno o modello conforme all'articolo 36(3) lettera a). La descrizione sarà quindi visibile e potrebbe avere un ruolo nella definizione della portata della tutela, ad esempio in controversie legali.

Inoltre, il registro sarà arricchito con l'annotazione delle correzioni di errori e sviste manifeste, secondo quanto previsto dall'articolo 66 octies.

Parallelamente, le modifiche della rappresentazione del disegno o modello, come previsto dall'art. 50 sexies, saranno ora registrate, offrendo così una documentazione più precisa e aggiornata.

Design non registrato: modifiche in merito al luogo di divulgazione (Art 110 bis EUDR)

Nelle modifiche all'art. 110 bis (5) EUDR, relativo all'art. 11 sul Design non Registrato, è stata eliminata la seguente frase: "A norma dell'articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità non è protetto come disegno o modello comunitario non registrato."

Questo cambiamento di terminologia sembra portare a un'interpretazione meno restrittiva riguardo al luogo di divulgazione di un disegno o modello per beneficiare della protezione tramite l'UE Unregistered Design. L'eliminazione della frase sopra indicata, infatti, sembra suggerire che le intenzioni del Legislatore siano quelle di estendere la tutela anche ai disegni o modelli divulgati per la prima volta al di fuori dell'UE. Tuttavia, l'assenza di prese di posizione chiare in merito a tale interpretazione da parte degli organi europei preposti lascia attualmente aperta la questione.





ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le Nuove Regole sulla Nullità

- *Impedimenti alla Registrazione e Sanabilità delle Modifiche*

Sono stati introdotti nuovi impedimenti alla registrazione, come previsti dall'Art. 6 ter della Convenzione di Parigi su **emblemi e stemmi di interesse nazionale**. Ora, questi impedimenti saranno verificati dall'EUIPO, ma la riforma lascia una certa flessibilità anche ai singoli Stati Membri, che possono decidere se verificare o meno tali impedimenti.

Le opzioni di correzione risultano limitate dall'eliminazione della possibilità di una rinuncia parziale alla registrazione (ex art. 25(6)). Tuttavia, se un disegno presenta dettagli irrilevanti che violano le disposizioni sugli impedimenti alla registrazione, sarà possibile sanare la registrazione apportando modifiche a quei dettagli.

- *Richiesta di Prova d'Uso del Marchio come Base per la Nullità*

Un'altra importante novità riguarda l'Art. 53(3), che ora permette di richiedere la **prova d'uso del marchio** se questo è utilizzato come base per un'azione di nullità, in linea con quanto già in vigore nelle azioni di nullità contro altri marchi registrati.



Marchio anteriore



Loc. class 03.01 Zaini

Consideriamo l'esempio sopra riportato in cui il design DM/088768 è stato da noi "modificato" apponendo un marchio presumibilmente noto al lettore. Il titolare del marchio anteriore, riportato a sinistra, deposita un'azione di nullità contro la fase UE del design DM/088768, riportato a destra, sostenendo che tale design riproduce il marchio anteriore cambiando solo il colore. Il titolare del design, per difendere il proprio titolo, ha la facoltà di richiedere la prova d'uso del marchio. Qualora il titolare del marchio non riesca a dimostrare l'uso effettivo, perderà il diritto sul marchio stesso. In caso contrario, il titolare del design non avrà più la possibilità di fare una rinuncia parziale (non più consentita ai sensi dell'art. 25(6)) eliminando la parte in conflitto con il marchio, e perderà il suo modello.

- *Introduzione della Procedura "Fast Track"*

Con l'introduzione dell'Art. 53 bis, viene stabilita una procedura "Fast Track" per l'invalidazione, che porterà ad **azioni di nullità prioritarie** nel caso in cui il titolare del Design opposto non depositi alcuna difesa. L'obiettivo di questa misura è contrastare una sorta di "**design troll**", ovvero il fatto che alcuni soggetti possano registrare rapidamente un disegno, in virtù dell'assenza di un esame sostanziale dinanzi all'EUIPO, per bloccare i concorrenti che abbiano già divulgato e messo in produzione prodotti simili o addirittura identici. I dettagli operativi di questa procedura saranno definiti nella legislazione secondaria.

Limitazioni e Altri Cambiamenti Significativi

Un'altra novità riguarda i **design dipendenti**, che ora potranno essere ammessi solo con l'autorizzazione del titolare del design da cui dipendono).

Inoltre, il regolamento consente a determinate associazioni o persone legittimate di invocare la nullità, ampliando così il raggio di azione contro i design irregolari.

Le nostre considerazioni finali

Come accade spesso, alle modifiche legislative seguono dubbi interpretativi. Sebbene l'EUIPO abbia tranquillizzato gli utenti con la promessa che le normative secondarie chiariranno i dubbi legittimi emersi dal confronto con gli utilizzatori del sistema, non possiamo non evidenziare quali tra questi dubbi potranno influire sul lavoro del consulente in proprietà industriale nei prossimi mesi.

Sebbene siano chiare le intenzioni di tutela dei design in movimento (i cosiddetti *moving design*), non sono ancora definite le caratteristiche dei file che si potranno depositare. Attualmente, i design in movimento possono essere tutelati mediante il deposito di sequenze di immagini, limitate alle 7 viste ammesse e spesso non sufficiente a chiarire in modo adeguato il movimento da tutelare. Anche ammesso che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento si possano depositare file video, come verrà gestito il riconoscimento del diritto di priorità per i paesi che non accetteranno tali formati? E come verranno rappresentati i "disclaimers" in file di questa tipologia?

È stata finalmente introdotta la possibilità di modifica delle rappresentazioni (contestualmente all'eliminazione della possibilità di rinuncia parziale). Tuttavia, non è assolutamente chiaro quali siano



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

le modifiche ammissibili "per dettagli irrilevanti". Sarà possibile eventualmente correggere errori di incongruenza tra le diverse viste senza perdere la data di deposito, come è possibile in varie altre legislazioni principali? O ci ritroveremo ancora con il rigido sistema che non ammette nessuna modifica, nemmeno quelle che non modificano l'ambito di tutela, ma semplicemente correggono errori evidenti di rappresentazione?

Tra i requisiti essenziali di deposito viene introdotta la chiarezza (l'art. 36 infatti introduce il requisito *c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione*). Resta tuttavia incerto il criterio di definizione di tale chiarezza: sarà richiesta una rappresentazione accurata (anche se una sola) o un numero necessario di viste come richiesto in altre legislazioni? L'assenza di linee guida interpretative, al momento, possono esporre i titolari al rischio dello slittamento della data di deposito, con conseguenze che sappiamo essere non trascurabili.

Infine, ci chiediamo che impatto avrà l'introduzione del deposito multiclasse nella definizione delle strategie di deposito, sulla base di quanto evidenziato dai dati WIPO nel report "Hague Yearly Review": nel periodo post-BREXIT, il numero di design depositati tramite Hague System e designanti Europa e Regno Unito è cresciuto sensibilmente. In particolare, il Regno Unito ha visto un incremento improvviso nelle designazioni tramite Sistema dell'Aia proprio nel 2020. Tale incremento si è sostanzialmente consolidato negli anni successivi. In sostanza, molti titolari hanno compensato l'uscita di UK dal sistema del design comunitario tramite deposito di domande internazionali designanti EU e UK.

Sebbene nel 2023 il numero di depositi tramite Hague System provenienti da titolari italiani sia calato quasi del 25% rispetto al 2022, l'Italia rimane comunque al 5° posto tra gli utilizzatori del Sistema dell'Aia (dopo Germania, Cina, Usa e Svizzera).

Considerando che il Regno Unito ammette già il deposito multiclasse, il sistema dell'Aia modificherà le modalità di presentazione delle domande ammettendo depositi multipli multi-classe e consentendo ai titolari di sfruttare il sistema almeno per le designazioni che lo consentono?

Sempre in merito al design internazionale, verranno adeguati i formati di file ammissibili analogamente a quelli che verranno ammessi a livello comunitario?

Il Sistema dell'Aia sta affrontando la questione. Appena la Direttiva verrà recepita dagli stati membri UE, il deposito multiclasse sarà disponibile in 19 paesi UE che sono anche contraenti del sistema dell'Aia (oltre al Regno Unito e all'UE che già lo consentono).

Tuttavia, l'eliminazione del requisito della classe unica si scontra pesantemente con le regole di paesi aderenti al sistema dell'Aia che sollevano obiezioni di non unità già per design appartenenti alla stessa classe (si vedano ad esempio USA, Russia, JP).

Il compito del gruppo di lavoro appositamente istituito dal WIPO non sarà pertanto facile. Per aggiornamenti vi consigliamo di seguirne i lavori al seguente link https://www.wipo.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=47 (il prossimo meeting aperto al pubblico è programmato per ottobre 2025).

Ing. Erika Andreotti

Ing. Arch. Sara De Filippis



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

Con la sentenza del 22 novembre 2024, la divisione locale dell'Aia del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha definito, per la prima volta nella giurisprudenza di questa nuova corte, un test strutturato per valutare la contraffazione per equivalenti di un brevetto europeo.

La controversia (UPC_CFI_239/2023) vedeva come parte attrice Plant-e, una start-up olandese nata nel 2009. Plant-e è titolare del brevetto europeo EP2137782B1 su una cella a combustibile microbica basata su piante, un dispositivo che converte l'energia luminosa in energia elettrica attraverso un processo in due fasi: prima la pianta, attraverso la fotosintesi, produce composti organici che vengono rilasciati dalle radici; poi questi composti vengono aggrediti da microorganismi che ossidano i composti organici trasferendo gli elettroni all'anodo per generare elettricità.

Il brevetto contiene sia rivendicazioni di dispositivo (1-10) che rivendicazioni di metodo (11-16). Plant-e ha azionato in giudizio solo le rivendicazioni di metodo. In particolare, la rivendicazione indipendente 11 di metodo recita:

11. Metodo per convertire energia luminosa in energia elettrica e/o idrogeno, in cui un materiale di alimentazione viene introdotto in un dispositivo che comprende un reattore, dove il reattore comprende un compartimento anodico (2) e un compartimento catodico e in cui il compartimento anodico comprende a) un microorganismo anodofilo capace di ossidare un composto donatore di elettroni, e b) una pianta viva (7) o parte di essa, capace di convertire energia luminosa mediante fotosintesi nel composto donatore di elettroni, in cui il microorganismo vive intorno alla zona radicale (8) della pianta o parte di essa.

Secondo la rivendicazione 11, il microorganismo deve vivere intorno alla zona radicale della pianta. La corte ha interpretato questo requisito alla luce

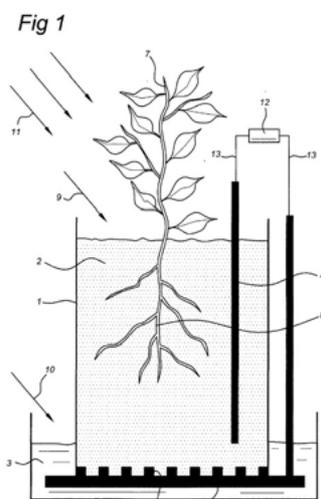


Figura 1 di EP2137782B1

della descrizione: poiché i microorganismi devono trasferire elettroni all'anodo, essi devono trovarsi nel compartimento anodico, e di conseguenza anche le radici devono essere in tale compartimento per rispettare il requisito della rivendicazione.

La convenuta Arkyne Technologies (denominata "Bioo"), una start-up spagnola di Barcellona, aveva sviluppato il "Bioo Panel", dispositivo oggetto di una propria domanda di brevetto (WO2022/058500) che, pur basandosi sullo stesso principio di generazione di elettricità da materiale organico prodotto da piante vive, utilizzava una diversa configurazione: la pianta veniva collocata in un compartimento superiore, separato dal compartimento inferiore contenente l'anodo e i microorganismi. Le analisi sperimentali hanno dimostrato che il materiale organico prodotto dalle radici raggiungeva i microorganismi attraverso un sistema di filtraggio. Secondo Bioo, questa separazione fisica era stata introdotta per evitare il danneggiamento dell'anodo da parte delle radici.



Bioo Panel di Arkyne Technologies

Non avendo riscontrato una contraffazione letterale, la corte ha affrontato la questione della contraffazione per equivalenti. Facendo riferimento all'art. 2 del Protocollo sull'interpretazione dell'art. 69 EPC, che prevede espressamente la considerazione degli equivalenti nella valutazione dell'ambito di protezione, la corte ha elaborato e applicato un test in quattro punti.

Secondo il test, si configura una contraffazione per equivalenti se la risposta a tutte le seguenti domande è affermativa:

1. Equivalenza tecnica: la variante risolve (essenzialmente) lo stesso problema che risolve



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

l'invenzione brevettata e svolge (essenzialmente) la stessa funzione in questo contesto?

2. Equa protezione per il titolare: l'estensione della protezione della rivendicazione all'equivalente è proporzionata a un'equa protezione per il titolare del brevetto?
3. Ragionevole certezza giuridica per i terzi: l'esperto del settore comprende dal brevetto che l'ambito dell'invenzione è più ampio di quanto rivendicato letteralmente?
4. Il prodotto asseritamente contraffattorio è nuovo e inventivo rispetto allo stato dell'arte?

Applicando questo test, la corte ha ritenuto sussistente la contraffazione per equivalenti.

Sul primo punto, la corte ha rilevato che, sebbene il dispositivo della convenuta separi fisicamente la pianta dall'anodo, il principio di funzionamento rimane lo stesso: la pianta produce materiale organico che raggiunge i microorganismi nel compartimento inferiore, come dimostrato dalle analisi sperimentali. Il problema tecnico risolto e la funzione svolta sono quindi essenzialmente gli stessi.

Sul secondo punto, la corte ha sottolineato come l'invenzione abbia creato una nuova categoria di celle a combustibile microbiche integrando per la prima volta una pianta viva come fonte continua di materiale organico. Data questa innovazione fondamentale, è stato ritenuto equo estendere la protezione a varianti costruttive che mantengono lo stesso principio.

Sul terzo punto, la corte ha osservato che la descrizione del brevetto enfatizza il principio generale dell'utilizzo di una pianta come fonte di materiale organico, senza limitarsi alla specifica configurazione con la pianta nel compartimento anodico. L'esperto del settore comprende quindi che l'invenzione non è limitata a questa realizzazione.

Sul quarto punto, la corte ha ritenuto che il dispositivo della convenuta sarebbe stato nuovo e inventivo rispetto allo stato dell'arte alla data di priorità del brevetto, in quanto basato sullo stesso concetto innovativo: l'integrazione di una pianta viva come fonte di materiale organico in una cella a combustibile microbica.

Il quarto punto riguarda la cosiddetta "difesa Gillette". Tale difesa, che ha origine da una decisione del Regno Unito del 1913, stabilisce che se la tecnica nota mostra tutte le caratteristiche dell'oggetto rivendicato, allora o il brevetto non è valido o le rivendicazioni non sono violate. Il quarto punto del test non va quindi confuso con una valutazione di altezza inventiva del prodotto asseritamente contraffattorio rispetto al brevetto azionato in causa.

Come è noto, un brevetto sul prodotto asseritamente contraffattorio può influenzare la valutazione della contraffazione per equivalenti. Nel caso in esame, però, la domanda di brevetto (WO2022/058500) della convenuta si è rivelata un'arma a doppio taglio. Da un lato, la convenuta ha usato la descrizione della domanda di brevetto per sostenere che il Bioo Panel era diverso dall'invenzione brevettata da Plant-e, enfatizzando che il suo doppio compartimento evitava deliberatamente il contatto tra radici e anodo. Dall'altro lato però, come evidenzia la corte, proprio la descrizione della domanda di brevetto di Bioo ha contribuito a dimostrare che il dispositivo, pur avendo una configurazione fisica diversa, si basava sullo stesso principio di funzionamento del brevetto Plant-e, utilizzando la pianta come fonte di materiale organico per i microorganismi.

La questione di come l'UPC valuterà la contraffazione per equivalenti è cruciale nella pratica quotidiana dell'analisi del rischio di contraffazione. Sebbene questa prima decisione fornisca indicazioni preziose, è auspicabile un appello che consenta alla Corte d'Appello di fornire linee guida ancora più chiare e autorevoli su questo tema fondamentale.

Ing. Guglielmo Milan



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Il Tribunale dell'Unione Europea si è recentemente pronunciato su un caso riguardante la **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** del vino Porto e la richiesta di registrazione del marchio "Quevedo Port" da parte di un produttore portoghese, **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo**, per il vino e l'olio d'oliva. La sentenza ha affrontato temi legati alla **somiglianza tra i segni** e alla **protezione della reputazione delle DOP**.

I fatti

Il **vino Porto** è un vino fortificato e dolce prodotto esclusivamente con uve provenienti dalla regione del Douro, nel nord del Portogallo. La DOP "Porto/Port" è stata registrata a livello europeo nel 1991.

Il 26 aprile 2021, **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo** ha presentato una domanda di registrazione di un marchio UE per la parola "**Quevedo Port**" per vino (in classe 33) e olio d'oliva (in classe 29). L'**Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto**, ente responsabile della protezione del vino Porto, ha presentato opposizione alla registrazione, contestando esclusivamente la parte relativa all'olio d'oliva, basandosi sulla protezione della DOP "Porto/Port" registrata per il vino.

L'opposizione è stata respinta dalla Divisione di opposizione dell'EUIPO, e l'appello contro tale decisione è stato anch'esso rigettato dalla Commissione di **ricorso** dell'EUIPO. L'Istituto ha quindi presentato ricorso al Tribunale dell'Unione Europea, sostenendo un'applicazione errata delle disposizioni del **Regolamento UE n. 1308/2013**, in particolare degli articoli 103(2)(a)(ii) **sullo sfruttamento della reputazione** e 103(2)(b) **sull'evocazione**.

La decisione del Tribunale

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale ha iniziato con una valutazione della somiglianza tra i segni "Port" e "Quevedo Port". Sebbene l'elemento "Port" del marchio contestato riproducesse integralmente la DOP precedente, il Tribunale ha rilevato che la parte "Quevedo" fosse significativamente distintiva, essendo quasi il doppio più lunga e differente dal concetto di vino Porto di qualità. Inoltre, la comparazione concettuale tra i due segni non era possibile, poiché "Quevedo Port" veniva percepito come un'unica entità logica e concettuale,

distinta dalla DOP del vino.

Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la somiglianza tra i segni non fosse sufficiente per qualificare l'uso del marchio contestato come "uso commerciale **diretto**" ai sensi dell'articolo 103(2)(a)(ii) del Regolamento UE n. 1308/2013.

Sfruttamento della reputazione della DOP

Secondo l'Istituto, vi era il rischio che i consumatori associassero il marchio "Quevedo Port" all'olio d'oliva prodotto con lo stesso nome, facendo credere che l'olio condividesse gli stessi standard qualitativi e la stessa tradizione del vino Porto protetto dalla DOP. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che vino e olio d'oliva siano prodotti **molto differenti**, e il fatto che alcune aziende commercializzassero entrambi i prodotti con lo stesso marchio non fosse sufficiente a dimostrare che il pubblico percepisse una qualità comune associata al marchio "Port". Pertanto, l'uso del marchio non avrebbe sfruttato indebitamente la reputazione della DOP "Porto" per l'olio d'oliva.

Evocazione della DOP

Per quanto riguarda l'evocazione della DOP, il Tribunale ha concordato con la **Commissione di ricorso dell'EUIPO** che l'elemento decisivo fosse se, di fronte al segno contestato, il pubblico rilevante associasse il marchio a un prodotto coperto dalla DOP "Porto/Port". La corte ha sottolineato che i prodotti in questione erano **completamente diversi**, il che rendeva improbabile che il pubblico collegasse il segno "Quevedo Port" al vino Porto, nonostante la reputazione della DOP.

Il Tribunale ha evidenziato le differenze sostanziali tra il vino Porto e l'olio d'oliva, come gli ingredienti, l'aspetto fisico e il gusto. Anche considerando il consumo di cucina mediterranea, il pubblico medio era consapevole di queste differenze, il che ha escluso che l'uso del segno potesse evocare la DOP "Porto".

Definizione di "Evocazione" della DOP secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Il concetto di **evocazione** di una **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** è stato chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in vari casi, in particolare



nel caso **C-783/19** (Champanillo). Secondo la Corte, **evocare** una DOP non richiede che i prodotti coperti dalla DOP e quelli indicati dal segno contestato siano identici o simili. L'evocazione si verifica quando il pubblico percepisce il marchio contestato in modo tale da suggerire, anche senza confusione diretta, un collegamento con il prodotto protetto dalla DOP, sfruttandone la reputazione. **Si segnala però che nella definizione di evocazione di cui al considerando 35 del nuovo regolamento /UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche non vi è alcun riferimento allo sfruttamento della reputazione della DOP o IGP (come invece aveva previsto la Commissione UE nella sua proposta di regolamento del 2022).**

La Corte ha sottolineato che, per determinare se un marchio **evoca** una DOP, occorre considerare vari fattori, tra cui la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, ma anche la **percezione del consumatore medio**. Il pubblico, infatti, non deve necessariamente essere indotto a pensare che i prodotti siano identici, ma che ci sia una connessione indiretta ("**un nesso sufficientemente diretto e univoco**") tra il prodotto DOP o IGP e il marchio contestato.

Nel caso di "Quevedo Port", il Tribunale ha escluso che il segno "Quevedo Port" evocasse la DOP "Porto" poiché il pubblico medio non avrebbe associato l'olio d'oliva al vino Porto protetto dalla DOP, data la **differenza sostanziale** tra i due prodotti.

Commento

La decisione del Tribunale Generale ha concentrato la propria argomentazione principalmente sulle differenze tra vino e olio d'oliva. Tuttavia, questa posizione potrebbe sembrare in contrasto con la sentenza Champanillo (C-783/19), nella quale, **come detto**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato che **ai fini della valutazione sull'evocazione l'identità o somiglianza fra i prodotti non costituisce una condizione preliminare**. In quel caso, la Corte aveva ritenuto che il marchio "*Champanillo*" **per servizi di ristorazione nella classe 43** evocasse la DOP "Champagne". **In una decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO nel 2020 (caso R1132/2019-4 Champagne v. Champagnola), era stata rilevata l'evocazione della nota DOP Champagne** nonostante le differenze tra i prodotti (panetteria vs. vino spumante).

Nel caso in esame, il termine "Port" potrebbe evocare non solo il vino Porto, ma anche l'idea di un "porto" (luogo), e il segno contestato includeva la parola "Quevedo", che ha una sua distintività. Di conseguenza, la motivazione del Tribunale **avrebbe potuto** essere più coerente con la giurisprudenza dell'UE se avesse enfatizzato maggiormente la

percezione del consumatore e meno le differenze tra i prodotti, la cui rilevanza potrebbe essere messa in discussione. La DOP Porto/Port in realtà "*sconta un peccato originale*", nel senso che la posizione restrittiva dell'EUIPO nei confronti di tale denominazione risale alla sentenza "Port Charlotte" della Corte di Giustizia UE (caso C-56/16 P del 14 settembre 2017), in cui si è appunto ritenuto che PORT CHARLOTTE fosse concettualmente distinto dalla DOP PORT in quanto riferito ad un porto di nome Charlotte.

Vi è poi la sensazione che il Tribunale nel caso Quevedo Port abbia sottovalutato da una parte l'associazione fra vino e olio d'oliva che nella dieta mediterranea è abituale e a livello produttivo un fatto pacifico (non ci sono solo "talune imprese", come dice il Tribunale a produrre sia vino che olio d'oliva, ma centinaia di produttori) e dall'altra la condotta intenzionale del titolare del marchio, che ha rivendicato entrambe le classi 29 e 33. È vero che l'evocazione ha una natura oggettiva che prescinde dall'intenzionalità, ma, come ha detto l'Avvocato Generale Pitruzzella nelle sue conclusioni nel ricordato caso Champanillo, il requisito soggettivo può rappresentare un ulteriore fattore di cui tener conto nella valutazione complessiva sull'evocazione.

Conclusioni

Il caso **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo** dimostra come il Tribunale Generale dell'Unione Europea valuti la protezione delle **Denominazioni di Origine Protetta** in relazione a marchi registrati, affrontando in particolare le questioni della somiglianza, dello sfruttamento della reputazione e dell'evocazione del marchio **in relazione a prodotti non comparabili**. La sentenza ha sottolineato l'importanza della **percezione del consumatore medio** e ha escluso che la registrazione del marchio "Quevedo Port" potesse danneggiare la DOP "Porto". Tuttavia, la decisione lascia aperti alcuni interrogativi sull'equilibrio tra protezione della DOP e libertà di registrazione di marchi distintivi.

Avv. Paolo Veronesi
Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa

Sintesi del caso [WIPO Case No. D2024-5035](#)

Il caso aveva ad oggetto i domini <spaterravita.com> e <terravitaspa.com>.

Il ricorrente, Laboratoire Terravita, azienda francese attiva dal 2004 nella vendita di prodotti per la salute e la bellezza, ha posto a fondamento della riassegnazione il proprio marchio **TERRAVITA**, registrato in Francia nel 2020.

I domini contestati erano stati registrati dai resistenti nel 2024 per promuovere servizi di spa e benessere offerti dall'Hotel du Lac, affiliato al marchio DoubleTree by Hilton. La parte ricorrente ha sostenuto che i domini <spaterravita.com> e <terravitaspa.com> erano interferenti con il proprio marchio anteriore **TERRAVITA** e che i resistenti non avevano alcun diritto o interesse legittimo nei confronti di essi.

Dopo aver esaminato le prove e le argomentazioni delle parti, l'arbitro ha stabilito che i domini erano simili al marchio del ricorrente, ma ha ritenuto che il resistente avesse dimostrato un **interesse legittimo**, avendo avviato un'attività sotto il nome TERRA VITA WELLNESS AND SPA e depositato un marchio omonimo in Francia.

L'interesse legittimo, nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie sui nomi di dominio UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), si riferisce alla necessità da parte del titolare del nome di dominio opposto in una procedura di riassegnazione di provare di avere un diritto o un interesse legittimo sul dominio contestato. Questo è uno dei criteri che devono essere soddisfatti affinché un soggetto possa conservare un nome di dominio in caso di contenzioso con un altro richiedente.

La politica UDRP, implementata dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), è applicata per risolvere le controversie relative ai nomi di dominio, generalmente tra titolari di marchi e registranti di domini, che non abbiano un diritto legittimo sul nome in questione o lo abbiano registrato in mala fede.

I tre criteri per la perdita di un dominio sotto la procedura UDRP sono:

1. Il dominio è identico o simile a un marchio registrato di cui il ricorrente ha diritti;
2. Il registrante del dominio non ha diritti o un legittimo interesse sul dominio;
3. Il dominio è stato registrato e utilizzato in mala fede.

Interesse legittimo

Un "interesse legittimo" su un nome di dominio può essere dimostrato attraverso vari fattori, tra cui:

- L'uso del dominio in relazione a un'attività commerciale legittima;
- L'uso del dominio per scopi non commerciali, come un sito personale o informativo;
- La registrazione del dominio prima che il marchio contestato fosse conosciuto o registrato, e quindi non in mala fede.

L'interesse legittimo è un concetto cruciale nelle controversie UDRP, poiché senza un giustificato motivo per possedere un dominio (come un uso commerciale attivo o un legame con il marchio), il registrante non ha il diritto di mantenere il dominio.

Nel caso qui in esame, essendo pendente un'opposizione di marchio presso l'ufficio francese competente, l'arbitro ha considerato la questione una controversia di diritto dei marchi piuttosto che un caso chiaro di cybersquatting (talvolta – purtroppo – si attribuiscono funzioni e scopi aggiunti ad una riassegnazione di dominio).

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

Questa decisione evidenzia alcuni aspetti chiave nella risoluzione delle dispute sui nomi di dominio.

1. **Somiglianza tra il dominio e il marchio registrato:** il panel ha riconosciuto che il marchio TERRAVITA era chiaramente identificabile nei domini contestati, confermando che il primo requisito dell'UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) era soddisfatto.
2. **Diritti o interessi legittimi:** il punto decisivo del caso è stato il riconoscimento che il resistente aveva un interesse legittimo nei domini, avendo avviato un'attività reale e richiesto la registrazione di un marchio correlato. Questo dimostra che la



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

semplice registrazione di un dominio simile a un marchio esistente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'uso in malafede.

3. Malafede nella registrazione e nell'uso: la decisione sottolinea l'importanza di dimostrare un intento fraudolento nella registrazione di un dominio. Il panel ha ritenuto che il resistente non avesse agito in malafede, considerando che il nome TERRAVITA ha una connotazione generica nel settore del benessere.

4. Competenza della UDRP vs. dispute sui marchi: la decisione ribadisce che una procedura UDRP non è il foro adatto per risolvere dispute complesse sui marchi. Se vi è una controversia attiva in sede di registrazione marchi, come in questo caso, il panel può ritenere che la questione debba essere risolta in quella sede piuttosto che attraverso l'UDRP.

In conclusione, il caso *Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa* sottolinea come le dispute sui nomi di dominio richiedano un'analisi attenta della legittimità dell'uso e dell'eventuale malafede, con particolare attenzione alla presenza di marchi registrati e alle effettive attività commerciali delle parti coinvolte. La decisione conferma che le controversie sui nomi di dominio devono essere valutate nel contesto più ampio del diritto dei marchi e delle pratiche commerciali, evitando interpretazioni automatiche di cybersquatting.

Mauro Delluniversità



Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa

Nel febbraio 2024, il Tribunale Internet di Guangzhou ha emesso una sentenza storica, dichiarando colpevole un'azienda di IA per aver violato i diritti d'autore e di adattamento relativi alla celebre serie "Ultraman" durante la fornitura di servizi di generazione di immagini tramite IA.

Questa sentenza riguarda un caso di violazione di copyright che coinvolge una piattaforma di Intelligenza Artificiale (IA) generativa. Per la prima volta, un tribunale chiarisce il concetto di "uso ragionevole" nell'addestramento dei modelli di IA e definisce un nuovo perimetro di responsabilità per i fornitori di servizi di IA. Questa decisione, destinata a fare giurisprudenza, fornisce indicazioni fondamentali per un settore in rapida espansione, chiamato a coniugare innovazione e rispetto delle norme.

La sentenza affronta nodi cruciali da tempo dibattuti: l'addestramento di un modello di IA può considerarsi una violazione del diritto d'autore? Quali sono le responsabilità legali dei fornitori di servizi di IA? Il tribunale cinese risponde con un approccio pragmatico e articolato, sottolineando la necessità di valutare caso per caso, tenendo conto dei diversi scenari applicativi e modulando di conseguenza il livello di responsabilità.

Punti chiave della sentenza

- **Prima chiarificazione giuridica sull'"uso ragionevole" per l'addestramento dei dati dell'IA:** la sentenza chiarisce come l'addestramento dei modelli di IA, pur basandosi su opere esistenti, possa rientrare nel concetto di "uso ragionevole" e quindi non costituire una violazione di copyright, a patto che non si riproducano le espressioni originali delle opere, ma si utilizzino per apprendere e analizzare idee, stili ed elementi.
- **Nuovo quadro per la responsabilità dei fornitori di servizi di IA:** la sentenza definisce i fornitori di servizi di IA come una nuova categoria di "fornitori di servizi online" e stabilisce un quadro per determinare la loro responsabilità in caso di violazioni di copyright. La corte ha sottolineato che la responsabilità deve essere valutata caso per caso, considerando diversi fattori come la natura

del servizio IA, la gravità della violazione, il modello di profitto della piattaforma e le misure preventive adottate.

- **Responsabilità della piattaforma nel caso specifico:** il tribunale ha ritenuto la piattaforma di IA generativa responsabile per non aver adottato misure preventive adeguate a impedire la violazione del copyright. La corte ha evidenziato come la piattaforma avesse la capacità di intervenire, ma non l'abbia fatto, e come traesse profitto da abbonamenti e premi, beneficiando di fatto della violazione.

Il caso specifico.

La controversia è nata quando la **Shanghai Character License Administrative Co., Ltd. (SCLA)**, licenziataria dei diritti di proprietà intellettuale di Ultraman (personaggio molto famoso in Cina), ha intentato una causa nel dicembre 2023 contro l'operatore di una piattaforma di IA. La piattaforma di IA generativa permetteva agli utenti di creare immagini utilizzando modelli di "text-to-image". In pratica, l'utente, inserendo un prompt testuale (ad esempio, "un gatto che indossa un cappello da cowboy"), otteneva attraverso la piattaforma di IA generativa un'immagine corrispondente.

La violazione è avvenuta quando alcuni utenti hanno utilizzato la piattaforma per generare immagini che violavano il copyright di opere preesistenti, in particolare immagini simili a quelle della famosa serie giapponese di fantascienza "Ultraman".¹

Questi utenti hanno sfruttato un modello specifico di IA, chiamato "LoRA", in grado di produrre immagini con caratteristiche stilistiche molto simili a quelle di Ultraman, generando di fatto delle copie non autorizzate.

Il tribunale ha stabilito che l'azienda di IA aveva replicato senza autorizzazione le immagini coperte da copyright della serie Ultraman, ritenendola responsabile di violazione dei diritti d'autore e di adattamento.

Implicazioni

Questa sentenza è molto importante perché stabilisce

1. https://www.chinaiptoday.com/post.html?id=2080&utm_source=chatgpt.com



un precedente in materia di responsabilità delle piattaforme di IA generativa.² Pur riconoscendo l'utilità di queste tecnologie e il principio di "uso ragionevole" per l'addestramento dei modelli, il tribunale sottolinea come sia fondamentale che i fornitori di servizi adottino misure adeguate a prevenire violazioni del copyright.

In altre parole, l'innovazione tecnologica non può avvenire a scapito dei diritti d'autore. Le piattaforme di IA generativa hanno il dovere di vigilare e intervenire per garantire che i loro strumenti non vengano utilizzati per violare la proprietà intellettuale di terzi.

Tuttavia, la sentenza ha riconosciuto che l'addestramento dei modelli di IA può rientrare nel perimetro dell'"uso ragionevole" (fair use) del diritto d'autore. Il ragionamento è semplice quanto efficace: l'obiettivo dell'addestramento non è la riproduzione dell'opera originale, bensì l'apprendimento e l'analisi di idee, stili ed elementi che la compongono. Un processo, dunque, funzionale all'innovazione e non lesivo dei diritti dell'autore.

Il tribunale cinese classifica i fornitori di servizi di IA come una nuova categoria di "fornitori di servizi online", aprendo scenari inediti in termini di responsabilità. Nel valutare la sussistenza di negligenza, il tribunale applica il criterio della "persona ragionevole" in contesti industriali analoghi, prendendo in considerazione una serie di fattori quali:

- Natura del servizio di IA generativa
- Livello di sviluppo tecnologico dell'IA
- Gravità della presunta violazione
- Modello di profitto della piattaforma
- Conseguenze potenziali della violazione
- Misure preventive necessarie
- Impatto potenziale della responsabilità sul settore.

Il principio cardine che emerge è l'allineamento del dovere di diligenza della piattaforma con le sue capacità di gestione delle informazioni.

Nel caso in questione, il tribunale ha identificato cinque fattori che hanno portato a sancire la negligenza della piattaforma, pur essendo gli utenti a generare i contenuti incriminati:

1. **Qualità di fornitore di servizi commerciali:** la piattaforma era soggetta a un dovere di diligenza maggiore in specifici casi d'uso.
2. **Notorietà della proprietà intellettuale:** l'opera

violata (Ultraman) era facilmente riconoscibile, rendendo la violazione palese.

3. **Capacità di intervento:** la piattaforma aveva la capacità di intervenire sui risultati, come dimostrato dalla costante produzione di elementi che violavano il copyright.
4. **Modello di profitto:** la piattaforma traeva profitto da abbonamenti e premi, beneficiando direttamente dalla violazione.
5. **Mancanza di misure preventive:** la piattaforma non aveva adottato misure preventive ragionevoli, come il filtraggio di parole chiave.

Questa sentenza rappresenta una pietra miliare nel diritto d'autore applicato all'IA. Traccia una linea guida chiara per fornitori di servizi e stakeholder del settore, indicando come gestire i rischi di violazione e sottolineando l'importanza della compliance in un settore in forte crescita. Un monito, ma anche un'opportunità per un'IA generativa che voglia coniugare progresso tecnologico e rispetto dei diritti d'autore.

Qual è lo stato attuale della normativa in Europa?

In Europa non esiste al momento una sentenza equivalente che affronti in modo così diretto e specifico la questione della responsabilità delle piattaforme di IA generativa in relazione alla violazione del diritto d'autore.

Per quanto riguarda il quadro normativo europeo, possiamo citare:

La Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale³:

Questa direttiva, in vigore dal 2019, contiene alcune disposizioni che potrebbero essere rilevanti per l'IA generativa. In particolare, l'articolo 4 prevede un'eccezione o limitazione al diritto d'autore per l'utilizzo di opere protette per l'estrazione di testo e dati (text and data mining), attività che può essere funzionale all'addestramento di modelli di IA. In particolare, la direttiva consente l'estrazione di testi e dati per scopi di ricerca scientifica, a condizione che gli utilizzatori abbiano legittimo accesso alle opere e che i titolari dei diritti non abbiano espressamente riservato tale uso. Ciò implica che i detentori dei diritti possano opporsi all'utilizzo delle loro opere per l'addestramento di sistemi di IA dichiarando una riserva d'uso.⁴ Tuttavia, l'applicazione di questa eccezione al contesto dell'IA generativa è ancora oggetto di dibattito e interpretazione.

2. https://dig.watch/updates/chinas-guangzhou-internet-court-holds-ai-company-liable-for-copyright-infringement?utm_source=chatgpt.com

3. Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale: https://it.wikipedia.org/wiki/Direttiva_sul_diritto_d%27autore_nel_mercato_unico_digitale

4. https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/ai-e-diritti-d'autore-in-ue-nuove-regole-e-contenziosi-in-arrivo/?utm_source=chatgpt.com



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Un caso emblematico si è verificato in Germania nel 2024, quando il tribunale regionale di Amburgo ha respinto la causa del fotografo Robert Kneschke contro l'organizzazione senza scopo di lucro LAION. Kneschke accusava LAION di aver utilizzato una sua fotografia in una base di dati per l'addestramento di un'IA senza autorizzazione. Il tribunale ha stabilito che l'uso non commerciale dell'opera per fini scientifici, inclusa la mining di testi e dati, era consentito ai sensi dell'articolo 60 della legge tedesca sul diritto d'autore. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni riguardo all'utilizzo di grandi basi di dati da parte di aziende a scopo commerciale, evidenziando la necessità di un adeguamento legislativo al rapido avanzamento tecnologico.⁵

La **Proposta di regolamento sull'IA**⁶: L'Unione Europea sta attualmente lavorando all'AI Act, una proposta di regolamento che mira a stabilire un quadro giuridico armonizzato per l'intelligenza artificiale. Questa proposta, presentata dalla Commissione Europea nel 2021, è attualmente in fase di discussione al Parlamento Europeo e al Consiglio. L'obiettivo è stabilire un quadro giuridico armonizzato per l'IA in Europa, classificando i sistemi di IA in base al livello di rischio e prevedendo obblighi specifici per ciascuna categoria.

L'EUIPO ha pubblicato alcuni orientamenti che forniscono indicazioni sulle questioni di diritto d'autore relative all'IA, inclusa la generazione di opere tramite IA. In particolare, l'EUIPO ha chiarito che le opere generate da IA non possono essere considerate opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore, a meno che non vi sia un contributo creativo umano significativo.

Sebbene non esista ancora una sentenza europea paragonabile a quella cinese, l'UE è attivamente impegnata nell'affrontare le sfide legali poste dall'IA generativa. È fondamentale seguire attentamente gli sviluppi normativi e giurisprudenziali in questo ambito, poiché le decisioni che verranno prese nei prossimi anni avranno un impatto significativo sul futuro dell'IA e del diritto d'autore in Europa.

Dott. Marco De Biase

5. https://cincodias.elpais.com/legal/2024-10-03/un-tribunal-aleman-por-primera-vez-en-europa-rechaza-el-recurso-de-un-fotografo-al-que-una-inteligencia-artificial-le-robo-su-foto.html?utm_source=chatgpt.com

6. Proposta di regolamento sull'IA: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-a>



Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione

La sentenza C339/22 e l'estensione della giurisdizione dei tribunali dell'UE anche oltre i confini nazionali

È possibile convenire un concorrente di fronte alla sola corte del suo domicilio contestando la contraffazione di un intero "fascio" di brevetti europei? E contestare anche la violazione del brevetto "parente" di uno stato terzo, come Cina o USA?

Domanda certamente provocatoria alla quale, però, la recente sentenza C339/22 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) fornisce, in certe circostanze, una risposta positiva.

Il presente articolo si propone di fornire una panoramica per punti sintetici delle basi e dei contenuti della sentenza nonché riflessioni sulle implicazioni e possibili scenari conseguenti a tale decisione.

1. Il contesto della sentenza C339/22

Negli ultimi anni la globalizzazione ha moltiplicato le controversie transfrontaliere legate ai brevetti. Il nodo centrale è la **competenza giurisdizionale**, ossia dove e da chi può essere giudicata una presunta violazione. La sentenza C339/22 della CGUE, basandosi sul **Regolamento (UE) n. 1215/2012** ("Bruxelles Ibis"), fornisce alcuni punti fermi in merito alle seguenti questioni:

- In quali casi un tribunale di uno Stato membro possa decidere su **violazioni di brevetto** che si sarebbero verificate in più Stati (UE e non UE).
- Come rimanga comunque **esclusiva** la competenza dei tribunali del Paese di brevettazione per stabilire la validità di un brevetto.

L'Avvocato Generale, prima della sentenza, aveva richiamato con chiarezza i due distinti temi:

- **La competenza sulla contraffazione**, che può essere attribuita al giudice del domicilio del convenuto (art. 4 Bruxelles Ibis), anche per atti avvenuti in più Stati.
- **La competenza sulla validità**, che è riservata unicamente alla corte competente dello Stato di brevettazione (art. 24 Bruxelles Ibis). Ogni altro tribunale può valutarne la validità soltanto in via "incidentale", con effetti limitati alle parti in causa.

2. Le basi normative: il Regolamento "Bruxelles Ibis"

Il **Regolamento (UE) n. 1215/2012** disciplina la

competenza in materia civile e commerciale; al suo interno, due articoli sono particolarmente rilevanti:

1. Articolo 4 (forum rei)

- Stabilisce che i soggetti domiciliati in uno Stato membro possono essere convenuti **dinanzi ai giudici di quello Stato**.
- Si tratta della regola generale, che mira a garantire prevedibilità nella scelta del foro e prossimità del giudice al convenuto.

2. Articolo 24(4) (competenza esclusiva)

- Attribuisce la competenza esclusiva ai giudici del **Paese di brevettazione** per le controversie sulla validità o l'esistenza di un brevetto.
- Per i marchi e i design, il medesimo articolo prevede la competenza esclusiva nello Stato di registrazione.
- Un tribunale che non rientra in questa competenza esclusiva può comunque valutare la validità **in via incidentale**, ossia la propria pronuncia non può avere effetto sul titolo ma resta di efficacia limitata tra le parti.

3. Punti chiave della sentenza C339/22

Le implicazioni della decisione possono essere sintetizzate come segue.

3.1 Violazioni transfrontaliere giudicate unitariamente

La CGUE chiarisce che, in base all'art. 4 di Bruxelles Ibis, è possibile radicare l'azione di contraffazione di fronte alla corte competente per il **domicilio del convenuto (forum rei)**, anche se la violazione si sarebbe verificata in vari Stati membri. Questo meccanismo:

- Consente al titolare di evitare procedimenti paralleli, permettendo di "concentrare" una pluralità di contestazioni di fronte ad un unico foro.
- Garantisce una coerenza delle pronunce, riducendo il rischio di decisioni contraddittorie in diversi Paesi.

3.2 La competenza sulla validità resta al Paese di concessione

Di fronte ad una difesa che contesta la validità del titolo di cui l'attore lamenta la violazione, la corte del foro del convenuto può valutarla solo per decidere sulla presunta contraffazione, ma senza che la propria decisione possa avere effetto sul titolo. In altre parole, la decisione sulla invalidità resta limitata *inter partes* e non ha effetto *erga omnes*. La declaratoria di nullità



può -infatti- essere pronunciata solamente dalla una corte del Paese di concessione (competenza esclusiva ai sensi dell'art. 24(4) Bruxelles Ibis).

3.3 Le condizioni fondamentali di applicazione

Affinché la giurisdizione "estesa" possa verificarsi, ossia la una corte nazionale (di un Paese Membro) possa giudicare su violazioni transfrontaliere, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- azione radicata presso il **forum rei - dev'essere legittimamente proposta secondo l'art. 4, par. 1** (il convenuto deve essere effettivamente domiciliato in quello Stato dell'UE);
- l'accertamento di invalidità -incidentale- che avrà valore esclusivamente **tra le parti quindi** senza effetti sul titolo;
- La **competenza esclusiva sulla validità** resta al Paese di brevettazione.

4. Riflessioni pratiche ed estensione ad altri diritti di Proprietà Industriale

4.1 Riduzione dei costi e rischio di azioni di NPEs

La possibilità di agire in un solo foro per violazioni che toccano più territori (anche extra-UE) ragionevolmente implica:

1. una riduzione della frammentazione delle procedure, offrendo una gestione "centralizzata", più snella, della controversia;
2. l'impossibilità di escludere che le giurisdizioni "telescopiche" possano attrarre soggetti esteri e NPEs nella prospettiva di agire in sede europea anche per territori ad elevato costo di controversia (ad esempio UK e USA).

4.2 Riflessioni sulle prospettive per aziende e titolari

- Titolari di brevetti: ragionevolmente ora dispongono -in modo chiaro- di uno strumento potente per ottenere un giudizio unico sulle violazioni in più Stati, con un potenziale risparmio economico e di tempo.
- Aziende domiciliate in UE: pare opportuno che mantengano un'elevata attenzione alla possibilità di essere ora citate davanti alla corte competente per il proprio domicilio anche per atti di contraffazione eventualmente commessi in altri Paesi, inclusi quelli extra-UE, se ricorre un collegamento sufficiente.

4.3 Applicazione a Marchi e Design

Il Regolamento Bruxelles Ibis tratta delle competenze giurisdizionali senza fare distinzione tra i titoli di Proprietà Industriale. Infatti, sia per **Marchi** che per i **Design** l'art. 24(4) prevede la competenza esclusiva

del giudice dello Stato di registrazione per la validità o la sussistenza del marchio o design registrato.

La sentenza C339/22, distinguendo in modo netto la valutazione della violazione (anche di fronte ad una difesa che contesta la nullità) dalla decisione sulla validità, non evidenzia motivi ostativi alla sua applicazione in modo analogico anche alle materie di marchi e design.

5. Giurisdizione sui danni e controversie extra-UE

5.1 Risarcimento per violazioni oltre l'Unione

Un punto che appare di particolare rilievo della sentenza è inerente alla liquidazione dei danni. Essa -infatti- pare aprire alla facoltà della corte dello Stato Membro UE, competente per domicilio del convenuto (art. 4 Bruxelles Ibis), alla valutazione del risarcimento perfino per atti di contraffazione avvenuti in Paesi terzi.

5.2 Validità ed azionamento dei titoli extra-UE

Laddove la controversia coinvolga anche un brevetto concesso in o per un Paese extra-UE, la corte dello stato Membro adita dovrà - tanto sulla contraffazione che sulla (difesa per in)validità- applicare la normativa del Paese terzo nel quale è contestata la contraffazione e l'invalidità.

6. Implicazioni per il Sistema Unitario

La sentenza C339/22 pare non avere effetto sulla competenza della Corte Unificata dei Brevetti per brevetti non europei stante che essa, statutariamente, è competente esclusivamente per Brevetti Europei e Brevetti Europei con effetto unitario. Tuttavia, pare interessante valutare come la UPC si porrà rispetto ad un'ipotesi di azione che riguardi contestazioni di violazioni di brevetti europei in giurisdizioni nelle quali non è in vigore il UPCA (ad esempio la Spagna) e per stati non Membri UE (ad esempio la Turchia).

7. Conclusioni

La **sentenza C339/22** della Corte di Giustizia dell'UE ha consolidato l'estensione del raggio d'azione dei tribunali europei in materia di contraffazione. In sintesi:

1. **Una singola corte potrà conoscere di violazioni multiple:** Il titolare di un brevetto può citare il convenuto davanti alla corte competente per il domicilio di quest'ultimo, anche se le violazioni si sono consumate in vari Stati membri (o, in taluni casi, persino fuori dall'UE).
2. **Competenza esclusiva del Paese di concessione:** resta di competenza esclusiva della rilevante corte del Paese di brevettazione la decisione -con effetto *erga omnes*- sulla validità del titolo. Tuttavia, la difesa incidentale che contesta la



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

validità sarà di competenza della corte adita per la contraffazione, evidentemente con effetti limitati alle parti del giudizio.

3. **Estensione ad altri diritti di PI:** non appaiono sussistere motivi per non ritenere che i medesimi principi valgano anche per marchi e design.

In definitiva, la sentenza rafforza la centralità del domicilio del convenuto come criterio di competenza ai sensi del Regolamento Bruxelles Ibis e ribadisce la funzione cruciale del Paese di concessione per la validità del titolo. Grazie a questo chiarito assetto, l'attore per contraffazione di titoli di Proprietà Industriale gode della possibilità di svolgere un'azione unitaria, senza che tale azione possa -di per sé- intaccare i propri titoli sussistenti in Paesi esteri, ai quali la contestazione di contraffazione è estesa.

Ing. Michele De Giorgi



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EU IPO

Con decisione emessa il 2 gennaio 2025 nell'ambito del procedimento R 1426/2024-5, la Quinta Commissione di Ricorso dell'EU IPO ha stabilito che le birre e le altre bevande analcoliche appartenenti alla classe 32 e le bevande alcoliche quali vino, liquori e superalcolici appartenenti alla classe 33 possono ritenersi affini¹, conformemente a quanto concluso nella decisione oggetto di impugnazione.

La vicenda in questione vedeva contrapposte le società Marv Studios Limited (opponente-resistente) e Agate Integrated Engineering SDN BHD (richiedente-ricorrente), titolari degli identici marchi denominativi "KINGSMAN" chiamati a contraddistinguere, rispettivamente, *"Bevande alcoliche, eccetto le birre; liquori e distillati; whisky; bourbon; brandy; rum; vodka; gin; tequila; vermouth; tranne vino o bevande contenenti vino"* e *"Birra alcolica, ale, lager, stout e porter; birra artigianale; birra scura; birre aromatizzate; birra a bassa gradazione alcolica; birra di mais; birra di malto; preparati per fare la birra; shandy; birra chiara; cocktail a base di birra; birra aromatizzata alla frutta; bevande al malto; acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche; birra analcolica, ale, lager, stout e porter; bevande alla frutta e succhi di frutta; bevande alcoliche a base di birra, ale, lager, stout e porter; bevande analcoliche contenenti birra, ale, lager, stout e porter; sciropi e altri preparati per fare bevande"*.

All'esito dell'opposizione promossa da Marv, la domanda di Agate veniva rigettata per la maggior parte dei prodotti, precisamente per *"Birra alcolica, ale, lager, stout e porter; birra artigianale; birra scura; birre aromatizzate; birra a bassa gradazione alcolica; birra di mais; birra di malto; preparati per fare la birra; shandy; birra chiara; cocktail a base di birra; birra aromatizzata alla frutta; bevande al malto; e altre bevande analcoliche; birra analcolica, ale, lager, stout e porter; bevande alcoliche a base di birra, ale, lager, stout e porter; bevande analcoliche contenenti birra, ale, lager, stout e porter"* in quanto ritenuti affini a quelli protetti dal marchio anteriore sulla base di alcuni dei fattori Canon e, precisamente, la destinazione (ovvero l'uso al quale i prodotti sono destinati), i canali di distribuzione, il pubblico di riferimento e il possibile rapporto di concorrenza.

Contro tale decisione ricorreva Agate Integrated Engineering sostenendo che i prodotti in conflitto dovessero ritenersi non affini ma senza motivare in alcun modo tale conclusione, come rilevato da Marv.

Nella decisione sul ricorso la Commissione, richiamando quello che viene definito il *reference point* nell'ambito del giudizio di affinità tra prodotti e servizi, ovvero se il pubblico di riferimento possa percepire o meno i prodotti oggetto di esame come aventi un'origine commerciale comune, afferma che:

- tutti i prodotti della classe 32 contenenti alcol (birra alcolica, ale, ecc.) sono affini almeno in grado medio alla categoria generale "bevande alcoliche (eccetto birra)" della classe 33, che include il sidro e i cosiddetti "alcopops" (ovvero bevande a base di succhi di frutta o altri aromi e dal basso tenore alcolico), in quanto intercambiabili con le birre e venduti negli stessi canali. Tale conclusione si applica anche con riguardo alle birre a bassa gradazione alcolica dato che la categoria generale della classe 33 include le bevande a bassa gradazione alcolica.
- I prodotti non alcolici della ricorrente e, precisamente, quelle comprese nella voce "altre bevande non alcoliche", pur avendo una natura diversa rispetto alle bevande alcoliche in ragione, per l'appunto, dell'assenza di alcol, comprendono vini e altre bevande prive di alcol costituenti succedanei delle prime. Di conseguenza, i prodotti "alcol-free" saranno consumati (anche) nei medesimi contesti nei quali si consumano alcolici, a seguito della scelta di quella parte di consumatori che non possono o non desiderano consumare bevande contenenti alcol. Peraltro, i prodotti alternativi agli alcolici sono normalmente venduti negli stessi esercizi commerciali, nelle medesime aree dei supermercati, nei bar e nei ristoranti e non vi è alcuna regola generale volta a stabilire che i produttori delle bevande alcoliche e non alcoliche siano necessariamente diversi. Di conseguenza, i prodotti della ricorrente sopra indicati sono stati considerati affini almeno in un basso grado ai prodotti della classe 33 dell'opponente.

Tale decisione e le considerazioni sulla quale la stessa si basa appaiono in linea con una tendenza che si va sempre più consolidando nel mercato del beverage e

¹ Nel presente articolo i termini "affinità", "affini" e "non affini" sono utilizzati, rispettivamente, in luogo di "sommiglianza", "simili" e "dissimili", eccezion fatta per i casi in cui tali ultimi termini si trovino utilizzati negli estratti delle decisioni qui riprodotti.



che vede l'affermarsi di prodotti quali gli *hard seltzer* (bevande a bassa o bassissima gradazione alcolica, frutto di un processo di fermentazione di acqua, zucchero e lieviti), i *ready to drink*, ovvero prodotti costituiti da un mix di alcolici e non alcolici, quali ad esempio rum e cola, vodka e succo di frutta, ecc. ma anche i *mocktails* (cocktails analcolici che imitano i cocktail classici ma senza alcol), per non parlare delle bevande analcoliche che emulano alcolici a forte gradazione quali acquavite, vodka, gin, tutti rigorosamente *alcohol-free* e, spesso, prodotti e distribuiti dalle stesse aziende operanti nel settore degli alcolici.

In un contesto di mercato di questo tipo è evidente come l'impostazione tradizionale (non solo europea) secondo la quale i prodotti della classe 32 e quelli della classe 33 dovevano ritenersi, fatte salve limitate eccezioni, due mondi distinti (e distanti) si rivelerebbe insufficiente a proteggere non solo i diritti degli operatori del settore ma anche, e soprattutto, l'affidamento dei consumatori, ormai sempre più avvezzi a consumare prodotti che si pongono "a cavallo" tra le due classi in questione.

I cambiamenti del mercato nel senso sopra indicato fa sì che i cosiddetti fattori Canon troveranno applicazione in un contesto dove bevande analcoliche e distillati potranno essere in concorrenza, consumati nelle medesime occasioni, mixati tra loro, prodotti e commercializzati dalle medesime imprese e - circostanza certo non irrilevante - contraddistinti dai medesimi marchi originariamente apposti sulle corrispondenti versioni alcoliche.

L'evoluzione della giurisprudenza EUIPO nel settore delle bevande è percepibile anche attraverso l'esame delle modifiche apportate alle Direttive EUIPO in materia di marchi (dove peraltro, nel capitolo dedicato al raffronto tra prodotti e servizi è previsto un allegato con un focus speciale sulla comparazione tra bevande alcoliche e analcoliche) dove - fermo restando il richiamo alla decisione nel caso T150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL, nell'ambito del quale il Tribunale ha rilevato che il solo fatto che numerose bevande alcoliche e analcoliche siano, generalmente, mescolate, consumate o, anche, vendute insieme, non consente di considerarle affini - si osservano, nel corso del tempo, alcune modifiche.

Nel 2017, le linee guida prevedevano l'affinità tra bevande alcoliche e analcoliche come un'eccezione ("le bevande analcoliche della Classe 32 sono considerate dissimili dalle bevande alcoliche (escluse le birre) della Classe 33. Potrebbero esistere, tuttavia, alcune eccezioni in sede di comparazione di specifiche bevande alcoliche e specifiche bevande analcoliche, ad esempio vini analcolici della Classe 32 e vini della Classe 33. Questi prodotti, poiché sono rivolti allo stesso pubblico, condividono gli stessi canali di

distribuzione e possono essere fabbricati dalle stesse imprese, sono simili").

Tuttavia, solo quattro anni dopo, si notava un primo cambiamento basato sull'osservazione del mercato in quanto, nella versione 2021, era indicato che "...la maggior parte delle bevande analcoliche della Classe 32 è considerata dissimile dalla maggior parte delle bevande alcoliche della Classe 33 (...) Tuttavia alcune bevande analcoliche possono essere simili ad alcune bevande alcoliche specifiche, quali ad esempio il vino analcolico e il vino dealcolizzato della Classe 32 e il vino della Classe 33 (...), il vino analcolico è destinato ad essere consumato nelle stesse circostanze rispetto al vino alcolico da consumatori che non possono consumare alcol o scelgono di non consumarne. Dato che i consumatori considereranno tali vini come un prodotto alternativo, occorre considerarli prodotti in concorrenza. Inoltre, non è raro che un vino analcolico sia venduto presso enoteche o reparti specializzati dedicati ai vini nei supermercati. Ne consegue che il vino analcolico è simile al vino. Di conseguenza, va constatata la somiglianza anche tra le categorie più ampie delle bevande analcoliche nella Classe 32 e delle bevande alcoliche (escluse le birre) della Classe 33 che comprendono rispettivamente tali prodotti specifici. Altre bevande analcoliche specifiche possono essere considerate simili a bevande alcoliche specifiche se si applicano le medesime circostanze a tali prodotti specifici; tale circostanza deve essere valutata caso per caso" (enfasi aggiunta). In questa versione, la regola della non affinità appare meno rigida e le linee guida sembrano aprirsi all'ipotesi che l'eccezione rappresentata dal vino dealcolizzato potesse applicarsi ad altre tipologie di bevande. Il contenuto suddetto è rimasto sostanzialmente invariato nella versione 2023, dove tuttavia viene espressamente affermato che "la tendenza nell'industria delle bevande indica che ai consumatori è sempre più spesso offerta la scelta tra bevande che contengono o meno alcol, ma che hanno comunque le stesse caratteristiche, in particolare il gusto, ad esempio alcolici e analcolici (13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya/Viña zoraya, § 70-71, 82-84)": osservazione attraverso la quale l'EUIPO rende palese il recepimento dei cambiamenti che stanno avvenendo, in misura (anche) quantitativamente sempre più massiccia, nel settore del beverage e che dovrebbero favorire (auspicabilmente, anche da parte degli Uffici Marchi nazionali) l'abbandono di aprioristici e non più attuali criteri di valutazione e l'adozione di un'effettiva valutazione globale che tenga conto della percezione dei consumatori alla luce delle circostanze dei singoli casi concreti.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

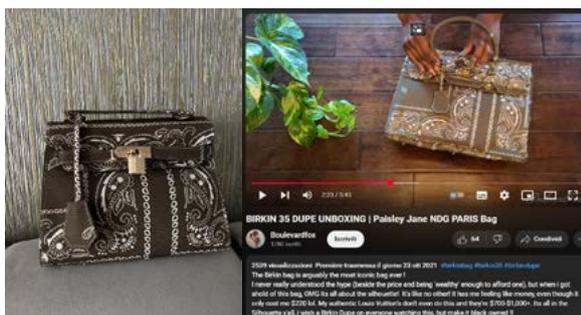
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT

Il recente caso giudiziario Hermès vs. Blao&Co ha riaperto il dibattito sulla protezione di un design nell'ambito della moda e sui confini tra design industriale e opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Il Tribunale di Parigi, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha riconosciuto che le iconiche borse Kelly e Birkin di Hermès godono della protezione derivante dal diritto d'autore e che la commercializzazione della borsa "Paisley Jane" (e del relativo NFT commercializzato sulla piattaforma OpenSea) ne costituiva una violazione.



La nota borsa Birkin di Hermès
Immagine proveniente dal sito hermes.com



Fotografia della borsa Paisley Jane provenienze da un negozio dell'usato- <https://www.grailed.com/listings/26883852-other-ndg-paris-paisley-jane-bag>

Video Youtube nel quale le borse vengono paragonate da una consumatrice <https://www.youtube.com/watch?v=q4W2eHORic8>

L'importanza del diritto d'autore e i criteri di protezione

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno caratterizzate da originalità e da un apporto creativo personale. Secondo il Codice della Proprietà Intellettuale francese, il diritto d'autore sorge automaticamente con la creazione dell'opera e non richiede registrazione.

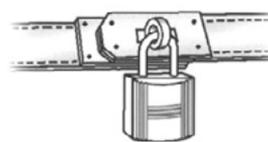
Nella propria difesa, la convenuta Blao&Co ha sostenuto che le caratteristiche delle due borse di Hermès riprodotte nella "Paisley Jane" non erano originali poiché o comunemente usate nel settore della moda o arbitrarie in quanto derivanti solo da necessità tecniche. Tuttavia, la Corte francese non ha accolto tale ragionamento, considerando le scelte stilistiche e progettuali degli autori dei disegni tali per cui conferiscono un aspetto unico e personale a ciascuna borsa.

La Corte, ribadendo che dalla combinazione di forme, dettagli ornamentali e chiusure deriva la personale espressione dell'autore, ha dunque ritenuto i disegni delle due borse meritevoli di protezione sotto il profilo del diritto d'autore.

Nel confrontare la Paisley Jane con le borse Hermès, la Blao&Co ha poi evidenziato le differenze presenti, principalmente riguardanti l'utilizzo di materiali diversi o di un particolare pattern. D'altro canto, la Corte ha ritenuto comunque più opportuno dare un peso maggiore alle somiglianze tra le borse come la forma, il sistema di chiusura o altri dettagli, considerando dunque la Paisley Jane in contraffazione del diritto d'autore sulle borse Kelly e Birkin.

La violazione del marchio tridimensionale di Hermès

Inoltre, il Tribunale Francese ha stabilito che l'uso da parte di Blao&Co di una chiusura simile a quelle della borsa fosse in violazione del marchio tridimensionale di Hermès tutelato dalla registrazione internazionale n. 806207:



L'apertura della borsa oggetto del contenzioso, a parere del Tribunale, sarebbe in conflitto con il marchio in quanto il pubblico di riferimento potrebbe essere indotto a ritenere le borse Paisley Jane provenienti da Hermès poiché contraddistinte dalla identica chiusura.

L'estensione della tutela agli NFT

Aspetto particolarmente interessante e innovativo della sentenza concerne l'utilizzo da parte di Blao&Co



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

di un NFT venduto sul marketplace OpenSea – tra le più grandi piattaforme di vendita di NFT sul web - che rappresentava l'immagine della borsa Paisley Jane.

L'NFT, descritto come "Meta Paisley Jane Bag", è stato considerato una vera e propria estensione del prodotto fisico che replica nuovamente i disegni tutelati. Per la Corte, l'atto di creare e vendere un NFT che rappresentava una versione contraffatta delle borse Hermès costituiva dunque un'ulteriore forma di violazione dei diritti in capo alla nota casa di moda, equiparando la commercializzazione di NFT a quella di prodotti fisici.

Non è la prima volta che Hermès agisce in giudizio nei confronti di soggetti che commercializzano NFT aventi ad oggetto le loro borse, o che le richiamino. In un altro caso di particolare risonanza, Hermès è intervenuta nei confronti del Signor Mason Rothschild ottenendo l'inibitoria definitiva alla commercializzazione degli NFT legati alla Birkin (c.d. "MetaBirkin") e all'utilizzo del nome a dominio MetaBirkins.



Torna poi in mente anche un altro caso di metà 2022, nel quale il Tribunale di Roma ha disposto un'inibitoria all'uso dei marchi della Juventus per una collezione di Non-Fungible Token (versione digitale di "Cards" collezionabili) commercializzata online: con l'ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma è la prima autorità giurisdizionale europea a disporre un ordine di inibitoria relativo alla creazione e commercializzazione di NFT

Conclusioni

La sentenza – intersecandosi tra diritto d'autore, design industriale e diritto di marchio sia *offline* che *online* - si inserisce in un quadro giurisprudenziale europeo tracciato dalla sentenza Cofemel della Corte di Giustizia dell'UE, che ha confermato la possibilità di proteggere congiuntamente un'opera sia tramite il diritto d'autore sia con il diritto sui disegni e modelli, purché essa sia originale. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha avvertito del rischio di un'applicazione eccessivamente ampia della protezione autoriale nel settore della moda, limitando la cumulabilità ai soli casi in cui il carattere creativo sia evidente.

La decisione del Tribunale di Parigi conferma la crescente importanza del diritto d'autore nel settore della moda e la sua possibile estensione ai prodotti di design iconici. Rimane comunque aperto il dibattito sulla linea di confine tra protezione autoriale e tutela del design, nonché sulle implicazioni per la concorrenza e la creatività nel mercato. Il caso Hermès segna un precedente rilevante che potrebbe influenzare future controversie, specialmente nell'era digitale e degli NFT.

Dott. Carlo Lamantea
Mauro Delluniversità



Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR

Il Digital Services Act (DSA) è il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali (Regolamento (UE) 2022/2065) divenuto operativo in tutta l'Unione Europea dal 17 febbraio 2024.

Il DSA si applica a piattaforme online e intermediari come social network, marketplace e app store. Il DSA ha introdotto una serie di regole aventi i seguenti principali obiettivi:

- **Proteggere i diritti dei consumatori** e garantire una maggiore sicurezza online
- **Contrastare la diffusione di contenuti illegali**, la manipolazione delle informazioni e la disinformazione online
- **Offrire una scelta più ampia e costi più contenuti** per i consumatori e gli utenti commerciali di servizi digitali
- **Promuovere l'innovazione e la competitività** nel mercato digitale, facilitando l'avvio di startup e lo sviluppo delle PMI
- **Potenziare la tracciabilità e i controlli** sugli operatori commerciali nei mercati online

Nel DSA sono state inserite delle norme chiave per quanto riguarda le procedure di reclamo e risoluzione delle controversie. Innanzitutto, il DSA prevede che le piattaforme online debbano implementare meccanismi di ricorso trasparenti ed efficaci per gli utenti che desiderano contestare decisioni relative all'eliminazione o la limitazione dei contenuti.

Il DSA prevede che gli Stati membri dell'UE devono designare autorità competenti per monitorare l'applicazione del DSA e per gestire le dispute che non possono essere risolte direttamente tra gli utenti e le piattaforme. Tale figura viene chiamata Coordinatore dei Servizi Digitali, e sarà responsabile, in ogni Stato Membro, di vigilare sull'applicazione del DSA rispetto alle piattaforme che hanno il loro principale stabilimento nel rispettivo Stato Membro. Come Coordinatore dei Servizi Digitali per l'Italia è stata nominata l'AGCOM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). In caso di violazioni, l'AGCOM potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza. In caso di comunicazione

di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione, l'AGCOM potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario o dalla persona interessata. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l'AGCOM potrà applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione. L'applicazione della sanzione terrà conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

In caso di violazione del **Digital Services Act (DSA)**, gli utenti hanno diverse opzioni per agire:

1. **Segnalare la violazione:** gli utenti possono segnalare direttamente la violazione alla piattaforma interessata. Le piattaforme sono obbligate a fornire meccanismi chiari e accessibili per la segnalazione di contenuti illegali o pratiche non conformi.
2. **Utilizzare le procedure di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR):** se la segnalazione alla piattaforma non risolve il problema, gli utenti possono ricorrere alle procedure di ADR. Queste procedure offrono una soluzione extragiudiziale rapida e semplice per le controversie tra consumatori e imprese.
3. **Contattare le autorità competenti:** gli utenti possono rivolgersi alle autorità nazionali di regolamentazione o alla Commissione Europea per segnalare violazioni del DSA. Le autorità possono avviare indagini e, se necessario, imporre sanzioni alle piattaforme non conformi.
4. **Ricorrere alla giustizia:** in ultima istanza, gli utenti possono intraprendere azioni legali contro la piattaforma per ottenere risarcimenti o altre forme di riparazione.

Per quanto riguarda la procedura di reclamo, il DSA prevede alcune disposizioni chiave:

1. **Meccanismi di reclamo:** le piattaforme devono fornire agli utenti meccanismi di segnalazione e azione, facili e accessibili, per presentare



reclami riguardo ai contenuti o alle decisioni di moderazione. Questo include la possibilità di contestare la rimozione di contenuti o la sospensione di account. Il prestatore ha l'obbligo non solo di dare riscontro al segnalante ma anche di informarlo circa i provvedimenti adottati, in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo.

2. **Trasparenza:** le piattaforme sono tenute a fornire agli utenti informazioni chiare e comprensibili sulle loro politiche di moderazione, inclusi i criteri utilizzati per prendere decisioni e le procedure di reclamo.
3. **Risposta ai reclami:** le piattaforme devono rispondere ai reclami in modo tempestivo e giustificare le loro decisioni, fornendo agli utenti una spiegazione chiara in caso di rifiuto del reclamo.
4. **Possibilità di ricorso:** in caso di insoddisfazione rispetto alla risposta ricevuta, gli utenti possono avere accesso a ulteriori meccanismi di ricorso e alla possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie., che possono includere organismi indipendenti o autorità competenti.

Con riferimento alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il DSA ha stabilito che le piattaforme provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso.

A tal fine, il Regolamento prevede la figura degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che sono certificati dal coordinatore dei servizi digitali e garantiscono ai consumatori una modalità di risoluzione alternativa alle controversie. L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti e resta impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia.

Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma online, il destinatario del servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.

Trattandosi di una normativa di recente introduzione, al momento, non ci sono esempi specifici e documentati di casi di violazione del DSA risolti tramite procedure alternative di risoluzione delle controversie (ADR), poiché la normativa è relativamente recente e i meccanismi di enforcement potrebbero essere ancora in fase di attuazione.

Un caso recente di violazione del DSA riguarda la piattaforma **X (precedentemente Twitter)**, che è stata accusata dalla Commissione Europea di diverse violazioni. Le principali aree di non conformità includono:

1. **Dark patterns:** interfacce progettate per indurre gli utenti a compiere azioni indesiderate.
2. **Trasparenza della pubblicità:** mancanza di un archivio pubblicitario consultabile e affidabile.
3. **Accesso ai dati per i ricercatori:** restrizioni eccessive all'accesso ai dati pubblici per i ricercatori.

Oltre al caso di **X (precedentemente Twitter)**, ci sono stati altri esempi di violazioni del **Digital Services Act (DSA)**. Ad esempio, la Commissione Europea ha recentemente sollevato preoccupazioni riguardo a **Meta Platforms**, che gestisce Facebook, Instagram e WhatsApp[. Le violazioni riguardano principalmente:

1. **Mancanza di trasparenza** nelle pratiche pubblicitarie.
2. **Insufficiente moderazione dei contenuti** illegali.
3. **Difficoltà nell'accesso ai dati** per i ricercatori.



ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

A titolo esemplificativo, vediamo di seguito come funzionano gli organismi di risoluzione delle controversie nell'Unione Europea per Facebook.

Per presentare una contestazione sono previsti i seguenti passaggi:

- **Ottenere un numero di riferimento:** dovrà essere comunicato all'organismo di risoluzione delle controversie così che possa richiedere informazioni sulla decisione di Facebook. Le informazioni includeranno quando, dove e perché è stata presa la decisione in questione e una copia del contenuto pertinente.
- **Scegliere un organismo di risoluzione delle controversie:** per inviare una contestazione, si accede ad un sito web indipendente per scegliere un organismo disponibile.
- **Pagare le spese di gestione:** l'organismo di risoluzione delle controversie potrebbe richiedere un contributo per la gestione della contestazione.

Una volta ricevuta la contestazione da parte dell'utente, gli organismi di risoluzione delle controversie seguono la seguente procedura:

- **Analizzano le decisioni di Facebook:** gli utenti dell'Unione europea possono chiedere che un organismo di risoluzione delle controversie analizzi decisioni che riguardano contenuti e account.
- **Esprimono un parere:** Facebook deve tener conto dell'opinione degli organismi di risoluzione delle controversie, ma non è tenuta per legge ad adempiervi.
- **Sono indipendenti:** gli esperti devono essere certificati dai funzionari di governo dell'Unione europea. Devono accettare di essere equi e imparziali.

Non è dato per certo di sapere se nei casi menzionati sono state attivate le procedure di ADR. Tuttavia, sembra ragionevole sostenere che il DSA rappresenta un passo importante verso la creazione di un ecosistema digitale più equo e responsabile e le procedure di risoluzione delle controversie sono fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

D.ssa Giovanna Del Bene



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive

Uno dei settori più prolifici, in termini di registrazione del marchio, è certamente quello farmaceutico, sempre attento a lanciare nuovi prodotti nel segmento di mercato.

In tale ambito, la tutela del marchio riveste ovviamente un ruolo cruciale, anche considerando che il rischio di errore nella scelta di un farmaco può comportare gravi conseguenze per la salute.

Nel settore, si predilige tradizionalmente l'adozione di marchi "deboli", che richiamano il principio attivo o l'uso terapeutico, attraverso l'aggiunta di prefissi, suffissi o la combinazione di parole. Tali marchi rispondono all'esigenza di immediata riconoscibilità e facilità di prescrizione, consentono un più agevole percorso regolatorio e risultano funzionali per farmaci generici.

Tuttavia, la tendenza all'adozione di marchi evocativi aumenta notevolmente i casi di interferenza e i contenziosi in materia, creando non poche incertezze a livello giurisprudenziale, considerata la tutela limitata accordata ai marchi "deboli" (per cui anche lievi differenze possono essere sufficienti a distinguere gli stessi), per un pubblico di riferimento attento.

Casistica delle Corti italiane

Sebbene il giudizio di confondibilità sia inevitabilmente soggetto a un certo margine di discrezionalità da parte del giudice, nel panorama italiano sembra prevalere una tendenza a stabilire un limite al principio della coesistenza dei marchi espressivi, garantendo una tutela nelle ipotesi in cui la confusione concretamente sia ravvisabile.

Sono stati recentemente ritenuti confondibili i marchi VENOLEN / VENOVEN¹, LIPONORM / LIPONAM², MYCOSAN / MICOSAN³, REPADERM / RIPADERM⁴.

Sono stati invece ritenuti non confondibili i marchi SUMOR e SUMORPLUS (fig.) (unione tra la preposizione "Su" e la parola "umor", a evocare la destinazione del prodotto) vs. UMORPLUS⁵.

Anche nel settore in esame, la giurisprudenza risulta attenta alla tutela dei marchi noti. Il Tribunale di Milano, con ordinanza cautelare del 31 ottobre 2017, ha ritenuto il marchio FROBENACTIV in violazione del segno noto BENACTIV; con una decisione di merito del 27 giugno 2017, lo stesso Tribunale, ha giudicato il marchio KOKI, accompagnato a suffissi descrittivi della specifica funzione del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec), privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI.

Casistica in sede amministrativa

In sede amministrativa, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mostra un approccio più garantista per i titolari dei marchi, tendenzialmente accordando tutela anche a fronte di talune modifiche o rielaborazioni delle porzioni descrittive.

L'Ufficio, con un'attenzione ai segni nel loro insieme, ha ritenuto confondibili i marchi ENTEROSGEL / ENTEROSAL⁶, IMMUNIX (fig.) / IMMUNID⁷, RIGENASE (fig.) / RIGENEA (fig.)⁸, ANSIOLIN / ANSIOSIL (fig.)⁹, e accolto l'opposizione, basata sul marchio FOLISID, contro la domanda FOLI-SEL (fig.)¹⁰.

Maggiormente allineata all'approccio delle Corti, la

1. Trib. Bologna, 28-02-2024

2. Trib. Milano, ordinanza cautelare, 29-06-2022, in cui i marchi sono stati valutati "nella loro interezza e non nei singoli prefissi e suffissi che li compongono"

3. Corte di Appello di Genova, 11-02-2022, in primo grado i marchi erano stati valutati non confondibili stante la descrittività delle porzioni MICO/MYCO e SAN e la differenza fra prodotti

4. Trib. Roma, 06-02-2018

5. Trib. Venezia, ordinanza cautelare, 16-03-2022

6. Opposizione n. 652023000020964, decisione del 28-06-2024

7. Opposizione n. 652021000120743, decisione del 27-04-2023

8. Opposizione n. 652020000154795, decisione del 16-11-2022

9. Procedimento n. 22/2018, decisione del 30-11-2017

10. Procedimento n. 1445/2017



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Commissione dei Ricorsi ha riformato le seguenti decisioni in primo grado dell'Ufficio, ritenendo non confondibili i marchi ENZITIME / ENZITASI¹¹, ENTERISOL / ENTEROSAN¹², VITREOSAN / VITREO360¹³.

In caso di soccombenza in primo grado, il ricorso va senz'altro considerato se ne sussistono i presupposti.

Lotta al mercato illecito e rischi per i consumatori

Da un lato, la tutela della proprietà intellettuale risulta essenziale per garantire affidabilità e sicurezza dei prodotti in ambito sanitario, dall'altro, il settore si è dovuto confrontare non solo con casi di violazione dei diritti di esclusiva, ma anche con il crescente e preoccupante fenomeno della produzione e vendita di farmaci falsificati¹⁴ o illegali¹⁵.

Tale fenomeno si è sviluppato in maniera esponenziale negli ultimi anni, presentando oggi un trend in forte crescita, non più circoscritto ai soli paesi in via di sviluppo, ma riguardante anche quelli industrializzati. Le tipologie di violazioni sono le più varie. Può trattarsi ad esempio di prodotti la cui etichetta riporta informazioni ingannevoli sul contenuto e sull'origine del farmaco, medicinali senza ingredienti attivi, con ingredienti attivi differenti o presenti in quantità diversa da quella dichiarata o, ancora, con un principio attivo corretto contenuto in una confezione falsa. Tali farmaci, non garantiti per qualità, sicurezza ed efficacia, costituiscono ovviamente una grave minaccia per la salute pubblica. Inoltre, l'accresciuta familiarità del consumatore con l'acquisto on-line e con la ricerca di notizie da canali informali (come i social network) ha generato nuove casistiche di infiltrazione di prodotti illegali nella rete di distribuzione non ufficiale.

Nei paesi industrializzati, dotati di una ben definita regolamentazione del settore farmaceutico, la diffusione di medicinali falsificati o illegali riguarda soprattutto le c.d. "Life-style saving drugs" ovvero farmaci per usi non terapeutici e legati all'affermarsi di determinati modelli sociali, come ad esempio medicinali per migliorare le performance sportive, sessuali, prodotti dimagranti, per la medicina estetica e i c.d. "farmaci miracolosi".

Situazione in Italia

La **filiera legale** italiana, stando ai recenti report forniti da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), è considerata sicura, con una incidenza del fenomeno decisamente inferiore rispetto alla media di altri Paesi dell'UE. Questo grazie soprattutto a un rigoroso sistema di tracciabilità del farmaco e alle attività di prevenzione e contrasto portate avanti ormai da diversi anni da una Taskforce nazionale, della quale fanno parte le istituzioni coinvolte nella problematica, tra cui AIFA, Ministero della Salute, NAS, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia delle Dogane.

In Italia, il fenomeno delle violazioni si concentra pertanto **fuori dalla rete legale** ed è principalmente limitato ai canali di vendita non ufficiali, ovvero agli acquisti effettuati online e ai mercati "paralleli" che si trovano in ambienti come palestre, centri estetici e similari. I casi di sequestri, per lo più legati alla vendita su internet, risultano centinaia di migliaia di unità all'anno. Tuttavia, il panorama nazionale si è distinto nel tempo nella lotta a tali illeciti grazie all'adozione di efficaci iniziative sia a livello normativo che operativo, con un approccio interdisciplinare e coordinato, necessariamente, anche su scala internazionale. Ovviamente l'educazione del consumatore e il rafforzamento dei controlli restano strumenti fondamentali per limitare il mercato illecito.

Una nuova sfida italiana nel percorso di tracciabilità di medicinali sarà ora l'adeguamento alla normativa europea che prevede l'adozione di un identificativo univoco e di un sistema di prevenzione delle manomissioni per garantire la sicurezza dei medicinali e contrastare le frodi. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2025 ed è entrato in vigore l'8 febbraio 2025, l'atteso decreto legislativo del 6 febbraio 2025, n. 10, che adegua la normativa nazionale alla direttiva europea anticontraffazione (62/2011/UE) - la FMD, Falsified Medicines Directive - e al regolamento delegato (UE) 2016/161, stabilendo principi e norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Questo adeguamento richiederà collaborazione tra istituzioni, aziende farmaceutiche e operatori sanitari,

¹¹. Sentenza n. 42/24 del 07-06-2024, ritenendo il prefisso ENZI descrittivo "e che l'aggiunta ... del termine TASI da parte della ricorrente, sia idoneo a creare nel consumatore una adeguata differenziazione rispetto al termine TIME presente nel marchio della resistente"

¹². Decisione n. 91/2024 del 27-09-2024, riconoscendo la descrittività del prefisso ENTER e la differenza tra i suffissi ISOL / OSAN in grado di differenziare i rispettivi segni

¹³. Decisione n. 44/22 del 28-04-2022, in cui, data la descrittività del termine VITREO, si è sostenuto che il suffisso 360 - di VITREO360 - fosse in grado di differenziare il marchio posteriore

¹⁴. Come definiti dall'art. 1 dalla Direttiva 2011/62/UE, recepita in Italia dal Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17

¹⁵. Privi delle necessarie autorizzazioni all'immissione in commercio)



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

ma garantirà maggiore sicurezza e trasparenza nel sistema italiano.

Conclusioni

La tutela dei marchi e il contrasto al mercato illecito rappresentano due sfide fondamentali per le aziende farmaceutiche, anche per garantire sicurezza e affidabilità ai consumatori.

In questo contesto, sarebbero suggeribili attente strategie di branding che bilancino l'esigenza di riconoscibilità dei marchi con i rischi di interferenze nel mercato, anche considerando i limiti di tutela dei marchi espressivi e la casistica giurisprudenziale.

Parallelamente, è essenziale per le aziende rafforzare i controlli sulla distribuzione dei farmaci, collaborando con le istituzioni per implementare sistemi di tracciabilità sempre più efficaci. Investire in tecnologie antifalsificazione e sensibilizzare il pubblico sui rischi dei canali di vendita non ufficiali rappresenta certamente un valore aggiunto nella lotta alle violazioni e nella tutela della salute pubblica.

Dott.ssa Laura Pedemonte



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto

L'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) ha reso i deepfake un fenomeno sempre più diffuso, sollevando significative questioni giuridiche.

I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce (tra i molti casi comparativi segnaliamo ad esempio questo: <https://www.youtube.com/watch?v=WzK1MBEpkJ0>).

La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini "fake" (falso) e "deep learning", una particolare tecnologia IA.

Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui ci si può divertire a modificare la morfologia del volto, a invecchiarlo, a fargli cambiare sesso, ecc.

La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in "falsi" digitali. Le tecnologie deepfake, sviluppate come ausilio agli effetti speciali cinematografici, erano inizialmente molto costose e poco diffuse. Ma negli ultimi tempi hanno iniziato a diffondersi app e software che rendono possibile realizzare deepfake, anche molto ben elaborati e sofisticati, utilizzando un comune smartphone. La diffusione dei deepfake è di conseguenza notevolmente aumentata, e con essa i rischi connessi.

Lo sfruttamento del contenuto audiovisivo manipolato mediante IA per simulare realisticamente azioni o dichiarazioni mai avvenute, può avere implicazioni in diversi ambiti del diritto, tra cui il diritto d'autore, la tutela della personalità e i diritti umani.

Il diritto all'immagine, quale espressione del diritto della personalità, è riconosciuto e tutelato sia dalla normativa italiana sia da quella internazionale. Esso conferisce a ogni individuo, compresi i personaggi pubblici, il controllo sull'utilizzo della propria immagine, vietandone l'uso non autorizzato per fini commerciali, promozionali o in qualsiasi altro contesto che possa arrecare pregiudizio alla dignità personale.

In Italia, la tutela del diritto all'immagine è sancita dall'articolo **10 del Codice Civile**, che vieta la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona senza il suo consenso, salvo i casi in cui vi sia un interesse pubblico o un uso legittimo, nonché dall'articolo **96 della Legge sul Diritto d'Autore** che disciplina l'impiego dell'immagine a fini economici, imponendo l'obbligo di ottenere il consenso preventivo della persona ritratta. Queste disposizioni giuridiche risultano fondamentali nell'era digitale, in cui l'avanzamento delle tecnologie di sintesi delle immagini rende sempre più complessa la distinzione tra realtà e artificio.

Diritto d'autore e deepfake

Il diritto d'autore protegge le opere originali dell'ingegno, incluse le creazioni audiovisive. Tuttavia, nel caso dei deepfake, la questione è complessa: se da un lato l'opera generata dall'IA può essere considerata **un'elaborazione non autorizzata di materiale protetto** (ad esempio, video e audio originali), dall'altro si discute se tali contenuti possano essere tutelati come opere dell'ingegno o se ricadano nel pubblico dominio. In Europa, la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (Direttiva UE 2019/790) stabilisce alcune eccezioni per l'uso di opere protette, ma il deepfake potrebbe rientrare tra le **violazioni se sfrutta contenuti protetti senza autorizzazione**.

Tutela della personalità e diritti umani

L'uso di deepfake per modificare l'immagine, la voce o le dichiarazioni di una persona solleva questioni di diritto alla personalità e diritti umani e quindi è corretto rifarsi anche all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che protegge il diritto alla vita privata e familiare ed include la tutela dell'identità personale.

I deepfake possono quindi costituire una violazione di tale diritto, in particolare quando vengono utilizzati per diffamare, manipolare l'opinione pubblica o creare contenuti lesivi della reputazione di un individuo.

Caso Kohls v. Ellison: un precedente giuridico d'oltre oceano

Un caso emblematico negli Stati Uniti è *Kohls v. Ellison* (D. Minn. 2025), che ha coinvolto l'applicazione della Minnesota Statutes Section 609.771, una normativa che proibisce la diffusione di deepfake con l'intento



di danneggiare un candidato politico o influenzare il risultato di un'elezione.

Fatti del caso

- Christopher Kohls, un influencer, ha creato un deepfake del Governatore del Minnesota, etichettandolo chiaramente come "PARODIA" per rispettare la normativa vigente.
- La deputata Mary Franson, che aveva votato a favore della legge, ha condiviso il deepfake senza il disclaimer, violando quindi la normativa.
- Entrambi hanno richiesto un provvedimento preliminare per impedire l'applicazione della legge nei loro confronti.
- Il tribunale ha stabilito che Kohls non aveva violato la legge e quindi non aveva "standing" per contestarla.
- La deputata Franson, invece, avendo violato la legge e avendo tardato nel contestarla, non ha ottenuto un provvedimento preliminare.

Questo caso ha evidenziato la difficoltà nel bilanciare la tutela della libertà di espressione con la necessità di regolamentare i deepfake a fini elettorali.

Un altro caso giurisprudenziale che riteniamo utile richiamare è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), causa C-161/17 del 7 agosto 2018

La sentenza cd. *Renckhoff* ha chiarito che la riproduzione non autorizzata di un'opera protetta (ad esempio, un'immagine o un video ancorché manipolato) costituisce violazione del diritto d'autore; sebbene il caso specifico non riguardasse esplicitamente un caso di deepfake, è un precedente utile per inquadrare la facoltà di riproduzione e comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore su Internet.

Fatti della causa

Il caso è stato sollevato da Dirk Renckhoff, un fotografo professionista, contro il Land Nordrhein-Westfalen (Germania). Il fotografo aveva scattato una foto che era stata pubblicata con il suo consenso su un sito web di viaggi. Successivamente, uno studente di una scuola tedesca aveva scaricato e riutilizzato l'immagine in un compito scolastico, che era poi stato pubblicato sul sito web della scuola **senza il consenso del fotografo**.

Renckhoff ha quindi intentato una causa sostenendo che l'uso dell'immagine da parte della scuola violava i suoi diritti d'autore.

Questione pregiudiziale

Il tribunale tedesco ha chiesto alla CGUE di chiarire se

la pubblicazione di un'opera protetta su un sito web **diverso da quello in cui era stata inizialmente resa accessibile con il consenso del titolare** costituisca un "atto di comunicazione al pubblico" ai sensi dell'**articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE** (Direttiva InfoSoc).

La Corte ha stabilito che:

- La pubblicazione di una fotografia su un sito web **senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore** costituisce un nuovo atto di comunicazione al pubblico.
- Il fatto che l'immagine fosse già disponibile su un altro sito web con il consenso del titolare non escludeva la necessità di una nuova autorizzazione per una nuova pubblicazione.
- Ogni nuova messa a disposizione dell'opera su Internet deve essere considerata un atto autonomo di comunicazione al pubblico, **a meno che non vi sia un collegamento ipertestuale alla fonte originale**.

La sentenza rafforza la protezione dei titolari dei diritti d'autore, confermando che **la semplice presenza di un'opera su Internet non autorizza automaticamente il suo riutilizzo su altri siti**; in sostanza viene ribadito che **il consenso del titolare è necessario per ogni nuova pubblicazione** su una piattaforma diversa.

La decisione ha avuto un impatto importante su scuole, enti pubblici e siti web che riutilizzano contenuti senza verificarne le licenze, aumentando la responsabilità per violazioni del diritto d'autore.

Conclusione

La sentenza **Renckhoff (C-161/17)** chiarisce che l'uso di immagini protette dal diritto d'autore in un nuovo contesto online **richiede sempre una nuova autorizzazione del titolare**, anche se l'opera è già accessibile altrove con il suo consenso. Ciò rafforza la tutela degli autori contro la diffusione non autorizzata dei propri lavori su Internet.

Strumenti di contrasto e prospettive regolatorie

Per affrontare la diffusione dei deepfake, le autorità stanno introducendo misure normative e tecniche:

- **Tracciabilità e filigrane digitali:** alcune piattaforme stanno implementando filigrane digitali per identificare contenuti generati dall'IA
- **Legislazione europea:** il *Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)* prevede obblighi di trasparenza per i contenuti generati dall'IA, inclusi i deepfake
- **Responsabilità delle piattaforme:** il Digital



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Services Act (Regolamento UE 2022/2065) impone obblighi più stringenti alle piattaforme online nella rimozione di contenuti falsi e manipolati.

L'evoluzione dei deepfake rappresenta una sfida crescente per i cultori della proprietà intellettuale e del diritto d'autore in particolare, la protezione della personalità e i diritti umani. Il caso *Kohls v. Ellison* e la giurisprudenza europea dimostrano la necessità di un approccio bilanciato tra libertà di espressione e protezione da contenuti dannosi. La regolamentazione in corso e lo sviluppo di tecnologie di rilevamento saranno determinanti per il futuro della lotta ai deepfake.

Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore

Premessa

Il tema della tutela del paesaggio ha una rilevanza costituzionale: nell'art. 9 della nostra Costituzione si dice espressamente che *"La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*. Il paesaggio è accostato al patrimonio storico e artistico e infatti è stato disciplinato sul piano legislativo accanto ai beni culturali nel Codice dei beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42. Fra le varie definizioni di paesaggio prendiamo quella dell'art. 131 del Codice dei beni culturali: *"Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"*.

Prendendo spunto dalla definizione di paesaggio sopra ricordata, nel presente articolo ci si riferirà, seppur non in via esclusiva, al paesaggio antropizzato, ossia costituito anche dall'azione dell'uomo, ad esempio un castello o una villa con un giardino storico. In tal modo le due nozioni di *"paesaggio"* e di *"bene culturale"* trovano una disciplina e una trattazione comune.

Per comodità la mia analisi verterà unicamente sul paesaggio vitivinicolo che potrebbe essere usato come marchio su un'etichetta di vino.

Il paesaggio come marchio

La questione se un determinato paesaggio possa costituire un valido marchio d'impresa sull'etichetta di una bottiglia di vino, non può non essere connessa alla valutazione di due aspetti fondamentali: quello della titolarità (o per meglio dire *"proprietà"*) del paesaggio e quello della presenza di capacità distintiva nello stesso, tralasciando volutamente ogni riferimento ad altri requisiti di validità del marchio, come ad esempio il requisito della novità.

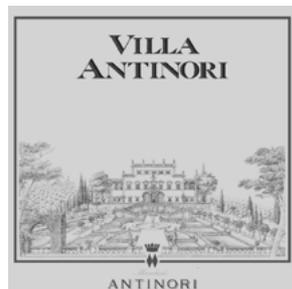
Siamo spesso abituati a pensare che il paesaggio sia un bene pubblico o comunque fruibile da tutti ed in questo c'è un fondo di verità. Tuttavia è innegabile che esistano paesaggi, o forse sarebbe meglio dire scorci o aspetti del paesaggio che, presi isolatamente, possono essere di proprietà di un determinato soggetto privato o di un ente pubblico territoriale.

Da ciò consegue che il paesaggio può costituire un marchio individuale o un marchio collettivo.

Fra gli esempi di marchi individuali, pensiamo ad un

castello con le sue vigne o ad una villa circondata da un giardino storico, di proprietà di una famiglia privata produttrice di vino. In questi casi, l'insieme *"castello – vigne"* e *"villa – giardino"* possono costituire marchi d'impresa nel settore dei vini. A tale riguardo è necessario ricordare l'art. 54 del Regolamento delegato (UE) 2019/33 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 1308/2013 è stato in parte sostituito dal recente regolamento 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche, ma l'art. 54 sopra citato resta in vigore. L'art. 54 prevede che alcuni termini particolari, come *"villa"*, *"castello"*, *"abbazia"*, *"torre"* ed altri ancora possano essere utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati dall'azienda in questione e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

Di seguito Un esempio di marchio individuale contenente un paesaggio.



È evidente che questo marchio suggerisce due aspetti fondamentali: (1) la componente denominativa risulta necessariamente predominante, specialmente in un settore come quello agroalimentare e (2) i

paesaggi in marchi del genere sono quasi sempre stilizzati o comunque riprendono vecchie stampe o dipinti.

Il secondo requisito sul quale è interessante soffermarsi è quello della distintività. Naturalmente un marchio costituito da un paesaggio non sfugge alla regola generale sulla capacità distintiva. La domanda che allora ci possiamo porre è se marchi simili a quello sopra raffigurato abbiano capacità distintiva con riferimento alla sola componente figurativa (o paesaggistica). La valutazione non può che essere fatta caso per caso e – a parere dello scrivente – il marchio sopra raffigurato, costituito dal giardino storico con la villa, ha una sua capacità distintiva ed è degno in sé di tutela, indipendentemente dal richiamo del nome ANTINORI nel settore del vino.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Facendo un passaggio ulteriore, dobbiamo capire se i paesaggi veri o scorci paesaggistici reali, ossia non stilizzati o tratti da opere d'arte, possano costituire un valido marchio. Anche in questo caso la risposta non può che essere positiva.



A titolo esemplificativo si veda l'immagine sopra. Si tratta di uno scorcio paesaggistico notissimo della Toscana (nella Val d'Orcia). Non si può esitare nel definire questo paesaggio come "iconico" e quindi come fortemente distintivo di un territorio.

Tornando sui due aspetti sopra citati, ovvero titolarità e capacità distintiva, in questo caso il punto cruciale è capire chi sia il soggetto "titolare" di un'immagine simile per il suo sfruttamento come marchio.

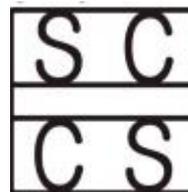
Un paesaggio del genere consente di spostare l'attenzione ai marchi collettivi. Un consorzio di vino nella zona geografica di interesse (ad esempio il Consorzio del Vino Orcia) potrebbe sicuramente adottare tale immagine come marchio collettivo per vini nella classe 33 e forse anche come marchio individuale per un progetto di merchandising. Si tratta di un'ipotesi perché in realtà il Consorzio del Vino Orcia non ha adottato questa immagine come marchio collettivo (forse perché il titolare è un altro ente?). Se prendiamo un caso concreto, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio ha adottato il Vesuvio (anche se stilizzato e in associazione con ulteriori elementi) come proprio marchio collettivo:



Un tema collaterale piuttosto delicato è quello dell'inserimento di un marchio collettivo all'interno del relativo disciplinare di produzione (un esempio fra tutto il bollino del "Gallo Nero" per la DOP CHIANTI

CLASSICO nei vini): ciò comporta l'obbligo per tutti i produttori che seguono un determinato disciplinare di usare in etichetta il bollino (marchio collettivo) del Consorzio, indipendentemente dal fatto che siano consorziati o meno. Ciò può essere in contrasto con le regole sul marchio collettivo, il cui uso dovrebbe essere riservato ai soli consorziati. Per tornare al marchio con il paesaggio "Vesuvio", se il bollino sopra raffigurato diventasse obbligatorio nel disciplinare della DOP VESUVIO, potrebbe continuare ad esistere come valido marchio collettivo?

Una prima risposta è stata data dal recente caso deciso dall'EUIPO (decisione del 5 agosto 2024), che ha rigettato la domanda per il marchio collettivo europeo (n. 018819576) in quanto tale segno era inserito nel disciplinare della DOP SALVA CREMASCO per formaggio. Per l'EUIPO *"la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio, e non quella di garantire la loro origine geografica collettiva. Ne consegue che il pubblico di riferimento vedrebbe nel segno in questione solamente un logo che è usato essenzialmente per identificare il prodotto commercializzato con il nome della DOP «SALVA CREMASCO», originario di una determinata area geografica e con qualità particolari attribuibili ad essa. (...) l'apposizione del logo è obbligatoria ai sensi dall'articolo 8 del disciplinare di produzione, con la conseguenza che sarà inevitabilmente utilizzato insieme al nome della DOP «SALVA CREMASCO». Per tale ragione, il pubblico di riferimento collegherà il logo con la DOP «SALVA CREMASCO». Il carattere ingannevole di cui all'articolo 76, comma 2, RMUE, risiede dunque nella valutazione del consumatore medio il quale percepirebbe il segno come una denominazione d'origine geografica e non come un marchio collettivo atto a garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti. Non è rinvenibile nel marchio alcun riferimento all'associazione consortile richiedente, che se fosse stata presente nel logo avrebbe assolto al compito d'indicare appunto l'origine commerciale del formaggio come proveniente dai suoi membri"*.



Per fare un esempio, per l'EUIPO il marchio collettivo del Consorzio Vini Vesuvio potrebbe essere ritenuto valido anche se l'immagine stilizzata del Vesuvio diventasse obbligatoria per il suo ipotetico inserimento nel relativo disciplinare, a motivo dell'inserimento delle parole CONSORZIO TUTELA VINI. La questione è complessa, meritevole di un approfondimento ulteriore.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tornando alla titolarità dei marchi costituiti da paesaggi, l'art. 19.3 CPI recita: "Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o **ambientale** del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente". Non vi sono quindi limiti all'adozione di paesaggi tipici come marchi d'impresa da parte degli enti pubblici.

La tutela del paesaggio attraverso le Indicazioni Geografiche

La nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 2 maggio 2019 sul caso "Queso Manchego" si è occupata espressamente della tutela delle DOP o IGP rispetto a marchi figurativi e quindi rappresentati anche da scorsi paesaggistici.

Il caso concreto riguardava alcune etichette apposte da un produttore attivo nel territorio spagnolo della DOP QUESO MANCHEGO su un formaggio non protetto da tale DOP.



La Corte ha ritenuto che "l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi" (02.05.2019, Q U E S O

MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 33). In concreto "nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che i segni figurativi di cui al procedimento principale, in particolare i disegni di un personaggio che assomiglia a Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP" (02.05.2019, QUESO MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 41). E così "l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine (...) può costituire un'evocazione della medesima,

anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima" (02.05.2019, QUESO MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 43).

La conseguenza pratica della sentenza QUESO MANCHEGO è che un marchio figurativo che riproduca elementi di un paesaggio che possa essere collegabile ad una DOP, può costituire evocazione di quest'ultima se vi è un nesso sufficientemente diretto e univoco. Ad esempio, un marchio per vini in cui compare una foto o anche una stilizzazione riconoscibile dell'Etna o del Vesuvio, in relazione a vini del Veneto o dell'Alto Adige è da ritenersi evocativo della DOP ETNA o della DOP VESUVIO per vini, anche se non compare la scritta ETNA o VESUVIO sul marchio, oltre ovviamente ad esserci un profilo di ingannevolezza.

Il caso QUESO MANCHEGO mostra però che i casi di evocazione (ora in riferimento all'art. 26 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143) sono talvolta più sottili e complessi di quelli indicati sopra negli esempi. Si potrebbe, forse, sostenere che la raffigurazione del paesaggio toscano con i cipressi della Val d'Orcia, inserita in un marchio individuale per vini, sia evocativa della DOP ORCIA, al di là di capire la questione della titolarità all'uso di tale scorcio paesaggistico.

Sul piano della consulenza occorre adottare molte cautele per i marchi figurativi di prodotti agroalimentari e sullo sfondo dobbiamo anche ricordare l'entrata in vigore dal 1 dicembre 2025 della protezione delle Indicazioni Geografiche per prodotti artigianali e industriali.

La tutela del paesaggio attraverso il copyright

Da ultimo occorre soffermarsi sull'interessante sentenza del Tribunale di Torino n. 4080/2024 pubblicata il 16.07.2024 sul caso "VIGNA DEI PASTELLI".



Come si evince, si tratta di una vigna nella quale i pali di sostegno delle viti sono stati dipinti come pastelli



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

giganti con vari colori. Una delle varie questioni sottoposte al Tribunale è stata se la vigna in questione fosse tutelabile ai sensi del diritto d'autore (legge 633/41) in quanto scultura a cielo aperto oppure come opera del disegno industriale. In entrambi i casi il Tribunale di Torino ha risposto negativamente: nel primo caso, mancherebbe il requisito della creatività, mentre nel secondo non sarebbe presente il valore artistico. Forse il ragionamento del Tribunale non è del tutto condivisibile e si sarebbe potuto chiedere la tutela autorale anche come opera architettonica. Occorrerà, ora, vedere se vi sarà un seguito a questa vicenda con un procedimento d'appello.

Avv. Paolo Veronesi



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Device mark can be protected by copyright in China

Opposition and invalidation

If your device mark is filed or registered by others, you can file opposition or invalidation based on your prior copyright of the device mark. Article 32 of the Trademark Law stipulates that trademark applications shall not harm existing prior rights of others. The prior rights refers to copyright, trade name, design, image, etc. To prove that you enjoy the prior copyright in China, it is recommended to register your device mark as copyright and receive a certificate of copyright registration. This certificate will be submitted to support your opposition or invalidation.

Based on your copyright, you can oppose or invalidate marks on different/dissimilar goods/services in different classes. If you do not base on copyright, you have to provide strong evidences to prove that your mark is well-known in the following cases:

1. Your mark has no registration in China and it was filed or registered by others.
2. Your mark has registration in China and it was filed or registered by others on different/dissimilar goods/services in different classes.

To win the opposition or invalidation in the above cases, you have to prove that your mark is well-known. It is very difficult to meet the threshold of well-known mark. However, based on copyright, it is easier to win with the certificate of copyright registration or creation evidences of your device mark.

If the date of your copyright registration is earlier than the filing date of the trademarks filed or registered by others, the examiners will not require you to provide other documents to prove your copyright ownership. They think that the certificate of copyright registration is the evidence to prove your ownership.

However, if the date of your copyright registration is later than the filing date of the trademarks filed or registered by others, the examiners will require you to provide other evidences to prove your copyright ownership, such as the original, dated design drawings, manuscripts and/or other materials from the designers, the publications and commission contract/agreement with the designers. Such evidences should be notarized and apostilled. The certificate of copyright registration is the prima facie evidence, not certificate of originality.

In addition to opposition and invalidation, if your device mark is cancelled due to non-use, non-renewal or other reasons, your device mark can be used and protected by copyright law.

Infringement

Based on your copyright, you can stop the use of your device mark by others on different or dissimilar goods/service in different classes.

1. Online infringement

Based on copyright, you can file complaint with the E-commerce platform to take down the products or remove the inks. To this end, certificate of copyright registration must be provided.

2. Offline infringement

Based on copyright, you can file complaint with the Administration for Market Regulations or the Copyright Authorities for raid action against infringers. With the certificate of copyright registration, the officials will stop the production or sales of the infringement products, seize and destroy them, and impose fine.

3. Custom protection

Based on copyright, you can stop infringement goods being exported from or imported into China. It is suggested that your mark be recorded with the Customs. For recordal, certificate of copyright registration must be provided.

4. Lawsuit

Based on copyright, you can stop infringement by lawsuit and claim damages. To prove your copyright ownership, in addition to the certificate of copyright registration, the court also require you to provide other evidences as mentioned above.

Other issues

1. Protection Period

The protection period of the right enjoyed by persons is the lifetime of the author and fifty years after his death. The protection period of the right enjoyed by companies is fifty years after the first publication of the works. Unlike trademark renewal for ten years, there is no renewal for copyright.

2. Publication

Publication includes the device mark published online and offline, in trademark gazette, the mark used in



advertisement and on products packages, brochures, webpages, shop sign boards, in any form that is published to the public.

3. **Ownership**

- (i) If the mark is designed by others under your commission, a contract/agreement should be signed, confirming your ownership. If it is not stated, the designer will be the owner.
- (ii) Evidences of ownership should be retained, such as the original, dated design drawings, manuscripts and/or other materials from the designers, the publications and commission contract/agreement with the designers. When ownership is challenged, such evidences should be provided.
- (iii) Trademark gazette and certificate of trademark registration can be deemed as prima facie evidence of copyright ownership.
- (iv) Certificate of copyright registrations issued in other countries might not be accepted by some authorities, like the Customs. It is recommended to obtain the certificate issued in China.

4. **Infringement determination**

To determine infringement, two requirements must be met: One is that the two devices are substantively similar. The other is that the infringer has contacted with your works or has the possibility to contact with your works. The possibility refers to the publication mentioned above.

5. **Distinctiveness**

If your device mark is not distinctive, it could not be protected by copyright. A distinctive mark has strong protection than less distinctive mark.

Copyright registration

As China is a member of Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, your works created in other member countries can be protected automatically in China, a system of ownership upon creation. Registration is not a prerequisite for copyright protection. However, the certificate of copyright registration is accepted as prima facie evidence of ownership of the device mark. Application for copyright registration are filed with Copyright Protection Center of China (CPCC). It is not required to submit the original, dated design drawings, manuscripts and/or other creation materials. As there is no substantive examination of originality, it takes 2-3 months to receive the certificate. For urgent filing, the certificate could be issued in one day.

For copyright registration, the following documents are required:

1. Declaration of Company Works/Declaration of Commission Works
2. If it is designed by your company, it is Declaration of Company Works. If it is designed by other company or people, it is Declaration of Commission Works. In both cases, your ownership must be declared. Description of Works - Description on the purpose and process of the creation and originality of the works.
3. Information required: Works name, completion date, city and country of completion, date, city and country of first publication, creation type, name of design company/person, owner's name/address
4. Specimen of the works
5. Certificate of incorporation/passport of the owner and design firm/person
6. Power of Attorney

Cross-page seal:

The certification of copyright registration issued by CPCC does not bear the specimen of the works. When you take legal actions against infringers, they may challenge your copyright, arguing that the device mark they are using is not the works mentioned in your certificate. To make the specimen of the works match the name of the works mentioned in the certificate, application for cross-page seal should be filed with CPCC. One seal cover both the certificate and the specimen. Application for cross-page seal should be filed only upon receipt of the certificate.

Yunze Lian



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Relazioni gruppi di studio

IL GRUPPO ADR

Nell'ultimo trimestre, il Gruppo ADR ha organizzato, ai fini della formazione a distanza, il webinar "Le procedure di riassegnazione dei nomi di dominio .it e .com con un focus sugli aspetti pratici" tenutosi il 26 novembre 2024. Il webinar ha avuto un taglio pratico, in modo da permettere agli iscritti di capire come materialmente predisporre una opposizione, un reclamo o una risposta in una procedura di riassegnazione in caso di procedure di riassegnazione dei nomi a dominio .it e .com. Sono state inoltre esaminate le specificità delle due procedure, evidenziando le maggiori criticità e affrontando alcuni casi particolari. Il webinar è stato moderato da Carmela Rotundo e vi hanno partecipato in qualità di relatori, Giovanna Del Bene e Alessio Canova, Membri del Gruppo. Inoltre, sono intervenuti i colleghi Claudio Tamburrino e Davide Dabergami.

IL GRUPPO MARCHI

Nel mese di ottobre 2024 un delegato del consiglio appartenente al Gruppo Marchi ha partecipato, per conto dell'Ordine, alla 22° sessione del Gruppo di Lavoro OMPI sulle evoluzioni legislative nel sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Nel mese di novembre 2024 il Gruppo ha organizzato, in collaborazione con la Licensing Executives Society (LES) un webinar in tema di "Segni Distintivi: Preclusione e Accordi di Coesistenza". Sempre nel novembre 2024, il Gruppo ha organizzato un webinar in tema di "Sviluppi legislativi nella protezione delle denominazioni di origine nell'Unione Europea e tramite l'Accordo di Lisbona", con la partecipazione di esponenti dell'OMPI, dell'EUIPO e della Commissione Europea.

IL GRUPPO NETWORKING

Il gruppo Networking continua a crescere, organizzando iniziative per favorire l'aggregazione tra i membri dell'Ordine. Tra le attività recenti, la giornata sugli sci a Pila ha riscosso grande successo, così come il torneo di Padel, svoltosi per la prima volta tra Torino e Milano e presto in altre città. Grande partecipazione anche alla cena di Natale, tenutasi in quattro città. In programma un evento musicale aperto ai membri appassionati. Prosegue inoltre la sottoscrizione di convenzioni, tra cui NH Hotel Group e il Teatro Elfo Puccini, mentre nuove opportunità sono in valutazione. Il sostegno ai giovani resta una priorità: a marzo si è tenuto un incontro informale sui temi dell'abilitazione e della professione, con ampia partecipazione.

IL GRUPPO VALORIZZAZIONE

Tra le iniziative principali svolte dal Gruppo Valorizzazione della Professione, una delle attività che certamente ha avuto maggiore successo nell'ultimo mandato è la promozione della professione del Consulente PI presso le Università, con eventi formativi tenuti presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano che presso l'Università di Padova. In entrambi i casi si è trattato di eventi che hanno riscontrato grande apprezzamento e successo tra studenti e docenti, realizzati con un format dinamico e pratico che certamente potrà essere utilizzato per eventi futuri presso i medesimi o altri Atenei.

Il gruppo ha anche lavorato all'impostazione di possibili podcast dai contenuti divulgativi e contribuito, con una rappresentanza dei suoi membri, all'attività di creazione e revisione dei contenuti social per i canali dell'Ordine e ad una prima revisione di parte dei contenuti dell'attuale sito web dell'Ordine.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Dell'Università

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com