



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— Relazione assemblea 2022

— Sentenza Audrey Hepburn: tutela dell'immagine di un personaggio noto e mediazione in materia di diritto d'autore

— Plausibilità: sempre più una questione di postpublished evidence

— Adattare o non adattare? Questo è il (un) problema all'UEB

Relazione assemblea 2022.....	Pag. 1
Guido Pontremoli	
Riassegnazione del nome di dominio villapliniana.it.....	Pag. 2
Carmela Rotundo	
Sentenza Audrey Hepburn: tutela dell'immagine di un personaggio noto e mediazione in materia di diritto d'autore	Pag. 4
Giovanna Del Bene	
Il conflitto tra marchio e nome a dominio nel cpi.....	Pag. 7
Alessio Canova	
Plausibilità: sempre più una questione di postpublished evidence.....	Pag. 10
Gian Tomaso Masala	
Adattare o non adattare? Questo è il (un) problema all'UEB	Pag. 15
Micaela Modiano	
Verso la meta del metaverso.....	Pag. 16
Laura Pedemonte	
Riassunto attività gruppi di studio.....	Pag. 19

Relazione assemblea 2022

L'assemblea del nostro Ordine si è svolta in via telematica il giorno 24 marzo 2022, con un elevato numero di partecipanti.

All'assemblea sono intervenuti anche il Presidente Scuffi, componente Comitato Consuntivo UPC, il Direttore dell'UIBM, dott. Lirosi, insieme ai dirigenti dell'UIBM, e l'Ing. Dragotti.

La Presidente Bardone ha aperto l'assemblea illustrando le attività svolte dal Consiglio in carica durante l'ultimo anno e durante il triennio 2019-2022. Numerose le attività promosse dal consiglio uscente che hanno riguardato diversi e molteplici aspetti, tra cui: l'implementazione di modalità online (webinar) per corsi e FAD, varie interazioni con università e atenei italiani, la promozione di attività istituzionali tra cui adesione dell'Ordine al CUP e RTP, continui rapporti con UIBM etc.

La Presidente ha poi presentato le attività dei vari gruppi di studio dell'Ordine, e ha dettagliato i rapporti con le agenzie di comunicazione che seguono l'Ordine (FB&Associati e RTF).

Particolare risalto è stato dato ai numerosi incontri istituzionali (15) tra cui l'incontro con il viceministro Gilberto Pichetto Fratin e con i maggiori esponenti della commissione di giustizia. È stato anche enfatizzato l'impegno del Consiglio nel seguire da vicino i lavori per la candidatura del TUB a Milano, che ha previsto anche l'invio di una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

Successivamente, il Presidente Scuffi (componente Comitato Consuntivo UPC) ha riassunto lo stato dei lavori in preparazione dell'entrata in vigore dell'UPC e del brevetto unitario, ricordando che l'agreement è in via di finalizzazione e in attesa della ratifica della Germania, attesa per il prossimo futuro. È stata fatta una chiara panoramica della figura del giudice (part time e full time) come figura di riferimento per il TUB, evidenziandone requisiti tecnici e legali, soprattutto con riferimento a possibili conflitti di interesse. Anche la figura del patent attorney è stata evidenziata come molto rilevante, specie quando in combinazione con il certificato di patent litigator.

Il direttore dell'UIBM (Dr Lirosi) è poi intervenuto nell'assemblea riassumendo le attività svolte dall'UIBM con particolare attenzione al piano strategico nazionale triennale per la Proprietà Industriale, alla

nuova piattaforma telematica, e alle attività per bandi futuri e passati.

I dirigenti dell'Ufficio hanno poi risposto alle domande inviate dagli iscritti in preparazione dell'assemblea, e a due domande presentate in corso d'opera.

L'Ing. Bongiovanni ha presentato l'analisi finanziaria del Consiglio in merito al consuntivo 2021 e al preventivo 2022. Il rendiconto 2021 ha mostrato una chiusura d'anno positiva, sostanzialmente in linea con quanto preventivato. È stato poi presentato il bilancio preventivo per il 2022 che è stato approvato dall'assemblea mediante votazione telematica.

L'Ing Dragotti ha proseguito l'assemblea ringraziando il consiglio di disciplina uscente e riportando il fatto che nell'ultimo anno si è registrato un basso numero di controversie, e un incremento di richieste al consiglio di disciplina di opinioni preventive.

L'assemblea ha previsto uno spazio dedicato alle domande aperte per il consiglio, ma nessun iscritto ha posto alcun quesito.

La Presidente Bardone ha chiuso l'assemblea ringraziando gli iscritti e il consiglio in carica uscente, chiudendo le votazioni per il nuovo consiglio.

Di seguito i nuovi consiglieri eletti con i relativi voti, a cui va un grande in bocca al lupo!

Anna Maria	Bardone	572
Livia Maria	Pasqualigo	318
Marcella	Florio	294
Jacopo	De Benedetti	281
Simone	Bongiovanni	280
Carlo Maria	Faggioni	275
Gianluca	Gallo	225
Andrea	Scilletta	198
Patrizia	Sforna	186
Carmela	Rotundo	176

Guido Pontremoli

Riassegnazione del nome di dominio villapliniana.it

La Sereno Pliniana S.r.l., ricorrente nella procedura in oggetto, è la licenziataria esclusiva del marchio italiano VILLA PLINIANA, registrazione n. 1634330 concessa il 12 maggio 2015 su domanda depositata il 14 luglio 2014, per servizi delle classi 41 e 43, di proprietà della società Petrolifera Italo Rumena S.p.A. La relativa licenza di marchio risulta anche trascritta presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 18 marzo 2021.

Il nome a dominio contestato villapliniana.it, è stato registrato il 18 giugno 2021 a nome della persona fisica Stefan Paraniac, il cui indirizzo indicato all'atto della registrazione è a Rimini. Il nome a dominio non conduce ad alcun sito attivo ed è quindi detenuto passivamente.

In base all'art. 3.6, primo comma, lettera a) del Regolamento, per potere prevalere in una procedura di riassegnazione, il ricorrente deve provare che dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale sul quale egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome. L'Esperto designato ha ritenuto che la Ricorrente abbia provato di essere la licenziataria esclusiva del marchio VILLA PLINIANA e di godere pertanto di diritti anteriori rispetto al nome a dominio contestato. Il marchio VILLA PLINIANA è identico al nome a dominio contestato, in quanto lo riproduce integralmente con la sola aggiunta del ccTLD ".it", che non ha alcun impatto sulla identità o somiglianza dei segni, essendo un mero requisito tecnico dei nomi a dominio.

b) Inesistenza di un diritto del resistente sul nome a dominio contestato

In base all'art. 3.6, primo comma, lettera b) del Regolamento, è necessario accertare che la Resistente non abbia diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato. Se la Ricorrente prova che sussistono le condizioni di cui "a)" e "b)" e la Resistente non prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito alla Ricorrente. Non avendo risposto al Ricorso, la Resistente, non ha dimostrato di avere diritti o titoli sul nome a dominio contestato.

Ai fini dell'eventuale trasferimento del nome a dominio contestato in capo alla Ricorrente, era cruciale valutare se la Ricorrente avesse provato la malafede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio in questione.

c) Registrazione ed uso in malafede del nome a dominio contestato

L' art. 3.6, primo comma, lettera c) del Regolamento richiede un accertamento sulla eventuale malafede del resistente nella registrazione e nell'uso del nome a dominio contestato. Nel caso di specie, la Ricorrente fa leva sulla probabile conoscenza della Resistente, al momento della registrazione del nome a dominio contestato, dei diritti della Ricorrente sul marchio VILLA PLINIANA. Una semplice ricerca su un qualsiasi motore di ricerca avrebbe infatti fatto emergere tali diritti di marchio. L'Esperto incaricato avrebbe apprezzato qualche evidenza a supporto delle allegazioni della Ricorrente. Dalla mera lettura del Ricorso e degli allegati dello stesso non è infatti possibile valutare la correttezza delle affermazioni della Ricorrente. In particolare, non è possibile valutare se, effettivamente, il marchio VILLA PLINIANA sia indissolubilmente legato alla Ricorrente, se sia noto – come la Ricorrente afferma – o se, quantomeno, sia dotato di un elevato carattere distintivo tale da lasciare supporre che la registrazione del nome a dominio contestato sia avvenuta in malafede. Ciò nonostante, la Ricorrente ha quantomeno riferito che una ricerca attraverso un qualsiasi motore di ricerca su Internet avrebbe fatto emergere i diritti della stessa sul marchio VILLA PLINIANA. In base all'art. 4.10. del Regolamento, il Collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che, seppure non si possa sostituire alle parti per quanto concerne l'onere della prova, può svolgere autonomamente delle minime ricerche volte a verificare la correttezza delle loro affermazioni, se questo è opportuno al fine del raggiungimento di una corretta decisione e senza pregiudicare il proprio obbligo di imparzialità ed il diritto di ambe le parti ad avere garantito eguale diritto di difesa. E' sulla base di tale presupposto che il Collegio ha effettuato lui stesso una verifica svolgendo su Internet una ricerca tramite la parola chiave "VILLA PLINIANA". La ricerca ha fatto emergere che, almeno fino alla settima pagina del motore di ricerca Google®, tutti i risultati sono riferiti al complesso monumentale omonimo, oggetto della cessione di ramo di azienda sopra descritto. A questo punto il Collegio ha potuto concludere che il marchio VILLA PLINIANA fosse effettivamente unicamente collegato alla suddetta struttura e, conseguentemente, ai servizi offerti dalla Ricorrente in tale complesso. Non sono apparse, infatti, altre strutture denominate VILLA PLINIANA, al

di fuori di quella di cui si discute. In virtù di quanto precede, il Collegio ha concordato con la Ricorrente sulla probabilità che la Resistente fosse a conoscenza dei diritti della Ricorrente sul marchio VILLA PLINIANA al momento della registrazione del nome a dominio oggetto di contestazione o, quantomeno, fosse a conoscenza della non legittimità della registrazione di un nome a dominio corrispondente ad un segno distintivo univocamente ed indissolubilmente collegato ad un terzo.

Per quanto concerne l'uso del nome a dominio in malafede, la Ricorrente ha rilevato che la mera detenzione di un nome a dominio, senza che esso riconduca ad alcun sito attivo, è stata in passato riconosciuta come indice di malafede. A parere dell'esperto, sicuramente ciò è vero, ma la detenzione passiva di un nome a dominio non è, in quanto tale, sufficiente a far concludere per un uso in malafede. Affinché questo succeda occorre che siano presenti altre circostanze come, a titolo esemplificativo, (i) il grado di carattere distintivo o rinomanza del marchio del ricorrente, (ii) la mancanza di una risposta del resistente, (iii) l'improbabilità di un uso del nome a dominio in buona fede, ecc. Nel caso di specie, il Collegio ha valutato che il marchio VILLA PLINIANA è dotato di carattere distintivo ed è indissolubilmente legato alla Ricorrente ed ai servizi di ricezione alberghiera e di intrattenimento di lusso da essa svolti. Ne consegue che qualsiasi utilizzo del nome a dominio contestato, identico al marchio della Ricorrente, non sarebbe un utilizzo in buona fede. Inoltre, la Resistente non ha replicato al Ricorso presentato per il trasferimento del nome a dominio in capo alla Ricorrente e, da alcune brevi ricerche svolte su Internet dal Collegio, è emerso che la Resistente fosse stata già coinvolta in altre procedure di riassegnazione, tutte concluse con il trasferimento dei nomi a dominio contestati (si vedano in proposito: (i) Bulgari S.p.A. vs. Stefan Paraniac, per il nome a dominio , decisione del 3 ottobre 2019, resa nel procedimento n. D2019-2018 avanti l'OMPI e (ii) Bulgari S.p.A. vs. Stefan Paraniac, per i nomi a dominio , e). Peraltro, visti i nomi a dominio scelti, sembra vi sia un certo interesse, da parte della Resistente, al settore alberghiero di lusso, settore nel quale, come già visto, è attiva anche la Ricorrente nel procedimento in oggetto. Pertanto, il Collegio ha ritenuto che la Resistente operi in malafede anche nel mantenimento ed uso del nome a dominio contestato, in primo luogo in quanto impedisce alla stessa di registrare a proprio nome un nome a dominio che le spetterebbe di diritto, essendo identico al marchio sul quale vanta dei diritti di esclusiva. Inoltre, perché il Collegio non ha ravvisato un possibile uso in buona

fede del nome a dominio. La Resistente avrebbe potuto presentare le proprie difese semplicemente depositando una replica al Ricorso ma ha preferito non farlo, con ciò lasciando spazio alle sole argomentazioni della Resistente e conseguenti determinazioni del Collegio. Per i motivi suddetti, il Collegio Unipersonale ha accolto il ricorso proposto dalla Sereno Pliniana S.r.l. ed ordinato il trasferimento del nome a dominio villapliniana.it in capo alla Ricorrente.

Sebbene l'arbitro nominato abbia rilevato la mancanza di prove a supporto della notorietà di Villa Pliniana, non ha rigettato il ricorso, ma ha effettuato delle ricerche per verificare se la denominazione in questione fosse collegata a tale struttura e riscontrato la veridicità delle allegazioni della Ricorrente. Tuttavia, come più sopra menzionato, l'art. 3.6. del Regolamento Dispute recita: "Se la Ricorrente prova che sussistono le condizioni di cui "a)" e "b)" e la Resistente non prova di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito alla Ricorrente". È quindi la ricorrente che deve apportare le prove necessarie che possano mettere nelle condizioni l'arbitro di prendere una decisione in merito al ricorso. Nel caso di specie, l'esperto ha determinato che, considerate nel loro complesso, fossero state apportate le prove della malafede della resistente.

Carmela Rotundo

Sentenza Audrey Hepburn: tutela dell'immagine di un personaggio noto e mediazione in materia di diritto d'autore

Con sentenza n. 940/2019 pubblicata il 27.2.2019, il Tribunale di Torino ha condannato la società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. al risarcimento nella misura di oltre 61 mila euro per danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre al rimborso delle spese processuali in favore dei Sigg.ri Dotti Luca e Ferrer Sean Hepburn (in qualità di legittimi eredi della Sig.ra Audrey Hepburn), per l'intervenuta violazione delle norme in materia di tutela del diritto d'autore (art. 96 Legge n.633/1941) oltre che del codice civile (art. 10) per aver, senza il consenso, commercializzato l'immagine dell'attrice usandola su delle magliette della linea Let's Bubble.

Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il Tribunale di Torino ha condannato la suddetta società al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.

Vediamo di seguito i temi principali trattati dalla sentenza del Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa.

1. Quando la riproduzione dell'immagine di un personaggio noto è da ritenersi illecita

Nel caso di specie, si tratta di magliette in cui la Sig.ra Audrey Hepburn viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare.

Ciò premesso, si richiamano di seguito le norme che tutelano il diritto all'immagine di cui gli eredi della signora Hepburn hanno contestato la violazione. Si tratta **degli artt. 96, 97 della Legge 633/1941 e dall'art. 10 del codice civile**, secondo le quali il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa ovvero, dopo la morte, senza il consenso dei suoi eredi.

Innanzitutto, **l'art. 96 della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore**, prevede che *"Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo*

*in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93." Ai sensi del richiamato **art. 93, 2 comma, della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore**, dopo la morte dell'autore o del destinatario "occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado."*

L'art. 10 del codice civile sotto la rubrica **"abuso dell'immagine altrui"** dispone che qualora *"l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni"*.

L'art. 97 della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore pone un limite al predetto divieto nel caso in cui la riproduzione dell'immagine sia giustificata *"dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali"* quando, però, *"la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico"*.

La Sentenza del Tribunale di Torino ha stabilito che nel caso di specie, non ricorrono le ipotesi previste nell'art. 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, **non essendo ravvisabile alcun interesse pubblico all'informazione né alcuna finalità di fornire alla collettività un'informazione su fatti di una qualche utilità sociale**, trattandosi della produzione e/o commercializzazione di magliette con il ritratto della sig.ra Audrey Hepburn **in un contesto del tutto diverso da quello proprio delle opere cinematografiche** e trovando ragione unicamente nello sfruttamento commerciale ed in finalità di lucro. Inoltre, il tribunale ha ritenuto che **l'utilizzazione dell'immagine di persona nota, in mancanza del relativo consenso, configura responsabilità extracontrattuale** derivante dall'annacquamento dell'immagine con relativa perdita di valore

commerciale della stessa. Nella rielaborazione dell'immagine originale dell'attrice effettuata dalla società convenuta, il tribunale ha infatti ravvisato un **pregiudizio alla reputazione e decoro dell'immagine** dell'attrice, comportando un danno per gli eredi.

Nel motivare la propria decisione, il Tribunale di Torino ha richiamato innanzitutto un consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"le ipotesi previste nell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione"* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 28/03/1990, n. 2527 in *Dir. famiglia* 1992, 963). Nella sentenza viene espressamente specificato che *"dunque ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta ad altri fini (pubblicitari, commerciali, ecc.)"* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 29/01/2016, n. 1748). L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., infatti, *"si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario"* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 27/11/2015, n. 24221 in *Giust. Civile Mass.* 2015).

Nel proseguo della sentenza, il Tribunale di Torino ha fatto poi riferimento alle seguenti pronunce: *"Nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione dell'immagine di persona nota non sia finalizzata a fornire alla collettività un'informazione su fatti di una qualche utilità sociale, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione, senza il consenso, dell'immagine anche di persone note, le quali conservano intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della loro immagine, sia il diritto a sfruttare economicamente la loro immagine, sia il diritto a vedere tutelata la sua sfera privata da illecite aggressioni"* (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 07/11/2013, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 2014, 6, 1971); *"Non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell'immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità*

pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l'interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941 (l. sul diritto d'autore)" (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 02/03/2000, in *Resp. civ. e prev.* 2001, 174); *"Infine, con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l'immagine di un celebre attore, si è ribadito che, in mancanza del consenso dell'interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest'ultimo"* (cfr. in tal senso: Tribunale - Roma, 22/12/1994, in *Foro it.* 1995, I, 2285; *nella specie, uno spot pubblicitario aveva ripreso una scena di un film, interpretato da Totò, ove l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata)*).

Sul punto la decisione conclude citando nuovamente la Corte di Cassazione che ha chiarito come *"le disposizioni degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 affermano il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione del suo ritratto (e tale è sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi "svoltisi in pubblico") permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata."* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15763 in *Diritto & Giustizia* 2015, 27 luglio ed in *Guida al diritto* 2015, 38, 73).

2. Mediazione volontaria in materia di Proprietà Intellettuale e conseguenze per la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo

La sentenza del Tribunale di Torino affronta, peraltro, il tema della mediazione volontaria in materia di diritto d'autore. Infatti gli eredi dell'attrice, prima di avviare il procedimento giudiziario, avevano esperito un tentativo di mediazione per risolvere in maniera alternativa la controversia. Tuttavia, la società convenuta non aveva partecipato al primo incontro con il mediatore, giustificando la propria mancata partecipazione *"per mancato accordo con la controparte"* (cfr. il verbale di mediazione negativo prodotto dalle parti attrici sub doc. 20).

Prima di tutto, è interessante notare come il Tribunale abbia affermato che la motivazione addotta dalla parte convenuta per giustificare la propria mancata partecipazione non configura un "giustificato motivo",

atteso che la finalità della mediazione è proprio quella di addivenire ad un accordo.

In aggiunta, l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione *“il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”* Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale.

Il Tribunale di Torino ha ritenuto che *“la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivalga ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in Foro it. 2017, 3, I, 1091)”*.

Secondo il tribunale, la decisione di non partecipare sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, in quanto le espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010.

In sentenza è stato sottolineato come in giurisprudenza si ritiene che *“la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017)”*. Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il Tribunale di Torino ha denotato ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni e difese proposte dalla parte convenuta stessa.

A causa della mancata partecipazione senza giustificato motivo, la società convenuta è stata ulteriormente sanzionata con una condanna al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato, in aggiunta al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali.

La presente sentenza ha evidenziato la crescente rilevanza della mediazione, anche su base volontaria, in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale. Preme sottolineare come la partecipazione ad un procedimento di mediazione sia importante non solo per evitare sanzioni aggiuntive in giudizio ma soprattutto perché la mediazione rappresenta sempre una opportunità per le parti.

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Si tratta di un procedimento stragiudiziale che presenta molti vantaggi rispetto ad un giudizio ordinario, in quanto i tempi e costi sono notevolmente ridotti e attraverso cui le parti possono giungere ad una soluzione transattiva condivisa, grazie all'aiuto del mediatore *“la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”*: art. 1, comma 1, lett. d), Decreto n. 180/2010). A tal riguardo, la mediazione è ormai ritenuta dalla giurisprudenza come uno strumento risolutivo efficace anche in caso di una situazione di atavica litigiosità tra le parti: *“la sussistenza di una situazione di litigiosità tra le parti non può di per se sola giustificare il rifiuto di partecipare al procedimento di mediazione, giacché tale procedimento è precipuamente volto ad attenuare la litigiosità, tentando una composizione della lite basata su categorie concettuali del tutto differenti rispetto a quelle invocate in giudizio e che prescindono dalla attribuzione di torti e di ragioni, mirando al perseguimento di un armonico temperamento dei contrapposti interessi delle parti”* (Trib. Termini Imerese, 9.5.2012).

Giovanna Del Bene

Il conflitto tra marchio e nome a dominio nel cpi

Nelle pagine della Rivista è stata sovente trattata la possibilità di contestare la registrazione di un nome a dominio internet da parte di terzi non aventi diritto attraverso una “procedura di riassegnazione”, ovvero la procedura “condotta da appositi studi professionali (chiamati Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute, PSRD) [che] ha lo scopo di verificare che un dominio non sia stato registrato e mantenuto in malafede” (<https://www.nic.it/it/gestisci-il-tuo-it/aspetti-legali>).

In questa sede esamineremo invece le ipotesi di conflitto tra marchio e nome a dominio, non già come disciplinati dal “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” (Regolamento) e dal “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” (Regolamento Dispute), bensì sulla base di quanto previsto dal Codice della Proprietà Industriale.

Sono, in particolare, due le norme di riferimento che il CPI dedica alla risoluzione del conflitto tra marchio e nome a dominio: l’articolo 12, che regola il conflitto tra un nome a dominio registrato in data anteriore e una domanda di marchio depositata in data successiva, e l’articolo 22, che regola il conflitto tra un marchio depositato in data anteriore e un nome a dominio registrato in data successiva.

Come noto, infatti, mentre la registrazione del marchio costituisce il momento conclusivo di una procedura amministrativa che prende il via con il deposito della relativa domanda e ne conferma a posteriori la piena validità ex articolo 15, comma 2, CPI (“*gli effetti della prima registrazione decorrono dal giorno successivo alla data di deposito della domanda*”), per i nomi a dominio dal 2009 la registrazione è “sincrona” in quanto il Registrante (titolare) si rivolge al Registrar (provider o maintainer) che provvede direttamente a registrare il dominio in tempo reale, attraverso un sistema basato sul protocollo EPP (Extensible Provisioning Protocol), senza necessità di alcun documento cartaceo.

Vediamo le sopra citate norme nel dettaglio.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, CPI:

“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

(...)

b) siano identici o simili a un segno già noto come

(...) nome a dominio usato nell’attività economica (...) se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

In base alla norma in commento, il titolare di (Registrante) un nome a dominio ha la possibilità di contestare un marchio solo nel momento in cui tutte le seguenti condizioni sono verificate:

- 1) Il nome a dominio (*melius*: il nome a dominio di secondo livello, ovvero la parte del segno che sta alla sinistra del punto, escludendo quindi la sua “estensione” – propriamente nome a dominio di primo livello) ed il segno domandato come marchio sono confondibilmente simili (“identici o simili”);
- 2) Il nome a dominio è stato registrato prima della data di deposito del marchio;
- 3) Il nome a dominio è stato effettivamente “usato nell’attività economica”;
- 4) In forza dell’uso che ne è stato fatto, il nome a dominio è divenuto segno “noto”¹ in data anteriore alla data di deposito del marchio;
- 5) Il nome a dominio è stato utilizzato ed è divenuto noto come segno distintivo di prodotti o servizi confondibilmente simili (“identici o affini”) a quelli per i quali il marchio è stato domandato.

Nel momento in cui tutte le sopra citate condizioni fossero verificate, il Registrante un nome a dominio potrà eventualmente chiedere la nullità del marchio per mancanza del requisito della “novità” solo dinanzi ad un giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa), poiché l’articolo 177 CPI non annovera i titolari di un nome a dominio tra i soggetti legittimati a proporre opposizione contro una domanda di registrazione di marchio.

Ai sensi dell’articolo 22, comma 1, CPI:

“È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

¹ Per la valutazione dell’ambito territoriale e merceologico rilevanti ai fini della determinazione della “notorietà”, si rinvia ai parametri elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di marchio di fatto, essendo detti parametri perfettamente applicabili anche ad un “nome a dominio usato nell’attività economica”, il quale anzi dovrebbe sotto ogni aspetto equipararsi proprio ad un marchio di fatto.

In base alla norma in commento, il titolare di una domanda di marchio (Richiedente) ha la possibilità di contestare un nome a dominio solo nel momento in cui tutte le seguenti condizioni sono verificate:

- 1) Il segno domandato come marchio ed il nome a dominio (di secondo livello) sono segni confondibilmente simili (“identici o simili”);
- 2) Il marchio è stato depositato prima della data di registrazione del nome a dominio;
- 3) Il nome a dominio è stato effettivamente “usato nell’attività economica”;
- 4) Il marchio è stato domandato per prodotti o servizi confondibilmente simili a quelli per i quali il nome a dominio è stato utilizzato nell’attività economica (“identici o affini”).

Nel momento in cui tutte le sopra citate condizioni fossero verificate, il titolare di marchio potrà eventualmente contestare la violazione dell’articolo 22 CPI dinanzi ad un giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa).

Come abbiamo appena visto, le due tipologie di conflitto hanno presupposti in alcuni casi simili (anteriorità del diritto, sussistenza di un rischio di confusione con il segno contestato) ed in altri ben differenti (necessità per il Registrante un nome a dominio di provare l’acquisita “notorietà” del segno in forza dell’uso che ne è stato fatto nell’attività economica in relazione a specifici prodotti o servizi).

Il motivo di tali differenze deve essere ricercato nel fatto che per i nomi a dominio non è applicabile il “principio di specialità”, ovvero il principio per il quale il titolare di un diritto di marchio non gode di un diritto esclusivo di tipo assoluto sul segno oggetto di registrazione, essendo tale “monopolio” delimitato dalla rivendicazione dei prodotti e dei servizi.

Il principio di specialità permetterebbe quindi la pacifica coesistenza in uno stesso territorio di marchi del tutto identici nel momento in cui essi rivendicano prodotti o servizi che non determinano un rischio di confusione.

Con la registrazione di un nome a dominio, invece, il titolare guadagna un monopolio di natura squisitamente tecnica² su un segno “vuoto”, che solo eventualmente verrà utilizzato in connessione ad una offerta di prodotti o servizi.

Dobbiamo pensare al nome a dominio come ad una potenziale “scorciatoia” verso un particolare sito. Il titolare potrà liberamente (in senso tecnico, non di liceità) decidere se configurare il nome a dominio affinché la navigazione venga indirizzata verso un contenuto piuttosto che un altro. Per esempio, solo

la configurazione del dominio <amazon.it> realizzata dal titolare determina il fatto che il navigatore sia indirizzato su un popolare sito di e-commerce invece che su un sito informativo sulla foresta amazzonica o ancora su una pagina del tutto vuota.

Detto in altri termini, la mera registrazione del nome a dominio, senza che lo stesso sia configurato per puntare ad uno specifico sito, ovvero senza che il dominio sia “usato nell’attività economica”³, permette al più la valutazione della similitudine con il segno altrui registrato o domandato come marchio ma non l’esistenza di un rischio di confusione.

Nell’esperienza concreta, l’ipotesi appena descritta di nomi a dominio registrati ma non configurati per contraddistinguere un particolare sito internet è molto frequente. Come sappiamo, ci sono entità che operano commercialmente accaparrandosi un elevatissimo numero di nomi a dominio di potenziale appeal, allo scopo di rivenderli a prezzo maggiorato agli interessati. Si tratta di una attività che è stata considerata del tutto lecita.

In tutti questi casi, ovvero quando il dominio è registrato ma non “usato nell’attività economica” perché non configurato, l’articolo 22 del CPI in genere non potrà essere invocato a tutela di un marchio depositato in data anteriore finanche identico al suddetto dominio, non potendosi dimostrare un rischio di confusione.

Ci si potrebbe chiedere se possa fare eccezione alla regola sopra esposta l’ipotesi in cui il marchio anteriore “*goda nello Stato di rinomanza*” (articolo 20, comma 1, lettera c) CPI).

Come noto, una parte della dottrina⁴ ritiene che i marchi che godono di rinomanza nello Stato debbano ricevere una tutela assoluta, ovvero svincolata dal rischio di confusione, dovendosi questo ritenere sempre esistente per tale particolare categoria di segni distintivi.

Per contro, anche aderendo alla citata dottrina, risulta difficile superare la lettera della norma in commento che fa espresso riferimento all’“uso del segno” (“*e se l’uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi*”). Così ragionando, poiché un nome a dominio non configurato per definizione non può considerarsi “usato nell’attività economica”, si dovrebbe concludere che i casi di detenzione passiva non possano comunque essere contestati sulla base del divieto previsto dall’articolo 22 CPI.

² Per ragioni tecnico-informatiche, non è materialmente possibile la coesistenza di due nomi a dominio identici.

³ Nel gergo tecnico si parla di “passive holding” (detenzione passiva) del nome a dominio.

⁴ Tra i tanti illustri interpreti, citiamo Di Cataldo e Sena.

A ben vedere il Codice della Proprietà Industriale prevede una ulteriore norma che potrebbe risultare utile nei casi in cui la registrazione del dominio fosse stata “richiesta in mala fede”.

Infatti, ai sensi dell’articolo 118, comma 6, CPI:

“salvo l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione”.

La norma citata viene quasi univocamente interpretata come un “ponte” tra la disciplina legale, in questa sede esaminata, e quella “contrattuale” prevista dai sopra citati “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” (Regolamento) e “Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD “it”” (Regolamento Dispute). Se così fosse, dovremmo concludere che il CPI rinvii completamente la risoluzione dei conflitti derivanti dalla registrazione “in mala fede” di nomi a dominio alle “procedure di riassegnazione”.

Una interpretazione alternativa della lettera della norma in commento potrebbe invece considerare il riferimento all’“autorità di registrazione” (nel nostro Paese il Registro .it – www.nic.it) come dovuto unicamente a ragioni tecniche, poiché un provvedimento di revoca o di trasferimento di un nome a dominio disposto dal giudice competente non può che essere eseguito dalla “autorità di registrazione”.

In questo senso, in presenza di una registrazione “in mala fede” anche un giudice ordinario avrebbe il potere di disporre la revoca o il trasferimento di un nome a dominio quand’anche questo non fosse mai stato “usato nell’attività economica”.

Da ultimo, notiamo che l’articolo 118 CPI contiene un “residuo” della normativa in vigore prima della novella del 2010 (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.), ovvero l’attributo “aziendale” in riferimento al nome a dominio. Prima della citata riforma, il nome a dominio veniva definito “aziendale” anche negli articoli 12 e 22. Per anni gli interpreti hanno cercato di dare un significato sostanziale a tale aggettivo, soprattutto in considerazione del fatto che da sempre il “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD “it”” consentiva la registrazione di nomi a dominio non solo alle aziende ma anche alle persone fisiche.

Tra le molte, la tesi più sensata era quella che attribuiva all’aggettivo “aziendale” lo scopo di creare un legame tra il nome a dominio, per il quale, come abbiamo visto, in sede di registrazione non è applicabile il principio di specialità, e l’oggetto sociale, al fine di poter valutare il rischio di confusione con i marchi di terzi anche prima (o in assenza) di un effettivo utilizzo del dominio

nell’attività economica.

I più informati sostengono tuttavia che l’attributo “aziendale” avesse unicamente l’obiettivo di evitare accuse di eccesso di delega, poiché al tempo dell’entrata in vigore del CPI (2005) la materia dei nomi a dominio rientrava nella competenza del Ministero delle Comunicazioni, che venne accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico solo nel 2008.

La riforma del 2010, essendo stato superato il problema della ripartizione di competenze tra Ministero delle Comunicazioni e MISE, ha finalmente potuto evidenziare l’elemento più utile per determinare l’esistenza di un rischio di confusione tra marchio e nome a dominio, ovvero l’effettivo ambito economico di utilizzo di quest’ultimo.

Alessio Canova

Plausibilità: sempre più una questione di post-published evidence

Sempre più spesso, negli ultimi anni, il concetto della “plausibilità” è stato utilizzato in numerose procedure di opposizione di fronte all’EPO al punto che taluni commentatori si sono persino posti (provocatoriamente) il problema se si dovesse intendere la plausibilità come un requisito di validità aggiuntivo e autonomo¹.

In realtà, più che di un requisito di brevettabilità aggiuntivo, quello della plausibilità è piuttosto un criterio di riferimento che traccia una soglia minima di credibilità di un insegnamento, condivisa tra più requisiti di validità.

Secondo tale criterio, l’insegnamento di un brevetto o di una domanda potrebbe essere preso in considerazione se lo stesso è quantomeno “plausibilmente dimostrato”, sulla base di quanto descritto nel brevetto o nella domanda in questione.

Storicamente, il criterio della plausibilità è stato utilizzato soprattutto per le invenzioni di area chimica nel contesto della discussione dell’attività inventiva e della sufficienza di descrizione (e dell’applicabilità industriale, ma in maniera minore).

Un recente rinvio alla Commissione dei Ricorsi Allargata dell’EPO mette tuttavia in luce alcune possibili distinzioni sull’applicazione del criterio di plausibilità derivanti da tre divergenti indirizzi giurisprudenziali sviluppati dalle diverse Commissioni dei ricorsi EPO nel corso degli anni, e potrebbe limitare in futuro la possibilità di far ricorso ad esso.

Nel frattempo, anche in Italia il criterio di plausibilità ha trovato spazio, indicando una tendenza ad una sua applicazione coerente con la prassi EPO e tutto sommato incoraggiante per i titolari di brevetti nel settore farmaceutico.

Brevissimi cenni storici

Sebbene non si riferisca esplicitamente al termine “plausibilità”, la prima decisione a livello EPO ad aver adottato tale criterio di valutazione sarebbe stata, secondo alcune fonti, la decisione T 939/92 (AgrEvo). La domanda, relativa ad una classe di composti definiti tramite una formula generale, era stata rifiutata per carenza di attività inventiva, poiché non era stato considerato *credibile* che tutti i composti della formula

generale rivendicata mostrassero l’effetto erbicida desiderato. In realtà, già ben prima nella decisione T 181/82 (Spiro compounds), un criterio di minima plausibilità era stato adottato per valutare l’altezza inventiva di alcuni foto-stabilizzatori per polimeri, ed in particolare per poter apprezzare l’effetto tecnico che differenziava l’invenzione dallo stato dell’arte².

In tempi più recenti, la decisione T 1329/04 (John Hopkins) ha portato un nuovo contributo alla possibilità di applicare il criterio di plausibilità, affermando che *“sarebbe la definizione stessa di invenzione, come contributo all’arte nota, a richiedere che la descrizione renda almeno plausibile che l’applicazione del suo insegnamento porti alla soluzione del problema tecnico affrontato”*. La decisione, partendo da questo presupposto, ha poi stabilito – venendo poi considerata il *leading case* sull’argomento - che evidenze successive al deposito non potessero essere l’unica base a supporto della effettiva capacità dell’invenzione di risolvere il problema tecnico affrontato.

Inizialmente preso in considerazione soprattutto quindi nel contesto dell’attività inventiva, il criterio della plausibilità è stato poi applicato anche in materia di sufficienza di descrizione, specialmente per le invenzioni che originano nel settore farmaceutico. In questo contesto, la decisione più significativa è forse la T 609/02, secondo la quale *“se la descrizione di un brevetto non rende plausibile l’uso medico di un composto, prove successive più dettagliate non possono essere utilizzate per rimediare alla fondamentale insufficienza di descrizione”*.

Un problema di altezza inventiva o di sufficienza di descrizione?

Se da un lato il motivo per ricorrere ad una soglia minima di credibilità nel giudicare un’invenzione è in fin dei conti chiaro e condivisibile, ovvero di contrasto alla persistenza di brevetti puramente speculativi che non apportano un reale contributo tecnico allo stato dell’arte, dall’altro nella prassi EPO si tende pertanto ad individuare differenti opportunità per la sua chiamata in causa, a seconda che la questione della plausibilità venga sollevata nel contesto dell’altezza inventiva o della sufficienza di descrizione.

Come noto, altezza inventiva e sufficienza di descrizione sono due requisiti di validità che presentano alcuni

¹ <https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/international/becerril-coca-becerril-sc/plausibility-new-patentability-requirement>

² T 181/82 r. 2-5

punti di congiunzione. Ad esempio, entrambi fanno riferimento alla medesima figura dell'esperto del ramo³ ed entrambi sono espressione della stessa concezione dell'invenzione come strumento per l'accrescimento del patrimonio comune di conoscenze.

Inoltre, entrambi richiedono che l'insegnamento fornito sia riproducibile. Rispetto a quest'ultimo aspetto, in particolare, le Linee Guida EPO forniscono un'indicazione utile a distinguere in quali casi la riproducibilità debba essere chiamata in gioco nel contesto dell'altezza inventiva o della sufficienza di descrizione, in base al fatto che la caratteristica la cui riproducibilità è in dubbio sia riportata in rivendicazione o si riferisca al problema tecnico da risolvere⁴.

Considerato che anche la plausibilità riguarda l'insegnamento fornito da un brevetto, seguendo lo stesso rationale proposto dalle Linee Guida EPO il ricorso al criterio di plausibilità troverebbe infatti spazio nell'ambito dell'attività inventiva o della sufficienza di descrizione a seconda della natura della domanda di brevetto e di come sono formulate le rivendicazioni.

Se infatti la questione della plausibilità (ovvero del raggiungimento della soglia minima di credibilità di un insegnamento) sorgesse con riferimento ad una caratteristica riportata in una rivendicazione, la discussione dovrebbe riguardare per lo più il requisito della sufficienza di descrizione, perché avrebbe un impatto sulla credibilità della soluzione del problema tecnico; viceversa, se la questione della plausibilità sorgesse con riferimento ad una caratteristica non rivendicata ma del problema tecnico da risolvere, essa dovrebbe essere chiamata in gioco più nell'ambito dell'attività inventiva.

Il seguente esempio può essere utile a visualizzare i due casi. Nel caso di una rivendicazione di secondo uso medico (composto X per l'uso nel trattamento della patologia Y), nel quale l'effetto terapeutico è una caratteristica rivendicata, una dimostrazione quantomeno plausibile dell'effetto terapeutico sarebbe richiesta affinché la descrizione venisse considerata "sufficiente" (come, ad esempio, nel caso della decisione T 609/02). D'altra parte, nel caso di una rivendicazione

di prodotto in quanto tale (composto Z), nel quale un insegnamento serve a "qualificare" il prodotto rispetto allo stato dell'arte, la questione della sua plausibilità sarebbe più rilevante nel contesto dell'attività inventiva (ad esempio l'effetto erbicida nella decisione T 939/92 o di foto-stabilizzazione in T 181/82).

In tale prospettiva, si dovrebbe chiamare in causa il concetto di plausibilità, quindi, in contesti diversi a seconda dell'oggetto delle rivendicazioni e della natura del brevetto ma, naturalmente, questo non ha escluso nella prassi quotidiana la possibilità di veder sollevare la questione di plausibilità in entrambi i contesti per un medesimo insegnamento.

La ragione non mi sembra da ricercare, tuttavia, nella ricerca di un rationale differente da quello EPO di cui sopra, quanto piuttosto nelle differenti opportunità tattiche che la prassi ha finora offerto in merito alla possibilità di presentare una cosiddetta "*post-published evidence*" e su cui, non a caso, si è sempre maggiormente focalizzata anche la giurisprudenza EPO (dalle decisioni T 1329/04 e T 609/02 in poi).

Una *post-published evidence* è una evidenza, tipicamente un dato sperimentale, reso pubblico solamente in data successiva alla data di deposito di un brevetto o di una domanda e che pertanto, non essendo disponibile né nello stato dell'arte rilevante né contenuto nel documento in esame non sarebbe stato a disposizione dell'esperto del ramo.

Per quanto riguarda il requisito della sufficienza di descrizione, la possibilità di fare affidamento su una *post-published evidence* sarebbe di norma preclusa, perché in contrasto con l'onere iniziale in capo al richiedente di descrivere "*in maniera sufficientemente chiara e completa*" l'invenzione⁵. In tale scenario, poter sostenere che un insegnamento non contenuto nel brevetto o nella domanda in esame possa essere preso in considerazione se esso è quantomeno plausibile appare come una sensibile attenuazione dell'onere iniziale sul titolare/richiedente e simmetricamente come un considerevole aggravio dell'onere per un opponente che dovesse sollevare questo motivo di nullità (già normalmente piuttosto gravoso).

³ Con la sola differenza che, per quanto riguarda l'altezza inventiva, le sue competenze si fermano alla data di deposito del brevetto in esame, mentre per la sufficienza di descrizione, lo stesso ha in più le conoscenze contenute in quest'ultimo

⁴ Guidelines for Examination in the European Patent Office, Ed. Marzo 2022, F-III, 12 "Sufficiency of disclosure and inventive step": *If the claimed invention lacks reproducibility, this may become relevant under the requirements of sufficiency of disclosure or inventive step. The technical effect achieved by the invention solves the problem which underlies the application. If an invention lacks reproducibility because its desired technical effect as expressed in the claim is not achieved, this results in a lack of sufficient disclosure, which has to be objected to under Art. 83. Otherwise, i.e. if the effect is not expressed in the claim but is part of the problem to be solved, there is a problem of inventive step (see G 1/03, Reasons 2.5.2, T 1079/08, T 1319/10, T 5/06 and T 380/05).*

⁵ Art. 83 CBE "The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by the skilled person."

La situazione è forse opposta quando si parla di altezza inventiva: in questo caso, la possibilità di fare affidamento su dati sperimentali prodotti successivamente alla data di deposito è stata, fino ad ora, normalmente più accessibile e abbastanza frequente per il richiedente/titolare. Ad esempio, ciò è di norma consentito quando i dati sono utili a fare un confronto rispetto ad un documento di arte nota non identificato al momento della stesura di un brevetto, così da far emergere un vantaggio rispetto ad esso. La possibilità di fare affidamento su una *post-published evidence* solo se l'insegnamento in questione è quantomeno plausibile è potenzialmente un aggravio, seppur minimo, per un titolare/richiedente, che potrebbe così avere più limiti nel tentare di riformulare il problema tecnico a suo favore.

È in questo contesto che si inserisce il recente rinvio numero G2/21 alla Commissione Allargata dei Ricorsi dell'EPO, richiesto nel corso del procedimento di appello T 116/18, in merito proprio all'ammissibilità delle *post-published evidence*, per la valutazione dell'attività inventiva.

La Commissione di Ricorso dell'EPO nel corso del dibattito ha riscontrato che vi fossero tre linee di giurisprudenza EPO divergenti, nelle quali erano stati applicati criteri differenti per ammettere o meno tali prove.

Le tre linee giurisprudenziali riscontrate dalla Commissione sono:

“*Ab initio plausibility*”: questa linea giurisprudenziale segue l'approccio per cui il testo così come depositato deve rendere almeno plausibile l'effetto tecnico invocato per l'attività inventiva. Solo in questo caso i dati prodotti successivamente potrebbero essere utilizzati per dimostrare ulteriormente l'effetto tecnico. Questo standard segue la decisione T 1329/04 richiamata sopra ed è stato ampiamente adottato dall'EPO nel corso degli anni. Tale approccio riflette un'intenzione forte di contrasto alla persistenza di brevetti puramente speculativi.

“*Ab initio implausibility*”: questa linea giurisprudenziale ritiene che i dati prodotti successivamente possano essere ignorati solo se l'esperto del ramo avrebbe avuto motivi legittimi per dubitare che il presunto effetto tecnico sarebbe stato raggiunto alla data di deposito del brevetto. In sostanza, verrebbe sempre data la possibilità di far affidamento su dati successivi a sostegno dell'attività inventiva, a meno che il presunto effetto tecnico non sia inverosimile per l'esperto

del ramo. Tale approccio appare nettamente più pro-titolare rispetto al precedente.

“*No plausibility*”: questa linea giurisprudenziale è stata seguita dalle Commissioni di Ricorso EPO che rifiutano di utilizzare il concetto di plausibilità, sostenendo che non esiste una base giuridica per esso nella CBE. Le decisioni in cui questo approccio è stato seguito sono generalmente molto pro-titolare quando si tratta di ammettere dati prodotti successivamente al deposito di una domanda, poiché è stato giudicato che respingerli per un motivo di plausibilità sarebbe stato incoerente con il *problem-solution approach*, che prevede di definire il problema tecnico obiettivo a fronte della cosiddetta *closest prior art*, che a sua volta non è necessariamente nota al titolare/richiedente al momento del deposito o citata nella domanda di brevetto.

In considerazione dei diversi standard applicati nella giurisprudenza, la Commissione di Ricorso EPO, per poter giungere ad una decisione nel caso T 116/18, ha pertanto ritenuto necessario sottoporre prima le seguenti domande alla Commissione Allargata dei Ricorsi:

“Se per il riconoscimento dell'attività inventiva il titolare del brevetto fa valere un effetto tecnico e ha presentato prove, quali dati sperimentali, per provare tale effetto, tale prova non essendo stata pubblica prima della data di deposito del brevetto in causa ed essendo stata depositata dopo quella data (*post-published evidence*):

1. Si dovrebbe accettare un'eccezione al principio della libera valutazione delle prove (cfr. ad es. G 3/97, Motivo 5, e G 1/12, Motivo 31) in quanto le prove post-pubblicate devono essere disattese sulla base del fatto che la prova dell'effetto farebbe affidamento esclusivamente su una *post-published evidence*?
2. In caso di risposta affermativa (la *post-published evidence* deve essere ignorata se la prova dell'effetto poggia esclusivamente su tale prova), la prova post-pubblicata può essere presa in considerazione se, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di brevetto in causa o la conoscenza generale comune, la persona competente alla data di deposito della domanda di brevetto in causa avrebbe ritenuto plausibile l'effetto (*ab initio plausibility*)?
3. In caso di risposta affermativa alla prima domanda (la *post-published evidence* deve essere ignorata se la prova dell'effetto poggia esclusivamente su tale prova), si può prendere in considerazione

la prova post-pubblicata se, sulla base delle informazioni la domanda di brevetto in causa o la conoscenza generale comune, la persona esperta alla data di deposito della domanda di brevetto in causa non avrebbe visto alcun motivo per ritenere l'effetto non plausibile (ab initio implausibility)?

Benché il rinvio abbia trovato spazio nel contesto dell'attività inventiva, è prevedibile aspettarsi che la decisione che verrà presa possa avere un impatto anche per quanto riguarda l'applicabilità del criterio di plausibilità anche nel contesto della sufficienza di descrizione (la Commissione dei Ricorsi nel caso T 116/18 stesso ha prospettato questo futuro impatto).

E in Italia?

Come spesso accade, la prassi adottata a livello EPO viene poi riproposta nella giurisprudenza nazionale, tipicamente in sede di Consulenza Tecnica.

A riguardo, senza pretendere di fare una trattazione esaustiva della giurisprudenza che ha affrontato il tema della plausibilità in Italia, segnalo tre interessanti decisioni degli ultimi anni, tutte relative a brevetti di ambito farmaceutico (come abbiamo visto, di elezione per la plausibilità).

La prima⁶, del 2019, riguarda un'azione di nullità e di accertamento negativo di contraffazione nei confronti del brevetto europeo EP 2266573 B1, dal titolo "*Formulazione di fulvestrant*" e contenente tre rivendicazioni, tutte di uso terapeutico. Secondo la parte Attrice, il brevetto sarebbe stato carente sotto il profilo della sufficienza di descrizione, in quanto attinente solo alla preparazione di una formulazione farmaceutica senza, tuttavia, indicare alcun test sperimentale volto a supportarne l'efficacia terapeutica rivendicata. Il Collegio ha prima rammentato che ai fini della valutazione della sufficiente descrizione la presenza di esempi non fosse obbligatoria e neppure il completamento di un test clinico alla data del deposito, potendosi al riguardo fare affidamento a test successivi per supportare l'insegnamento, quando esso al momento del deposito fosse da considerarsi plausibile.

La seconda decisione⁷, leggermente più recente e sempre relativa al principio attivo fulvestrant, riguarda il brevetto europeo di secondo uso medico EP 1272195 B1, nel corso della quale il concetto di plausibilità è stato invocato sia nel contesto della sufficienza di descrizione che in quello dell'altezza inventiva.

Per quanto riguarda il primo di questi motivi di nullità, il Collegio ha concluso che il brevetto fosse sufficientemente descritto, ritenendo che l'uso medico rivendicato (per il trattamento di una paziente affetta da cancro al seno che è stata precedentemente trattata con un inibitore della aromatasi e con tamossifene, e in cui tale trattamento precedente non ha avuto successo) non sarebbe stato solo una "indicazione vaga" (diversamente dal caso di T 609/02), poiché alla data di priorità era già nota l'idoneità della sostanza fulvestrant nella terapia del cancro al seno ed il brevetto conteneva informazioni dettagliate su come il principio attivo doveva essere formulato e somministrato per ottenere l'effetto desiderato.

Per quanto riguarda l'altezza inventiva, il Collegio ha invece concluso che i dati sperimentali (ammessi, *post-published*) sarebbero stati utili a dimostrare la plausibile soluzione del problema tecnico solo in relazione ad una parte dell'ambito di protezione rivendicato, concludendo quindi per la nullità del titolo.

Nella terza decisione⁸, di luglio 2021, il concetto di plausibilità è stato richiamato soprattutto nel contesto della sufficienza di descrizione, in relazione al fatto che il brevetto in questione EP 3351246 B1, riguardante l'uso del principio attivo everolimus in combinazione con un inibitore di aromatasi per il trattamento di tumori al seno positivi ai recettori ormonali, non contenesse dati sperimentali relativi al trattamento dello specifico tumore riportato nella rivendicazione. Il brevetto è stato comunque ritenuto sufficientemente descritto, poiché conteneva dati di efficacia su altri tipi di tumore, tutti accomunati dal fatto di essere tumori solidi come quello riportato in rivendicazione, così che anche l'efficacia nei confronti di quest'ultimo sarebbe stata resa plausibile dal contenuto della domanda.

Nelle tre decisioni, pertanto, il criterio della plausibilità ha trovato spazio all'interno della discussione circa la validità dei brevetti, coerentemente con il rationale EPO, nel contesto della sufficienza di descrizione, per quanto riguarda caratteristiche riportate in una rivendicazione, e della altezza inventiva, per quanto riguarda insegnamenti relativi al problema tecnico affrontato.

In tutti i casi, la sua utilizzabilità come soglia minima di credibilità di un insegnamento è stata confermata, portandone ad evidenza soprattutto i vantaggi in ambito farmaceutico per il titolare/ richiedente, dove la possibilità di fare affidamento a *post-published evidences*, come abbiamo visto,

⁶ Sentenza Tribunale Milano n. 7427/2019 pubbl. il 24/07/2019 RG n. 31970/2016

⁷ Sentenza Tribunale Milano n. 7930/2020 pubbl. il 03/12/2020 RG n. 11186/2018

⁸ Ordinanza Tribunale Milano n. 52794/2019 -1

comporta una sensibile attenuazione dell'onere iniziale per quest'ultimo nel contesto della sufficienza di descrizione, in un settore altamente competitivo e nel quale la precoce protezione di un risultato tecnico potenzialmente rilevante può essere di fondamentale importanza.

Gian Tomaso Masala

Adattare o non adattare? Questo è il (un) problema all'UEB

Quando l'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) identifica un set di rivendicazioni concedibile per una domanda di brevetto europeo, l'UEB chiede che il richiedente adatti la descrizione come originariamente depositata al set di rivendicazioni ritenute concedibili, soprattutto quando le rivendicazioni sono state modificate nel corso dell'esame.

In questo contesto, l'UEB non solo chiede che il richiedente cancelli frasi generali riguardanti lo "spirito dell'invenzione" o gli "equivalenti" dell'invenzione, frasi che l'UEB ritiene vaghe, ma che cancelli o riscriva anche qualsiasi paragrafo che corrisponde alle rivendicazioni originariamente depositate ma che non corrisponde più alle rivendicazioni ritenute concedibili, ad esempio perché l'ambito di protezione di queste ultime rivendicazioni è più stretto rispetto a quello delle rivendicazioni originariamente depositate.

Questo requisito può essere oneroso per i richiedenti, per diversi motivi.

Un motivo è che la necessità di studiare e modificare la descrizione rappresenta un passaggio aggiuntivo prima della concessione del brevetto, e questo passaggio aggiuntivo può causare ritardi e far aumentare i costi a quel momento. Ciò a maggior ragione se si considera che lo stesso requisito riemerge in caso di un'opposizione contro il brevetto presso l'UEB. Infatti, se durante un'opposizione il titolare del brevetto modifica le rivendicazioni, e la Divisione di Opposizione decide di mantenere il brevetto sulla base delle rivendicazioni modificate, il titolare deve – di nuovo – adattare la descrizione alle rivendicazioni modificate. E lo stesso può avvenire – un'altra volta – anche in caso di appello da opposizione.

Un altro motivo è che in certi casi una parte del testo della descrizione originaria, seppure relativa a caratteristiche o aspetti che non fanno più parte dell'invenzione coperta dalle rivendicazioni considerate concedibili, può comunque essere utile per capire l'invenzione nel suo contesto più generale. Questo secondo motivo diviene particolarmente importante quando si aziona il brevetto, poiché in tal caso l'interpretazione delle rivendicazioni è un primo passo essenziale e l'essere costretti a trascurare informazioni utili che erano presenti nella descrizione originaria ma non più presenti nella descrizione del brevetto concesso può rendere questo primo passo

più difficile per tutte le parti coinvolte.

Una recente decisione dei *Boards of Appeal* dell'UEB (decisione T 1989/18 del 16 dicembre 2021) ha ritenuto che la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) non contiene alcuna base legale che permetta all'UEB di chiedere che il richiedente adatti la descrizione originariamente depositata alle rivendicazioni ritenute concedibili.

Nella sua decisione, il *Board of Appeal* ha analizzato, una per una, le norme della CBE più frequentemente citate come base legale per il requisito di cui sopra. Per ciascuna di queste norme, il *Board of Appeal* ha concluso che nessuna di esse comporta il requisito in questione. In aggiunta, per ciascuna di queste norme il *Board of Appeal* ha concluso che lo scopo e la ratio della norma non sono ostacolati dal mancato adattamento della descrizione originariamente depositata alle rivendicazioni ritenute concedibili.

Ad esempio, per quanto riguarda la norma della CBE che le rivendicazioni siano chiare e supportate dalla descrizione (art. 84 CBE), il *Board of Appeal* ha sottolineato che, secondo questa norma:

(i) le rivendicazioni devono essere chiare in sé – in altre parole, la norma non richiede che le rivendicazioni e la descrizione siano chiare quando lette insieme; e
(ii) le rivendicazioni devono essere supportate dalla descrizione – in altre parole, la descrizione deve contenere dei passaggi che corrispondano a ciascuna delle rivendicazioni concedibili, ma questo non esclude che la descrizione contenga informazioni aggiuntive che, seppure non direttamente collegate con l'invenzione esattamente come definita dalle rivendicazioni ritenute concedibili, siano comunque pertinenti per la tecnologia e per il contesto dell'invenzione.

Questa decisione sembra essere estremamente ragionevole, e sperabilmente susciterà un dibattito interno presso l'UEB sull'opportunità di mantenere o abolire il requisito di adattamento della descrizione. L'eliminazione di questo requisito potrebbe certamente essere una buona notizia per una buona parte dei richiedenti, che già da diverso tempo spingono per la sua eliminazione così da rendere la procedura di concessione dei brevetti europei ancora più efficiente.

Micaela Modiano

Verso la meta del metaverso

Mark Zuckerberg, a ottobre 2021, ha illustrato il proprio progetto di metaverso e la piattaforma virtuale appena lanciata, Horizon Worlds, conta già 300 mila utenti. Altri colossi come Microsoft, Google, Apple, Epic Games stanno muovendo passi nella direzione dei mondi virtuali; gli esperti ipotizzano il metaverso come l'evoluzione dell'attuale rete internet in un prossimo futuro.

Cosa si intende per “metaverso”?

Il termine metaverso (parola proveniente dal mondo della fantascienza) identifica uno spazio tridimensionale collettivo e virtuale, parallelo a quello fisico, in cui le persone si muovono e interagiscono sotto forma di avatar.

Nel metaverso ci si può incontrare, condividere esperienze, acquistare e vendere beni virtuali. Ad esempio, dopo aver comprato scarpe da ginnastica nel negozio virtuale preferito, si può andare a un incontro di lavoro con i colleghi e la sera a un teatro digitale.

La connessione a questo “mondo parallelo” viene creata attraverso i già familiari visori di realtà virtuale (VR) o con l'aiuto della realtà aumentata (AR). Quindi l'utente non guarda solo uno schermo, ma si immerge nel mondo virtuale dove controlla il suo avatar con i propri movimenti.

Probabilmente il metaverso è più facile da intendere come una versione su larga scala di ambienti di gioco virtuali già esistenti come Second Life. Tale piattaforma tuttavia, dopo avere inizialmente raggiunto un picco di utenti nel 2003, ha poi visto un progressivo calo ed evidenziato problematiche legate alla mancanza di un sistema di identificazione degli utenti e un'adeguata regolamentazione per disciplinare e sanzionare le relative condotte.

Il metaverso già esiste?

Un metaverso integrato e iperconnesso non è ancora una realtà fruibile, ma diverse componenti delle tecnologie di tale infrastruttura sono già state sviluppate all'interno dei moderni videogiochi abilitati a internet. Ad oggi, le principali piattaforme virtuali (Roblox, Fortnite, Sandbox, Decentraland solo per citarne alcune) riguardano il settore gaming e dell'intrattenimento e sono in gran parte basate negli Stati Uniti.

Si tratta di piattaforme al momento fruibili attraverso lo schermo di un PC o di un televisore ma potrebbero

nel breve avvalersi della tecnologia di realtà virtuale e aumentata e consentire esperienze immersive.

In tali contesti, è possibile per gli utenti acquistare, in veri e propri marketplace virtuali, abbigliamento puramente digitale (le cosiddette “skin”) per personalizzare gli avatar di gioco, anche a prezzi molto elevati, o ogni altro oggetto virtuale disponibile nel mondo reale, quali ad esempio profumi, gioielli, giocattoli, articoli usati, articoli di arredamento etc. Non solo, su tali piattaforme sono state trasportate, nel virtuale, molteplici esperienze del mondo reale (probabilmente la pandemia ha facilitato tale processo), quali ad esempio concerti di famosi cantanti che hanno totalizzato numeri elevati di visitatori e aperto la strada a nuove iniziative commerciali.

In questo senso, i mondi virtuali hanno recentemente attirato l'attenzione, in particolare, dei brand di moda e del lusso, per la creazione delle proprie collezioni NFT ma anche per la realizzazione di sfilate virtuali e molteplici altre forme di collaborazione.

Ad esempio, Adidas ha presentato la sua prima collezione mista di oggetti reali e virtuali sotto forma di NFT e stretto una collaborazione con le piattaforme The Sandbox (dove si possono acquistare “land” con una struttura simile al mondo reale) e Coinbase (società di scambio di beni digitali).

Nike ha annunciato l'acquisizione di una NFT fashion company (la RTFKT) che realizza sneakers virtuali e ha lanciato il Nikeland (città immaginaria), attraverso una partnership con la nota piattaforma di videogiochi Roblox.

Ralph Lauren ha aperto il suo primo negozio virtuale su Roblox, dove Gucci ha venduto una borsa virtuale per la modica cifra di 4,100 dollari e inaugurato la Garden Experience (in cui gli utenti possono visitare stanze a tema che rendono omaggio alle più belle campagne pubblicitarie del marchio).

Burberry Blanko Sharky B e Balenciaga hanno proposto una collezione su Fortnite.

Questi sono solo alcuni dei tanti esempi di attività, che, ormai in diversi settori, si stanno muovendo nella direzione del virtuale, dove le aziende percepiscono un mercato di vendita nuovo per i loro prodotti digitali,

in cui si riducono le problematiche legate a materiali, produzione e magazzino, con margini di profitto elevati e dove la platea di consumatori è giovane.

Certamente un ruolo decisivo nel metaverso è giocato dagli NFT, tecnologia che si lega, appunto, al mondo dei beni virtuali.

Cosa sono gli NFT?

NFT è l'acronimo di non-fungible token (in italiano token non fungibile o gettone non replicabile) e sono "certificati di proprietà" su opere digitali. Gli NFT, tecnicamente, possono contenere qualsiasi oggetto digitale, come disegni, GIF animate, canzoni, elementi dei videogiochi etc.

In concreto, per la creazione di un NFT, si parte da una versione digitale dell'opera, solitamente si usa una foto o una sua documentazione filmata salvata in formato digitale. La stessa viene compressa in una sequenza, chiamata *hash*, che poi viene memorizzata su una blockchain (una sorta di registro digitale cronologico non modificabile). Il creatore può usare il token per aggiungere al suo interno il proprio *hash* e quindi venderlo. L'NFT tiene al suo interno traccia delle vendite, in modo che risulta possibile tracciare i vari passaggi fino al suo creatore.

Chi acquista un token non acquisisce i diritti d'autore sul contenuto oggetto del token, ma un certificato che gli consente di tenere traccia e provare la proprietà della copia digitale acquistata. Quindi possono essere venduti indefiniti NFT di una stessa opera a soggetti diversi, tutti allo stesso modo proprietari di una singola copia, ma non dell'originale, che resta di esclusiva proprietà dell'autore. Le transazioni avvengono per la quasi totalità dei casi in criptovaluta, quindi è necessario disporre di un portafoglio digitale (wallet).

Tale tecnologia, conferendo unicità ad un determinato prodotto digitale, può certamente essere sfruttata a pieno in un universo completamente virtuale in cui gli oggetti esistono esclusivamente nella loro dimensione digitale.

In questo contesto quale può essere la strategia di tutela dei marchi?

Certamente un solido portafoglio marchi nel mondo "reale" rappresenta una protezione anche nel metaverso.

Grandi aziende, come ad esempio Nike, Converse, Abercrombie & Fitch, New Balance e Puma, hanno già scelto di estendere la loro protezione dei marchi nella classe 9 per "beni virtuali scaricabili" e in tutte

o alcune delle classi 35, 41, 42 dei servizi correlati ("servizi di vendita al dettaglio di beni virtuali" etc.).

Ciò considerando che, da un lato, risulta ancora incerto se i prodotti virtuali possono essere ricompresi in voci più ampie quali "software" o "supporti scaricabili" nella classe 9; dall'altro, non si è, ovviamente, consolidata una giurisprudenza sull'eventuale affinità fra beni del mondo reale e dell'universo digitale in grado di garantire alle aziende una tutela contro ipotesi di contraffazione.

Di pertinenza anche le classi 36 e 38, in particolare per "servizi di trasferimento di criptovalute" e la "fornitura di forum di comunità online", qualora l'attività di rivolga in tale direzione.

Anche il colosso del fast food, McDonald's, a fronte di una prossima apertura di ristorante virtuale (con consegna a domicilio), ha depositato i propri marchi per alimenti e "bevande virtuali" in classe 9 e servizi di ristorazione e correlati nelle classi 35, 41, 43.

Trattandosi di depositi recenti, la sfida sarà vedere se le "nuove" diciture, che descrivono i prodotti e servizi in questione, verranno accolte dagli Uffici Marchi delle varie giurisdizioni.

L'EUIPO (marchio dell'UE) ha accettato le specifiche "*prodotti virtuali scaricabili*" e "*non-fungible-token (NFT)*" nella classe 9 e servizi corrispondenti nelle classi 41 o 42, in caso di recenti depositi da parte di Pirelli e Allbirds; è però necessario valutare se tale orientamento si consoliderà.

L'Ufficio Marchi statunitense sta accogliendo la voce "*prodotti virtuali scaricabili*" in classe 9 nel contesto di una più ampia specifica che li associa a un programma per computer.

In alcuni paesi esteri, le probabilità di rifiuti legati alla classificazione possono essere maggiori, come ad esempio in Cina, dove peraltro già sappiamo che l'Ufficio sta rigettando nuovi depositi di marchi contenenti la parola *yuan yuzhou*, tradotta come metaverso in mandarino. Dietro all'apparente giustificazione di voler, così, evitare fenomeni di speculazione, potrebbe però celarsi l'intenzione governativa di boicottare il progetto metaverso e favorire un mondo virtuale *made in China*. L'interesse del paese in tale direzione è chiaro, considerando la creazione di un tavolo istituzionale unicamente dedicato al metaverso, il Metaverse Industry Committee e le iniziative già intraprese dai giganti locali delle tecnologie che hanno depositato

numerosi marchi destinati al progetto virtuale.

A fronte di questo nuovo ingresso di aziende e attività nelle piattaforme digitali, le prime controversie in tema di marchi sono già sorte, per ora concentrate negli Stati Uniti. Un esempio è il caso dei MetaBirkin: l'artista digitale Mason Rothschild aveva offerto in vendita sul mercato online "OpenSea" circa 100 NFT della famosa borsa Birkin di Hermès, che ha intrapreso azioni legali basate, fra l'altro, sulla violazione di marchio notorio. L'artista si è difeso invocando la libertà dell'arte sancita dal Primo Emendamento (della Costituzione degli Stati Uniti). La questione appare di rilievo per vedere quanto la tutela di marchi di beni del mondo reale si estenda all'universo digitale.

Non solo, Nike ha citato in giudizio il rivenditore online StockX alla corte federale di New York per aver venduto oltre 500 NFT basati su scarpe a marchio Nike, senza autorizzazione, danneggiando il proprio brand.

Inoltre, Gucci è già stata vittima di speculazioni nel Registro statunitense, dove terzi hanno depositato un marchio identico per beni e servizi virtuali.

A livello territoriale, data la specificità del settore, si può ipotizzare che i problemi più rilevanti potranno inizialmente essere generati da società residenti nei paesi tecnologicamente più avanzati del mondo, quali ad esempio USA, Unione Europea, Cina, Giappone, Sud Corea, Canada, India ed Emirati Arabi.

Sarà interessante vedere come si svilupperà l'interpretazione delle norme in materia, appunto, di giurisdizione ma anche di requisiti di uso del marchio nel metaverso ed esaurimento.

Quali iniziative è suggeribile intraprendere per i titolari di marchi?

Aziende interessate ad entrare nel virtuale, ma anche società esposte ai rischi connessi a tale contesto, dovranno considerare di estendere la protezione dei marchi a prodotti e servizi digitali per ottenere una mirata tutela nel nuovo settore, semplificare eventuali azioni di contraffazione ed evitare prevedibili fenomeni di speculazione.

Il virtuale può inoltre aprire buone opportunità a depositi di marchi non tradizionali (marchi olografici, multimediali, di movimento etc.) la cui registrazione è senz'altro da valutare nell'ambito dei progetti rivolti al mondo digitale.

Fondamentale inoltre per le aziende attivare una sorveglianza dei registri marchi nelle "nuove" classi e monitorare i contenuti delle piattaforme virtuali accessibili, per poter tempestivamente intervenire in ipotesi di violazioni, considerando il settore ancora, per molti versi, imprevedibile.

Per le società che vogliano efficacemente entrare nel virtuale, è consigliabile inoltre prevedere strategie contrattuali che contemplino la digitalizzazione dei propri prodotti e servizi e il loro sfruttamento nel mondo virtuale nei contratti di licenza, partnership, collaborazione commerciale e franchising.

Importante infine un attento esame delle Regole delle piattaforme virtuali prima di intraprendere ogni collaborazione, anche per comprendere le possibilità di intervento in caso di contraffazioni.

Conclusioni

Lo sviluppo di un metaverso globale, inteso come l'evoluzione dell'attuale rete internet, se effettivamente avrà luogo, richiederà tempo e probabilmente l'implementazione di un adeguato impianto regolatorio. Di sicuro grandi player delle tecnologie si stanno muovendo nella direzione dei mondi digitali.

Nel frattempo, le piattaforme virtuali stanno entusiasmando le aziende che sempre più numerose intraprendono iniziative commerciali in tale direzione, incoraggiate dalle innumerevoli potenzialità che tale mondo può offrire e da una interessante platea di giovani consumatori.

Tale sfida sul piano economico delle aziende dovrebbe tuttavia essere accompagnata da un'attenta politica di tutela del portafoglio marchi, una mirata strategia contrattuale e, possibilmente, un tempestivo contrasto alla contraffazione, soprattutto in questa fase iniziale in cui ancora sussistono dubbi interpretativi sul piano normativo a fronte di una nuova realtà in continuo movimento.

Laura Pedemonte

Riassunto attività di gruppi di studio

GRUPPO DESIGN

Il gruppo ha iniziato un proficuo dialogo di collaborazione con i referenti dell'Hague Registry della WIPO. Ha supportato il progetto di accreditamento dell'Ordine alla WIPO ed ha collaborato per la stesura della posizione dell'Ordine in occasione della consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla P.I. avviata dall'UIBM.

Ha organizzato due webinar:

- "la valutazione della divulgazione di design anteriori durante la CTU e nei procedimenti EUIPO", in collaborazione con il Gruppo CTU
- "il design come strumento di tutela delle Graphical User Interfaces".

GRUPPO UPC

Il gruppo ha organizzato a gennaio 2022 un webinar su "Tribunale unificato dei brevetti e brevetto unitario".

GRUPPO MARCHI

Il Gruppo ha collaborato alla stesura della posizione dell'Ordine su:

- Progetto IP ideas for business
- Consultazione dell'EUIPO sul CP13: trade mark applications made in bad faith
- Consultazione dell'EUIPO sul CP14 project: trade mark contrary to public policy or to accepted principles of morality
- Consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla PI avviata dall'UIBM.

Nell'ottobre del 2021 il Gruppo ha contribuito, insieme con il Gruppo di Studio Brevetti, all'organizzazione di un webinar relativo alle modifiche al Regolamento di Attuazione del Codice di Proprietà Industriale.

Nel mese di dicembre 2021 il Gruppo si è impegnato nell'organizzazione di un evento virtuale che ha visto la partecipazione congiunta dell'EUIPO e dell'UIBM incentrato su di una rassegna comparativa delle rispettive prassi sia in materia di esame delle condizioni assolute di validità necessarie per la registrazione di un marchio, sia in materia di valutazione delle opposizioni alla registrazione proposte da terzi.

I primi mesi del 2022 hanno visto il Gruppo impegnato nell'organizzazione di un ultimo evento di formazione su piattaforma virtuale, incentrato sulla protezione della proprietà industriale nel metaverso, con particolare attenzione alle problematiche relative ai marchi.

GRUPPO CFB

Il Gruppo ha collaborato per la stesura della posizione dell'Ordine in occasione della consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla PI avviata dall'UIBM.

Ha organizzato quattro webinar nel 2021:

Meeting with EPO delegation

Caso pemetrexed: equivalenza, file history, descrizione Inherency doctrine in patent prosecution and litigation Patents and regulatory exclusivities in the pharmaceutical field

Il Gruppo CFB ha recentemente collaborato alla stesura del position paper in occasione della Consultazione avviata dalla Commissione Europea sulla proposta legislativa in materia di Medicinali e fitofarmaci, sulla procedura unica per il rilascio dei CPC.

GRUPPO BREVETTI

Il Gruppo ha collaborato per la stesura della posizione dell'Ordine in occasione della consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla PI avviata dall'UIBM.

Ha organizzato due webinar nel 2021:

- recenti sviluppi della giurisprudenza EPO

- in collaborazione con il gruppo marchi si è tenuto il webinar "modifiche al regolamento di attuazione del CPI".

Nel 2022 ha organizzato il webinar su "emendamenti alle rivendicazioni".

E in corso il lavoro di stesura di un position paper in occasione della Consultazione avviata dalla Commissione Europea in materia di Brevetti Essenziali.

GRUPPO CTU

Sono stati organizzati webinar su argomenti relativi al contenzioso in materia di brevetti (descrizione giudiziale e contraffazione per equivalenti) ed è previsto un ultimo webinar nel prossimo mese di maggio sullo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.

Sono state preparate delle Linee Guida per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio, intese a fornire indicazioni e consigli che possono aiutare sia il CTU che i Consulenti Tecnici di Parte ad affrontare e gestire i vari aspetti della CTU ed alcune criticità ad essa connesse. Prima di predisporre la versione finale, che comunque rimane aperta a modifiche e integrazioni future, le Linee Guida sono state inviate alle associazioni che operano nel campo della Proprietà Intellettuale (Collegio/FICPI, AIPPI, LES,

AICIP), le quali hanno trasmesso le loro osservazioni. Il GdL ha anche affrontato il tema della unificazione degli Albi territoriali dei CTU, al fine di fornire ai Giudici un elenco più ampio di nominativi e quindi una migliore possibilità di scelta del CTU adatto per ogni specifico caso. L'ostacolo sempre costituito dalla normativa vigente che prevede la territorialità di questi Albi verrà superato se verrà implementata la riforma del processo civile - già approvata in prima lettura dal Senato - che prevede la creazione di un Albo Nazionale Unico dei CTU (Art. 1, comma 16c), al quale i magistrati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso.

GRUPPO VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

ha collaborato alla stesura della posizione dell'Ordine in occasione della consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla P I avviata dall'UIBM ed al progetto social network contribuendo a fornire proposte per post e contenuti social. Ha altresì organizzato, in collaborazione con il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, un webinar in materia di deontologia dal titolo «Pubblicità limiti deontologici e opportunità collettiva di valorizzazione»

GRUPPO NETWORKING

Il gruppo è andato incontro alle diverse difficoltà create dalla pandemia ma nonostante tutto ha organizzato dei momenti di socialità tra colleghi con due aperitivi ed una giornata di sci sulla Via Lattea.

E' stato fatto con successo un aperitivo in simultanea il giorno dell'Assemblea a Milano, Padova, Roma e Torino.

GRUPPO ADR

Il Gruppo ADR ha collaborato alla stesura della posizione dell'Ordine in occasione della consultazione pubblica sulle Linee di intervento strategiche sulla P.I. avviata dall'UIBM e ad alcune proposte sugli emendamenti al progetto di riforma del Processo Civile.

Nell'ultimo triennio, il gruppo ADR ha organizzato i seguenti convegni e webinar:

- 22.11.2019 convegno dal titolo "L'ADR ed il ruolo del Consulente in Proprietà Industriale"
- 26.11.2020 webinar dal titolo: ADR ed Internet
- 30.9.2021 webinar co-organizzato dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale insieme alla Camera di Commercio di Pisa dal titolo "ADR e IP"
- 26.11.2021 webinar dal titolo "La mediazione nell'IP" in cui si è svolta in contemporanea una simulazione di mediazione in materia di design e di marchi
- 4.4.2022 organizzato un'intervista con il Prof. Roberto Moro Visconti, docente di finanza aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano su "PNRR e IP" e "Valutazione dei nuovi beni immateriali" ai fini della formazione a distanza.



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

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Guido Pontremoli

Comitato di Redazione:

Baccarini Lidia, Benettin Arianna, Masala Gian Tomaso,
Modiano Micaela, Rampazzo Natale, Rotundo Carmela

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