



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti
- Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei
Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano
Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti
- Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda.
- Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti	Pag. 1
Angela Gagliolo	
Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti	Pag. 5
Pierfrancesco C. Fasano	
Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda	Pag. 11
Liliana Martari e Mauro Delluniversità	
Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi	Pag. 13
Simone Ferrante e Gioia Perucci	
Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design	Pag. 16
Marta Manfrin	
“Online does not mean free”: l'uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d'autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali	Pag. 20
Francesca Milani	
Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale	Pag. 25
Stefano Conti e Francesco Chrisam	
L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese.	Pag. 28
Marco De Biase	
La nuova sfida per i marchi: il metaverso	Pag. 31
Paola Bonalume	
Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com	Pag. 35
Claudio Tamburrino	
Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale	Pag. 37
Davide Aldo Falzoni	
Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma	Pag. 39
Carlo Lamantea e Olivia Pelo	
La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio	Pag. 42
Paolo Veronesi	

Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti

Dopo anni di dibattiti che hanno interessato anche l'opinione pubblica e decisioni giudiziarie divenute celebri, negli Stati Uniti i controversi criteri per stabilire le esclusioni dalla brevettabilità, o meglio l'*eligibility*, potrebbero ora essere modificati. Una recente proposta di legge presentata lo scorso 3 agosto dal senatore Thom Tillis e denominata *Patent Eligibility Restoration Act* mira infatti a riformare in senso più restrittivo le fattispecie escluse dalla brevettabilità con lo scopo di mantenere competitiva a livello globale l'innovazione statunitense. Nel seguito si ripercorrerà come si è giunti alle attuali criticità, osservando poi gli strumenti ad oggi disponibili per la valutazione dell'*eligibility* ed infine si analizzeranno brevemente le prospettive future.

Un sguardo indietro sulla giurisprudenza

Nella giurisprudenza statunitense la questione dell'esclusione dalla brevettabilità ha una storia lunga che si è arricchita molto in anni recenti. La base legale per determinare tale esclusione si trova nel titolo 35 dello United States Code (U.S.C.) in particolare alla sezione 101 che recita:

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Questa formulazione è rimasta sostanzialmente invariata per più di 200 anni da quando è stata introdotta con il Patent Act del 1790 ed effettivamente ben si adatta alle innovazioni dell'epoca, principalmente derivanti dalle industrie della meccanica e della chimica. Nel corso dei decenni la Corte Suprema ha identificato tramite le proprie pronunce alcuni limiti impliciti alla brevettabilità, interpretando il contesto storico ed il testo di legge. Una serie di decisioni tra la seconda metà dell'Ottocento ed il 1981 ha via via stabilito che le idee astratte, le leggi naturali ed i fenomeni naturali sono esclusi dalla brevettabilità. Tali esclusioni individuate per via giudiziale sono state per molto tempo applicate ed interpretate coerentemente dal sistema giudiziario e sono ormai giurisprudenza consolidata. Negli anni Dieci del nuovo millennio la Corte Suprema ha preso però alcune decisioni con pesanti ripercussioni in settori trainanti dell'economia

contemporanea: si tratta delle famose *Bilski*, *Mayo*, *Myriad* ed *Alice*.

Dapprima nel 2010 con *Bilski* la Corte Suprema stabilì la non brevettabilità di un metodo di *hedging risk* in quanto idea astratta, ma mantenne aperta la possibilità che alcuni metodi di business potessero essere brevettati. Seguì poi nel 2012 *Mayo* in cui venne introdotto per la prima volta un test in due passaggi per valutare l'*eligibility*: come primo passo si deve considerare se le rivendicazioni sono dirette ad un'esclusione giudiziale dalla brevettabilità (idee astratte, leggi e fenomeni naturali) e successivamente si valuta se le rivendicazioni apportano o meno qualcosa di significativamente diverso dal descrivere queste esclusioni. Nel caso specifico, la Corte valutò che le rivendicazioni proteggevano una legge di natura, ossia la relazione tra la concentrazione di un particolare metabolita nel sangue e la probabilità che un farmaco fosse inefficace o dannoso, e che nella loro formulazione non vi era alcun elemento che andasse oltre la mera descrizione di tali relazioni, negando così la brevettabilità di un metodo per ottimizzare il dosaggio di un farmaco. Nel 2013, con la sentenza *Myriad*, la Corte Suprema affermò che né la scoperta della localizzazione di un gene né la sua separazione dal materiale genetico circostante lo rendono brevettabile perché ricade nell'eccezione delle leggi naturali. Tuttavia, la Corte stabilì che le molecole di DNA complementare (cDNA) differenti dalle molecole naturali di DNA per l'assenza delle sequenze non codificanti erano invece *eligible*. Infine, nel 2014 con la sentenza *Alice* la Corte riaffermò il *two step framework* introdotto con *Mayo*: in questo caso concluse che le rivendicazioni erano rivolte ad un'idea astratta di *intermediated settlement* (step 1) e la mera presenza di un generico computer per applicare il metodo non trasformava la natura delle rivendicazioni (step 2).

Queste ultime quattro decisioni hanno avuto da subito enormi ripercussioni sul contenzioso brevettuale statunitense: un'analisi statistica pubblicata nel 2016 ¹ riporta che nei soli primi due anni dalla sentenza *Alice* le corti statunitensi hanno giudicato nel complesso 568 brevetti contestati citando tale decisione. In queste cause il tasso di giudizio di non validità è del 66,8%. Osservando i dati del solo Circuito Federale la percentuale arriva addirittura al 91,9%.

1. Tran, *Two years after Alice v. CLS Bank, JPTOS, 2016*

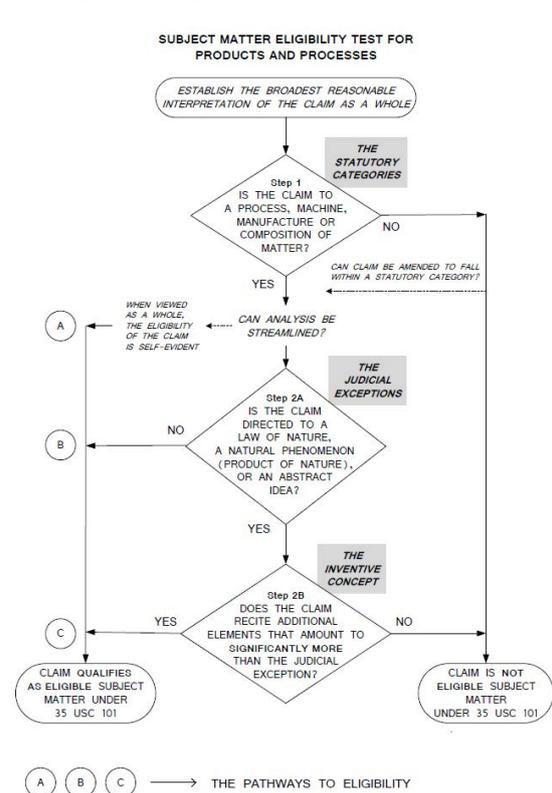
Lo stesso studio riporta che nel periodo analizzato lo USPTO ha rifiutato, sempre sulla base di *Alice*, 36 000 domande di brevetto pubblicate, mentre 5 000 sono state abbandonate dai richiedenti. Ad oggi, secondo un Report dello USPTO², sono oltre 200 le decisioni del Circuito Federale che applicano il *two-step framework* della Corte Suprema per invalidare brevetti nei più svariati campi tecnici. Nel merito, queste decisioni hanno infatti invalidato brevetti su metodi per la diagnosi di disordini neurologici (*Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*) o di trattamento della schizofrenia (*Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo Collaborative Services, LLC*); ma anche su invenzioni che in prima analisi sembra difficile considerare astratte come un sistema di ricarica per veicoli elettrici (*ChargePoint, Inc. v. SemaConnect, Inc.*), un sistema wireless per l'apertura di una porta di garage (*Chamberlain Group, Inc. v. Techtronic Industries Co.*) o una fotocamera digitale (*Yu v. Apple Inc.*).

Dopo *Alice* nessun'altra controversia basata sull'*eligibility* è riuscita a raggiungere la Corte Suprema nonostante diversi tentativi. Una delle più recenti e che ha destato particolare attenzione è *American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC.*, in cui il collegio giudicante ha concluso che un metodo per fabbricare alberi motore è *ineligible*. Diversi *amicus brief* sono stati depositati a sostegno della richiesta di *American Axle* di chiarire definitivamente lo standard per applicare il primo passo del *two step test* di *Alice* e se l'esclusione dalla brevettabilità deve considerarsi una questione legale o fattuale. Anche L'Avvocato generale degli Stati Uniti ha suggerito alla Corte Suprema di esaminare la decisione, sostenendo che le tecniche industriali come quella del brevetto in questione sono sempre state storicamente brevettabili. Nonostante ciò, lo scorso 30 giugno la petizione è stata definitivamente rifiutata e non verrà trattata dalla Corte Suprema.

La situazione attuale

Questo è il lungo percorso che ha portato alla situazione attuale in cui la determinazione delle esclusioni dalla brevettabilità negli Stati Uniti utilizza criteri controversi. L'aggiornamento dell'ottobre 2019 del Manual Of Patent Examining Procedure (MPEP) ha integrato nel corposo capitolo 2106 (più di ottanta pagine) la giurisprudenza riassunta sopra.

Al fine di rendere l'esame efficiente e consistente nei diversi campi tecnici, lo USPTO ha puntato molto sulla formazione dei propri esaminatori,³ codificando un procedimento che questi devono seguire per valutare le esclusioni dalla brevettabilità e riassunto nel seguente diagramma di flusso⁴.



Come si può notare, il procedimento individua tre possibili vie (A, B, C) con esito positivo. La scelta delle tre vie dipende dal livello di incertezza dell'esaminatore che può prolungare il procedimento di analisi in base ai propri dubbi, ma, alla fine, la valutazione deve concludersi con lo stesso esito indipendentemente dalla via scelta.

In sintesi, prima di iniziare l'analisi occorre stabilire la più ampia ragionevole interpretazione delle rivendicazioni in modo da delimitare i confini entro cui si dovrà svolgere l'esame ed evitare che questo sia influenzato dalla formulazione delle rivendicazioni. Dopodiché nello step 1 ci si chiede se il trovato rientra nelle categorie esplicitate nel 35 U.S.C. §101 citato sopra. Se la risposta è affermativa e l'*eligibility* non

2. Report to Congress Patent eligible subject matter: Public views on the current jurisprudence in the United States, USPTO, 2022

3. <https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/training-materials-subject-matter-eligibility>

4. Manual Of Patent Examining Procedure, Rev. 10.2019, June 2020, page 2100-25

5. <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

è scontata, si procede con il vero e proprio *Mayo/Alice* test che inizia di fatto valutando se il trovato ricade nelle eccezioni giudiziali (step 2A). In caso affermativo si passa alla seconda parte del *Mayo/Alice* test (step 2B), anche nota come ricerca di un concetto inventivo, in cui si chiede se oltre alle eccezioni giudiziali sono presenti nella rivendicazione altri elementi (intesi come caratteristiche, limitazioni o passaggi) che singolarmente o in combinazione contribuiscono al concetto inventivo, cioè se apportano significativamente qualcosa in più alle eccezioni giudiziarie. Ovviamente questa valutazione del “concetto inventivo” non ha alcun legame con altri requisiti di brevettabilità come la “non-obviousness”.

Il Patent Eligibility Restoration Act

Questo quadro così complesso e talvolta ambiguo ha raggiunto negli ultimi anni anche l'attenzione di alcuni membri del Congresso di entrambi gli schieramenti, i quali, preoccupati per l'impatto della giurisprudenza su investimenti, ricerca ed innovazione, hanno ritenuto necessario intervenire.

Nel 2019 quattro senatori, tra cui lo stesso Tillis (proponente dell'attuale *Patent Eligibility Restoration Act*), nell'ottica di un possibile intervento legislativo, chiesero allo USPTO di condurre una consultazione pubblica per valutare gli impatti della giurisprudenza in materia sull'innovazione americana ed in particolare su settori critici come computer quantistici, intelligenza artificiale, medicina di precisione, metodi diagnostici e farmaceutica. Il Report ² già citato sopra, sulla base dei contributi di 141 *stakeholders* tra cui associazioni di settore (comprese AIPLA, AIPPI, AUTM), studi legali e grandi aziende, conferma che la giurisprudenza della Corte Suprema ha alterato il panorama dell'*eligibility* negli USA soprattutto nelle industrie delle scienze della vita e dell'informatica. Rispetto all'impatto della giurisprudenza, un giudizio positivo proviene principalmente dalle industrie informatiche che la ritengono un utile strumento per difendersi dalle cause portate avanti dalle *patent assertion entities*. Altrettanto positivamente si esprimono rappresentanti della ricerca nelle scienze della vita ed associazioni di pazienti che vedono questa giurisprudenza capace di rendere più accessibili i progressi scientifici. Le forti critiche giungono invece dal mondo dell'innovazione biotecnologica, ma anche da startup e PME di altri settori, che evidenziano l'insensata espansione delle esclusioni giudiziali e la preferenza crescente in settori come la diagnostica e la medicina di precisione

verso il segreto industriale rispetto al brevetto, con le note conseguenze in termini di diffusione della conoscenza tecnica. La sola conclusione comune di tutti i contributi è che lo standard per determinare l'*eligibility* deve essere chiaro, prevedibile ed applicato uniformemente.

Con questi presupposti il senatore Tillis ha ritenuto necessario introdurre un progetto di riforma per riaprire il dibattito sull'*eligibility* e colmare il rifiuto della Suprema Corte di esprimersi nuovamente in materia. In un'intervista rilasciata al sito IPWatchdog⁶, lo stesso Tillis afferma che il *Patent Eligibility Restoration Act* è soltanto un punto di inizio per aprire una discussione che porti a ristabilire la certezza legale sull'*eligibility* e, pur ritenendo il testo migliorabile, colloca la questione tra le sue priorità.

Il progetto di legge⁷ ha lo scopo di superare il *Mayo/Alice* test che negli anni ha permesso un'interpretazione molto ampia delle esclusioni dalla brevettabilità esplicitandole nel 35 U.S.C. §101 in maniera che ricorda l'Art. 52 EPC o 45 c.p.i.. Il testo emendato infatti recita:

Whoever invents or discovers any useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject only to the exclusions in sub section (b) [enfasi aggiunta] and to the further conditions and requirements of this title.

Nella sotto sezione (b) è evidente l'intento di superare *American Axle* specificando l'esclusione delle formule matematiche solamente se prive di un'applicazione:

(A) A mathematical formula, apart from a useful invention or discovery.

Sono poi elencate diverse categorie di processi tra cui quelli finanziari, di business e naturali senza l'intervento umano:

(B) A process that
(i) is a non-technological economic, financial, business, social, cultural, or artistic process;
(ii) is a mental process performed solely in the human mind; or
(iii) occurs in nature wholly independent of, and prior to, any human activity.

6. <https://www.ipwatchdog.com/2022/08/31/tillis-addresses-criticism-eligibility-reform-bill-warns-wd-tx-not-backtrack-standing-order/id=151211/>

7. <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/4734>

Si nota subito però come la terminologia “*non-technological*” richieda una definizione per non creare ulteriori ambiguità nell’interpretazione. Le prime critiche al testo sollevate dalla comunità degli esperti in proprietà intellettuale riguardano proprio questo aspetto: introdurre nella legge brevettuale un linguaggio non chiaro rischia di portare in futuro ad un’interpretazione estensiva dello stesso in via giudiziale. Come il legislatore secoli fa non poteva prevedere che la giurisprudenza avrebbe considerato astratte molte invenzioni di metodo che non portano ad un oggetto materiale, in futuro potrebbero essere considerati “non tecnologici” processi in campi tecnici che ad oggi ancora non esistono.

Il testo chiarisce poi come devono essere interpretati i termini gene umano e materiale naturale per superare *Myriad* e considera l’isolamento dei geni un’attività umana che modifica la natura:

(C) An unmodified human gene, as that gene exists in the human body.

(D) An unmodified natural material, as that material exists in nature

[...] For the purposes of subparagraphs (C) and (D) of paragraph (1), a human gene or natural material that is isolated, purified, enriched, or otherwise altered by human activity, or that is otherwise employed in a useful invention or discovery, shall not be considered to be unmodified.

Infine, il legislatore cerca di includere nell’*eligibility* le *computer implemented inventions* con la seguente formulazione:

Notwithstanding paragraph (1)(B)(i), a person may obtain a patent for a claimed invention that is a process described in such provision if that process is embodied in a machine or manufacture, unless that machine or manufacture is recited in a patent claim without integrating, beyond merely storing and executing, the steps of the process that the machine or manufacture perform.

Anche in questo caso però si intravede il rischio che le corti americane possano interpretare in maniera particolarmente ampia le azioni di mera memorizzazione ed esecuzione di un software e definire di conseguenza “*not eligible*” invenzioni che in altre giurisdizioni lo sarebbero.

Ad oggi risulta difficile prevedere l’esito del progetto di legge, sia in termini di possibilità e tempi di

approvazione, sia di emendamenti che potrebbe subire nel percorso legislativo. Quel che è certo è che nel prossimo futuro l’attenzione sul tema dovrà essere fortissima e sarà interessante osservare se verranno introdotti nuovi criteri di valutazione dell’*eligibility*, come questi verranno seguiti dallo USPTO e se nei prossimi anni si avrà una giurisprudenza meno escludente.

Angela Gagliolo

Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei

Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano

Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti

La prossima primavera vedrà fiorire in Italia e in Europa due interessanti novità che arricchiranno il panorama, già denso, della risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in materia di proprietà intellettuale (IP): il 1° aprile 2023¹ entrerà in funzione in Europa il Centro di Mediazione e Arbitrato per Brevetti Europei (PMAC) annesso al Tribunale Unificato dei Brevetti Europei (TUB-UPC)², e il successivo 30 giugno entrerà in vigore in Italia la riforma della mediazione delle controversie civili e commerciali³.

Coincidenza cronologica e parallelismo che sono lo spunto del presente approfondimento sulla marcata e prevalente tendenza della legislazione europea e nazionale a favore delle ADR nell'IP, nonostante la contrarietà di una associazione forense industrialistica⁴. Tema d'indubbio interesse professionale per i Consulenti in Proprietà Industriale, iscritti alla Sezione Brevetti, ed in particolare per i Mandatari Europei, ai quali l'Accordo istitutivo del TUB-UPC attribuisce

il diritto c.d. di tribuna, e cioè di patrocinare avanti il TUB-UPC, previo conseguimento della qualifica di *European Patent Litigator*⁵ certificata da enti accreditati dal Comitato Amministrativo del TUB-UPC.

Questo articolo vuole essere un contributo di riflessione sull'assetto organizzativo e funzionale del PMAC, sulla prossima introduzione della mediazione e dell'arbitrato italiano e del TUB-UPC, e sulle opportunità di crescita delle competenze professionali dei brevettisti europei italiani quali mediatori, arbitri e rappresentanti dei clienti avanti il PMAC, temi trascurati, quasi negletti, nell'acceso dibattito prima sui vantaggi e svantaggi del TUB-UPC e poi sul suo prossimo funzionamento. Dibattito che si è animato in Italia, dove Milano è e resta un'autorevole candidata dal Governo alla terza sede (vacante nel post Brexit) della divisione centrale (essendo già sede di una divisione locale), accanto a Monaco di Baviera e Parigi⁶.

1. UPC roadmap implementation: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_-_exco_-_upc_external_roadmap-v0.9_edit.pdf

2. Art. 35 (Capo VII) – Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:175:FULL&from=EN>

3. Art. 7 del d.lgs. n. 149/2022 - Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (22G00158) (GU Serie Generale n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38) - Capo IV – Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali – Sezione I – Modifiche in materia di Mediazione, Negoziazione Assistita e Arbitrato, in riforma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg>

4. Segnalazione della Camera Avvocati Industrialisti in ordine a taluni aspetti delle linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 (pag. 6): https://uibm.mise.gov.it/images/associazioni/CAMERA_AVVOCATI_INDUSTRIALISTI.pdf

5. Art. 48 (Rappresentanza) dell'Accordo TUB-UPC: '2. Le parti possono in alternativa essere rappresentate dai mandatari per brevetti europei abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a norma dell'articolo 134 della CBE e che sono in possesso di adeguate qualifiche come un certificato europeo per le controversie brevettuali. 3. I requisiti delle qualifiche a norma del paragrafo 2 sono stabiliti dal comitato amministrativo. Un elenco di mandatari per brevetti europei abilitati a rappresentare le parti dinanzi al tribunale è tenuto dal cancelliere. 4. I rappresentanti delle parti possono essere assistiti da mandatari per brevetti, che sono autorizzati a prendere la parola nelle udienze del tribunale conformemente al regolamento di procedura.'

6. C. Honorati, L'Accordo per il Tribunale Unificato dei Brevetti: quali prospettive dopo la ratifica italiana e la Brexit, in *European Papers*, Vol. I, 2016, pp. 1127-1136.

1. Competenza, funzioni e organizzazione del PMAC.

L'Accordo (raggiunto in sede intergovernativa⁷ e ratificato ad oggi da tutti i Paesi UE, tranne Spagna, Polonia e Croazia⁸) sull'istituzione del TUB-UPC prevede un sistema duale di risoluzione delle controversie: uno giurisdizionale, fondato su un Tribunale di Primo Grado (con sede a Monaco di Baviera e Parigi) ed una Corte di Appello (Lussemburgo), obbligatorio per le parti da una parte; ed uno di tipo consensuale e facoltativo, alternativo o meglio complementare a quello giurisdizionale, fondato su un Centro di Mediazione e Arbitrato con due sedi a Lisbona in Portogallo e Lubiana in Slovenia dall'altra parte.

Il PMAC è competente e svolgerà la funzione di erogare servizi di mediazione e arbitrato su tutti i brevetti europei, sia quelli c.d. 'classic' (concessi

dallo European Patent Office-EPO), sia quelli *ad effetto unitario* (sempre concessi dall'EPO, che consentiranno, attraverso il pagamento di un'unica tassa, di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale in 25 Paesi UE⁹): titoli rientranti nella amministrazione giudiziaria del TUB-UPC¹⁰, con l'espressa esclusione della revoca o limitazione di tali brevetti in transazione e/o mediazione (art. 2.2 *Mediation Rules*) e/o arbitrato. L'esecuzione delle decisioni e ordinanze si applica *mutatis mutandis* a 'qualsiasi composizione' conseguita utilizzando le strutture del PMAC, anche mediante mediazione (art. 82) o transazione (art. 79¹¹): in altri termini, qualsiasi transazione, mediazione, conciliazione o lodo arbitrale, potrebbe comprendere l'obbligo per il titolare di revocare o ridurre la portata del brevetto ovvero non farlo valere nei confronti della controparte e, se confermata con decisione dal TUB-UPC (cfr. *Rules of Procedure – RoP* - 11.2 e 365 –

7. Il c.d. pacchetto brevettuale è composto da due Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, rispettivamente sul brevetto ad effetto unitario e sul regime linguistico dello stesso, e dell'Accordo internazionale firmato a Bruxelles il 19 febbraio 2013 che istituisce il Tribunale Unificato dei Brevetti, al quale è allegato lo Statuto dello stesso.

8. I 24 Stati Membri, firmatari dell'Accordo sul TUB-UPC e membri del Comitato Preparatorio, sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

9. Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

10. L'art. 32 (Competenza) dell'Accordo del TUB-UPC: '1. Il tribunale ha competenza esclusiva in relazione a:

- a) azioni per violazione o minaccia di violazione di brevetti e certificati protettivi complementari e relativi controricorsi, comprese le domande riconvenzionali relative a licenze;
- b) azioni di accertamento di non violazione di brevetti e certificati protettivi complementari;
- c) azioni per misure provvisorie e cautelari e ingiunzioni;
- d) azioni di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- e) domande riconvenzionali di revoca di brevetti e di accertamento di nullità dei certificati protettivi complementari;
- f) azioni per il risarcimento di danni o per indennizzi derivanti dalla protezione provvisoria conferita da una domanda di brevetto europeo pubblicata;
- g) azioni correlate all'utilizzazione dell'invenzione precedente la concessione del brevetto o al diritto basato sull'utilizzazione precedente dell'invenzione;
- h) azioni di compensazione per licenze sulla base dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1257/2012; e
- i) azioni concernenti decisioni prese dall'Ufficio europeo dei brevetti nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1257/2012.

2. Gli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri contraenti rimangono competenti a conoscere delle azioni relative ai brevetti e ai certificati protettivi complementari che non rientrano nella competenza esclusiva del tribunale.'

11. Art. 79 dell'Accordo TUB-UPC: 'Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento del procedimento porre fine ad una controversia mediante transazione, che è convalidata da una decisione del tribunale. Tuttavia, un brevetto non può essere revocato o limitato mediante transazione.'

Mediation Rules 20¹²), costituirebbe titolo esecutivo azionabile negli Stati contraenti l'Accordo TUB-UPC. E così una soluzione, di origine consensuale ad esito di una procedura ADR, di una controversia brevettuale europea, nonostante gli articoli 79 e 82 dell'Accordo TUB-UPC, potrebbe portare come effetto voluto dalle parti anche alla revoca o alla limitazione di un brevetto ed essere come tale convalidato dal TUB-UPC, in una sorta di procedimento analogo a quello di omologazione previsto dalla nostra volontaria giurisdizione.

In caso di controversie connesse con brevetti nazionali e/o internazionali sottoposte dalle parti a mediazione e/o arbitrato amministrato dal PMAC sorge nell'autorevole ed attenta dottrina italiana l'interrogativo se tale competenza si estenda anche su essi od occorra rivolgersi ad altri organismi di ADR (ad es. WIPO o Organismi di Mediazione accreditati dalle competenti autorità nazionali). Dottrina che ritiene le parti facoltizzate ad assoggettare tutta la materia del contendere a mediazione o arbitrato anche laddove ricomprenda diritti ed obbligazioni estranei se *'collegati fattualmente o giuridicamente a controversie di competenza esclusiva del TUB-UPC'* (cfr. art. 2.2 *Arbitration Rules*; art. 2.3 *Mediation Rules*)¹³.

Dal punto di vista organizzativo e di quello correlato finanziario, oltre alla doppia sede, il PMAC è parte della struttura (centrale e periferica) del TUB-UPC, destinata ad operare indipendentemente ma in stretto contatto e collaborazione con esso: infatti, Direttore, Responsabile della Procedura e Comitato di Esperti (competente a

supportare il PMAC nel formare la lista dei mediatori e arbitrati e ad elaborare i regolamenti di mediazione e arbitrato) sono nominati dal Comitato Amministrativo del TUB-UPC, il Comitato di Bilancio e i Revisori sono gli stessi del TUB-UPC, così come il PMAC è finanziato dal bilancio del TUB-UPC¹⁴. Le procedure possono essere svolte a Lisbona e/o Lubiana o in qualsiasi altro luogo; scopo principale del PMAC sarà quello di promuovere la mediazione e l'arbitrato delle controversie brevettuali europee che in tutto o in parte rientrano nella competenza del PMAC. In particolare, il Centro: renderà disponibile il supporto istituzionale alle procedure di mediazione e arbitrato; fornirà le regole, i costi, i modelli di clausole, ogni altro regolamento, i servizi dei quali le parti necessitano; promuoverà e organizzerà la formazione dei mediatori e arbitrati in collaborazione con il Centro di Formazione del TUB-UPC a Budapest o, se del caso, con altre istituzioni. Le lingue di lavoro del PMAC sono quelle ufficiali dell'EPO e del TUB-UPC: inglese, francese e tedesco¹⁵.

2. La nuova Mediazione italiana e la Mediazione del PMAC.

In Italia la riforma della giustizia civile e delle ADR (non a caso intitolata *'delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie'*) ha interessato la Mediazione sia sotto l'aspetto procedurale sia sotto quello delle materie anche dei diritti di proprietà intellettuale: sul primo, il nostro legislatore ha, tra l'altro, valorizzato la Mediazione delegata dal Giudice¹⁶ e disciplinato quella telematica

12. Art. 11.2. (Settlement) RoP

'Pursuant to Rule 365 the Court shall, if requested by the parties, by decision confirm the terms of any settlement or arbitral award by consent (irrespective of whether it was reached using the facilities of the Centre or otherwise), including a term which obliges the patent owner to limit, surrender or agree to the revocation of a patent or not to assert it against the other party and/or third parties. The parties may agree on costs to be awarded or may request the Court to decide on costs to be awarded in accordance with Rules 150 to 156 mutatis mutandis.'

Art. 365.1 (Confirmation by the Court of a Settlement) RoP

'Where the parties have concluded their action by way of settlement, they shall inform the judge-rapporteur. The Court shall confirm the settlement by decision of the Court [Rule 11.2], if requested by the parties, and the decision may be enforced as a final decision of the Court.'

13. M. Scuffi, in *Il nuovo sistema europeo dei brevetti – Il Tribunale Unificato e il Regolamento di Procedura, 2017*, Giuffrè Editore, pag. 57.

14. Art. 39 dell'Accordo TUB-UPC: *'Le spese di funzionamento del Centro sono finanziate dal bilancio del Tribunale.'*

15. *Rules of Operation of Mediation and Arbitration Centre, UPC Administrative Committee, Luxembourg, 8 July 2022: https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/ac_06_08072022_rules_of_operation_mediation_arbitration_centre_en_final_for_publication.pdf*

16. *L'art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice) del d. lgs. n. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, prevede che: '1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.'*

(stabilizzando i benefici effetti sortiti nel periodo emergenziale pandemico)¹⁷; sul secondo, i contratti di franchising (pregni di titoli industrialistici) e d'opera¹⁸ (che potrebbero avere ad oggetto diritti di proprietà intellettuale) sono stati inseriti tra le materie condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, rendendo la mediazione obbligatoria per tali controversie e lasciandola facoltativa per tutte le altre controversie afferenti a diritti di proprietà intellettuale, salvo se la mediazione sia stabilita dalle parti in una clausola o delegata dal Giudice. A tal ultimo proposito, seppur non sia questa la sede per attardarci od assumere posizioni nel dibattito (talvolta ozioso o fazioso, talaltra falsato da *bias* cognitivi ed euristiche, e comunque non fondato sullo studio delle ADR e sui dati statistici del contenzioso), che divide accademici, avvocati, magistrati e consulenti in proprietà industriali tra favorevoli alla obbligatorietà o alla facoltatività della mediazione o in generale delle ADR, costituisce una novità sulla quale riflettere la recente consultazione pubblica promossa dal Ministero della Giustizia del Regno Unito sulla proposta di introdurre la mediazione obbligatoria gratuita per le controversie di valore fino a £ 10.000¹⁹.

Nella Mediazione del PMAC l'articolo 11.1 delle RoP del 19.10.2015²⁰, nell'ambito del giudizio di

contraffazione e validità avanti il TUB-UPC, prevede che nella 'fase interinale' del processo, destinata ad evidenziare i principali punti controversi e delineare la posizione delle parti sui fatti e le reciproche istanze, il Giudice *Rapporteur* potrà esplorare le possibilità di conciliazione, invitando le parti in causa ad utilizzare i servizi del PMAC. Infatti, l'art. 104 lett. d) delle RoP prevede che il Giudice nella fase della *interim conference* (destinata a preparare in presenza dei difensori la discussione orale della causa) '*explore with the parties the possibilities to settle the dispute or to make use of the facilities of the Centre*'. Si tratta pertanto di una forma di Negoziazione, Mediazione o Arbitrato delegato (sempre previo accordo delle parti) dal Giudice. Le *Mediation Rules*²¹ (la versione 2017 ne prevede 21) stabiliscono poi che la domanda di mediazione sia depositata preferibilmente *on line* al PMAC, previo pagamento delle *administrative fees*, con la scelta di un mediatore tra quelli indicati nella lista tenuta dal Centro (comunicando almeno 5 candidati in ordine alfabetico) e quest'ultimo/a opererà come terzo neutrale, imparziale ed indipendente, assistendo le parti nella ricerca di un *final settlement* in maniera efficiente e spedita, di durata non eccedente i tre mesi salvo deroghe concordate. Durante la pendenza del procedimento di mediazione non potranno essere

17. L'art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica) del d. lgs. 28/2010, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, prevede che:

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

18. L'art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) del d.lgs. n. 28/2010, così come modificato dal d. lgs. n. 149/2022, prevede che:

'1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente Capo.'

19. United Kingdom Ministry of Justice, Public Consultation on Increasing the use of mediation in the civil justice system, 26 July 2022: <https://www.gov.uk/government/news/government-reveals-plans-to-divert-thousands-of-civil-legal-disputes-away-from-court>

20. 'At any stage of the proceedings, if the Court is of the opinion that the dispute is suitable for a settlement, it may propose that the parties make use of the facilities of the Patent Mediation and Arbitration Centre ("the Centre") in order to settle or to explore a settlement of the dispute. In particular the judge-rapporteur shall during the interim procedure, especially at an interim conference in accordance with Rule 104(d), explore with the parties the possibility of a settlement, including through mediation and/or arbitration, using the facilities of the Centre. Parties who choose mediation in an attempt to settle a dispute are subsequently not prevented from initiating judicial proceedings before the Court in relation to that dispute by the expiry of limitation or prescription periods during the mediation process, which will stay the limitation or prescription periods until the end of the mediation process. If mediation proceedings are terminated without a dispute settlement agreement, the period shall continue to run from that moment.'

21. Rules of Procedure, 18th Draft of 19 October 2015: https://www.unified-patentcourt.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf

introdotte o proseguite iniziative giudiziali od arbitrali, salvo il ricorso al TUB-UPC per ottenere eventuali misure cautelari (art. 14). Come noto, il regime trilinguistico ufficiale (artt. 49-51 dell'Accordo TUB-UPC e RoP 321-324) del nuovo sistema processuale europeo dei brevetti è aspetto distinto dalla lingua nella quale la procedura di mediazione o arbitrato verrà svolta: avanti il PMAC se le parti non concordano sulla lingua della procedura, dovrà essere usata la lingua di concessione del brevetto (art. 10 *Mediation Rules*).

3. Il nuovo Arbitrato italiano e l'Arbitrato del PMAC.

In Italia, la nuova disciplina dell'arbitrato rituale (e cioè quello regolato dagli articoli 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile), capitalizzando gli insegnamenti delle nostre Supreme Corti (Cass. SS.UU, ord. n. 24153/2013, e Corte cost., sent. n. 223/2013), ha sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale di tale metodo di risoluzione delle controversie. A tal fine è stata rafforzata la garanzia dell'imparzialità dell'arbitro, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero inficiare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti. Si tratta, in sostanza, del c.d. *duty of disclosure* previsto a livello normativo da altri ordinamenti, anche deontologici, e già inserito nella concreta esperienza applicativa in alcuni regolamenti adottati da organismi arbitrali. Ulteriore novità legislativa è quella di riconoscere, al pari di altri ordinamenti europei e stranieri, agli arbitri, in presenza di specifiche condizioni, il potere di emanare provvedimenti cautelari²²: il riconoscimento dei poteri cautelari viene delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, così rimettendo tale prerogativa alla libera e consapevole scelta dei redattori della clausola arbitrale. Resta fermo il potere cautelare del giudice ordinario sia anteriormente all'accettazione della nomina da parte degli arbitri, sia il controllo

sull'esercizio del potere cautelare da parte degli arbitri, anche per l'eventuale fase di attuazione della misura. E' chiarita l'esecutività del decreto con il quale il Presidente della Corte di Appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna. Si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo. Infine, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

Del pari, sulla scia di una crescita globale della diffusione nell'IP²³ e in particolare nel contenzioso sulle licenze FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminator)²⁴, l'Arbitrato previsto dall'Accordo del TUB-UPC amministrato dal PMAC sarà condotto in conformità con i 47 articoli delle *Arbitration Rules*²⁵.

Le regole prevedono la costituzione di un Tribunale Arbitrale, che fisserà su accordo delle parti la propria sede, la legge applicabile e la lingua della procedura. La controversia potrà essere risolta da un arbitro unico, scelto tra gli iscritti nell'elenco tenuto dal PMAC ovvero da un Collegio a tre, scelto uno/a per parte, che a loro volta nomineranno un terzo come Presidente. La procedura prevede una trattazione documentale o, se del caso, una orale con fissazione di udienze, escussioni di testimoni e nomina di esperti di parte (art. 27) o esperti del Tribunale Arbitrale (art. 28), adozione di provvedimenti di urgenza e misure protettive (art. 24). Pertanto, sul modello del Regolamento UNCITRAL e del WIPO *Arbitration Rules* e in linea con la riforma dell'arbitrato rituale italiano (art. 818 c.p.c.), è espressamente attribuita agli arbitri del PMAC la potestà cautelare (art. 25). Il procedimento arbitrale terminerà con la pronuncia di un lodo contenente le ragioni della decisione, salvo che le parti si accordino per omettere la motivazione. In ossequio alla buona prassi internazionale del c.d. *Ex-Post Quality Check*,

22. L'art. 818 c.p.c. (Provvedimenti cautelari) prevede che: "1. Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies."

23. WIPO Caseload Summary, WIPO Mediation, Arbitration, Expert Determination Cases and Good Offices Requests (2012-2021): <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>; cfr. anche M. Woller, M. Pohl, IP Arbitration on the Rise, in *Kluwer Arbitration Blog*, July 16, 2019: <http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/07/16/ip-arbitration-on-the-rise/>

24. de Werra, Jacques, *New Developments of IP Arbitration and Mediation in Europe: The Patent Mediation and Arbitration Center Instituted by the Agreement on a Unified Patent Court (UPC) (January 16, 2016)*. *Revista Brasileira de Arbitragem*. 2014, p. 17-35, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2716666>

25. M. Scuffi, in *Il nuovo sistema europeo dei brevetti – Il Tribunale Unificato e il Regolamento di Procedura*, 2017, Giuffrè Editore, pagg. 414-434.

la bozza del lodo verrà sottoposta al PMAC per eventuali osservazioni su aspetti non di merito (art. 36.1), a seguito dei quali il Tribunale apporrà la dара e la sottoscrizione degli arbitri.

L'arbitrato del PMAC entrerà in vigore, sostenuto anche dalla *Rule* 11.2 che autorizza il TUB-UPC a confermare il lodo con decisione eseguibile come propria (365 RoP) in materia di obbligo per il titolare di brevetto europeo di revocare o limitarne la portata ovvero non farlo valere nei confronti della controparte. E ciò, pur essendo in Italia oggi facoltativo l'intervento del Pubblico Ministero e nonostante permanga il rilievo pubblicistico della sopravvivenza del monopolio brevettuale sul mercato e quindi della indisponibilità dei relativi diritti di privativa e così anche il dubbio (anche in Francia e Germania) sull'arbitrabilità delle controversie brevettuali, che vedrebbero la pronuncia di lodi non opponibile *erga omnes*, a differenze delle sentenze dei giudici.

4. Il ruolo dei Mandatari europei avanti il PMAC.

Come noto, Mediazione e Arbitrato non sono mezzi identici, ancorché complementari, anzi: pur avendo i comuni tratti distintivi dell'alterità o complementarietà rispetto ad una procedura avanti ad un Giudice, del carattere consensuale e della presenza di un terzo, la prima è un metodo di composizione negoziale condiviso di una lite facilitato da un terzo, il secondo è un metodo di risoluzione della controversia imposto da un terzo.

Ciò premesso, per il Mandatario europeo, oltre a quella di Giudice Tecnico o rappresentante delle parti avanti il TUB-UPC, si aprono nuove opportunità di crescita professionale nelle IP ADR, potendo assumere la qualifica di rappresentante dei clienti avanti il PMAC, di Esperto nominato dalle parti o dal PMAC in un arbitrato, e di mediatore o arbitro.

Il Mandatario europeo ha potere di rappresentanza ed assistenza (c.d. *advocacy*) delle parti nelle procedure di mediazione e arbitrato avanti il PMAC (art. 8 *Mediation Rules*; Art. 8 *Arbitration Rules*), al pari del citato speculare diritto c.d. di tribuna avanti il TUB-PMAC. Potere che il PMAC potrà disciplinare con apposite *Rules* nella qualificazione, richiedendo, se lo riterrà, un'apposita certificazione rilasciata, al pari dell'*European Patent Litigator Certificate*, da enti accreditati dal PMAC e dal Centro di Formazione del TUB-UPC, sulla base di corsi di formazione specialistica.

Un cliente potrebbe altresì nominare il Mandatario europeo *Expert* (art. 27 *Arbitration Rules*), omologo del Consulente Tecnico di Parte (CTP), nell'ambito di una procedura arbitrale amministrata dal PMAC. Come anche un Tribunale Arbitrale istituito dal PMAC potrebbe avere la necessità o sentire l'opportunità di nominare uno o più *Expert* (art. 28), che rendano una perizia (*report*). Nelle *Mediation Rules* non si trova tale figura, che peraltro nella normativa italiana è chiamata Consulente Tecnico in Mediazione – CTM – art. 8.7 del d.lgs. n. 28/2010. Tuttavia tale funzione è neppure esclusa dalle *Mediation Rules*, potendo il mediatore ben essere nominato e svolgere, su espressa richiesta delle parti, funzioni valutative in un'ottica di facilitazione della composizione amichevole della controversia: ad esempio, quando nel corso della *interim conference* il *Judge-Rapporteur*, guidando le parti verso la transazione, potrebbe delegare la controversia al PMAC; e ciò, in particolare una procedura di mediazione, potrebbe aiutare le parti a raggiungere un accordo sulla quantificazione dei danni e i costi connessi, se la controversia avesse per oggetto la validità o contraffazione e quindi si controvertisse sui danni e i relativi costi.

Di tutta evidenza è infine l'ampia area di sviluppo professionale che si apre per i Mandatari europei grazie alla qualificazione, inserimento e nomina quali mediatori e arbitri del PMAC, che saranno formati dal PMAC o da enti da esso delegate, in collaborazione col Centro di Formazione di Budapest, e inseriti in un elenco istituito, tenuto ed aggiornato dal Direttore del PMAC. Funzioni mediatriche ed arbitrali, complesse, delicate e sfidanti, che passano da una formazione continua specifica, adeguata e di qualità, e che partono dal pre-requisito dell'acquisizione delle aggiuntive competenze tecniche conciliative e arbitrali nazionali, alle quali dovranno aggiungersi quelle europee, non trascurando quelle chiave, così come indicate dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018²⁶.

Pierfrancesco C. Fasano

Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda

Conformemente all'art 7, comma 1, lettere b) e c) Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE), sono esclusi dalla registrazione:

- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Ne consegue che, la registrazione di nomi di Stato a titolo di marchio nell'Unione Europea è stata rifiutata quando tali segni sono stati valutati non idonei a distinguere i prodotti e servizi rivendicati a causa della loro descrittività o - in tal altri casi - a causa della loro decettività. La questione è affrontata dall'EUIPO in due casi recenti: il caso ANDORRA e il caso ICELAND.

ANDORRA

Nel giugno 2017 il Principato di Andorra ha depositato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione Europea per il segno figurativo **Andorra** per prodotti e servizi di vario genere, tra cui tabacco, affari finanziari, organizzazione di viaggi, formazione, attività sportive e culturali. L'EUIPO, con decisione del 2018, confermata il 26 agosto 2019, ha respinto la domanda, ritenendo il segno descrittivo e privo di carattere distintivo, ex art. 7, par. 1, lett. b e c RMUE, in quanto il segno in questione forniva - senza necessità di mediazioni - un'informazione diretta sull'origine geografica dei prodotti e dei servizi considerati. Recentemente, a seguito di ricorso da parte del richiedente, il Tribunale UE con sentenza del 23 febbraio 2022 nella causa T-806/19 ha confermato quanto deciso dall'EUIPO, concludendo che il segno figurativo ANDORRA non può essere registrato come marchio dell'UE a causa del suo carattere descrittivo: il carattere descrittivo del marchio è stato valutato, in primo luogo, verificando se il termine geografico ANDORRA possa essere inteso e riconosciuto come tale (denominazione di uno Stato) dal pubblico di riferimento e, in secondo luogo, se sia o potrà essere associato in futuro ai prodotti e servizi oggetto della domanda.

Nonostante la mancanza di una disciplina specifica in materia di nomi di Stati utilizzati come marchi, il caso dimostra la volontà dell'Unione Europea di voler preservare la disponibilità dei segni atti a designare

la provenienza geografica di prodotti o servizi, in particolare per la loro capacità non solo di rivelare la qualità e/o altre caratteristiche dei prodotti o dei servizi di cui si tratta, ma anche di influenzare le preferenze dei consumatori. La valutazione della descrittività del nome di uno Stato è stata effettuata secondo gli stessi criteri utilizzati per valutare quella di altri termini geografici. Non è stata, perciò, accordata nessuna particolare protezione al nome dello Stato, a sostegno della tesi secondo cui i nomi di Stato, non essendo altro che termini geografici, devono essere valutati come tali.

ICELAND

È in corso un articolato contenzioso che impegna da anni lo Stato Islandese contro la catena di supermercati britannica Iceland Foods Limited che ha ad oggetto l'uso e la registrazione da parte di quest'ultima di due marchi dell'Unione Europea per contraddistinguere vari tipi di prodotti e servizi: marchio denominativo ICELAND e quello figurativo .

A seguito di azioni di nullità presentate dallo Stato Islandese, la Divisione di Cancellazione dell'EUIPO nel 2019 ha dichiarato entrambe le registrazioni nulle ex art. 7, par. 1, RMUE, in quanto detti segni sono da considerarsi meramente descrittivi dell'origine geografica dei beni e servizi rivendicati. Tali decisioni sono state impugnate dalla Iceland Foods Limited dinnanzi alla Commissione di Ricorso, la quale ha rinviato il caso alla Commissione allargata sul procedimento di ricorso, chiamandola a pronunciarsi. Su richiesta delle parti, il 13 aprile 2022 la Commissione allargata, con le decisioni sui casi R1613/2019-G e R1238/2019-G, ha fissato un'udienza orale la prima di sempre per la Commissione riunendo entrambe le cause. L'udienza si è svolta il 9 settembre 2022 ed è stato possibile seguirla online l'intero dibattimento. Sono state sollevate una serie di questioni interessanti sulla registrazione dei termini geografici come marchi: le parti in causa hanno posto attenzione sui principali nodi da sciogliere.

Il rappresentante di Iceland Foods Limited ha sostenuto che in Unione Europea non è vietata la registrazione di marchi semplicemente perché costituiti da termini geografici, purché gli stessi rispettino i criteri imposti dalle norme in materia di proprietà industriale. Occorre, perciò, valutare se il termine geografico sia ragionevolmente noto in relazione ai prodotti e

servizi che contraddistinguono o possa esserlo in futuro. Nel merito della causa, egli ha quindi sostenuto che i prodotti per cui l'Islanda è nota in Unione Europea siano limitati al pesce e ai frutti di mare, non rivendicati dalle registrazioni in questione, per cui i marchi in esame devono considerarsi distintivi.

L'Islanda, d'altra parte, ha invece affermato che il nome della loro nazione non dovrebbe essere registrato come marchio a priori, in quanto ciò pregiudicherebbe la capacità delle società islandesi di commercializzare i propri prodotti e servizi. Inoltre, è stato evidenziato che qualsiasi bene è o potrebbe essere potenzialmente prodotto in Islanda e che il consumatore potrebbe essere influenzato nelle sue scelte a causa delle caratteristiche favorevoli che il termine Islanda suscita in esso, essendo il Paese molto conosciuto dal punto di vista naturale, per la sua purezza e attenzione alla tutela dell'ambiente.

Sulla base delle argomentazioni delle parti, la questione principale che emerge risulta essere se il nome di uno Stato - di per sé considerato - possa essere registrato come marchio e quindi se nell'esame degli impedimenti assoluti il nome degli Stati deve essere oggetto di una speciale disamina da parte dell'Esaminatore.

RIFLESSIONI FINALI

Nel caso ANDORRA sono stati applicati i rigorosi criteri utilizzati per la valutazione di tutti i termini geografici, mentre in ICELAND, la Commissione potrebbe cambiare rotta e considerare non registrabile il nome di una nazione, anche qualora lo stesso non sia ragionevolmente noto in relazione ai prodotti e servizi che contraddistinguono e non possa esserlo in futuro.

Al momento non esiste una categoria di indicazioni geografiche, compresi i nomi di Stato, che sia di per sé esclusa dalla registrazione dei marchi. Qualora rispettino i requisiti fondamentali di registrazione, nomi di Stato o altri termini geografici vengono perciò ammessi come indicatori dell'origine dei prodotti e servizi. Se da una parte il caso ANDORRA conferma quanto già di diritto, il caso ICELAND potrebbe apportare in tal senso alcune novità, in quanto la Commissione è chiamata a giudicare se l'assetto disciplinare attuale possa minare l'interesse pubblico alla libera utilizzazione dei nomi di Stato in funzione distintiva e se lo stesso possa in qualche modo giustificare una deroga al quadro giuridico in materia di marchi. Nell'attesa della decisione, non possiamo fare altro che affermare che la questione avrà in ogni caso risvolti importanti, sia sul futuro dei marchi corrispondenti a nomi di Stato già concessi, i

quali potrebbero subire azioni di nullità, sia sui futuri possibili depositi, che potrebbero incorrere in più numerosi rifiuti in sede di esame.

Per quanto concerne la normativa Italiana, rammentiamo l'articolo 10 CPI come modificato dall'art. 32 comma 4 lett. b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. secondo cui NON possono costituire oggetto di registrazione come marchio, salvo autorizzazione dell'autorità competente, "i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani". L'UIBM ha emesso una serie di rifiuti su questa base.

Liliana Martari
Mauro Delluniversità

Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Con decisione resa in data 26 aprile 2020, il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Tutela Taleggio contro Gilberto Ramponi Rivelli, Publinord s.r.l per ottenere la riassegnazione del nome a dominio TALEGGIO.EU (si veda la decisione disponibile al link <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DEU2020-0003>).

ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

Il Ricorrente, dedito alla tutela, controllo e promozione del formaggio TALEGGIO sostiene di essere l'unico soggetto legittimato ad utilizzare la denominazione TALEGGIO come nome a dominio, essendo titolare del relativo marchio, nome a dominio con estensioni .it/.com/.biz/.org, nonché denominazione di origine protetta (DOP), mentre il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato, di cui viene fatto un uso volto a fuorviare i consumatori rimandandoli ad altri siti web che vendono prodotti alimentari non di qualità e non sottoposti ai rigidi controlli sanitari tipici di una DOP.

Il Resistente ritiene invece che, poiché le registrazioni di marchi aventi ad oggetto la denominazione TALEGGIO sono successive al nome a dominio contestato e le denominazioni d'origine sono dirette esclusivamente a proibire la produzione e vendita di prodotti agricoli oggetto della DOP da parte di terzi, i diritti anteriori del Ricorrente azionabili si limitano al nome a dominio "taleggio.it" registrato nel 1997, che non può ritenersi sufficiente ad attribuire diritti esclusivi con riferimento a nomi a dominio aventi diverse estensioni.

Il Resistente sostiene inoltre di avere un legittimo interesse sul nome a dominio contestato in quanto utilizza la denominazione TALEGGIO per riferirsi all'omonimo paese e valle all'interno del portale turistico (www.piazze.it), sviluppato per raccogliere e organizzare l'accesso a siti internet contenenti informazioni su comuni e località italiane. A ulteriore riprova di queste affermazioni, il Resistente sottolinea che 1) il nome a dominio contestato non è indicizzato e dunque chi ricerca la parola "TALEGGIO" nei motori di ricerca non viene indirizzato al sito web del Resistente, e 2) il fatto che il Ricorrente non utilizzi il nome a dominio "taleggio.org" di cui è titolare dal 2013 dimostra una mancanza di interesse da parte del

Consorzio Tutela Taleggio rispetto a nomi a dominio diversi da "taleggio.it".

DISCUSSIONE E DECISIONE

Secondo il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR il Ricorrente deve provare la sussistenza di tre elementi (il secondo e il terzo dei quali alternativi) per ottenere una decisione che disponga la cancellazione o al trasferimento del nome a dominio contestato.

Il primo di questi, ovvero **(i) l'identità o confondibilità del nome a dominio contestato con il nome rispetto al quale la legge nazionale di uno Stato membro e/o dell'Unione Europea riconoscono o attribuiscono un diritto**, è stato provato essendoci identità tra la DOP e marchio TALEGGIO e il nome a dominio contestato.

In merito al secondo elemento, ovvero **(ii) assenza di un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio da parte del Resistente**, il Collegio rileva che il Resistente utilizza il nome a dominio "taleggio.eu" in relazione a un sito web dedicato principalmente alla descrizione della località denominata TALEGGIO e dell'omonima valle dove ha origine il formaggio taleggio, che viene menzionato nel sito in funzione meramente descrittiva in quanto originario di quella località.

Il Collegio, pur riconoscendo i diritti del Ricorrente sulla DOP e marchio di fatto (tale era nel 2007 quando il nome a dominio contestato è stato registrato) TALEGGIO, ritiene che il Resistente abbia un interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato in virtù dell'uso descrittivo associato al contenuto del corrispondente sito che ne sta facendo (descrizione della omonima località geografica, offerta di servizi turistici ed informativi in buona fede).

Per quanto riguarda, inoltre, i *banners e link* pubblicitari presenti nel sito web a cui rimanda il nome a dominio contestato, a parere del Collegio si tratta di portali tematici appartenenti alla Resistente che raccontano la storia, le ricette e le caratteristiche di prodotti alimentari il cui uso non è fuorviante o nocivo nei confronti degli interessi del Ricorrente.

Pertanto, il Ricorrente non ha provato la sussistenza del secondo elemento richiesto dalle norme ADR.

Infine, il Collegio ritiene non provata nemmeno la sussistenza del terzo elemento, ovvero **(iii) registrazione o uso in mala fede del nome a dominio**, in quanto a suo parere il Resistente ha registrato e utilizza il nome a dominio in buona fede all'interno di un'attività di servizi incentrata sulla creazione di un portale turistico dedicato a numerose località geografiche italiane (www.piazze.it), nonché di altri portali tematici relativi a differenti ambiti. Nell'ambito di tale attività, infatti, il Resistente ha registrato numerosi nomi a dominio corrispondenti a località geografiche.

Per tali ragioni, non ritenendo provata la sussistenza del secondo e terzo elemento, il Collegio ha respinto il ricorso.

COMMENTI

L'interferenza tra il nome di una località geografica e la corrispondente indicazione geografica protetta, a volte registrata anche come marchio, sono abbastanza frequenti. Così come frequenti sono le controversie riguardanti nomi a dominio che includono indicazioni geografiche.

Quando si instaura un procedimento per ottenere la riassegnazione o la cancellazione di un nome a dominio contenente un'indicazione geografica è importante verificare, a seconda della procedura avviata, quale sia la normativa applicabile.

La procedura Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ad esempio, esclude le indicazioni geografiche dal novero dei diritti anteriori azionabili nelle controversie sui nomi a dominio. Secondo le linee guida dell'OMPI, infatti, le indicazioni geografiche vengono considerate come diritto azionabile in una procedura UDRP esclusivamente se

- non sono utilizzate in senso geografico-descrittivo (ad esempio, "Nantucket Nectars" per bevande laddove Nantucket coincide con il nome geografico di un'isola degli Stati Uniti d'America) e
- sono registrate come marchio.

In casi eccezionali, ovvero se il Ricorrente prova di avere sull'indicazione geografica diritti tali da dimostrare un riconoscimento come marchio da parte dei consumatori in relazione a determinati prodotti o servizi (c.d. *secondary meaning*), i Collegi hanno ritenuto che anche indicazioni geografiche non registrate come marchio potessero legittimare l'instaurazione di un ricorso UDRP. Nell'ambito delle procedure UDRP, tuttavia, si è generalmente dimostrato molto difficile per un ente responsabile di un'area geografica provare diritti su una indicazione geografica non registrata come marchio sulla base dell'acquisita distintività attraverso l'uso (c.d. *secondary meaning*).

A riprova di ciò, nella maggior parte dei casi riguardanti indicazioni geografiche i ricorsi UDRP sono stati ritenuti ammissibili in quanto basati non solo su denominazioni geografiche protette ma anche su marchi registrati; si vedano, ad esempio, i casi aventi ad oggetto i nomi a dominio **rioja.com** (*Regulatory Board of the Rioja Qualified Designation of Origin (D.O.CA) v. Domain Hostmaster*, Caso OMPI D2018-0168 del 4 maggio 2018), **gorgonzola.city** (*Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Rob Monster / DigitalTown, Inc.*, Caso OMPI D2017-0253 del 12 aprile 2017), **gorgonzola.blue** (*Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Whois Privacy, Private by Design, LLC / Gerald Baton*, Caso OMPI D2021-0722 del 30 maggio 2021), **parmaham.com** (*Consorzio del Prosciutto di Parma v. Domain Name Clearing Company, LLC*, Caso OMPI D2000-0629 del 18 settembre 2000).

Nel caso avente ad oggetto il nome a dominio **champagne.co** (*Comité Interprofessionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers*, Caso OMPI DCO2011-0026 del 21 giugno 2011), invece, pur essendo "Champagne" una delle indicazioni geografiche più conosciute al mondo e pur avendo il ricorrente diritti su "Champagne" come DOC, il Collegio ha deciso di respingere il ricorso a causa dell'assenza di marchi registrati per "Champagne".

D'altro canto, come si evince anche dal ricorso qui commentato relativo al nome a dominio "taleggio.eu", le regole di riassegnazione relative al ccTLD ".eu" si discostano dalle policy UDRP e si estendono fino a ricomprendere le dispute tra nomi a dominio e denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Infatti, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/857 del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione Europea e il registro del dominio di primo livello .eu, nell'ambito delle registrazioni abusive il registro deve prendere in considerazione: "il diritto d'autore, i marchi e le indicazioni geografiche previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri in cui sono detenuti: i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i nomi di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette".

Similmente, questo orientamento è seguito da alcune procedure di riassegnazione nazionali (citiamo, ad esempio, .FR, .IE, .ES,) che ammettono ricorsi basati sui diritti del ricorrente su indicazioni geografiche protette. Basti pensare, richiamando il famoso caso già citato "champagne.co", ai ricorsi aventi ad oggetto il nome

a dominio **champagne.ie** (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) v. Richard Doyle*, Caso OMPI DIE2007-0005 del 5 febbraio 2008), **champagnes.fr** (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL*, Caso OMPI DFR 2005-0006 del 4 luglio 2005) in cui il ricorrente è riuscito a dimostrare i propri diritti sulla DOC CHAMPAGNE ottenendo così la riassegnazione dei nomi a dominio contestati.

In sintesi, a differenza delle procedure UDRP, nei procedimenti di riassegnazione relativi al ccTLD “.eu”, così come in altre procedure nazionali, la registrazione dell’indicazione geografica come marchio o l’uso dell’indicazione geografica come marchio di fatto non sono necessarie per dimostrare la sussistenza di un diritto azionabile in capo al ricorrente. Tuttavia, è comunque strategico verificare che utilizzo viene fatto del sito web corrispondente al nome a dominio contestato in quanto da ciò dipende la sussistenza della seconda e terza condizione per ottenere il recupero del nome a dominio. Infatti, a prescindere dall’esistenza o meno di diritti di marchio in capo alla ricorrente, se la resistente prova di usare il nome a dominio contenente l’indicazione geografica nell’ambito dell’offerta in buona fede di prodotti / servizi e in modo descrittivo della relativa area geografica, il ricorso verrà respinto. Fondamentale, quindi, svolgere un’attenta istruttoria preliminare per verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere o meno la riassegnazione di un nome di dominio “geografico”.

Simone Ferrante
Gioia Perucci

Il packaging dei prodotti alimentari

Un design dal carattere individuale?

Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design

“Food packaging”? E’ ormai riconosciuto che la confezione alimentare è di fatto un medium fisico che, oltre a requisiti funzionali, come il contenere, preservare, trasportare i prodotti, deve trasmettere qualcosa di più. In particolare, il packaging è uno strumento straordinario per comunicare un messaggio al consumatore.

Considerando tale importanza, siamo portati a riflettere sull’altrettanto importante tutela offerta dall’istituto del design registrato, e cercare di comprendere se anche la tutela può tenere conto di questa funzione di comunicazione del prodotto.

Ben sappiamo che l’art. 31 del Codice di Proprietà Industriale prevede esplicitamente la tutela degli imballaggi, e quindi del packaging (*“Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”*)

Non ci soffermiamo in questa sede a valutare i requisiti sostanziali comuni a tutti gli altri design. Proviamo invece a riflettere se ci siano variabili e accorgimenti che possono essere tenuti in considerazione al fine di una valida strategia di deposito, considerando la funzione comunicativa del packaging o più spesso di suoi elementi per avere un certo “apprezzamento” sul mercato rispetto a elementi noti. In altre parole, proviamo ad approfondire se la scelta delle immagini più appropriate per il deposito di una domanda di design possa essere fatta in linea con tale funzione di comunicazione.

Come punto di partenza di questa riflessione, ci può essere di aiuto la classificazione di Locarno che può indirizzare nelle valutazioni e riflessioni preliminari. Le classi della classificazione di Locarno che possono più

di altre interessare un imballaggio o una confezione sono la classe 9, che è proprio quella degli imballaggi, la classe 11, in particolare la sottoclasse 11-02, degli oggetti ornamentali e la classe 32 relativa ai simboli grafici e logo, motivi decorativi per superfici, ornamenti.

Partiamo dalla classe 11, la quale potrebbe sembrare poco adatta, ma merita, lo stesso, a mio avviso un breve accenno e uno spunto di riflessione. Spesso capita di notare che una confezione sia “bella” di per sé, con un carattere individuale indipendente dalla funzione di contenitore; in altre parole, la confezione potrebbe avere una sua funzione ornamentale, soprattutto se di particolare carattere estetico. Questa osservazione ci induce a suggerire di togliere tutti quegli aspetti commerciali di etichette o di altro che sono poco importanti per la confezione in sé. Un design significativo che ho rintracciato nelle banche dati che riflette questa scelta, è il design comunitario: 002997544-0001 le cui immagini in formato ridotto sono riportate in figura 1.



Figura 1: Design comunitario: 002997544-0001

La classe 9 è quella degli imballaggi; in questa classe vengono catalogati imballaggi e recipienti per

il trasporto o per la manutenzione di merci; bottiglie, flaconi, barattoli, damigiane, recipienti muniti di un sistema a pressione; cassette e cestini; borse, buste, tubetti e capsule. Se è importante l'imballaggio in sé per la sua funzione comunicativa e eventualmente per evidenziare il prodotto che rappresenta, la classe 9 è probabilmente quella più adatta. Spesso, tuttavia, una confezione è complessa, ricca di informazioni, grafiche, disegni o altri aspetti rilevanti. Ben sappiamo che la tutela offerta dal design è data dall'aspetto del prodotto nel complesso come rappresentato, e pertanto quando la confezione è complessa, è consigliabile scegliere aspetti più importanti rispetto ad altri. Si può quindi scegliere una combinazione tra confezione e grafica, selezionando solo alcuni aspetti, sfruttando eventualmente lo strumento del disclaimer per escludere alcune parti meno rilevanti della confezione. Un esempio significativo è offerto dal design comunitario N° 004427912-0001/0008 (titolare Ferrero S.p.A.) che tutela una famosa merendina di cioccolato al latte e di cui si riportano di seguito le immagini in figura 2 in formato ridotto. Come si può osservare sono state depositate le immagini della confezione cercando di "coprire" tante combinazioni. Questo esempio può ben insegnare a prestare attenzione agli elementi che vale la pena tenere (quindi meritevoli di valorizzazione) e a quelli che possono essere eliminati (quindi meno rilevanti).

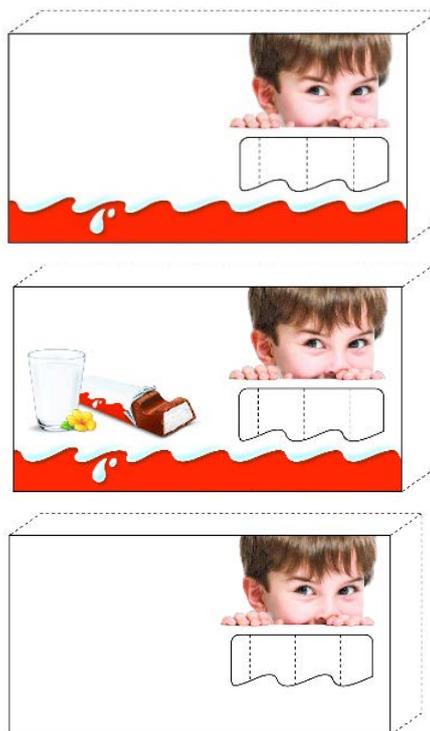


Figura 2: Design comunitario N° 004427912-0001/0008

La scelta da parte del titolare di includere nella medesima domanda 8 design ben rappresenta quindi l'attenzione a "scegliere" gli aspetti più importanti della confezione che si vogliono tutelare, con l'avvertenza di non banalizzare il design togliendo troppi elementi, e quindi di rispettare, quanto meno in una valutazione preliminare, i requisiti sostanziali di novità e carattere individuale del prodotto.

Talvolta, invece, l'aspetto comunicativo più importante è un elemento specifico della confezione, in una posizione specifica, vale a dire di "carattere ricorrente" nella confezione rispetto alla confezione in sé.

E' il caso, per esempio, del design comunitario multiplo 000100102-0001/00025 di San Carlo Alimentari S.p.A, di cui riportiamo alcune immagini in formato ridotto nella figura 3 sottostante. Osservando questo design, appare evidente la scelta di enfatizzare e valorizzare la forma e la posizione di una patatina stilizzata al centro della

parete frontale della confezione. Questo aspetto emerge dalla scelta di depositare tanti design per ogni possibile confezione. Probabilmente, vi è quindi la volontà del titolare di evidenziare come aspetto individuale una singola patatina al centro della confezione.

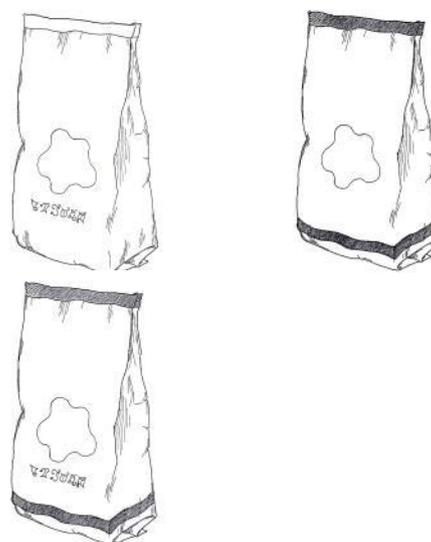
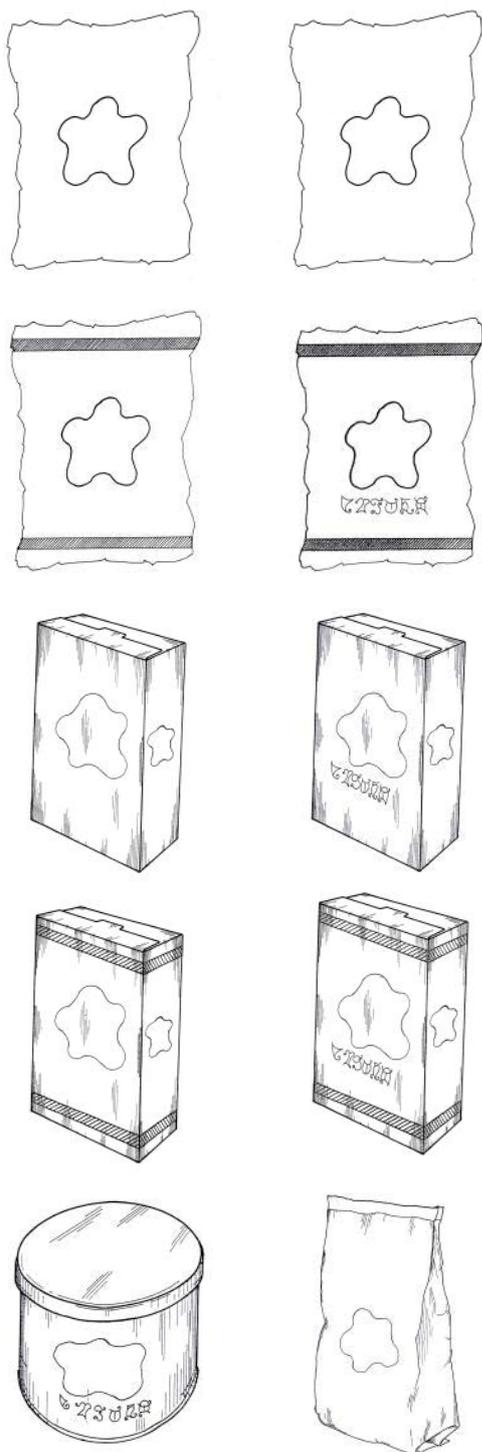


Figura 3 - Design comunitario multiplo N° 000100102-0001/000100102-00025

Una scelta simile è stata fatta dalla titolare Amica Chips S.p.A. con il ben più recente design comunitario 008850572-0001/0004.



Figura 4: Design comunitario multiplo N° 008850572-0001/0004.

Tornando allo spunto offerto dalla classificazione di Locarno, non va dimenticato che è possibile tutelare nella classe 32 simboli grafici e logo, motivi decorativi per superfici, ornamenti, vale a dire le etichette, decorazioni o altro che possano essere importanti. E' quindi consigliabile una attenta valutazione se la confezione in sé sia importante veramente per il titolare, o se, ai fini della funzione di comunicazione

della confezione, non sia più importante la decorazione superficiale o la grafica riportata sulla confezione. Anche in questo caso, vale il principio generale di valutare, e eventualmente selezionare, gli aspetti più importanti della decorazione. Può essere significativa, e di esempio ancora, la scelta della titolare Ferrero S.p.A. di tutelare tutti i possibili aspetti e decorazioni del logo della medesima confezione di merendina sopra menzionata, con il design comunitario multiplo N° 000453550-0001/0020, di cui si riportano le immagini in formato ridotto nella Figura 5 sottostante.

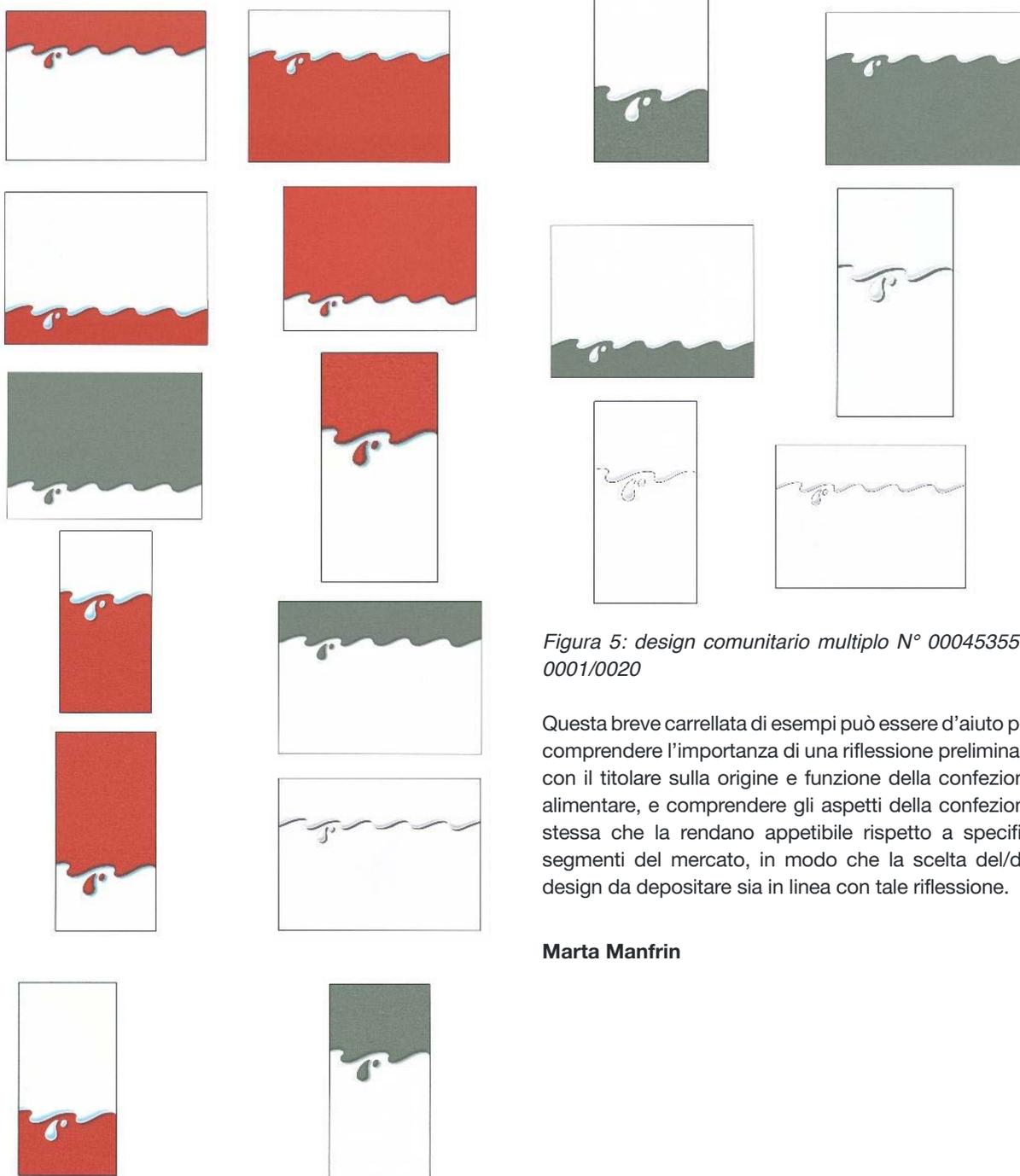


Figura 5: design comunitario multiplo N° 000453550-0001/0020

Questa breve carrellata di esempi può essere d'aiuto per comprendere l'importanza di una riflessione preliminare con il titolare sulla origine e funzione della confezione alimentare, e comprendere gli aspetti della confezione stessa che la rendano appetibile rispetto a specifici segmenti del mercato, in modo che la scelta del/dei design da depositare sia in linea con tale riflessione.

Marta Manfrin

“Online does not mean free”: l’uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d’autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali.

In un mondo in cui la pubblicità e la comunicazione commerciale in generale sono sempre più dominate dalle immagini diventa fondamentale, per gli operatori commerciali, comprendere entro quali limiti i contenuti disponibili anche su Internet siano effettivamente “free”, nel duplice significato di liberi (da diritti e vincoli) e gratuiti, e quali rischi si celino dietro l’utilizzo, nelle proprie attività promozionali, di fotografie non realizzate o commissionate *ad hoc*.

Su una singola immagine reperita in Rete, infatti, possono insistere una pluralità di diritti di terzi: *in primis* i diritti d’autore del fotografo, in secondo luogo i diritti d’autore sulle opere tutelate eventualmente riprodotte nella fotografia e, da ultimo, nell’ipotesi in cui la fotografia in questione riproduca il ritratto di una persona fisica, il diritto di immagine della persona ritratta e il diritto alla riservatezza della medesima, ai sensi della disciplina privacy.

Limitazioni particolari all’uso di fotografie reperite online possono sussistere poi nel caso in cui tali immagini riproducano beni culturali.

I diritti d’autore del fotografo

La disciplina italiana sul diritto d’autore, così come delineata dalla L. 633/1941 (di seguito “LdA”) e dalla successiva interpretazione giurisprudenziale, riconosce e distingue le seguenti tre tipologie di fotografie, in ordine decrescente di tutela: fotografie “creative”, fotografie “semplici” e fotografie “documentali”:

a) le fotografie “creative”, per tali intendendosi le vere e proprie opere fotografiche ai sensi dell’art. 2, n. 7 LdA, dotate del requisito della creatività ai sensi della legge sul diritto d’autore, sono quelle su cui insistono diritti patrimoniali e morali d’autore della durata di 70 anni dalla morte del fotografo, e che quindi per questo lasso di tempo possono essere utilizzate e riprodotte solo con il consenso

di quest’ultimo (o dei suoi aventi causa);

- b) le fotografie “semplici”, da intendersi come immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche), sono quelle che non raggiungono un sufficiente grado di “creatività” ai sensi del diritto d’autore, ma al cui realizzatore la legge comunque attribuisce dei diritti cd. connessi (i diritti esclusivi di natura patrimoniale di riproduzione, diffusione e spaccio) della durata di 20 anni dalla realizzazione dello scatto (cfr. artt. 87 e ss. LdA);
- c) vi sono infine le fotografie c.d. “documentali”, ossia sostanzialmente fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, aventi una finalità meramente riproduttivo-documentale e prive di un apprezzabile impegno della capacità tecnico professionale del fotografo e della sua inventiva, che non fanno sorgere in capo al relativo realizzatore alcun diritto.

La legge sul diritto d’autore non fornisce una definizione univoca di fotografie creative, semplici o documentali, di modo che non è sempre agevole inquadrare correttamente una fotografia entro l’una o l’altra categoria e, di conseguenza, determinare il tipo e la durata della relativa tutela. A tal fine è giunta in soccorso la giurisprudenza, la quale ha individuato nel tempo alcuni criteri che permettono di riconoscere la presenza del carattere creativo nelle opere fotografiche, quali ad esempio:

- la capacità di carpire determinate espressioni e atteggiamenti¹;
- la capacità di suscitare emozioni ed evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata²;
- la capacità di trasmettere la personalità dell’autore, la sua fantasia, il suo gusto e la sua sensibilità³;

1. Trib. Milano, 15 settembre 2015; Trib. Perugia, 25 marzo 2014.

2. Trib. Milano, 23 aprile 2020 (caso Daniel J. Cox); Trib. Venezia, 17 giugno 2011; Trib. Milano, 11 ottobre 2006; Trib. Firenze, 16 febbraio 1994.

3. App. Milano, 20 settembre 2010; Trib. Milano, 6 marzo 2006; Trib. Milano, 3 febbraio 2003; Trib. Roma, 28 marzo 2003; App. Milano, 5 novembre 1993; Trib. Milano 28 giugno 1993.

- la capacità di cogliere il momento⁴;
- la capacità della fotografia di distinguersi dalle altre⁵;
- l'accuratezza tecnica nelle scelte effettuate, da ricercarsi nelle modalità di realizzazione, nella particolare ed originale inquadratura, nella prospettiva scelta, nel gioco di luci ed ombre, nei contrasti, che oltrepassano la mera riproduzione dei soggetti prescelti (Trib. Roma, 12 settembre 2019 nel dibattuto caso Falcone e Borsellino, in cui il Tribunale ha qualificato l'immagine dei due magistrati ripresi in un momento di pausa durante un congresso come fotografia "semplice", rilevando che "*si tratta invero di una testimonianza, a mo' di cronaca, di una situazione di fatto*" in cui la particolarità della fotografia è data dall'eccezionalità del soggetto e non dalle scelte stilistiche e creative del fotografo)⁶;
- la fama del fotografo professionista autore dello scatto⁷;
- il consolidato e perdurante successo della fotografia presso la collettività e gli ambienti culturali⁸.

Con specifico riferimento alle fotografie semplici, la loro riproduzione non è considerata abusiva qualora i relativi esemplari non riportino le indicazioni di cui all'art. 90 LdA (e segnatamente il nome del fotografo, la data dello scatto e il nome dell'autore dell'eventuale opera d'arte fotografata), salvo che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

Anche con riferimento alle fotografie creative, vi sono casi in cui il loro utilizzo può prescindere da un esplicito consenso degli aventi diritto e la relativa comunicazione o diffusione al pubblico può quindi avvenire liberamente; siamo nell'ambito del c.d. *fair use*, che si verifica ad esempio nell'ipotesi di:

- riproduzione e comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, a condizione che si indichi la fonte e il nome dell'autore e che lo scopo commerciale

non sia quantomeno "immediato" (art. 65, comma 2, LdA);

- citazione o riproduzione parziale per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera (art. 70 LdA);
- citazione o riproduzione parziale a fini di insegnamento o di ricerca scientifica ove l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e per fini non commerciali (art. 70 LdA).

La citazione o la riproduzione di cui sopra devono essere sempre accompagnate dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta. In ogni caso, la libera utilizzazione non deve essere in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari.

Naturalmente, la qualificazione di una fotografia come creativa, semplice o documentale, con conseguente individuazione della relativa tutela, e la determinazione della sussistenza o meno della scriminante del *fair use* sono valutazioni che devono essere effettuate caso per caso, avuto riguardo alle circostanze dell'ipotesi concreta.

I diritti d'autore su eventuali opere d'arte riprodotte nelle fotografie

I diritti del fotografo non sono gli unici diritti d'autore che possono venire in rilievo in relazione all'uso di una fotografia. Può infatti capitare che l'immagine in questione riproduca una o più opere oggetto di tutela autoriale, quali ad esempio opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari (cfr. art. 2 n. 4 LdA), nonché disegni e opere dell'architettura (cfr. art. 2 n. 5 LdA) e, a determinate condizioni, opere del disegno industriale (cfr. art. 2 n. 10 LdA).

La riproduzione fotografica delle suddette opere, qualora non cadute in pubblico dominio (ossia qualora non siano trascorsi più di 70 anni dalla

4. Trib. Milano, 11 ottobre 2006; Pret. Catania, 11 febbraio 1992.

5. App. Milano, 7 novembre 2000; Pret. Saluzzo, 13 ottobre 1993.

6. App. Milano, 20 marzo 2007; Trib. Catania, 24 novembre 2004; App. Torino, 25 settembre 2004; Trib. Milano, 1° marzo 2004; Trib. Catania, 11 settembre 2001; Pret. Torino, 27 maggio 1996.

7. Trib. Milano, 24 settembre 2009; Trib. Roma, 20 dicembre 2006; di diverso segno tuttavia Trib. Milano, 30 maggio 2017, secondo cui "*la capacità professionale del fotografo o l'alta qualità tecnica di realizzazione sono elementi di per sé insufficienti ai fini del riconoscimento della tutela autoriale alle fotografie in quanto finirebbero da un lato col riservare ogni attenzione alla personalità dell'autore, piuttosto che al valore dell'opera, e dall'altro con l'affermare che l'opera d'arte fotografica è appannaggio di una esigua cerchia di artisti, destinata a restare tale*".

8. Trib. Milano, 5 marzo 2011.

morte del loro autore), è soggetta in linea di principio all'autorizzazione dell'avente diritto sull'opera stessa. Questo vale anche nel caso in cui le opere in questione si trovino in un luogo pubblico o aperto al pubblico: occorre infatti ricordare come in Italia, a differenza di altri Paesi, non viga la c.d. libertà di panorama, ossia quella limitazione del diritto d'autore che consente la libera riproduzione di opere dell'architettura situate permanentemente in luoghi pubblici.

La riproduzione è invece ammessa, analogamente a quanto già esposto nel paragrafo precedente, nei limiti del c.d. *fair use*, ossia per finalità non commerciali/promozionali, bensì illustrative, di critica o di discussione.

I diritti sui beni culturali

Nell'ipotesi in cui i beni riprodotti fotograficamente siano beni culturali (per tali intendendosi *"le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà"*) entra in gioco la disciplina di cui al D. Lgs. 42/2004, ossia il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, anche conosciuto come "Codice Urbani".

Ai sensi dell'art. 108 del Codice Urbani, la riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali di proprietà dello Stato e/o comunque in consegna al Ministero dei beni culturali, alle Regioni, alle Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale è libera quando sia posta in essere:

- a) senza scopo di lucro;
- b) per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale;
- c) in modo che tali immagini non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

In caso contrario, è richiesta un'esplicita autorizzazione dall'autorità che ha in consegna il bene e spesso il pagamento di un canone di concessione o di un corrispettivo di riproduzione, determinati sulla base del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente

Nel caso di beni culturali di proprietà privata (che non siano stati dichiarati di interesse culturale), la relativa disciplina è invece rimessa integralmente al proprietario del bene.

Il diritto all'immagine della persona ritratta

L'art. 10 del Codice Civile prevede 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 la pubblicazione o l'esposizione 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"*. Analogamente, l'art. 96 della Legge sul Diritto d'Autore dispone che *"il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa"*.

In altre parole, per l'esposizione, riproduzione o messa in commercio di una fotografia riprodotte l'immagine di una persona fisica è necessario il consenso di quella persona (o, come si vedrà, il consenso dei congiunti più prossimi nel caso di ritratto di persona defunta).

Tale consenso deve essere innanzitutto espresso, pur non essendo necessario che venga esplicitato per iscritto (tramite c.d. liberatorie): esso può essere fornito anche oralmente, implicitamente o per fatti concludenti e potrà essere provato da chi lo riceve anche per presunzioni o testimonianze.

Esso è inoltre stato ritenuto dalla giurisprudenza prevalente:

- i) revocabile in qualsiasi momento, con la stessa facilità con cui è stato prestato;
- ii) soggettivamente circoscritto (ossia la sua efficacia è limitata al soggetto o ai soggetti nei confronti dei quali è stato prestato);
- iii) oggettivamente circoscritto (la sua efficacia è limitata alle finalità e alle modalità di divulgazione per le quali è stato prestato).

La disciplina sopra esposta conosce tuttavia alcune significative eccezioni. L'art. 97 comma 1 LdA, prevede infatti che non occorra il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata:

1. dalla notorietà del soggetto ritratto
2. dall'ufficio pubblico ricoperto;
3. da necessità di giustizia o di polizia;
4. da scopi scientifici, didattici o culturali; o infine
5. quando la riproduzione è collegata a fatti avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;

purché ovviamente la riproduzione del ritratto in questione nei casi sopra indicati non abbia scopo di lucro, commerciale o pubblicitario (o, qualora vi sia tale scopo, esso non sia prevalente).

Tutte le eccezioni che precedono incontrano tuttavia un limite nella tutela del diritto all'onore e alla reputazione. L'art. 97 comma 2 LdA prevede infatti che il ritratto non possa essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.

Come anticipato, la disciplina sopra citata tutela anche il diritto all'immagine *post mortem*. Ai sensi dell'art. 96 comma 2 LdA, infatti, per l'esposizione, la riproduzione o la messa in commercio del ritratto di una persona dopo la sua morte è necessario il consenso dei congiunti più prossimi, vale a dire, secondo l'elencazione e l'ordine di priorità tassativi stabiliti dalla norma, del coniuge e dei figli o, in loro mancanza, dei genitori, o, in loro mancanza, dei fratelli e delle sorelle o, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti diretti fino al quarto grado.

Nel caso invece di fotografie ritraenti soggetti minorenni, il soggetto chiamato ad esprimere il consenso alla divulgazione è colui che esercita la responsabilità genitoriale (già patria potestà) sul minore (salvo naturalmente che al momento della divulgazione il soggetto ritratto abbia nel frattempo raggiunto la maggiore età).

Il diritto alla riservatezza della persona ritratta

In relazione alla divulgazione e all'utilizzo di immagini di persone fisiche, viene in rilievo anche la disciplina in materia di privacy dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) nonché dal D. Lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

Non vi è dubbio infatti che il ritratto fotografico, se relativo a una persona fisica identificata o identificabile, rientri nella definizione di dato personale di cui all'art. 4 GDPR, il cui trattamento (nozione in cui rientra qualsiasi operazione posta in essere sul dato personale, tra cui evidentemente anche la diffusione e la pubblicazione) necessita pertanto del consenso del c.d. interessato (ossia, in questo caso, la persona ritratta).

Tale consenso dovrà essere:

- i. libero (l'interessato deve essere in grado di operare una scelta effettiva, senza il timore di subire conseguenze negative a seguito della mancata prestazione del consenso);
- ii. specifico (nel caso in cui il trattamento abbia più finalità, il consenso deve essere prestato per ciascuna di esse);
- iii. informato (l'interessato deve essere messo al corrente in maniera semplice e chiara dei dati

trattati, delle modalità di trattamento e dei diritti che gli sono attribuiti dalla legge);

- iv. inequivocabile (ma non necessariamente esplicito, salvo quanto si dirà nel prosieguo con riferimento ai dati particolari);
- v. revocabile (in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato prestato).

Nel caso di trattamento dei c.d. "dati particolari" (già "dati sensibili"), ossia quei dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il consenso dovrà essere altresì esplicito (cfr. art. 9.1 e 9.2 lett. a) GDPR).

L'ottenimento del consenso dell'interessato non è invece necessario nel caso in cui:

- a) il trattamento si fondi su una diversa base giuridica, quale l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, l'adempimento di un obbligo di legge, la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato, l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento nonché il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali;
- b) la pubblicazione o divulgazione delle immagini sia qualificabile come esercizio del diritto di cronaca;
- c) la pubblicazione o divulgazione delle immagini sia qualificabile come libera manifestazione del pensiero.

Con riferimento a quest'ultimo punto, la giurisprudenza, riprendendo in parte le considerazioni già svolte in tema di eccezioni al diritto all'immagine, ha individuato quali criteri rilevanti per operare un bilanciamento tra libertà di espressione e diritto alla riservatezza:

- il contributo che le fotografie apportano a dibattiti di interesse generale;
- il ruolo e le funzioni ricoperte dalla persona ritratta o la natura delle attività oggetto delle fotografie;
- la condotta tenuta dalla persona interessata prima della divulgazione delle fotografie;
- il modo in cui le fotografie vengono pubblicate e il grado di diffusione delle stesse;
- il contesto in cui le fotografie sono state scattate, ad es. qualora lo scatto sia avvenuto all'insaputa del soggetto ritratto o ricorrendo a sotterfugi.

Si badi bene che, anche nel caso in cui il soggetto ritratto sia deceduto, i diritti relativi ai suoi dati personali possono comunque essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario o per ragioni familiari meritevoli di protezione (cfr. art. 2-terdecies d. lgs. 101/2018).

Conclusioni

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono diventa quindi di fondamentale importanza per l'operatore commerciale (e di conseguenza per il legale che lo assiste), ogniqualvolta per esigenze promozionali ci si accinga ad utilizzare delle fotografie reperite anche su Internet, valutare caso per caso e alla luce dei criteri sopra indicati i rischi connessi a una simile operazione, attivandosi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni o, ove questo non sia possibile o anti-economico, orientandosi verso soluzioni alternative quali la stipula di licenze *blanket* (per *stock* di immagini) o licenze *creative commons*.

Francesca Milani

Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 "Omnibus", tra profili IP ed enforcement individuale

La comunicazione *A New Deal for Consumers*¹ della Commissione europea ha posto nuovamente l'accento sull'esigenza "di modernizzare alcune norme in materia di protezione dei consumatori e di rafforzare il livello di conformità".

Tale Agenda si è tradotta, da ultimo, nell'adozione della direttiva UE 2019/2161 "per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori", nota anche come direttiva "Omnibus".

Tra gli obiettivi, si segnala il superamento delle lacune della normativa consumeristica vigente (il cosiddetto "acquis") e la garanzia di una tutela effettiva e paritaria dei consumatori nel mercato unico, in un contesto economico e tecnologico in rapida evoluzione.

Il percorso immaginato dal Legislatore europeo prevedeva il termine intermedio del 28 novembre 2021 per l'adattamento e la pubblicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, in modo da consentirne l'effettiva applicazione a partire dal 28 maggio 2022.

La Camera dei Deputati ha recentemente² approvato in via definitiva il disegno di legge contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee (Legge di delegazione europea 2021³), definendo all'art. 4 principi e criteri direttivi per l'implementazione dell'atto in esame.

Si tratta di una delega ampia, con notevoli margini di discrezionalità a favore dell'esecutivo e conseguente necessità di monitorare l'assetto finale che assumerà il decreto legislativo delegato⁴.

Si tratta, peraltro, di un pacchetto di aggiornamenti assai significativo a tutela dei "consumatori europei"⁵, volto a garantire allo stesso tempo il buon

funzionamento del mercato unico, in funzione pro-concorrenziale.

Già la direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - la più risalente tra quelle oggetto di revisione - si apre esplicitando lo storico obiettivo di instaurare progressivamente un mercato interno.

Fa seguito la considerazione per cui a causa delle disparità tra legislazioni nazionali "possono manifestarsi distorsioni di concorrenza tra i venditori di beni e i prestatori di servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri Stati membri"⁶.

Lo scenario appare oggi decisamente mutato, essendo ormai ampiamente conseguito l'obiettivo dell'implementazione del mercato unico europeo e dell'armonizzazione delle normative sostanziali degli Stati membri.

Tuttavia, l'avanzamento tecnologico e il progressivo passaggio dal marketplace fisico al market-space virtuale hanno imposto un'ulteriore espansione delle tutele consumeristiche, giungendo perfino ad inediti punti di contatto con l'universo della proprietà intellettuale⁷.

Si pensi, ad esempio, alla trasformazione delle opere dell'ingegno in beni digitali di largo consumo; al ruolo ancillare assunto dalle licenze IP nell'economia delle condizioni generali del contratto predisposte dal provider; al contesto dinamico in cui l'utente-consumatore è anche autore di contenuti digitali (*User-Generated Content*); al fenomeno degli NFT (*Non-Fungible Token*), che incorporano tipicamente opere dell'ingegno, marchi e altri segni distintivi, e che sono oggetto di circolazione mediante smart-contract basati su tecnologia blockchain; fino alla recente moda

1. *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo 11 aprile 2018, COM (2018) 183.*

2. *In data 2 agosto 2022, successivamente al termine di cui all'art. 8 della Direttiva Omnibus.*

3. *Legge 4 agosto 2022 n. 127, GU n. 199 del 26 agosto 2022.*

4. *Ancora in discussione alla data di chiusura del presente contributo.*

5. *Consumatori presentati come una categoria omogenea di soggetti, ma sul punto cfr. Denozza, Aggregazioni arbitrarie v. "tipi" protetti: la nozione del benessere del consumatore decostruita, in Giur. Comm. 6, 1, 2009, 1057 ss..*

6. *Secondo considerando, dir. 93/13/CEE.*

7. *Sul "clash of cultures" tra diritto dei consumatori e diritto d'autore v. Natali Helberger, L. Guibault, Clash of cultures - integrating copyright and consumer law, info, 2012, 14 Iss: 6, 23 ss..*

del “Metaverso” (*rectius: metaversi*), che ha riesumato vecchi temi già emersi in tema di MMORPG⁸.

Anche la comunicazione commerciale è cambiata, facendo emergere la necessità di assicurare maggiore trasparenza in tema di *influencer marketing*, *dark pattern*⁹ e *greenwashing*¹⁰.

Alle questioni innovative legate all'evoluzione del contesto economico e tecnologico, si affiancano quelle più annose in tema di *enforcement dei diritti dei consumatori*.

In questo ambito, diversamente dal forte attivismo dimostrato sul fronte dell'armonizzazione delle normative sostanziali, il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri ampia autonomia decisionale in tema di sanzioni e rimedi.

In Italia, in particolare, ciò si è tradotto in una forte incisività dell'*enforcement amministrativo* rimesso all'intervento sanzionatorio di AGCM, ma in una sostanziale inoperatività di quello privato¹¹.

A fronte di tale disomogeneità, il legislatore europeo si è posto il nuovo obiettivo di garantire in modo uniforme sanzioni che siano effettive, proporzionate e dissuasive, rafforzando altresì la tutela individuale del consumatore.

È in tale contesto che si inserisce il pacchetto di aggiornamenti in esame, che interviene sul testo delle direttive 93/13/CEE (sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), 98/6/CE (sulla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (sulle pratiche commerciali sleali) e 2011/83/UE (sui diritti dei consumatori).

A fronte dei primi sessanta considerando che illustrano

organicamente contesto e obiettivi della direttiva, fanno seguito nove articoli, tutt'altro che organici.

Nel merito, vengono introdotti nuovi obblighi di trasparenza nella comunicazione commerciale, a cominciare dagli annunci di riduzione del prezzo, per i quali si obbliga il professionista a indicare anche il prezzo più basso applicato quantomeno nei trenta giorni antecedenti¹².

Vengono poi estese le previsioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali anche ai mercati on-line, includendo nella nozione di prodotto i “servizi digitali” e il “contenuto digitale”¹³.

Si qualifica espressamente come pratica commerciale ingannevole l'attività di marketing che promuova un bene in uno Stato membro come identico a quello commercializzato in altri Stati membri, pur presentando in realtà composizione o caratteristiche significativamente diverse¹⁴.

Inoltre, viene inserita tra le omissioni ingannevoli la mancata indicazione, da parte del fornitore di servizi on-line:

i) della natura del soggetto terzo (professionista o meno) che offra i prodotti¹⁵;

ii) dei parametri che concorrono a generare l'ordine dei risultati delle ricerche tramite parola chiave¹⁶;

iii) della sussistenza o meno della garanzia che le recensioni del pubblico riportate dal professionista provengano da consumatori che abbiano effettivamente acquistato o utilizzato tale bene¹⁷.

Si ribadisce poi in più punti l'obbligo di segnalare in modo chiaro gli annunci pubblicitari e l'eventuale

8. Acronimo di *Massively Multiplayer Online Role-Playing Game*. Sui temi annosi dei “possedimenti virtuali” cfr. ex multis LASTOWKA E HUNTER, *THE LAWS OF VIRTUAL WORLDS*, IN CALIFORNIA L. REV. 2004, 92, 3 ss.; FAIRFIELD, *VIRTUAL PROPERTY*, IN BOSTON UNIVERSITY L. REV. 2005, 85, 1047 ss..

9. Con tale espressione si allude al ricorso ad interfacce grafiche ingannevoli per l'utente.

10. Sull'appropriazione di pregi inesistenti in campo ambientale v. S. Davini, S. Conti, C. Orlandi, F. Chrisam, “Eco-mark Era”, “Greenwashing” e pubblicità ingannevole, in *Diritto Bancario*, agosto 2021.

11. Cfr. C. Dalia, *Sanzioni e rimedi individuali “effettivi” per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019/UE*, in *Riv. Dir. Ind.*, 6, 1 dicembre 2020, 331 ss..

12. Nuovo articolo 6-bis, dir. 98/6/CE.

13. Sostituzione dell'art. 2 co. 1 lett. c, dir. 2005/29/CE.

14. Nuovo art. 6 par. 2, dir. 2005/29/CE.

15. Nuovo art. 7 par. 4 lett. f), dir. 2005/29/CE.

16. Nuovo art. 7 par. 4-bis, dir. 2005/29/CE.

17. Nuovo art. 7 par. 6, dir. 2005/29/CE.

ricorso ad una migliore indicizzazione a pagamento dei prodotti tra i risultati delle ricerche on-line¹⁸.

Anche il testo della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori viene emendato in modo da rafforzarne la tutela sui mercati on-line, introducendo obblighi supplementari di informazione per i contratti ivi conclusi. Tra le pieghe della direttiva Omnibus, si cela anche un vero e proprio cambiamento di paradigma in tema di User-Generated Content, che si riverbera indirettamente anche sul fronte dei diritti di proprietà intellettuale.

Attualmente la disciplina della circolazione dei diritti IP sulle opere generate dagli utenti on-line¹⁹ è rimessa integralmente all'autonomia dei privati (condizioni generali del contratto predisposte unilateralmente dal professionista)²⁰.

Di conseguenza, stante l'assenza di potere contrattuale in capo al singolo utente, quest'ultimo si ritrova costretto giocoforza ad accettare, spesso del tutto inconsapevolmente, il trasferimento in blocco dei propri diritti IP a favore del provider.

La direttiva sembrerebbe intervenire ora in modo incisivo, imponendo al professionista un vero e proprio divieto generalizzato di utilizzare qualsiasi contenuto generato dall'utente, diverso dai dati personali, a meno che:

- a. *“sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;*
- b. *riguardi unicamente l'attività del consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista;*
- c. *sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo soltanto con sforzi sproporzionati;*
- d. *sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e se altri consumatori possano continuare a farne uso”²¹.*

In altri termini - seppure senza entrare espressamente nel merito dei diritti IP - la direttiva Omnibus sembrerebbe inibire al provider-professionista l'uso delle opere degli utenti-consumatori per finalità diverse da quelle strettamente connesse alla fornitura del servizio online.

Con una impostazione simile a quella del GDPR, all'utente-consumatore viene poi riconosciuto il diritto di ottenere dal professionista la messa a disposizione dei propri contenuti, di poterli recuperare gratuitamente e senza impedimenti, nonché di impedirne qualsiasi utilizzo nel caso di recesso dal contratto.

Al netto dei nuovi obblighi informativi e in tema di User-Generated Content, la spina dorsale della direttiva Omnibus sembra rappresentata soprattutto dagli interventi sulle sanzioni e sui rimedi.

La considerazione di partenza è che *“non tutti gli Stati membri garantiscono l'irrogazione di sanzioni pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive”²².*

Pertanto, la direttiva interviene in via generale, elevando l'importo massimo delle sanzioni ad almeno il 4% del fatturato annuo del professionista (due milioni di Euro in assenza di informazioni relative al bilancio). Ma è sul fronte dei rimedi individuali che sembrerebbe registrarsi il vero cambio di prospettiva, richiedendo agli Stati membri di garantire per i consumatori danneggiati l'eliminazione di tutti gli effetti delle pratiche scorrette: in tale senso, il legislatore europeo evoca il risarcimento dei danni, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto²³, la riparazione o la sostituzione, e più in generale *“l'eliminazione totale degli effetti di tali pratiche”²⁴.*

In conclusione, al netto del pacchetto eterogeneo di aggiornamenti sul piano della normativa sostanziale, sarà interessante verificare nel tempo se si assisterà o meno ad un riequilibrio tra enforcement amministrativo e privato, con una ridefinizione del ruolo del consumatore, da mero soggetto passivo destinatario di una tutela indiretta da parte dell'Autorità amministrativa, a protagonista di una nuova stagione di attivismo nella repressione delle pratiche commerciali scorrette.

Stefano Conti, Francesco Chrisam

18. *Modifiche all'allegato 1, dir. 2005/29/CE.*

19. *Opere caricate sulla piattaforma online o generate direttamente in ambiente digitale avvalendosi dei servizi forniti dal provider.*

20. *Cfr. F. Chrisam, Le licenze sugli user-generated content. Click-wrap agreement, big data e circolazione online del diritto d'autore, Roma, Aracne, 2016.*

21. *Nuovo art. 13 par. 5, dir. 2011/83/UE.*

22. *Quinto considerando, dir. Omnibus.*

23. *Qualcuno vi legge, invero, una nuova ipotesi di recesso. In questo senso v. L. Guffanti Pesenti, Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5), dir. 2019/2161/UE, in Europa e Diritto Privato, 4, 1 dicembre 2021, 635 ss..*

24. *Sedicesimo considerando, dir. Omnibus.*

L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese.

Premessa

I brevetti aventi per oggetto un composto chimico devono soddisfare gli stessi requisiti di brevettabilità di tutti gli altri tipi di brevetti: la novità, la non ovvietà, l'industrialità e la sufficienza di descrizione. Per quanto riguarda le applicazioni farmacologiche, l'industrialità è assicurata dal fatto che sono proprio le industrie farmaceutiche a condurre la maggior parte della ricerca sul campo. La necessità, quindi, di evitare che il risultato della ricerca possa essere sfruttato da un'impresa concorrente, vanificando gli sforzi economici profusi, ha portato le imprese ad assicurarsi la protezione dei propri investimenti tramite l'adozione della tutela brevettuale. La novità e la non ovvietà restano quindi le due caratteristiche essenziali senza le quali un brevetto nel campo farmaceutico non potrà essere concesso, fermo restando che sia stato anche sufficientemente descritto.

I brevetti a disposizione per le industrie farmaceutiche possono essere di vario tipo: un esempio è costituito dal brevetto di prodotto, che consente la tutela del principio attivo del composto e garantisce l'esclusività sullo sfruttamento del prodotto che lo comprende. Per soddisfare l'esigenza di sufficienza di descrizione, il composto deve essere chiaramente identificato attraverso la sua struttura chimica e devono essere riportati anche i risultati di una caratterizzazione chimico-fisica del composto. Tuttavia, l'invenzione chimica non può consistere nella sola formulazione di una struttura molecolare ma è necessaria piuttosto l'indicazione della funzione di questa struttura in virtù delle proprietà possedute dal composto¹. Di qui l'importanza dell'indicazione nello specifico del particolare uso a fine terapeutico del composto in esame.

Se, però, la novità e l'originalità riguardano la sola funzione del composto chimico, il quale risulta già coperto da un brevetto anteriore, allora secondo l'Art.46 co.4 cpi "viene fatta salva la brevettabilità della sostanza e del composto compresi nello stato

della tecnica in funzione di una nuova utilizzazione"². In questo caso si possono distinguere due ipotesi: a) il secondo brevetto risulta dipendente dal primo, in quanto la struttura del composto alla data della prima invenzione era nuova ed originale; b) il secondo brevetto rivendicante il nuovo uso risulta indipendente dal primo, in quanto la sola funzione della struttura è a fondamento della novità intrinseca³.

Qualora il brevetto non faccia riferimento ad un unico composto, ma ad un gruppo di composti, che si differenziano per una modifica della formula chimica nota e per l'ottenimento di un effetto tecnico nuovo, per esempio un differente impiego terapeutico, allora si parla di "brevetto di selezione". In questo caso, il primo deposito deve contenere una formula "generale", che racchiude tutti i composti appartenenti a quella medesima "struttura generale", che in chimica viene indicata come "struttura Markush". Tutti i composti che derivano dalla struttura generale possono dar luogo a brevetti di selezione, seppur in funzione di un effetto tecnico nuovo⁴.

Secondo la Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), l'attività inventiva di un composto chimico nuovo deve essere vista alla luce non solo della somiglianza con composti chimici noti, ma anche alla luce di una presunta somiglianza nell'utilizzo del composto chimico, come mezzo di soluzione del problema tecnico alla base della domanda di brevetto.

In particolare, con una decisione della commissione d'appello, l'Ufficio Europeo si è pronunciato in merito ai "bioisosteri", affermando che in merito all'attività inventiva dei composti farmacologicamente attivi, ciò che è essenziale non è se una particolare sottostruttura di un composto chimico sia sostituita da un'altra isosterica nota, ma se sono disponibili informazioni sull'impatto di tale sostituzione sul profilo dell'attività farmacologica dello specifico (gruppo di) composto(i) interessati⁵.

¹ C95/2575.

² "Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione" [Art.46 co.4 cpi].

³ Di Cataldo – "La problematica delle invenzioni chimiche".

⁴ L'ambito della protezione brevettuale non si estende, pertanto, a tutte le possibili combinazioni derivabili da una formula base ma solo a quelle che sono state descritte, quanto a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nella domanda iniziale (C95/2575). [Marchetti e Ubertazzi – "Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Conoscenza"].

⁵ Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (T 0643/96 e T643/96).

Se confrontata con le pratiche in uso in Europa e negli Stati Uniti, la Cina nel giudizio dell'attività inventiva dei composti si era mostrata meno propensa a considerare la relazione struttura-attività globale insegnata nella prior art. Tuttavia, dal 2020 si è registrato anche in Cina un cambio nella valutazione dell'attività inventiva nei composti chimici e, in particolare, durante il periodo 2020-2021, tutti i brevetti di composti chimici, che erano stati soggetti ad un processo di invalidazione, sono alla fine stati considerati validi.

La situazione in Cina

Dalla Cina arrivano notizie di un cambiato atteggiamento nel trattamento dell'attività inventiva dei composti chimici e di un allineamento alla normativa europea. Anche in Cina, infatti, in recenti casi di invalidità di brevetti farmaceutici, la tendenza nel giudizio di ovvietà sembra essere maggiormente fondata sulla relazione tra la struttura del composto e il suo effetto farmaceutico. In alcuni di questi casi di invalidità, riscontrati tra il 2020 e il 2021, quali il caso "Rivaroxaban"⁶, il caso "Alogliptin"⁷ e il caso del "Macitentan"⁸, il CNIPA ha mostrato di prestare sempre più attenzione alla relazione struttura-effetto del composto rispetto all'arte nota più vicina.

In precedenza, nell'analisi dell'attività inventiva, il CNIPA metteva maggior enfasi sulla parte relativa all'effetto farmaceutico del composto. Ovvero, se il composto oggetto dell'invenzione non avesse raggiunto un effetto inaspettato rispetto all'arte precedente, non avrebbe potuto essere considerato inventivo. In un certo senso nel giudizio di inventività del composto, la ovvietà della struttura poteva essere ignorata.

Ultimamente il CNIPA ha corretto il metro di giudizio dell'attività inventiva e ha chiarito che gli effetti tecnici inattesi sono un fattore ausiliario per il giudizio dell'inventività, e come tale non possono essere applicati in generale. Pertanto, solo laddove non fosse stato possibile determinare l'ovvietà di un composto mediante l'applicazione del cosiddetto "three-steps approach" (Problem-solution approach)⁹, secondo le linee guida Europee per l'esame dei brevetti, sarebbe

stato possibile esaminare l'effetto tecnico inaspettato per determinare l'ovvietà o meno del composto.

Come esempio, si riporta di seguito il caso di invalidità del Macitentan della società Actelion, in cui il CNIPA si è espresso favorevolmente rispetto alla validità del brevetto, mantenendolo in vita in conseguenza di alcuni emendamenti effettuati dal titolare durante la procedura di opposizione. Il caso è rientrato nella lista dei Top 10 casi di invalidità del 2021⁹.

Il caso Macitentan

L'azienda farmaceutica Actelion Pharmaceuticals Ltd, è titolare del brevetto "*Novel Sulfamides and Their Use as Endothelin Receptor Antagonists*" (CN01820481.3), che si riferisce ad un composto farmaceutico (il Macitentan), avente la caratteristica di essere antagonista dei recettori dell'endotelina, ETA ed ETB, e il cui farmaco, che ne contiene il principio attivo, è stato approvato come prima formulazione orale per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare.

All'atto della registrazione del Macitentan come farmaco generico, la compagnia farmaceutica Nanjing Chia-Tai Tianqing ha presentato la richiesta di invalidazione del brevetto.

Il CNIPA si è espresso rispetto all'invalidità del brevetto (decisione n. 48183 nel 2021), confermando la validità del brevetto sulla base degli emendamenti presentati dal titolare durante le fasi di opposizione. In particolare, il titolare aveva modificato le rivendicazioni, limitando la rivendicazione 1 a due composti specifici, vale a dire il composto 104 e il composto Macitentan.

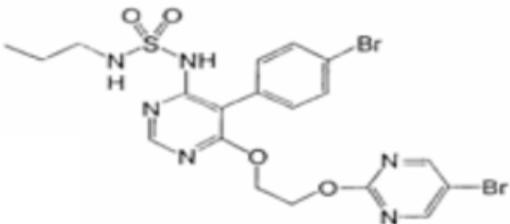
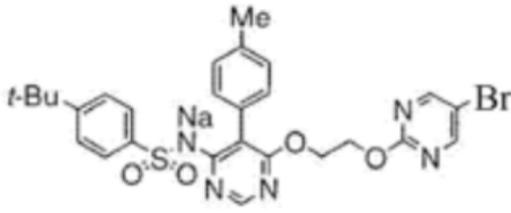
Dal confronto tra le strutture del composto Macitentan e quella del brevetto anteriore (composto 7k in Evidence 5) si evinceva che esse si differenziavano per alcune sostituzioni effettuate, in alcune posizioni specifiche della struttura. Mentre dal confronto del loro effetto tecnico (ottenuto confrontando il valore IC50 del brevetto Macitentan sui recettori ETA e ETB dell'endotelina con i corrispondenti valori del composto 7k e il suo sale di sodio in Evidence 5), si poteva vedere che gli effetti dei due erano fundamentalmente equivalenti.

⁶ Decisione No. 45997

⁷ Decisione No. 48855

⁸ Decisione No. 48183

⁹ <https://www.natlawreview.com/article/china-s-patent-office-releases-top-10-patent-reexamination-invalidity-cases-2021>.

Composto Macitentan	Composto 7k in Evidence 5
	

Di conseguenza, il problema tecnico realmente risolto dal brevetto Macitentan era quello di fornire un composto con una struttura differente (caratteristica 1), avente effetti antagonisti sui ricevitori di ETB e di ETA (caratteristica 2).

Nel giudicare l'attività inventiva del composto, la chiave risiedeva nel fatto che un esperto del ramo, basandosi sui documenti anteriori (Evidence 6, 7, 9) e sulle prove 16, 22 e 23, elencati dall'opponente come conoscenza generale di base, i quali si riferivano a composti chimici aventi un carbonio legato al solfamido (-C-SO₂-NH-), avesse potuto trarne la motivazione per modificare la struttura del composto 7k, sostituendo il carbonio del gruppo sulfonamide (-C-SO₂-NH-) con un azoto, trasformandolo in un gruppo di azasulfonamide (-NH-SO₂-NH-), come nel brevetto del Macitentan.

Dall'analisi dei documenti presentati si era potuto stabilire che "Evidence 6 e Evidence 7" avevano entrambi rivendicato che il gruppo sulfonamide presente nelle 4 posizioni dell'anello di pirimidina era un gruppo di carbonio sulfonamide (-C-SO₂-NH-). Quindi, sulla base dell'insegnamento contenuto in Evidence 6 e/o Evidence 7, un esperto del ramo non avrebbe avuto la motivazione per cambiare il gruppo carbosulfonamide (cioè "-C-SO₂-NH-") in Evidence 5 con un gruppo azoto sulfonamide (cioè "-NH-SO₂-NH-").

Inoltre, le prove 16, 22 e 23 portate dall'opponente come conoscenza generale di base, contenevano solo un'introduzione generale ad altri isosteri, che però non coinvolgevano l'antagonista del recettore dell'endotelina. Quindi, in base alle prove, un tecnico del ramo non sarebbe stato motivato a sostituire il carbonio con un azoto nella struttura del composto sulla base dei soli isosteri.

In conclusione, anche se un esperto del ramo sarebbe stato motivato ad includere la caratteristica distintiva (1) basandosi sull'Evidence 5 e modificare la struttura

del composto 7k, la motivazione per incorporare la caratteristica distintiva (2) non era stata trovata. Di conseguenza, il brevetto in questione è stato considerato inventivo.

Conclusioni

Nel giudizio dell'attività inventiva di un composto, ci sono generalmente due aspetti da prendere in considerazione, uno è l'originalità della struttura del composto e l'altro è l'originalità dell'effetto farmaceutico del composto.

Da una serie di decisioni di revisione prese dal CNIPA tra il 2020 e il 2021, si è notato un cambiamento di tendenza nella scelta dei principali motivi di invalidazione dei brevetti dei composti chimici.

Se in Cina prima veniva data maggiore enfasi alla ricerca di un effetto tecnico inaspettato, a partire da una serie di recenti casi di invalidità, il CNIPA si è mostrato sempre più attento a giudicare il rapporto struttura-attività del composto sulla base dell'insegnamento complessivo del documento anteriore, prendendo in considerazione sia l'originalità della struttura del composto, che quella del suo uso farmacologico.

Marco De Biase

La nuova sfida per i marchi: il metaverso

La comparsa di un nuovo mondo virtuale, descritto come l'“internet del futuro”, è sempre più tema di attualità. Un “universo all'interno di un altro universo”, in cui si fondono funzionalità già offerte dalla tecnologia digitale, come videogiochi, uso di criptovalute, e-mail, videoconferenze, social media e live-streaming, chiamato “Metaverso”.

Si tratta di uno spazio digitale, concetto inventato dallo scrittore Neal Stephenson nel suo romanzo “Snow Crash” del 1992, nel quale persone reali possono sperimentare una vita parallela, condividendo spazi ed esperienze con altri utenti, in una realtà virtuale.

Tramite la creazione di avatar di fantasia o a propria immagine, gli utenti trascorrono nel Metaverso il proprio tempo libero come nella vita reale, sviluppando relazioni tra di loro, ad esempio giocando in universi interattivi, praticando uno sport virtuale, effettuando acquisti di oggetti digitali, acquistando ed arredando proprietà immobiliari, oppure addirittura sviluppando il proprio business virtuale. Infatti, tutte le risorse che possono essere realizzate nel Metaverso possono essere comprate, vendute, affittate.

Questa nuova realtà permette di vivere virtualmente una varietà di esperienze, di esplorare ambienti, sperimentare risorse e concetti digitali non più segmentati o intermittenti, ma “fusi” insieme. Infatti, non si tratta di un singolo prodotto e non è stato creato da un'unica azienda ma è piuttosto simile a un “world wide web” in 3D, in cui gli utenti, persone fisiche e aziende, svolgono le abituali attività tramite canali e mezzi di informazione e comunicazione immersivi e interoperabili.

Il Metaverso ha assunto una maggiore rilevanza a seguito della nuova strategia di marketing promossa alla fine del 2021 da Mark Zuckerberg. Quest'ultimo, con l'obiettivo di rilanciare una piattaforma di tipo Metaverso, ha modificato la denominazione sociale della propria azienda Facebook Inc. in Meta Platforms Inc.

Negli ultimi anni, anche i videogiochi sono diventati sempre più coinvolgenti e di RPG (Role Playing) offrendo l'opportunità di creare universi dalle possibilità infinite e dove gli utenti realizzano e vendono i propri manufatti, comprano valute, abiti ed altri oggetti, come nei noti giochi di Minecraft, Fortnite, Roblox o Animal Crossing. Queste innovazioni hanno fatto deflagrare una vera passione per la creazione di avatar personalizzati, di applicazioni e di strumenti di

comunicazione (come emoji, avatar di messaggistica...) diventati sempre più accessibili al “grande pubblico” tramite smartphone, PC o altri accessori più specifici, quali visori e sensori VR e caschi di realtà virtuale.

Per permettere alle imprese ed agli utenti di creare, acquistare e scambiare prodotti dematerializzati sono stati sviluppati gli NTF (Non Fungible Token). Si tratta di files con estensione JPEG (ad esempio: un disegno, un tweet, una gif, un video) crittografati e marcati a mezzo blockchain, che permettono ad ogni file di essere unico e non riproducibile. Proprio in virtù di questa unicità, ogni NTF rappresenta l'atto di proprietà e il certificato di autenticità di un bene unico, possedendo di conseguenza un valore di mercato anche (e non solo) sotto il profilo collezionistico.

Alcune realtà, come Axie Infinity, si affidano ormai esclusivamente a NTF per attuare i propri progetti immobiliari virtuali, ove ad esempio un'opera d'arte virtuale può essere acquistata in criptovalute dall'azienda A ed essere visualizzabile sul muro digitale di una casa in un gioco realizzato dall'azienda B.

Esistono persino società di consulenza specializzate, come Dubit Limited nel Regno Unito, che assistono le aziende ad entrare nella realtà virtuale del Metaverso e sviluppano servizi di pagamento in criptovalute al fine di facilitare le transazioni transfrontaliere virtuali.

Tale collaborazione su ampia scala ed in tempo reale tra utenti e applicazioni aumenta la produttività e massimizza l'interscambio del know-how, permettendo alle aziende di passare da un marketing B-to-C a un marketing B-to-Avatar, abbandonando quindi la necessità dell'ufficio fisico o il contatto fisico reale.

Questa interazione degli avatar tra loro e la capacità per gli utenti di creare e vendere sia prodotti che servizi virtuali, proprio come prodotti e servizi fisici, suscita l'inevitabile interrogazione sulla protezione dei marchi e sulle norme applicabili per tutelare i titolari di diritti di proprietà intellettuale.

Difatti, nel Metaverso la possibilità di espressione per i marchi è molteplice: la facoltà di inserire e commercializzare prodotti virtuali (come i c.d. “skin”, ovvero “vestiti” indossati dagli avatar, anche riportanti marchi famosi) e la creazione di influencer virtuali (i testimonial virtuali Virtual Army su Balmain, o Miquela Sousa su Instagram). A queste possibilità si aggiungono la realizzazione di eventi e sponsorizzazioni virtuali

(conferenze, fiere e concerti solitamente progettati da aziende specializzate), la promozione di comunicazioni istituzionali (come #PLANTFORLIFE su Minecraft) e di comunicazioni responsabili (come #Nobuildchallenge di WWF e We Are Social su Fortnite).

Non è quindi possibile escludere che un terzo possa creare e vendere i propri prodotti e servizi nella realtà virtuale prima ancora del reale titolare. Di conseguenza, dal punto di vista giuridico, il Metaverso presenta inevitabili problematiche sulle nozioni di diritto dei marchi, diritto d'autore e diritto all'immagine. Infatti, nella realtà virtuale un avatar può indossare e vendere un prodotto contrassegnato da un marchio in una qualsiasi città digitalizzata.

In tal caso, sorge innanzitutto la difficoltà di monitorare l'utilizzo del proprio marchio ed in caso di contraffazione limitarne l'uso illegittimo. Esiste un'evidente difficoltà di stabilire la territorialità della protezione del marchio, problematica già sorta con l'arrivo di internet. Infatti, se da una parte è oggi possibile rintracciare la prova di una contraffazione di un marchio su un sito web, dall'altra non è sempre agevole individuare il luogo di commissione dell'illecito, con innegabili ripercussioni dal punto di vista processuale. Pertanto, nel Metaverso, la problematica di collocare territorialmente l'uso dell'asset immateriale e la complessità di determinare quali siano le modalità per rintracciare le prove della violazione, la quantificazione del danno e il pregiudizio derivante da una contraffazione saranno ancora più ardui. Inoltre, non vi sono ancora consolidati precedenti che permettano di riconoscere affini prodotti tangibili e prodotti virtuali al di fuori della tutela extra-merceologica dei marchi notori.

Infine, non essendo ancora chiaro se il Metaverso può essere considerato come un territorio fisico oppure una zona fuori da frontiere stabilite, la problematica della territorialità si estende anche nei casi di concessioni di licenze e di autorizzazioni di uso dei marchi, rendendo indispensabile adeguare ed estendere ogni futuro contratto al territorio virtuale.

Nonostante la possibilità, comunque limitata, di controllare comportamenti contraffattori tramite dei CMU (User Generated Contents) contenuti creati dagli utenti, la complessità di poter stabilire come rintracciare la prova della contraffazione sottolinea la necessità di estendere ad ogni modo la protezione del marchio nel territorio virtuale del Metaverso.

La problematica della tutela è recentemente sorta a seguito di una questione che ha visto coinvolti il digital designer ed artista statunitense Mason Rothschild

e Hermès International. Infatti, in occasione di un progetto per il Miami Art Basel nel dicembre 2021, il designer aveva introdotto, sotto forma di NTF, una collezione composta da 100 borse "MetaBirkin", alcune di esse vendute addirittura intorno ai 45.000 dollari l'una.

Trattandosi chiaramente di borse ispirate all'iconico modello "Birkin" di Hermès, seppure in colori e texture diversi, la Maison francese era immediatamente intervenuta diffidando il designer e la piattaforma online, OpenSea, dall'uso del marchio BIRKIN e richiedendo la rimozione della meta-collezione.

Il designer americano, pur riconoscendo la proprietà del marchio Hermès, ha tuttavia sostenuto il proprio diritto e libertà della creazione artistica, affermando inoltre che non solo i propri NTF erano stati venduti per circa un milione di dollari, ma dichiarando altresì che erano state rintracciate copie delle sue opere vendute da contraffattori con guadagni di circa 35mila dollari.

Malgrado l'immediata rimozione dei prodotti da parte di OpenSea, Mason Rothschild ha continuato ad usare il termine "MetaBirkin" come marchio nella propria attività commerciale, sui social network e sul proprio sito internet. Di conseguenza, nel gennaio 2022, Hermès ha presentato un atto di citazione presso il Tribunale di New York nei confronti di Mason Rothschild, ampliato poi nel marzo 2022, lamentando la violazione dei propri diritti sul marchio BIRKIN sostenendo la diluizione del proprio marchio e l'elevato rischio di confusione per i consumatori sulla provenienza e la natura dei prodotti digitali.

Il 18 maggio 2022, decidendo la questione, il Giudice ha rifiutato di accogliere l'istanza di archiviazione di Rothschild, statuendo innanzitutto che gli NTF sono codici atti a certificare l'autenticità dell'immagine e permettono di tracciare i passaggi di proprietà ed il loro utilizzo NTF non priva di per sé un'opera del suo carattere artistico.

Tuttavia, ha accolto la posizione di Hermès e riconosciuto la violazione del marchio BIRKIN sulla base delle modalità d'uso del nome MetaBirkin e delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Rothschild, le quali hanno comprovato il rischio di trarre in inganno il consumatore.

In sostanza, il Giudice ha sancito che sebbene le MetaBirkin sono opere d'arte digitale tutelate dalla libertà di espressione, le prove presentate dalla Maison francese sono state sufficienti a dimostrare che l'utilizzo del termine MetaBirkin non ha nessuna

rilevanza artistica ma è atta a generare confusione nei consumatori sull'origine dei prodotti.

Contro la decisione di maggio, che appunto negava la mozione di Rothschild di rigettare le richieste di Hermès, l'artista ha presentato appello, respinto però dal giudice con la pronuncia del 30 settembre 2022 nella quale si stabiliva che le questioni avanzate da Rothschild nell'appello non erano così "eccezionali" da giustificare un'immediata revisione della decisione.

Questa decisione, ancora in corso al momento della redazione di questo articolo, segna uno dei primi casi affrontati nell'ambito di "contraffazione virtuale" e fornisce una prima serie di indicazioni su come i tribunali valuteranno rivendicazioni relative agli NTF ed i marchi. Stanno infatti emergendo altre cause implicanti le problematiche affrontate dal giudice di New York e le indicazioni fornite saranno un punto di partenza significativo (come la recente azione di contraffazione avviata da Nike nel febbraio 2022 contro la piattaforma online StockX, ove i consumatori possono acquistare e vendere scarpe da ginnastica, tra le quali anche scarpe riportanti il marchio Nike).

Questi casi di "contraffazione virtuale", confermano la problematica della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel Metaverso e la necessità per le aziende di confrontarsi con questa emergente realtà. Difatti, come spesso accade, la normativa non riesce con sufficiente rapidità a seguire lo sviluppo dinamico della tecnologia e quindi a tutelare coloro che desiderano approdare efficacemente nel Metaverso. Sarà allora fondamentale attuare strategie contrattuali solide e ben congegnate, includendo anche i possibili risvolti della digitalizzazione dei propri prodotti e servizi nei contratti quali licenza, partnership, collaborazione commerciale e franchising.

Molte aziende di moda stanno investendo nel Metaverso ed hanno già iniziato a depositare domande di registrazione dei propri marchi per prodotti e servizi virtuali, richiedendo la tutela in particolare nelle classi 9 (*software, beni virtuali scaricabili*), 35 (*distribuzione o vendita di prodotti virtuali*) e 41 (*servizi di intrattenimento, in particolare, fornendo on-line beni non scaricabili quali calzatura, abbigliamento, copricapo, occhiali, borse, borse sportive, zaini, attrezzature sportive, arte, giocattoli da utilizzare in ambienti virtuali*) come si evince dalle registrazioni europee di Nike, Moschino, Camicissima, Skechers, Fendi, Tod's, Puma, Valentino, Fila, etc.

L'Ufficio europeo della proprietà intellettuale (EUIPO) ha infatti recentemente reso noto il suo approccio alla classificazione con riferimento ai prodotti virtuali (virtual

goods) e ai non-fungible tokens (NFTs) chiarendo che i prodotti virtuali sono propri della Classe 9 in quanto considerati alla stregua di contenuti o immagini digitali. Gli NFTs, come spiega l'EUIPO, sono trattati come certificati digitali unici registrati in blockchain, che autenticano elementi digitali, ma tuttavia distinti dagli stessi elementi autenticati.

Nel nuovo approccio stabilito dall'EUIPO viene chiarito che, il termine generale di prodotti virtuali manca di chiarezza e precisione per cui dovrà essere ulteriormente specificato, indicando il contenuto a cui tali prodotti si riferiscono (es. prodotti virtuali scaricabili, ossia abbigliamento virtuale). Inoltre, il termine 'non fungible tokens' di per sé non è accettabile e sarà necessario specificare il *tipo* di elemento digitale autenticato dall'NFT.

La dodicesima edizione della Classificazione di Nizza incorporerà infatti il termine 'downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens' in Classe 9.

Non accontentandosi del solo mondo virtuale poi molti marchi, come Balenciaga, Dolce & Gabbana, Gucci, Nike e Adidas, hanno realizzato un "ponte" tra il mondo fisico e le varie piattaforme virtuali, come Fortnite e Roblox, al fine di non vestire solo virtualmente un avatar ma anche di concedere l'accesso al proprio negozio online, permettendo agli utenti di acquistare i prodotti nella vita reale.

L'interesse è sempre più crescente: secondo un report di Chainalysis, nel 2021 il mercato degli NTF ha generato a livello mondiale transazioni per circa 27 miliardi di dollari in criptovalute.

Le aziende pronte a sbarcare nel Metaverso sono sempre più numerose e si è constatata una rapida crescita di richieste di registrazione di marchi per prodotti e servizi virtuali di disparati settori, come New York Stock Exchange, McDonalds, L'Oréal e la casa d'aste Sotheby's.

Altro indice che induce a ritenere il crescente interesse per il Metaverso sono i recenti tentativi di registrazione di marchi famosi da parte di terzi non autorizzati per prodotti e servizi virtuali, come i casi Gucci e Prada.

Infine, anche la "Metaverse Fashion Week", tenutasi dal 24 al 27 marzo 2022 sulla piattaforma virtuale di Decentraland, testimonia questo crescente coinvolgimento. In tale evento, diversi marchi famosi, come Gucci, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger e Etro, hanno lanciato progetti innovativi quali sfilate, concerti, presentazioni e dance competitions riscontrando

molto successo tra gli utenti che hanno potuto partecipare gratuitamente ed acquistare prodotti sia virtuali che tangibili.

In conclusione, rimane difficile predire se tale tendenza continuerà ad avere una tale crescita di interesse, contrariamente a quanto successo per Second Life negli anni 2000, ma si può presumere che il Metaverso abbia tutte le potenzialità per diventare, nel lungo periodo, il luogo in cui si svolgerà una parte importante della vita professionale, sociale ed economica.

È dunque indispensabile, per le società interessate come per quelle i cui marchi possano essere esposti ai rischi di questa nuova realtà, valutare l'opportunità di estendere la tutela dei propri diritti anche nel contesto digitale: registrando dapprima i propri marchi per prodotti e servizi virtuali e in seguito sorvegliandone l'uso illecito da parte di terzi. La registrazione del marchio permette infatti di poter disporre di un ulteriore margine di tempo per stabilire l'effettiva convenienza di approdare ed adeguarsi al mercato del Metaverso, sapendo che per i primi cinque anni dalla concessione del marchio ne sono tutelati i diritti, senza dovere dimostrare un suo uso effettivo. Sarebbe altresì vantaggioso registrare e monitorare nomi a dominio coincidenti con i propri marchi ed adeguare i propri contratti di licenza, collaborazione e autorizzazione di uso del marchio, estendendo la loro applicabilità territoriale anche al Metaverso.

Il Metaverso è senza dubbio una grande suggestione attuale ed i vincitori di questa nuova sfida saranno società, creatori di contenuti e sviluppatori di software e applicazioni, che decideranno di investire e tutelarsi in un ecosistema digitale, fonte inesauribile di pubblicità e visibilità, prima ancora che di guadagni diretti ed immediatamente percettibili.

Paola Bonalume

Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com

La storia di una significativa attenzione mediatica

Il termine metaverso ha ricevuto una significativa attenzione mediatica con il video pubblicato il 28 ottobre 2021 da Mark Zuckerberg, con il quale ha illustrato il proprio progetto di metaverso e annunciato il cambio di denominazione sociale e struttura societaria della propria azienda, da Facebook Inc. a Meta Platforms, Inc..

Con un bacino potenziale costituito dai quasi 3 miliardi di utenti attivi mensilmente (MAU, uno degli indici utilizzati nella valutazione della rilevanza di un determinato sito web) di Facebook a livello globale e l'enorme eco che ha ricevuto nei vari rilanci dei mass media, il termine Metaverso ha conquistato un'immediata notorietà internazionale in un tempo minimo.

Un dato che dimostra efficacemente il riscontro ottenuto velocemente da Zuckerberg sono i 300 mila utenti attivi immediatamente raggiunti da Horizon Worlds, la piattaforma virtuale che costituisce la base del metaverso immaginato da Meta Platforms. un numero ancora più rilevante dato che il pubblico potenziale di riferimento è influenzato dalle capacità tecniche ed economiche necessarie a muoversi e interagire con tale realtà virtuale, basti considerare che uno dei prodotti hardware commercializzato da Meta per le aziende che vogliono interagire sulla sua nuova piattaforma è il visore Quest Pro VR che costa al momento 1.799 Euro.

Quasi immediatamente, dunque, il Metaverso – qualsiasi cosa sia – è diventata la parola distintiva del 2022: competitor di Facebook come Microsoft, Google, Apple, Epic Games hanno dimostrato di essere interessati ad investire in questa nuova frontiera digitale e sul fronte marchi vi è stata una vera e propria corsa alla registrazione di titoli per prodotti e servizi virtuali di diversi settori, in primis moda, ma anche finanza (New York Stock Exchange), beauty (L'Oréal) e sport (un esempio è la squadra Real Madrid).

Una doverosa promessa

Facebook, in realtà, non ha inventato né il termine metaverso né certamente il concetto ad esso associato: "metaverse" viene per la prima volta utilizzato come termine dallo scrittore Neal Stephenson nel romanzo cyberpunk "Snow Crash" (1992), che lo utilizza per descrivere una realtà virtuale condivisa tramite

Internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar.

Il significato, dunque, non è cambiato: anche l'idea di Zuckerberg è quella di uno spazio tridimensionale collettivo e virtuale, parallelo a quello fisico, in cui le persone si muovono e interagiscono sotto forma di avatar e utilizzando supporti per la realtà virtuale (VR) o per la realtà aumentata (AR).

Le dirette conseguenze di tutto questo sul fronte commerciale sono che non si ha ancora un'idea precisa di come si svilupperà questa ripresa di un progetto già noto: potremmo considerarla ancora un'idea, con innumerevoli applicazioni teoriche, ma il cui fattivo successo dipenderà dai servizi e dalle offerte che saranno sviluppate dalle aziende, come in primis giochi ed altre esperienze disponibili.

La strategia di Facebook e i diritti già in essere

Sul fronte della proprietà intellettuale questo riutilizzo di una parola conosciuta in un libro e già utilizzata dagli anni 90 ha significato innanzitutto che Facebook si è legato principalmente al suffisso "Meta", con l'adozione della denominazione sociale "Meta Platforms, Inc.", con una serie di depositi di marchio per il segno "Meta" e sue varianti complesse, che coprono prodotti e servizi nelle classi 9, 10, 14, 16, 18, 21, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 45 (tra cui si segnala in particolare il marchio statunitense No. 5548121 per MET, depositato il 28 agosto 2018 e concesso nei giorni che hanno preceduto l'annuncio sui nuovi progetti di Facebook, il 26 ottobre 2021) e con la registrazione del nome a dominio meta.com, lasciando di fatto "Metaverso" come termine generico che identifica quel tipo di piattaforme su cui intende sviluppare i propri servizi.

Significa, inoltre, che prima dell'annuncio di Facebook risultavano già essere stati registrati diversi marchi e più di 10mila nomi a dominio contenenti "Metavers*": tra questi metaverse.com, registrato fin dal 1994 in capo ad una società denominata DNStination Inc., e metaverse.net, registrato il 24 agosto 1995 dalla Steve Jackson Games, editore di giochi da tavola e titolare anche del marchio nazionale statunitense numero 2093945 per i servizi in classe 41 "Computerized entertainment and education services, namely, providing computer games and educational resources to multiple computer users connected via modems or

other means”, depositato il 22 ottobre 1993 e ancora valido: come facilmente verificabile, dall’altra parte, i giochi della Steve Jackson Games sono offerti in trasposizioni online proprio tramite il sito web <http://metaverse.net>.

I metaversi pirata

E’ stato tuttavia proprio l’annuncio di Zuckerberg ad innescare una corsa alla registrazione di titoli e nomi a dominio collegati al metaverso: limitandoci all’online, dei quasi 120mila nomi a dominio contenenti metavers* attualmente registrati, 108.610 sono stati registrati dopo il 28 ottobre 2021.

Il consiglio per i detentori dei diritti, per questo fronte, è certamente quello di provvedere in via difensiva alla registrazione di tali nomi a dominio nelle estensioni più rilevanti per la propria attività.

Tali registrazioni difensive saranno tuttavia disponibili solo nel caso in cui i nomi a dominio risultino ancora liberi, altrimenti dovranno essere considerate le necessarie attività di recupero.

Si segnalano infatti numerosissime registrazioni da parte di terzi non autorizzati di nomi a dominio costituiti da marchi più i termini metaverse, metaverso o il suffisso meta: cybersquatter e pirati si confermano all’avanguardia nell’individuazione di trend online.

In particolare per quei nomi a dominio per cui è disponibile la procedura arbitrale UDRP, solo nel 2022 sono state avviati presso la WIPO e hanno portato al trasferimento di nomi a dominio già 20 procedimenti; un numero considerevole considerando che tra il 2001 e il 2022 solo 6 nomi a dominio contenenti metavers* erano stati oggetto di UDRP.

myfbmeta.com e mymetaversefb.com : la notorietà istantanea di Meta

Tra i nomi a dominio che rientrano in tale casistica, vi sono myfbmeta.com e mymetaversefb.com, entrambi registrati proprio il 28 ottobre 2021 tramite il servizio di protezione della privacy Domains By Proxy, LLC.

Per entrambi i nomi a dominio, avendo individuato una serie di elementi comuni (data di registrazione, registrar, servizio di protezione della privacy utilizzato e schema di naming) in data 20 luglio 2022 l’azienda precedentemente nota come Facebook ha depositato unico ricorso presso la WIPO (Case No. D2022-2659).

In esso la ricorrente sostiene che i due nomi a dominio sono confondibili con i suoi diritti anteriori sui marchi FB e META: oltre a citare – tra gli altri –

il marchio degli Stati Uniti No. 4659777 per FB (data di registrazione 23 dicembre, 2014), e il No. 5548121 per META (depositato il 28 agosto 2018 e concesso il 26 ottobre 2021), Meta Platforms sostiene che – dall’annuncio pubblico del 28 ottobre 2021 - ha ricevuto “un’immediata attenzione mediatica globale sul suo cambio di denominazione sociale” e che FB e META sono marchi notori; ha inoltre sostenuto che la mancanza di un legittimo interesse da parte del rispondente e la sua malafede al momento della registrazione e nell’utilizzo dei nomi a dominio fossero dimostrati dalla coincidenza della data di registrazione con l’annuncio di Mark Zuckerberg, nonché dal fatto che mymetaversefb.com fosse reindirizzato sul sito web ufficiale della ricorrente e che a seguito dell’avvio della procedura arbitrale il titolare dei due nomi a dominio abbia richiesto “10mila dollari per trasferire ciascun nome a dominio” (un’offerta ingenuamente inviata in risposta alla comunicazione con cui WIPO annunciava l’avvio del procedimento arbitrale).

Con decisione resa in data 28 settembre 2022, la WIPO, in persona dell’Esperto nominato Lorelei Ritchie, ha quindi accolto il reclamo depositato dalla Ricorrente contro Domains By Proxy, LLC. / RAMONCITO ULEP, TIRA GROUP e disposto il trasferimento di **myfbmeta.com e mymetaversefb.com**: l’Arbitro non ha avuto difficoltà a riconoscere la confondibilità dei due nomi a dominio con i marchi anteriori della ricorrente, contenuti per intero e distinti da essi solo per elementi generici (in particolare l’aggettivo “my”), nonché la mancanza di legittimo interesse e la malafede del rispondente: sono stati ritenuti sufficienti gli elementi forniti dal Ricorrente a dimostrare che la registrazione dei due nomi a dominio sia avvenuta con “lo scopo principale di rivenderli ad una cifra molto superiore ai meri costi di registrazione” sfruttando la reputazione in essi contenuti.

L’Esperto nominato, infatti, ha riconosciuto che il Ricorrente sia riuscito a dimostrare un “alto livello di esposizione dei marchi in oggetto in tutto il mondo” e una “significativa attenzione mediatica

Claudio Tamburrino

Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale

Nell'ottica dell'utilizzo della proprietà intellettuale in funzione di difesa di una specifica attività economica dalla concorrenza, gli strumenti a disposizione possono essere distinti sotto diversi profili.

In primo luogo, con le dovute eccezioni, i diritti possono essere registrati, quali per esempio brevetti, marchi o design, e non registrati, quali per esempio diritti su segreti commerciali e diritti d'autore. I primi rappresentano strumenti di più immediato utilizzo. I diritti registrati definiscono infatti uno scopo di protezione oggettivamente più chiaro e più facilmente rilevabile dalla concorrenza. Inoltre, in fase giudiziale i diritti registrati richiedono un onere probatorio notevolmente inferiore in tema di appartenenza e validità del diritto, quest'ultima inoltre addirittura in molti casi presunta fino a prova contraria.

Fra i diritti registrati, i brevetti ed i design, volti a proteggere rispettivamente aspetti tecnici ed estetici, espletano la summenzionata funzione di difesa conferendo al titolare un'esclusiva sui vantaggi derivanti da aspetti sostanziali della sua attività economica.

Laddove l'attività economica miri a soddisfare differenti esigenze di natura industriale, i brevetti rappresentano infine gli strumenti di IP più adattabili al variare del tipo di esigenza tecnica, che tipicamente può essere di rinnovamento, corrispondente alla fornitura per esempio di un macchinario o una linea, di miglioramento, corrispondente alla fornitura per esempio di una sub unità, o di riparazione, nel qual caso si può avere la fornitura anche soltanto di un singolo componente non complesso.

Non si esclude che anche un'esigenza di riparazione possa essere soddisfatta mediante un sistema corrispondente al prodotto complesso che comprenda la parte ad usura da sostituire, nel caso in cui sia più agevole cambiare quest'ultimo anziché la singola parte. Dualmente, anche l'esigenza di miglioramento potrebbe essere soddisfatta mediante la fornitura di un singolo componente, in particolare laddove il miglioramento sia di modesta entità.

In generale, il ridursi della complessità del sistema effettivo da fornire per implementare una specifica attività economica, che si verifica in particolare nel caso di miglioramenti e riparazioni, è correlato molto spesso ad una maggiore difficoltà nel rilevare la necessaria inventività per una protezione brevettuale diretta del sistema stesso. Qualora però il sistema

presenti una configurazione dipendente o anche solo giustificata dal concetto inventivo del prodotto più complesso in cui è destinato ad operare, non è da escludere la possibilità di una se pur attenuata protezione indiretta.

Considerando il caso limite del singolo componente, maggiore è la correlazione tecnica fra la configurazione del componente da fornire ed il concetto inventivo incorporato nel prodotto più complesso rivendicato, maggiore è la possibilità di attribuire a tale componente il ruolo di mezzo essenziale per l'invenzione, e pertanto la possibilità per il titolare di vedere soddisfatto almeno il requisito oggettivo della contraffazione indiretta. In ambito europeo, le decisioni BGH X ZR 48/03 (Water Impeller), BGH X ZR 38/06 (Pipette System), sembrano andare in questa direzione, potendosi derivare da esse il principio secondo cui ciascuna caratteristica rivendicata è un elemento essenziale dell'invenzione a meno che non si dimostri che non giochi alcun ruolo nell'ambito dell'innovazione. Anche la decisione Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, April 14, 2015 (Valeo), ammette una contraffazione indiretta nel caso di un singolo componente fornito come singolo componente di un prodotto complesso, sulla base di una tale correlazione fra il componente fornito ed il concetto inventivo. In aggiunta, anche BGH X ZR 55/16, nonostante relativa ad argomenti difensivi basati sull'esaurimento, sembra confermare questa impostazione, laddove delinea il confine fra uso consentito e produzione non consentita sulla presenza o meno nelle parti sostituite di un qualche elemento che possa riflettere i risultati dell'invenzione.

Tale correlazione tecnica potrebbe essere di aiuto anche ai fini della sussistenza del requisito soggettivo, che impone come noto la conoscibilità da parte del presunto contraffattore, secondo la comune diligenza, della destinazione del componente all'uso diretto finale. Infatti, per quanto sofisticata possa essere la configurazione del singolo componente ai fini di un suo contributo al concetto inventivo, la bassa complessità ontologica del componente può rendere tale configurazione molto difficilmente rivendicabile. Del resto, più il componente è studiato per l'effetto innovativo, più specifiche possono essere considerate le informazioni relative all'uso finale, che si suppongono necessarie al presunto contraffattore per fornire il componente. Pertanto, la configurazione reale del componente singolo può risultare a beneficio del titolare anche senza essere

completamente rivendicata, svolgendo un ruolo sotto il profilo del requisito soggettivo anziché sotto il profilo dell'inventività, che rimane attribuita per ipotesi al prodotto più complesso.

Pertanto, la correlazione tecnica reale del componente da fornire rispetto al concetto inventivo incorporato nel prodotto più complesso rivendicato può rilevare sia sotto il profilo del requisito oggettivo, che impone l'idoneità del componente all'uso diretto finale, sia sotto il profilo soggettivo, che impone la conoscibilità da parte del contraffattore di tale uso diretto finale.

Potrebbe essere di aiuto, ai fini della sussistenza del requisito soggettivo, anche una possibile notifica del brevetto da parte del titolare al presunto contraffattore, che faccia opportuno riferimento allo specifico componente fornito da quest'ultimo ed alla sussistenza del requisito oggettivo.

Pertanto, il sistema brevettuale offre uno strumento legale particolarmente adattabile che consente di calibrare accuratamente la protezione legale in funzione dei differenti gradi di profittabilità tipicamente presenti in attività economiche volte a soddisfare differenti esigenze tecniche di natura industriale.

Davide Aldo Falzoni

Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma

Recentemente la Commissione dei Ricorsi EUIPO è tornata a pronunciarsi sulla registrabilità come marchio di uno slogan, confermando la decisione dell'EUIPO che rigettava la domanda di registrazione del marchio 'TAKE FIVE' nella classe 32 (caso R 664/2022-1).

La domanda di registrazione in oggetto veniva depositata da Studio Beverage Group, Inc. per "*acque minerali; acque minerali aromatizzate; acqua minerale gassata; bevande non alcoliche*" nella classe 32. In sede di esame, l'EUIPO, con decisione del 22 febbraio 2022, rigettava la domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE, reputando il marchio privo di carattere distintivo.

In breve, secondo l'esaminatore, il segno 'TAKE FIVE' sarebbe stato percepito dal pubblico di riferimento come un mero slogan promozionale che invita i potenziali consumatori ad acquistare 'cinque unità di prodotti', tenuto anche conto che le bevande analcoliche e le acque minerali sono tipi di prodotto a consumo quotidiano e che il consumatore ha l'abitudine di acquistare in più unità in una sola volta.

Studio Beverage Group, Inc. impugnava la suddetta decisione dell'EUIPO chiedendone l'integrale annullamento. La richiedente riteneva il marchio 'TAKE FIVE' distintivo rispetto ai prodotti rivendicati. Oltre a quello letterale, l'espressione 'TAKE FIVE' ha infatti anche un altro significato, vale a dire "*fare una pausa di 5 minuti*" (cfr. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/take-five>) percepibile in quanto tale da tutti i consumatori di lingua inglese - nonostante la locuzione sia principalmente usata negli Stati Uniti e in Canada - in virtù della pervasività dei film, dei programmi televisivi e della cultura statunitense. Secondo la linea difensiva seguita dalla richiedente, il marchio è costituito da un gioco di parole inusuale, seppure in misura forse modesta ma comunque tale da dotare l'espressione di una certa originalità che non passerebbe inosservata. Inoltre, l'espressione 'TAKE FIVE' non è il modo usuale di designare le bevande e non ha un chiaro significato descrittivo rispetto a tali prodotti; pertanto, nessun altro commerciante del settore dovrebbe utilizzare tale espressione per riferirsi ai prodotti in questione.

Con la decisione del 1° settembre 2022 in commento, la Commissione dei Ricorsi EUIPO ha respinto il ricorso ritenendo il marchio in oggetto privo di carattere distintivo. Secondo quanto si legge nella decisione, nonostante l'espressione 'TAKE FIVE' possa avere un significato ulteriore, ciò non toglie che la percezione di un segno debba essere valutata alla luce del contesto dei prodotti o servizi che il segno stesso è destinato a contraddistinguere. Nel caso delle bevande analcoliche e delle acque minerali, non sarebbe necessaria un'analisi approfondita per cogliere nella combinazione delle due parole un invito ad acquistare una certa quantità di bevande. Mentre la comprensione in tal senso non richiede alcuno sforzo (ma invero si suggerisce da sola), quella proposta dalla richiedente non avrebbe un impatto altrettanto immediato nella mente del consumatore. Peraltro, anche il significato suggerito dalla richiedente, renderebbe il segno privo di capacità distintiva in quanto veicolerebbe in ogni caso un invito a rilassarsi, evocando un contesto piacevole per l'acquisto di una bevanda. In entrambi i casi il marchio proposto deve essere quindi respinto in quanto per un consumatore con una conoscenza normale della lingua inglese non rappresenta altro che un invito ad acquistare cinque articoli: un mero invito promozionale all'acquisto, dunque, e non un segno distintivo dell'origine commerciale del prodotto.

Nella giurisprudenza europea è stato chiaramente sancito che anche uno slogan può essere registrato come marchio¹.

La difficoltà nella registrazione di uno slogan risiede nella definizione stessa. Per slogan si intende una "*breve frase, incisiva e sintetica, per lo più conosciuta a fini pubblicitari o di propaganda politica, che, per ottenere un effetto immediato ed essere facilmente memorizzabile si avvale spesso di accorgimenti ritmici, della rima, di assonanze o allitterazioni, oppure è esemplata secondo lo schema usuale dei proverbi*" (definizione Treccani).

Uno slogan, quindi, essendo principalmente elaborato per avere una funzione promozionale è spesso costituito da frasi brevi, neutre, che non è detto siano in grado di fornire indicazioni circa l'origine di un prodotto o servizio. Questo è di solito il motivo principale per cui molte domande di marchi aventi ad

oggetto slogan vengono respinte ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

In linea generale, nella giurisprudenza europea è ampiamente riconosciuto che la valutazione del carattere distintivo degli slogan non debba (dovrebbe) essere soggetta a criteri più severi rispetto alla valutazione di altri tipi di marchi.

Tuttavia, come specificamente menzionato anche nella relazione dell'EUIPO intitolata "*Case-law Research Report - The Distinctive Character of Slogans*"² pubblicata nel marzo 2022 (nel prosieguo 'Relazione'), il consumatore medio non è abituato a trarre conclusioni circa l'origine commerciale dei prodotti sulla base di slogan promozionali e, in questi casi, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è generalmente basso indipendentemente dal tipo di prodotti e servizi e dal grado di specializzazione del pubblico.

Nella Relazione sono anche sintetizzati i fattori (non esaustivi) elaborati dalla giurisprudenza europea³ da tenere in considerazione nel valutare la capacità distintiva di uno slogan; in particolare, occorre valutare se lo slogan:

- ha più significati;
- costituisce un gioco di parole;
- introduce elementi di intrigo concettuale o di sorpresa, in modo che possa essere percepito come fantasioso, sorprendente o inaspettato;
- ha una particolare originalità o risonanza e/o innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo;
- presenta strutture sintattiche insolite e/o artifici linguistici e stilistici quali allitterazioni, metafore, rime.

È importante sottolineare che nessuno dei fattori sopra elencati trova applicazione in termini assoluti,

a prescindere dagli altri. Ad esempio, il fatto che uno slogan abbia diversi significati non significa necessariamente che sia distintivo. D'altro canto, anche se uno slogan non è in grado di innescare un processo cognitivo nella mente del consumatore di riferimento, non è necessariamente privo di carattere distintivo.

Sulla base dei principi sopra enunciati non sono stati ritenuti registrabili nell'Unione Europea, ad esempio, i seguenti segni: 'WE'RE ON IT' (T-156/19), 'INTELLIGENCE, ACCELERATED' (T-386/21), 'CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS' (T-49/19), 'GOCLEAN' (T-290/20), in quanto tutti carenti di capacità distintiva.

Al contrario, sono stati ritenuti dotati di capacità distintiva, tra gli altri, i segni 'WET DUST CAN'T FLY'⁴ e, più di recente, 'IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS' rispetto ai prodotti nelle classi 29, 30 e 32. In quest'ultimo caso, la General Court ha infatti ritenuto che il consumatore, nella lettura della frase, compie un sforzo interpretativo. Il consumatore percepisce una contrapposizione tra la prima parte del marchio (IT'S LIKE MILK) e la seconda (MADE FOR HUMANS): il marchio trasmette non solo l'idea che i prodotti di cui trattasi, che sono prodotti alimentari, siano simili al latte e siano destinati al consumo umano, ma anche l'idea che il latte stesso non lo sia, mettendo in discussione l'idea comunemente accettata che il latte sia un elemento chiave della dieta umana. L'impostazione della frase disorienta il consumatore e il messaggio insito nello slogan lo rende riconoscibile e, quindi, distintivo⁵.

In conclusione, per rifiutare un segno per carenza di distintività non è sufficiente che esso venga percepito come uno slogan promozionale o, addirittura, principalmente come uno slogan promozionale. Ciò che deve essere accertato ai fini del rifiuto di protezione è che esso venga percepito meramente come uno slogan promozionale e, pertanto, non sia in

2. La relazione completa dell'EUIPO "*Case-law Research Report - The Distinctive Character of Slogans*", datata ottobre 2021 e pubblicata nel marzo 2022, è disponibile al seguente link: https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/boards_of_appeal/research_reports/Slogans_final_en.pdf. Si tratta di una raccolta di giurisprudenza di General Court, della Corte di Giustizia e della Commissione dei Ricorsi EUIPO, redatta con l'obiettivo di individuare e analizzare la giurisprudenza e le tendenze in materia di slogan per migliorare la 'consistency' nei processi decisionali;

3. 21/01/2010, C-398/08 P, *Vorsprung durch Technik*, EU:C:2010:29, § 47, 57; 13/05/2020, T-49/19, *Create delightful human environments*, EU:T:2020:197, § 27; 08/07/2020, T-696/19, *Moins de migraine pour vivre mieux*, EU:T:2020:329, § 28;

4. 22/01/2015, T-133/13, *Wet dust can't fly*, EU:T:2015:46 - La General Court ha considerato l'elemento verbale *wet dust fantasioso e distintivo*; invero "il concetto di 'polvere bagnata è letteralmente inesatto, dal momento che la polvere cessa di essere polvere quando è bagnata". Tale immagine impone così al consumatore di compiere uno sforzo immaginativo non banale per collegare lo slogan in oggetto ai prodotti rivendicati dal marchio (tra i quali aspirapolveri, servizi di riparazione di aspirapolveri e prodotti per la pulizia) la cui destinazione non è quella di "bagnare la polvere per impedirle di volare";

5. 20/01/2021, T-253/20, *It's like milk but made for humans*, EU:T:2021:21.

grado di svolgere la funzione distintiva circa l'origine commerciale dei prodotti e/o dei servizi. Di contro, per la registrazione di uno slogan come marchio è sufficiente che esso sia in grado di innescare nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo che lo renda facilmente memorizzabile e quindi in grado di distinguere i prodotti e servizi del richiedente da quelli che hanno un'origine commerciale diversa.

Carlo Lamantea
Olivia Pelo

La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio

Inquadramento normativo

Le Menzioni Tradizionali dei Vini (qui di seguito MTV) rappresentano un profilo particolare della più ampia categoria delle Indicazioni Geografiche, che a loro volta si suddividono in Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).

La definizione di “*menzione tradizionale*” si trova all’art. 112 del Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM):

Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, per indicare: a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

I prodotti di cui all’art. 92 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1308/2013 sono “vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature”.

Le MTV in pratica sono **informazioni aggiuntive in etichetta e relative ad espressioni utilizzate tradizionalmente negli Stati membri dell’UE**. In realtà l’Italia è il Paese che ha un numero maggiore di MTV rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea: ad oggi sono registrate 80 MTV italiane.

Le MTV di cui all’Allegato XII dell’abrogato Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 sono automaticamente protette ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, mentre per quelle nuove vige la procedura di esame descritta all’articolo 24 e seguenti dello stesso Regolamento Delegato (UE) 2019/33. I richiedenti possono essere le autorità competenti degli Stati

membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una MTV (art. 25, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33).

Vi sono quindi due tipologie di MTV: per limitarci all’Italia la prima è quella che include nomi come “*Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)*” e “*Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)*”, mentre la seconda prevede nomi come “*Classico*”, “*Riserva*”, “*Superiore*”, “*Novello*”, “*Passito*”, “*Amarone*”, “*Chiaretto*”, “*Gutturnio*”, “*Lacrima*”, “*Sangue di Giuda*”, “*Torcolato*”, “*Vendemmia Tardiva*”, “*Vin Santo*” e altri ancora.

C’è un database europeo di pubblico accesso dove si possono controllare tutte le MTV protette a livello europeo: cfr. <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>.

A livello nazionale la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (“Testo Unico del Vino” - TUV) non fornisce una definizione di MTV. L’art. 28, comma 2 e 3, del TUV dice che “*Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP*”. Il successivo art. 31 del TUV parla di “*menzione*” per “*riserva*”, “*superiore*”, “*novello*”, “*passito*”, “*Gran Selezione*”. Si noti il mancato coordinamento della disciplina del TUV con la normativa europea: nel TUV in relazione a “*classico*” si parla di “*specificazione*” e non di “*menzione*” (pur essendo “*classico*” una MTV europea); si fa riferimento alla menzione “*vigna*”, che non è una MTV nel senso sopra definito e la menzione “*Gran Selezione*” non è ad oggi protetta a livello europeo.

Risulta interessante l’Allegato 6 del Decreto 13 agosto 2012 del Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) che concerne l’etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP, nel quale c’è l’“*Elenco delle menzioni tradizionali distintive costituenti una DOP ai sensi art. 118 ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e art. 19, par. 3, del regolamento 607/2009 (art. 14, comma 1, del decreto)*”: Barco Reale, Brunello, Cacc’e mitte, Est!Est!!Est!!!, Montefiascone, Morellino, Sforzato o Sfursàt, Vino Nobile. Queste MTV distintive fanno appunto parte di DOP più complesse. Tuttavia, nessuna delle citate menzioni ai sensi del Decreto 13 agosto 2012 è una MTV protetta a livello europeo.

Piuttosto si tratta di nomi distintivi all'interno delle rispettive DOP.

MTV e i diritti di proprietà industriale

Le MTV non compaiono nell'elenco dei diritti di proprietà industriale di cui all'art. 1 del Decreto Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, qui di seguito CPI), diversamente dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine. Ricordiamo che il sistema di protezione in UE per le DOP e IGP nel settore dei vini ha una natura esaustiva, come confermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 14/09/2017 nel caso C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, paragrafo 76). Per definire le DOP e IGP dei vini il TUV rimanda espressamente all'art. 93 del Regolamento (UE) 1308/2013. Possiamo ritenere che per analogia lo stesso dicasi per le MTV, nel senso che quanto previsto a livello europeo abbia una natura esaustiva.

Una peculiarità delle MTV italiane è data dal fatto che vi sono numerosi casi in cui questi termini sono entrati a far parte di denominazioni di origine protette quali componenti distintive e spesso predominanti. Ci riferiamo ad esempio ad AMARONE in AMARONE DELLA VALPOLICELLA, BUTTAFUOCO in BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE, CANNELLINO in CANNELLINO DI FRASCATI, CERASUOLO in CERASUOLO DI VITTORIA, SCIACCHETRA' in CINQUE TERRE SCIACCHETRA', FIOR D'ARANCIO in FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI, LACRIMA in LACRIMA DI MORRO D'ALBA, RECIOTO in RECIOTO DELLA VALPOLICELLA, RECIOTO DI SOAVE E RECIOTO DI GAMBELLARA. Diverso il caso singolare del vino GUTTURNIO, che è sia una MTV sia una Denominazione di Origine protetta senza ulteriori elementi.

Il punto è capire se AMARONE, BUTTAFUOCO, CANNELLINO, CERASUOLO, SCIACCHETRA' e così via siano proteggibili come MTV e/o come componenti delle DOP alle quali sono collegate. La questione è importante perché vedremo fra breve che la tutela delle MTV è comunque meno estesa e penetrante di quella riservata alle DOP.

L'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009, peraltro abrogato, recitava:

*“La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica **si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi.** Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta”.*

Il recente Regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ha adottato una nuova definizione di “denominazione di origine” per i vini, che è ora “(...) *un nome, **compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1**”.* La giurisprudenza europea è costante nella protezione delle singole componenti distintive di una DOP (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 giugno 1998 nel caso C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, paragrafo 38; sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 12 settembre 2007 nel caso T-291/03, caso GRANA BIRAGHI, paragrafi 62-67; sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2017 nel caso T-828/16, TORTA DEL CASAR, paragrafo 62).

Non vi è quindi dubbio che la denominazione di origine può essere costituita, in via esclusiva o in combinazione con ulteriori elementi denominativi, da un nome usato tradizionalmente (e quindi da una Menzione Tradizionale). Da ciò consegue che le MTV, a condizione che siano di per sé distintive, possono accedere alla tutela garantita alle DOP. Ciò è particolarmente importante per l'Italia, vista l'importanza e il numero elevato dei nomi usati tradizionalmente nel mondo del vino.

La tutela delle MTV è disciplinata all'articolo 113, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1308/2013: *“Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro: a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili; b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi; c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta”.*

Questa norma è simile all'art. 103, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1308/2013 sulla tutela di DOP e IGP ma differisce da esso in quanto (1) non è prevista la protezione per le MTV contro “qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine

o di una indicazione geografica”; 2) la tutela contro l’evocazione non è espressamente menzionata, (3) la tutela non si estende alle traduzioni; (4) la protezione è prevista solo per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda.

Per ciò che riguarda il punto 4 di cui sopra, analogamente l’ articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione si riferisce a un prodotto che rientra in una di queste categorie. È interpretazione dell’EUIPO che, a differenza del caso delle Indicazioni Geografiche, **non si possono sollevare obiezioni basate su conflitti con le MTV per prodotti comparabili**. Tuttavia, vanno sollevate obiezioni contro qualsiasi prodotto di riferimento di cui al citato articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013 del Consiglio.

Sul conflitto marchi vs Menzioni Tradizionali, l’art. 7 (1) (k) del RMUE (Regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017) prevede che non possano essere registrati i “*marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte*”.

Per la normativa unionale:

- a. si tratta di un impedimento assoluto alla registrazione;
- b. non è possibile presentare opposizione sulla base di una Menzione Tradizionale;
- c. è naturalmente possibile presentare le osservazioni di terzi sulla base di una Menzione Tradizionale anteriore;
- d. è prevista la possibilità di presentare un’azione di nullità contro un marchio in conflitto con una Menzione Tradizionale anteriore.

Analogamente in Italia il Decr. Legislativo 20 Febbraio 2019 n. 15 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 apportando modifiche al Decr. Legislativo 10 Febbraio 2005 n. 30 (CPI). È stata così aggiunta la lettera c-ter al comma 1 dell’art. 14 CPI:

*“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: (...) c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla **protezione delle menzioni tradizionali per i vini**”.*

In virtù del citato art. 14, comma i, lettera c-ter CPI il conflitto con una Menzione Tradizionale è ora un **impedimento assoluto** alla registrazione di un marchio italiano ed è possibile presentare osservazioni di terzi, nonché si potrà depositare un’istanza per la dichiarazione di nullità di un marchio italiano ex art.

184-bis, 1° comma, lettera a) che richiama il conflitto ex art. 14, comma i, lettera c-ter CPI. Non è invece possibile presentare opposizione ad un marchio italiano in conflitto con una Menzione Tradizionale, non essendo configurabile un impedimento relativo alla registrazione.

Per completezza segnaliamo anche che un riferimento ai marchi collettivi si trova nella nuova disciplina del marchio collettivo italiano: il nuovo art. 1-bis dell’art. 157 CPI alla lettera h) prevede che *“Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: (...) h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini”.*

Interferenza tra MTV e marchi a livello di esame presso l’EUIPO

Analizziamo ora brevemente la **prassi dell’EUIPO nella valutazione dei conflitti fra i marchi e le Menzioni Tradizionali**, che è di un certo interesse ed appare costante ed uniforme.

Fra i vari casi che possiamo citare a titolo esemplificativo, il marchio dell’Unione Europea **LAS VILLAS** non è stato ritenuto in conflitto con la MTV “**VILLAGES**” (di origine francese) in quanto come si è visto non c’è tutela per le traduzioni delle MTV (decisione del 26.06.2020 sull’azione di nullità C 32 583). In sede di esame, il marchio dell’Unione Europea **MACS RESERVE** (reg. n. 17902107) è stato concesso solo per “*whisky*” nella classe 33 e non per vini, come originariamente richiesto, in quanto la parola RESERVE è una MTV (di origine austriaca) riservata ai vini. Se la domanda fosse stata limitata a “*Wine complying with the definitions/conditions of use of the traditional term for wine ‘Reserve’*” essa sarebbe stata accolta. Lo stesso è accaduto per la domanda dell’Unione Europea n. 18693688 per il marchio **SUPREME RESERVA**, a causa del conflitto con la MTV “**RESERVA**” (di origine portoghese). In assenza di apposita limitazione, la domanda per “vini” è stata rigettata.

La domanda n. 18154695 per il marchio dell’UE **CLOS ADELE** è stata rigettata per il conflitto con la MTV CLOS (di origine francese). Anche la domanda n. 18693688 per il marchio dell’UE **CAVA DE GARDA SUPERIOR** è stata rigettata a causa della presenza nel marchio della MTV “**SUPERIOR**” (di origine spagnola e portoghese). L’estensione all’UE n. WO1397238 per il marchio **FINE D’ALIENOR e figura** è stata parzialmente respinta per i vini nella classe 33

in quanto FINE è una MTV strettamente connessa alla DOP italiana "MARSALA". Infine, la domanda per il marchio dell'UE N. 18494595 **DON SALIS CANNONAU DI SARDEGNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA e figura** è stata respinta anche per la presenza della MTV "DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA". In tale caso l'Esaminatore europeo conclude che *"il segno fa un uso improprio della menzione tradizionale per i vini «denominazione d'origine controllata». La menzione è protetta per i vini a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013" (..) Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né una limitazione valida come suggerito nella lettera di obiezione, l'Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto"*.

Conclusioni

I marchi del settore vitivinicolo richiedono un'attenzione particolare al fine di evitare conflitti non solo con Indicazioni Geografiche anteriori, ma anche con le MTV. Sugeriamo quindi in primo luogo di verificare preliminarmente sul database delle MTV al sito citato in precedenza che il marchio da depositare non contenga o sia costituito da termini in conflitto con anteriori MTV (che includono anche quelli protetti tramite accordi bilaterali fra l'Unione Europea e stati terzi) e poi, nel caso ci fosse un contrasto con una MTV, di limitare la rivendicazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione Europea a *"vini (o gli altri prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013) in conformità alla definizione/condizioni di uso della Menzione Tradizionale..."*. Per l'Italia sarà necessario tener conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12848 del 4 maggio 2019 (caso dell'Aceto Balsamico di Modena) che sembra vietare la *"rimodulazione dell'elenco dei prodotti e servizi oggetto della Classificazione di Nizza, non per genere, ma per caratteristiche ulteriori specifiche"*.

Paolo Veronesi



***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:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Mauro Delluniversità, Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo,
Gian Tomaso Masala, Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

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