



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione

1. Premessa

Fino dalla comparsa dei primi vaccini contro il virus SARS-CoV-2, correntemente detti vaccini Covid, in molti paesi si è posto il problema sia di garantirne la disponibilità mediante produzione nazionale, sia di evitare aggravii eccessivi sulle casse pubbliche, sia di assicurarne l'accessibilità anche ai paesi più poveri, per i quali i prezzi di mercato sono proibitivi.

Per questo, in più sedi, sono state proposte espropriazioni ed analoghe misure autoritative. In realtà, come si vedrà, le difficoltà nell'accesso ai vaccini non risultano attribuibili ai brevetti. In ogni caso le misure autoritative proposte, che finora non risultano mai attuate, non sarebbero idonee a cogliere nel segno. Tanto più che, come forse può sorprendere, lo stato della tecnica è tale da rendere improbabile che vaccini mirati contro questo virus possano ottenere brevetti di ampia portata; su questo si tornerà in seguito.

Restando sulle proposte di misure autoritative, in Italia per esempio si è subito parlato di espropriazioni, licenze obbligatorie e quant'altro. E sulla stampa, nella prima metà del 2021, sono comparsi titoli del seguente tenore:

- "Espropriazione brevetti già consentita dal nostro ordinamento" ¹;
- "Basta un decreto per liberare i brevetti sui vaccini" ²;
- "Perché nessuno ha pensato all'esproprio dei brevetti?" ³;

e così via.

In realtà, a quel tempo, di brevetti specifici su vaccini contro il SARS-CoV-2 non potevano neppure esistere, e nemmeno si potevano conoscere eventuali domande di brevetto. Infatti la sequenza del virus SARS-CoV-2 è stata depositata per la prima volta il 10.1.2020 ⁴, quindi soltanto allora il virus è diventato conoscibile. Considerati i 18 mesi di segretezza nessuna domanda di brevetto, specifica su un vaccino SARS-CoV-2, può essere divenuta accessibile prima del luglio 2021. E ciò anche nell'ipotesi, a dir poco improbabile, che fosse possibile mettere a punto un vaccino immediatamente dopo il deposito della sequenza. La segretezza può essere derogata solo da una richiesta di pubblicazione

anticipata, come effettivamente avvenuto per il vaccino russo Sputnik V, formante oggetto della domanda internazionale WO2021002776.

Nel frattempo sono trascorsi anni, e naturalmente si è resa disponibile una maggior quantità di informazioni brevettuali. Rimane comunque il fatto che, indipendentemente da considerazioni politiche, strumenti come le espropriazioni o le licenze obbligatorie sarebbero inadatti alla situazione reale, e verosimilmente anche inapplicabili nel concreto.

2. Espropriazioni, licenze obbligatorie e normativa

Anzitutto, sotto il profilo strettamente economico, occorre ricordare che espropriazioni e licenze obbligatorie non sono gratuite, né secondo la normativa italiana né secondo quella internazionale.

In Italia, il titolare espropriato dovrebbe ricevere un indennizzo "sulla base del valore di mercato" (CPI, art. 142). "Sulla base" non significa necessariamente valore pieno, ma neppure si potrebbe andare molto al disotto, come varie volte ha chiarito la Corte costituzionale in materia di espropri immobiliari. Non è quindi pensabile che si possa espropriare un brevetto gratuitamente, e nemmeno che si possa pagarlo molto meno del suo valore di mercato; e il valore di un brevetto rilevante per un vaccino Covid sarebbe evidentemente altissimo.

Lo stesso vale per la licenza obbligatoria. Una norma specifica per casi di emergenza sanitaria, introdotta proprio durante l'epidemia Covid, prevede a favore del titolare una "adeguata remunerazione ... determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione" (CPI, art. 70 bis). E nelle poche licenze obbligatorie concesse in passato (anche se in situazioni diverse) di il compenso non è stato di poco conto.

Una norma sostanzialmente uguale si trova nell'accordo TRIPS che, in caso di licenza obbligatoria, impone a ciascuno Stato aderente di riconoscere al titolare "un equo compenso tenuto conto del valore economico dell'autorizzazione" (art. 31.h). Una esenzione dall'obbligo di compenso è prevista unicamente per

1 La Stampa 15.4.2021

2 Milano Finanza 26.5.2021

3 Left 19.6.2021

4 Ulrich Storz (2021) The patent maze of COVID 19 vaccines, Expert Opinion on Therapeutic Patents, 31:12, 1177-1188, DOI: 10.1080/13543776.2021.1945581, pag. 1177

paesi classificati dall'ONU come meno sviluppati (*least developed*), in casi speciali e con procedure particolari (art. 31 bis 4).

3. Complessità della situazione brevettuale

Ma esiste una ragione più importante che rende sostanzialmente non praticabili misure come espropriazioni, licenze obbligatorie o simili. Infatti queste misure devono essere disposte in relazione a brevetti specifici; in altri termini, una espropriazione o una licenza obbligatoria deve necessariamente specificare a quale brevetto o a quali brevetti si riferisce. In relazione a un vaccino, ciò sarebbe possibile unicamente se la sua copertura brevettuale fosse chiara o almeno facilmente verificabile. Ma per un vaccino normalmente non è così, né tanto meno lo è per i vaccini Covid, per i quali la situazione brevettuale risulta intricatissima.

Ricordiamo che ciascun vaccino è costituito da una grande quantità di componenti ed è il risultato di una enorme quantità di conoscenze diverse, sviluppate in un lungo arco temporale anche da soggetti diversi, ciascuno dei quali possiede un proprio portafoglio di brevetti che possono avere attinenza con il vaccino stesso, e quindi rendere necessarie delle licenze. Quindi ciascun vaccino può non solo essere tutelato da uno o più brevetti dell'azienda sviluppatrice, ma anche essere oggetto di numerose licenze su brevetti di aziende diverse. Brevetti che non necessariamente rivendicano in termini diretti un vaccino, giacché possono riguardare ad esempio singole componenti od altri mezzi utili per stabilizzare o veicolare il vaccino stesso (il che rende particolarmente complesse le ricerche brevettuali in materia di vaccini).

Nel caso specifico i vaccini Covid, almeno quelli più diffusi di cui si parla maggiormente, sono imperniati sulla cosiddetta proteina Spike. Essa è una componente del virus che ne consente l'attacco alla cellula e la fusione con essa, ossia l'ingresso del virus nella cellula medesima. È la proteina Spike, o più precisamente una sua parte, che costituisce l'antigene, cioè l'elemento che viene riconosciuto dal sistema immunitario e stimola la risposta immunitaria.

Nei vari vaccini la proteina Spike viene indotta in modi diversi. Per esempio:

- in alcuni vaccini viene utilizzato un segmento di acido nucleico detto RNA messaggero o mRNA, la cui sequenza corrisponde alla proteina Spike, della quale induce la produzione nell'organismo

del paziente; fra i vaccini a mRNA ci sono quelli di Pfizer/Biontech, di Moderna e di Curevac;

- in altri viene utilizzato un segmento di un altro acido nucleico, cioè di DNA, la cui sequenza corrisponde anch'essa alla proteina Spike; il DNA è inglobato in una capsula di adenovirus, e per questo si parla di vettori adenovirali; fra questi vaccini rientrano quelli di AstraZeneca e di Janssen (gruppo Johnson & Johnson), nonché il vaccino russo Sputnik V;
- altri vaccini ancora sono costituiti direttamente dalla stessa proteina Spike, prodotta con tecniche di ricombinazione; un esempio è il vaccino di Novavax.

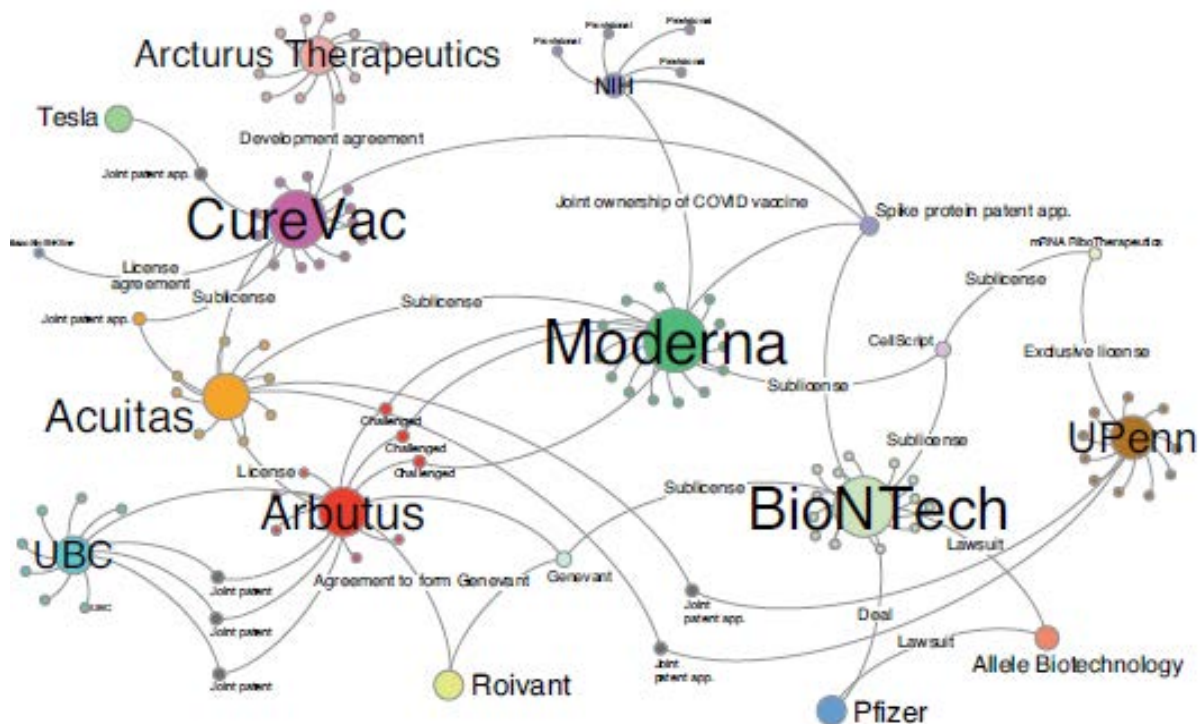
Come sopra accennato, ciascuno di questi vaccini ingloba un'infinità di conoscenze acquisite nel corso dei decenni, le quali hanno via via consentito la soluzione di altrettanti problemi. Molte soluzioni sono tutelate da brevetti appartenenti a soggetti diversi dall'azienda sviluppatrice, la quale pertanto deve sottoscrivere licenze e talvolta affrontare contenziosi. Per quanto riguarda specificamente i vaccini a mRNA, si fornirà qualche esempio specifico più avanti. In termini molto generali, si ricorda già ora che:

- poiché l'mRNA è estremamente instabile, per proteggerlo dalla degradazione occorre inglobarlo in piccole particelle di grasso, dette Lipid Nanoparticles o LNP; tali particelle vengono studiate da decenni, e su di esse esistono numerosi brevetti di aziende che non sono produttrici di vaccini oppure sono produttrici concorrenti;
- sempre per proteggere l'mRNA dalla degradazione, esso deve essere usato in forme modificate, che sono anch'esse oggetto di brevetti di aziende diverse;
- una modifica particolarmente importante è costituita da una mutazione codificante per una proteina Spike avente conformazione tale da non consentire la fusione del virus nella cellula; anche in relazione a ciò esistono importanti brevetti con cui le sviluppatrici dei vaccini devono fare i conti.

In un simile contesto, ciascun vaccino a mRNA si trova a rientrare in una gran quantità di brevetti altrui, cosicché la sua produzione può rendere necessario un gran numero di licenze ed accordi incrociati, spesso non pubblicamente accessibili. La situazione è talmente intricata da far parlare di labirinto brevettuale o *patent maze*⁵, e tempo addietro è stata visualizzata nel modo seguente⁶:

⁵ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines*, cit.

⁶ Gaviña, M., Kilic, B. *A network analysis of COVID-19 mRNA vaccine patents*. *Nat Biotechnol* 39, 546-548 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41587-021-00912-9>



Anche per i vaccini diversi da quelli a mRNA la situazione è analogamente complicata ⁷.

Tornando al discorso di partenza pare chiaro che, in una simile situazione, sarebbe praticamente impossibile individuare i brevetti pertinenti ai fini di una eventuale espropriazione o licenza obbligatoria. Senza contare che, con ciascun titolare, sarebbe prescritto di instaurare un contraddittorio e stabilire un indennizzo. Interventi autoritativi di questo genere appaiono quindi non praticabili.

4. Cosiddetto “waiver” internazionale

Evidentemente consapevoli della situazione sopra indicata, alcuni paesi, nell’ambito della Organizzazione Mondiale della Sanità, avevano proposto un intervento di tipo del tutto diverso.

Anziché espropriazioni o licenze obbligatorie su brevetti specifici, la proposta prevedeva un cosiddetto “waiver” generalizzato, che avrebbe esonerato gli stati membri dall’obbligo di far valere alcune norme dell’accordo TRIPS “in relazione alla prevenzione, al contenimento e alla cura del Covid-19” per un certo numero di anni da definirsi ⁸. Dette norme erano quelle degli artt. 1, 4,

5 e 7 della Parte II, relative a diritti d’autore, modelli, brevetti e informazioni riservate. Ciò significava che qualsivoglia brevetto, know-how od altro diritto sarebbe stato inapplicabile se attinente alla prevenzione, al contenimento e alla cura del Covid. E ciò in modo del tutto automatico e in qualunque parte del mondo, senza necessità di alcun provvedimento specifico.

Per un certo periodo questa proposta ha fatto scalpore, però alla fine è stata accantonata.

L’OMS ha invece preso una decisione di minore portata. Essa anzitutto riguarda non qualunque diritto di proprietà industriale, bensì unicamente i brevetti, qualora essi siano “necessari per la produzione e la fornitura di vaccini Covid-19”.

Anche questa decisione è definita come “waiver”, però in sostanza si limita ad agevolare le licenze obbligatorie già previste dall’art. 31 bis del TRIPS, a favore di paesi classificati come in via di sviluppo (*developing countries*) ⁹. E tenta una sorta di *moral suasion* sull’ammontare dell’indennizzo di cui all’art. 31.f, prevedendo che esso “possa tener conto della finalità umanitaria e non lucrativa di specifici programmi di distribuzione del vaccino” (art. 3.d).

⁷ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines*, cit., punti 6.6 - .10

⁸ Documento WHO IP/C/W/ 669 del 2.10.2020, art. 1

⁹ Documento WHO WT/IN(22)/30 WT/L/1141 del 22.6.2022; un commento pubblicato dal Max Planck content/stellungnahmen/2022-07-05_2_Position_Statement_Covid_IP_Waiver.pdf

Finora questa decisione non è mai stata concretamente applicata (secondo l'art. 5, uno stato che se ne avvalsesse dovrebbe darne comunicazione al Consiglio del TRIPS, il quale però non ne ha finora ricevuta nessuna ¹⁰). Ciò non è sorprendente. Una prima ragione è che qualsiasi *waiver* dovrebbe riferirsi a brevetti specifici, il che sarebbe ai limiti delle possibilità come osservato poc'anzi.

Ma ci sono ragioni più generali e importanti. Anzitutto, nel campo farmaceutico, i brevetti relativi alle cosiddette "enabling technologies" di solito sono estesi soltanto alle aree tecnologicamente più avanzate, cioè Nordamerica, Europa occidentale, Cina e Giappone¹¹. I paesi in via di sviluppo non sono normalmente designati. Inoltre nella produzione di vaccini un ruolo importantissimo è svolto dal know-how; in paesi privi della capacità di assimilarlo, richiedere brevetti su dei vaccini non avrebbe utilità. A ciò va aggiunto che la conservazione di molti vaccini, soprattutto di quelli a mRNA, richiede catene del freddo e altri mezzi organizzativi che in molti paesi in via di sviluppo non sono possibili.

Significativo che, in tutto il continente africano, di brevetti su vaccini a mRNA non ne risulti depositato nemmeno uno, come espressamente dichiarato da un responsabile del Medicines Patent Pool, organizzazione facente capo all'ONU ¹².

5. Brevetti su RNA-LNP

Tornando sulla situazione brevettuale, come si diceva quella che caratterizza i vaccini contro il SARS-CoV-2 è particolarmente complicata.

Sia quelli a RNA messaggero o mRNA (fra cui Pfizer-Biontech, Moderna e Curevac), sia quelli a vettore adenovirale (fra cui AstraZeneca, Janssen e Sputnik), sia anche gli altri, sono basati su conoscenze e tecnologie progressivamente apportate da vari soggetti diversi nel corso dei decenni; e l'identificazione del virus nel gennaio 2020 ha consentito di aggiungere i contributi finali ¹³. In assenza di questo preesistente patrimonio scientifico, una così veloce messa a punto di questi vaccini non sarebbe stata possibile ¹⁴. Corollario di ciò è che gli stessi vaccini si trovano a rientrare, in un modo o nell'altro, in brevetti o domande

di varie aziende diverse. Brevetti o domande le cui rivendicazioni, talvolta, sono così generali da rendere difficile uscirne.

Limitando qui il discorso ai vaccini a mRNA, va anzitutto ricordato che la combinazione di quest'ultimo con nanoparticelle lipidiche (NLP) costituisce l'evoluzione di un lavoro iniziato più di quarant'anni addietro. Già dalla fine degli anni 70 era noto inglobare l'mRNA in liposomi per farlo trasportare all'interno di cellule murine ed umane inducendo sintesi proteica ¹⁵.

In anni meno remoti, ma comunque non recenti, erano stati depositati vari brevetti rivendicanti LNP o altre particelle lipidiche aventi caratteristiche specifiche e combinate con mRNA od altri tipi di RNA. Fra essi rientrano i seguenti:

US 8058069 (priorità 2008),

US 9364435 (priorità 2008),

US 9404127 (priorità 2010).

Tutti e tre questi brevetti appartenevano in origine a una società di nome Arbutus ¹⁶, che li aveva in parte ceduti e in parte concessi in licenza. Le LNP impiegate da Biontech Moderna, anch'esse affinate rispetto ai brevetti Arbutus, rientrano comunque in questi ultimi, che possono essere considerati come *basic patents*. Ciò ha reso necessarie licenze o sublicenze.

6. Brevetti e domande su vaccini mRNA

Alcune domande di brevetto, anch'esse di vecchia data, riguardano specificamente l'uso di mRNA come vaccino, e sono state progressivamente focalizzate sulla famiglia dei coronavirus utilizzando lo strumento delle continuazioni.

In particolare Curevac, già nel 2007, aveva depositato una domanda internazionale pubblicata come WO2009030254, la cui rivendicazione principale aveva come oggetto un *RNA complessato, comprendente almeno un RNA (molecola) complessato con uno o più oligopeptidi, in cui l'oligopeptide ha una lunghezza fra 8 e 15 aminoacidi ed ha la seguente formula empirica* ...

Molti anni dopo, attraverso una serie di continuazioni, Curevac ha depositato la domanda statunitense US20210060175 in cui, recuperando alcuni dati dalla

¹⁰ Comunicazione della segreteria TRIPS allo scrivente, datata 1.3.2023

¹¹ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines, cit.*, pag. 1178

¹² <https://healthpolicy-watch.news/wealthy-countries-urged-to-share-2-billion-doses/>

¹³ Nel gennaio 2020, prima ancora che il virus Covid venisse identificato, il responsabile di un gruppo di ricerca presso i National Institutes of Health avrebbe detto: "Se è un coronavirus, sappiamo come fare" (Ulrich Storz (2022), *The Covid 19 vaccine patent race*, <https://www.nature.com/articles/s41587-022-01376-1>)

¹⁴ In precedenza, il vaccino sviluppato con maggiore velocità era stato quello contro la parotite che aveva richiesto quattro anni.

¹⁵ Dolgin, *The tangled history of mRNA vaccines*, <https://www.nature.com/articles/d41586-021-02483-w>

¹⁶ US8058069 (priorità 2008); US9364435 (priorità 2008); US 9404127 (priorità 2010)

descrizione dell'originaria domanda internazionale, ha ritagliato nuove rivendicazioni specifiche per virus SARS. Esse non hanno più la limitazione del complessamento con oligopeptidi e sono nei seguenti termini:

1. *Metodo per stimolare una risposta immunitaria in un soggetto, comprendente la somministrazione di una quantità efficace di una composizione farmaceutica comprendente un mRNA purificato codificante per un antigene di coronavirus nel soggetto, in cui il suddetto mRNA è complessato o formulato con una molecola vettore cationica.*
2. *Metodo secondo la riv. 1, in cui l'antigene di coronavirus è di un coronavirus associato a SARS.*

Se questa domanda venisse accolta, i vaccini di Pfizer-Biontech e di Moderna potrebbero rientrarvi.

Analogamente, Curevac nel 2011 aveva depositato una domanda internazionale pubblicata come WO2012116811, dove rivendicava un vaccino a mRNA in termini estremamente generici come segue: *Vaccino comprendente almeno un mRNA codificante per almeno un antigene, da usarsi nella profilassi e/o nella cura di una malattia in un paziente anziano con età di almeno 50 anni, in cui la cura comprende la vaccinazione del paziente e la stimolazione della risposta immunitaria in detto paziente.*

Anche in quel caso anni dopo, attraverso una serie di continuazioni, Curevac ha depositato la domanda statunitense US20210032199 in cui, recuperando alcuni dati dalla descrizione dell'originaria domanda internazionale, ha ritagliato una nuova rivendicazione specifica per vaccinazioni contro virus SARS-CoV e non più limitata a pazienti anziani, nei seguenti termini: *Metodo per stimolare una risposta immunitaria antigene-specifica in un soggetto umano, comprendente la somministrazione al soggetto di una quantità efficace di una composizione comprendente mRNA codificante per una proteina spike (S)¹⁷ da un coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), detto mRNA fornito in complesso con un composto cationico, in cui la composizione è somministrata per via intramuscolare.*

Anche qui, se la domanda venisse accolta, i vaccini di Pfizer-Biontech e di Moderna potrebbero rientrarvi.

Moderna, da parte sua, è titolare di brevetti successivi, aventi però contenuto maggiormente mirato fin

dalla domanda originaria. In particolare il brevetto US10702600 (priorità 2015) è stato concesso con la seguente rivendicazione principale:

Composizione comprendente un acido ribonucleico messaggero (mRNA), comprendente una open reading frame codificante per una proteina S o per una subunità di proteina S di betacoronavirus (BetaCov), formulato in una nanoparticella lipidica.

Il SARS-CoV-2 appartiene alla sottofamiglia Betacoronavirus. In questa rivendicazione possono quindi rientrare gli altri vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2.

7. Brevetti su mRNA modificato

Ulteriori problemi dei vaccini a mRNA riguardano alcuni effetti avversi nonché l'instabilità dello stesso. In vista di tali problemi, noti da tempo, era stato proposto di inserirvi un'uridina modificata o pseudouridina. In relazione a ciò la University of Pennsylvania (UPenn) si è dotata di numerosi brevetti, fra cui il principale è US 8278036 ¹⁸ (priorità 2005), la cui rivendicazione principale ha come oggetto un

“metodo per indurre una cellula di mammifero a produrre una proteina di interesse, comprendente il mettere a contatto detta cellula di mammifero con RNA modificato sintetizzato in vitro, codificante per una proteina di interesse, in cui detto RNA modificato sintetizzato in vitro comprende il nucleoside modificato pseudouridina” (non si parla espressamente di vaccinazioni, né in questa rivendicazione né in altre).

Entrambi i vaccini Pfizer-Biontech e Moderna fanno uso di 1-metilpseudouridina, che è anch'essa un'uridina modificata e quindi rientra nel brevetto sopraindicato. Biontech ha appunto ottenuto una licenza da UPenn ¹⁹. Da parte sua Moderna, qualche anno dopo UPenn, aveva richiesto una serie di brevetti più specifici, fra cui US9428535 (priorità 2011), rivendicante un

“metodo per esprimere un polipeptide di interesse in un soggetto mammifero, comprendente la somministrazione a detto soggetto di un mRNA isolato comprendente ... in cui detto mRNA isolato è completamente modificato con 1-metilpseudouridina”.

Apparentemente questo brevetto è dipendente da quello anteriore di UPenn, tanto più che quest'ultimo indica espressamente nella descrizione che pseudouridina include 1-metilpseudouridina. È quindi possibile che Moderna si trovi anch'essa ad aver bisogno di una licenza da UPenn ²⁰.

¹⁷ La proteina Spike, come ben noto, è quella che consente l'attacco del virus alle cellule, e in tutti i vaccini Covid viene utilizzata come antigene

¹⁸ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines*, cit., pag. 1181

¹⁹ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines*, cit., pag. 1181

²⁰ Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines*, cit., pag. 1181

8. Brevetti su proteina Spike mutata

Ulteriori brevetti derivano da ricerche svolte anni addietro sui virus SARS Cov-1 e MERS (Middle East Respiratory Syndrome), da gruppi di ricerca facenti capo ai National Institutes of Health (NIH) del Department of Health statunitense. In quelle ricerche si era scoperta una mutazione della proteina Spike che obbligava la proteina stessa a mantenere una conformazione che impediva la fusione del virus con la cellula. Si era quindi capito che, bloccando la proteina Spike in quella conformazione, detta di prefusione, si poteva lasciare più tempo al sistema immunitario per produrre anticorpi contro di essa.

Nella suddetta mutazione due aminoacidi nelle posizioni 968 e 969 erano sostituiti con prolina (sostituzioni K968P e V969P). Appunto per questo si parla di mutazione 2P.

Un risultato di tali ricerche è stata la domanda internazionale WO2018081318 (priorità 2016) a seguito della quale, nel 2021, è stato concesso il brevetto statunitense US10960070. Alcune sue rivendicazioni sono le seguenti:

1. *Immunogeno comprendente un trimero di ectodominio di proteina S di coronavirus ricombinante comprendente protomeri comprendenti una o due sostituzioni con prolina in una giunzione fra un modulo a sette (HR1) e un'elica centrale che stabilizzano il trimero di ectodominio di proteina S in una conformazione di prefusione.*
2. *Immunogeno secondo la riv. 1, in cui il trimero di ectodominio di proteina S di coronavirus ricombinante comprende due consecutive sostituzioni con prolina alla giunzione fra HR1 e l'elica centrale.*
3. *Immunogeno secondo la riv. 1, in cui il coronavirus è uno fra MERS-CoV, SARS-CoV, NL63-CoV, 229e-CoV, OC43-CoV, HKU1-CoV, WIV1-CoV, MHV, HKU9-CoV, PEDV-CoV, oppure SDCV.*
4. *Immunogeno secondo la riv. 1, in cui il coronavirus è un betacoronavirus.*
13. *Molecola isolata di acido nucleico, codificante per un protomero del trimero di ectodominio di proteina S di coronavirus ricombinante secondo la riv. 1.*
15. *Molecola di acido nucleico secondo la riv. 13, in cui la molecola di acido nucleico è una molecola di RNA.*
16. *Vettore comprendente la molecola di acido nucleico secondo la riv. 13.*
17. *Vettore secondo la riv. 16, in cui il vettore è un vettore virale.*

Ricordiamo che la sequenza del virus SARS-CoV-2 è stata resa nota all'inizio del 2020, quindi a cavallo fra il deposito e la concessione di questo brevetto. In seguito si è constatato che, anche nella proteina Spike del SARS-CoV-2, la stessa mutazione 2P (K968P e V969P) determina le stesse proprietà vantaggiose descritte nella domanda sopraindicata in relazione ad altri Coronavirus.

Da quanto risulta, in tutti e tre i vaccini di Pfizer-Biontech, Moderna e Curevac, l'mRNA codifica per la stessa proteina mutante. E lo stesso vale per il DNA utilizzato nel vaccino di Janssen a vettore adenovirale ²¹. È quindi plausibile che tutte e tre le società necessitino di licenze da parte del Department of Health.

9. Domande specifiche sul virus SARS-CoV2

Successivamente, nel giro di poche settimane dal deposito della sequenza del virus SARS-CoV-2, avvenuta come si è visto il 10.1.2020, numerose società hanno depositato domande di brevetto. Fra esse rientrano:

Moderna (WO2021154763, priorità 28.1.2020);
Curevac (WO2021156267, priorità 4.2.2020);
Biontech (WO 2021213924, priorità 22.4.2020).

Tutte e tre queste domande, in una forma o nell'altra, rivendicano la stessa proteina mutante 2P e/o l'mRNA codificante per essa. Sembra chiaro che ciascuna delle tre richiedenti aveva fatto lo stesso esercizio di combinare la sequenza della proteina mutante 2P coi dati messi a disposizione dal Department of Health ²².

Evidentemente i tempi erano troppo brevi per poter avere dati sperimentali, infatti i contenuti di queste domande sono abbastanza generici. Nei rapporti di ricerca internazionali, almeno le rivendicazioni principali di tutte e tre le domande sono state ritenute prive di novità o attività inventiva. Se in base ad esse potrà venir rilasciato qualche brevetto, e con quali rivendicazioni, naturalmente è ancora tutto da vedere.

Ciò che si può osservare fin d'ora è un dato apparentemente curioso. Cioè che, malgrado l'enorme importanza che i vaccini Covid hanno avuto dal punto di vista sanitario, non è per nulla scontato che essi possano godere di significativa protezione dal punto di vista brevettuale. Anche questo contribuisce a rendere poco plausibile che siano proprio i brevetti ad ostacolare una equa distribuzione dei vaccini.

Sandro Hassan

21 Ulrich Storz (2021) *The patent maze of COVID 19 vaccines, cit., pag. 1183*

22 Ulrich Storz (2022) *The Covid 19 vaccine patent race, cit., pag. 4*

Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi

È passato poco più di un anno da quando le Forze Armate della Federazione Russa hanno invaso il territorio ucraino, dando inizio a quella che in Europa è noto come "Guerra tra Russia e Ucraina". Inutile dire che l'effetto più drammatico del conflitto risiede nella perdita di vite umane e nella crisi umanitaria, associata al gran numero di persone in stato di assedio e sfollate. Ma il conflitto sta comportando una serie di pesanti conseguenze che si stanno riversando su tutti i settori economici di questi due Paesi (e non solo), andando ad incidere anche su aspetti che coinvolgono i titoli di proprietà industriale.

Come ben noto, sin da subito, al governo russo sono state imposte dall'UE una serie di **sanzioni** in risposta a quello che definisce un "attacco militare senza precedenti e non provocato della Russia nei confronti dell'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson". Il primo pacchetto di misure è stato adottato il 23 febbraio 2022, mentre lo scorso 25 febbraio il Consiglio ha adottato il decimo pacchetto di misure restrittive in risposta al protrarsi del conflitto: le sanzioni comprendono misure restrittive mirate (sanzioni individuali) e misure in materia di visti e sanzioni economiche; queste ultime mirano a provocare (nelle parole del Consiglio) "gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni e a ostacolare le capacità russe di proseguire l'aggressione" e hanno aperto un nuovo fronte nel conflitto, quello economico che vede contrapposta la Russia ai Paesi dell'Unione Europea.

Come contromisura, in Russia sono state emanate nuove leggi, tra le quali quelle che consentono allo Stato di "limitare" - in determinate circostanze - i diritti esclusivi di proprietà industriale. Occorre tuttavia tenere presente che tale nuova normativa prevede che queste restrizioni debbano essere ben giustificate e possano quindi essere adottate solo in circostanze specifiche, laddove siano necessarie per assicurare - per esempio - la sicurezza, la salute ed il benessere dei cittadini russi, garantendo quindi la disponibilità di medicinali, alimenti e altri beni di prima necessità. In sostanza, nonostante inizialmente i diritti esclusivi di IP siano stati strumentalizzati come mezzo di propaganda politica e di pressione da parte della Russia, in realtà - da un punto di vista prettamente legislativo - la situazione non sembra essere così allarmante come inizialmente si era mostrata.

Tra le **restrizioni ai diritti di proprietà industriale attualmente applicabili**, troviamo la facoltà di concedere una licenza obbligatoria senza alcun compenso per il titolare del brevetto appartenente ad un paese ostile (*Decreto n. 299 del 06.03.2022*), le deroghe applicabili alle leggi che disciplinano l'inadempimento di obblighi civili a causa delle sanzioni ricevute e l'autorizzazione all'importazione parallela di alcune merci, in precedenza proibita in assenza del consenso dell'avente diritto (*Decreto n. 506 del 29.03.2022*).

Quest'ultima misura riguarderebbe, nel dettaglio, solo determinati prodotti (bevande alcoliche, automobili, cosmetici, giocattoli ecc.) contraddistinti da specifici marchi - il cui elenco viene regolarmente aggiornato e pubblicato dal Ministero dell'Industria e del Commercio locale - e dovrebbe garantire la continua disponibilità di questi beni in Russia, in una situazione in cui molte aziende straniere hanno lasciato il Paese o deciso di ridurre drasticamente la propria attività. In tale circostanza, il Ministero dell'Industria e del Commercio russo si è comunque mostrato sino ad ora incline a "tutelare" i diritti di proprietà industriale di titolarità straniera, ritenendo sufficiente la presentazione di fondati argomenti per escludere o "depennare" i beni di certe aziende dal summenzionato elenco. In sostanza, i prodotti coinvolti vengono esclusi dalla lista se le società straniere adempiono agli obblighi contrattuali, e se la merce di cui si tratta è disponibile sul mercato russo e/o viene fornita da imprese locali. Proprio di recente oltre duecento marchi sono stati esclusi dall'elenco del Ministero, a seguito della ripresa della propria attività in Russia da parte delle società titolari o della disponibilità dei relativi prodotti (o di loro sostitutivi) sul mercato russo.

Tra le conseguenze dirette di questa misura, merita richiamare l'inevitabile e significativo aumento dell'importazione di prodotti contraffatti. Gli Uffici doganali si sono infatti ritrovati sovraccaricati di lavoro, principalmente a causa delle incertezze che concernono questo cambiamento normativo e della difficoltà cui si incorre nel cercare di distinguere i beni contraffatti dai beni di cui è consentita l'importazione parallela.

Per quanto riguarda la materia dei marchi, si sono riscontrate significative differenze tra l'attuale disciplina Ucraina - dove è in vigore la legge Marziale dal 24 febbraio 2022 - e la normativa Russa che, al contrario,

sembrerebbe essere rimasta invariata, non essendo stato dichiarato lo stato di guerra nel suo territorio. Se in Ucraina, quindi, è possibile presentare semplici copie dei documenti, richiedere la sospensione dei termini e invocare l'attuale situazione bellica quale giustificato motivo di non-uso del proprio marchio o del mancato rispetto di un termine improrogabile, in Russia l'Ufficio marchi locale continua a richiedere il deposito della documentazione originale – nonostante le difficoltà di ricezione e invio che stanno gravando sul sistema postale – e, non essendo stato dichiarato lo stato di guerra dalle autorità locali, il conflitto in corso non può essere invocato come giustificato motivo di non-uso del proprio marchio.

In Russia, inoltre, si sta registrando un significativo aumento di depositi in malafede, che hanno ad oggetto marchi identici o molto simili a famosi brand stranieri, la maggior parte dei quali appartenenti ad aziende che hanno interrotto o diminuito drasticamente i propri rapporti commerciali con questo paese. Di seguito sono riportati solo alcuni esempi di marchi pirata depositati in Russia nel 2022, esattamente identici a famosissimi brand conosciuti su scala mondiale:



In tale situazione, fortunatamente il Rospatent ha confermato che tutte le domande di marchio continueranno a seguire il consueto iter di registrazione previsto dalla normativa locale: verranno quindi esaminate, eventualmente rifiutate ex-officio per motivi assoluti o relativi di nullità e pubblicate per il periodo di opponibilità. Conseguentemente, la maggior parte dei marchi depositati in malafede attualmente risultano abbandonati, rifiutati o pendenti – nell'attesa che vengano pagate le tasse di deposito – e non dovrebbero quindi giungere a registrazione.

Sulla base di diverse decisioni emesse di recente sia dall'Ufficio che dai Tribunali locali, sembrerebbe infatti possibile affermare che, in materia di IP, il sistema amministrativo-giudiziario russo stia funzionando correttamente e nel rispetto dei principi di imparzialità e legalità.

Com'è noto, infatti, lo scorso 21 giugno la Corte d'Appello – nel celebre caso "Peppa Pig" – ha

affermato che alle organizzazioni straniere deve essere garantita eguale protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nel rispetto dei principi sanciti dall'Accordo di Madrid e dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Nello specifico, la società americana Entertainment One – titolare dei diritti di copyright sul famosissimo cartone animato Peppa Pig – aveva intentato un'azione nei confronti di un imprenditore russo, che aveva illegittimamente realizzato una propria versione, non autorizzata, del celebre programma per bambini. Sul caso, il Tribunale di Kirov si era pronunciato respingendo il ricorso, senza aver analizzato e deciso nel merito la vicenda, ma appellandosi esclusivamente all'asserita "ostilità" dimostrata nei confronti della Russia dal Paese di appartenenza della ricorrente. La Corte di Appello ha quindi ribaltato la conclusione assunta dal Tribunale (*causa n. 2.3.2022 – A28 – 11930/2021*), riconoscendo una violazione dei diritti di esclusiva della società americana e pronunciandosi in favore della stessa, sulla base di una pura e semplice applicazione del diritto industriale, liberato da qualsiasi pregiudizio sull'appartenenza nazionale delle parti in causa.

Sulla stessa scia, nei casi "**CAT vs ADVENTURE CAT**" (SIP-238/2022) e "**FANTA vs FANTOLA**" (SIP 353/2022, 17.10.2022), la Corte per la Proprietà Intellettuale russa si è pronunciata – rispettivamente – a favore delle società statunitensi Caterpillar Inc. e Coca-Cola, confermando il rifiuto delle domande di registrazione aventi ad oggetto i marchi **ADVENTURE CAT** e **FANTOLA**, presentate illegittimamente da soggetti terzi ed evidentemente molto simili ai rinomati segni distintivi **CAT** e **FANTA** delle citate realtà americane.

In tale situazione – di cui sono stati citati solo i casi più significativi – è comunque fondamentale che anche i titolari di marchi registrati e/o depositati in Russia continuino ad attivarsi a tutela dei propri diritti, procedendo tempestivamente in sede di opposizione, ove dovesse risultare necessario.

A riguardo, è opportuno considerare che, se oggi – a poco più di un anno dall'inizio del conflitto – la situazione non sembra essere particolarmente problematica, col tempo gli effetti del conflitto bellico potrebbero incidere in maniera sempre più significativa e negativa sulla tutela dei titoli di IP, in particolare per quel che riguarda la soddisfazione dei requisiti d'uso dei marchi e le azioni da intraprendere nei confronti di marchi pirata.

Beatrice Savignone

Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?

È ormai noto che il metaverso rappresenti una forma evoluta di Internet ed è di fatto un nuovo mercato nel quale le aziende cercano di posizionare i prodotti. L'aggettivo che Zuckerberg utilizza per qualificare il metaverso è **immersivo**: gli avatar si muovono in ambienti estremamente realistici e totalmente personalizzabili. L'utente-avatar può, fra l'altro, creare la propria abitazione, arredarla, formare un guardaroba di indumenti virtuali per ogni occasione, praticare sport e altre attività virtualmente, condividendo spazi ed esperienza con altri utenti. In tale ambiente è inoltre possibile la ricerca e, come è facile prevedere, l'acquisto, di tutto ciò che al proprio avatar occorre per arredare ambienti, vestirsi, praticare sport, ecc.

Può quindi capitare che in tale mercato anche prodotti prima non rilevanti, possano acquisire una rinnovata importanza: abbiamo avuto occasioni di ricevere richieste di tutelare, anche nel metaverso, un prodotto le cui caratteristiche (inclusi marchio e design) fossero già state ampiamente divulgate nel mondo reale. Talvolta tali prodotti, nella loro versione digitalizzata, sono speculari alla versione reale e vengono ad essere oggetto di licenze nel metaverso dove acquisiscono "vita nuova".

Che fare se tale prodotto non è mai stato tutelato mediante alcun deposito, soprattutto di design?

Verrebbe da pensare che si sia di fronte ad un caso "disperato": la divulgazione è già avvenuta e per il marchio ne va verificata l'attuale disponibilità anche nelle classi merceologiche afferenti al metaverso. Ma nella prospettiva del cliente, se un prodotto viene chiesto in licenza per un suo utilizzo nel metaverso, allora verosimilmente è un prodotto "importante" con un valore (non solo di mercato) in quanto tale. Va quindi pensato, in un'ottica di consulenza strategica, se sia veramente un caso "disperato" o si possa pensare ad una possibile strategia di tutela.

Possibile tutela del MARCHIO

Trattandosi di un prodotto noto e già divulgato, si può consigliare di tutelare il marchio di prodotto, ed in particolare il marchio anche in relazione alle classi del metaverso:

- **verbale** (al netto di diritti relativi di terzi acquisiti nel frattempo);
- **tridimensionale** (al netto dei requisiti ulteriori

richiesti dalla normativa in tema di marchi 3D) o eventualmente

- **di posizione.**

In merito alla tutela mediante marchio tridimensionale potrebbe essere ragionevole aspettarsi che per un esaminatore un determinato prodotto non abbia un carattere distintivo di per sé considerato (nonostante il cliente sia più che convinto che il suo prodotto sia già divenuto iconico).

Per questo motivo può essere opportuno valutare anche la sussistenza delle condizioni per una tutela di un marchio di posizione volto a valorizzare quegli elementi distintivi specifici del prodotto che lo rendono apprezzabile nonché richiesto anche nel metaverso. In particolare, il marchio di posizione prevede di identificare una parte caratteristica del prodotto e di disegnare al tratto la componente non distintiva. Portiamo di seguito qualche classico esempio di marchio di posizione quale la famosa calzatura Louboutin (marchio di posizione per la speciale collocazione di una suola rossa)



nonché altri esempi di marchi di posizione concessi a livello europeo:



L'obiettivo di tali registrazioni è il consolidamento della tutela di segni distintivi di prodotto che appaiono strategici per il cliente e che talvolta risultano già valorizzati come autonomi assets nei bilanci d'azienda.

Possibile tutela tramite DESIGN

Per la tutela del design, si può valutare se il disegno del prodotto (adattato graficamente al mondo digitale del metaverso) sia caratterizzato dal medesimo carattere individuale del prodotto reale o se presenti

elementi estetici individualizzanti e nuovi proprio a causa dell'adattamento al mondo digitale. Solo se presentasse caratteristiche nuove ed individualizzanti rispetto al prodotto reale potrebbe avere senso valutare una tutela anche come design.

In tal senso alcune aziende hanno optato per una duplice tutela di marchio e design per un prodotto lanciato nel metaverso. Heineken ha, ad esempio, personalizzato un proprio prodotto (<https://www.heineken.com/it/it/i-nostri-prodotti/heineken-silver>) iconizzando e personalizzando una lattina di birra per il mercato del metaverso.



Si può notare che la lattina destinata al “mercato del metaverso” si caratterizza per una struttura ottagonale individualizzante, rispetto alle normali lattine in uso nel commercio.

A questo riguardo vale la pena ricordare la recente nota dell'EUIPO di indicare l'impiego nella realtà virtuale nelle registrazioni di design:

- *Provide both a physical and virtual product indications for designs only intended for use in virtual environments*
- *Provide both a physical and virtual product indications for designs intended for use in both real and virtual environments*

(cfr. il contributo dell'EUIPO https://euiipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/185170/mod_label/intro/Metaverse%20Webinar-Review%20SL.pdf)

Possibile tutela tramite DIRITTO D'AUTORE

Non è infine da escludere che il prodotto, se davvero diventato iconico, possa godere di una tutela autorale e, in tal caso, il disegno dello stesso possa essere oggetto di una registrazione di diritto d'autore (al fine di ottenere una attestazione formale dello stesso) oppure possa essere opportuno suggerire di acquisire la prova di una data certa e di una presunzione di paternità (dichiarata in fase di registrazione) attraverso piattaforme blockchain.

Adirittura, può essere rilevante verificare se il prodotto abbia una forma particolarmente creativa ed eventualmente se lo stesso sia stato realizzato dalla firma di qualche disegnatore o artista importante ovvero se lo stesso sia già molto apprezzato dal mercato. In questo caso si potrebbe provare a inserire il prodotto in qualche collezione permanente di qualche museo e provare invocando, ricorrendone i presupposti, la tutela autorale.

Da questa breve panoramica, senza voler dogmatizzare una consulenza predefinita, né escludere altre possibilità, si è raccolto e condiviso qualche spunto di riflessione per valorizzare una nostra consulenza a “titolari di diritti non titolati” sempre più spesso in cerca di tutele “tardive” e in nuovi settori digitali.

Marta Manfrin

Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Marzo è il mese in cui dal 1977 cade la Giornata internazionale della donna e in praticamente tutti i settori si riflette sulla condizione della parità di genere e sulle azioni per raggiungere quello che per l'ONU è l'obiettivo numero cinque per lo Sviluppo Sostenibile. Sembra quindi appropriato in questo periodo riportare una breve panoramica ed alcuni spunti di riflessione anche nell'ambito della proprietà industriale.

Seguendo il percorso dei titoli di proprietà industriale dalla loro generazione alla protezione si cercherà nei prossimi paragrafi di focalizzare l'attenzione sulle dinamiche generali tralasciando qui le storie individuali di innovatrici e professioniste che hanno lasciato il segno nel loro campo e meritano di essere raccontate in altra sede.

Generazione di proprietà industriale

Tra i diversi diritti di proprietà industriale, la maggiore parte di dati e studi disponibili riguardano i brevetti dove, grazie alla necessità di rispettare il diritto inalienabile ad essere individuato come autore, tutti gli uffici brevetti raccolgono informazioni personali sugli inventori per ciascuna domanda di brevetto depositata. In particolare, lo USPTO dal 2019 produce report sulle inventrici designate nei brevetti statunitensi¹ e dall'approvazione nello stesso anno dell'*Inventor Diversity for Economic Advancement Act (IDEA Act)* sta progressivamente rafforzando la raccolta dei dati demografici degli inventori per questo genere di studi. L'EPO, dal canto suo, ha pubblicato nel novembre 2022 un primo report intitolato "*Women's participation in inventive activity*" da cui provengono la maggior parte dei dati di seguito riportati.

Occorre qui fare una premessa prima di entrare nel merito: tutti gli studi sulla parità di genere hanno come prima difficoltà metodologica l'attribuzione del genere ai nomi riportati nei diversi database, poiché nelle procedure di deposito delle domande di brevetto non è finora prevista la raccolta diretta di dati di genere. Di conseguenza, tutti gli studi si basano sull'attribuzione indiretta del genere utilizzando, secondo le indicazioni delle linee guida sviluppato dal WIPO², fonti secondarie come registri nazionali di individui (ad esempio il *Global Name Recognition* utilizzato dall'EPO si basa su un database prodotto dalle autorità immigratorie statunitensi) oppure i dizionari genere-nome, tra cui

quello prodotto dallo stesso WIPO che include 25 milioni di nomi diffusi in 182 Paesi. Questi strumenti permettono ad oggi di raggiungere un'attribuzione di genere maggiore del 90% da cui derivano analisi che possono essere considerate affidabili per identificare alcune criticità, ma non sempre ancora completamente rappresentative dei fenomeni.

Il principale indicatore utilizzato per valutare la partecipazione femminile alla brevettazione è il WIR (*Women Inventor Rate*), che misura la percentuale di persone di genere femminile rispetto al totale degli inventori designati nelle domande di brevetto. Dall'analisi dell'EPO emerge che indubbiamente questo indicatore è in crescita tra gli inventori residenti in uno dei Paesi aderenti alla *European Patent Organisation*: dal 2% della fine degli anni Settanta è stato raggiunto il 13,2% nel 2019. Rispetto alle giurisdizioni coperte dai principali uffici brevetti al mondo, i cosiddetti IP5, il WIR dei Paesi EPO si colloca al di sopra del Giappone (9,5%), poco sotto gli Stati Uniti (15%) e nettamente più in basso rispetto a Cina (26,8%) e Corea del Sud (28,3%). Osservando più in dettaglio i dati per singolo Paese EPO si nota una certa variabilità passando da un WIR minimo dell'8% per l'Austria al dato della Lettonia che ha un WIR del 30,6% comparabile con l'estremo oriente, mentre l'Italia si colloca poco sopra il dato europeo con un valore del 14,3%. Da segnalare comunque che i dati nazionali rispecchiano anche le caratteristiche delle economie dei Paesi sia in termini di settori tecnologici sia di natura dei soggetti che brevettano.

Ad esempio, sempre il Report EPO analizza anche la diversa partecipazione femminile in base al settore tecnologico ed individua come nei campi chimico, biotecnologico e farmaceutico il WIR raggiunga il 30% mentre nell'ingegneria meccanica crolla al 5%. Una simile tendenza alla concentrazione della partecipazione femminile nelle invenzioni di tipo chimico-biologico è riportata anche nei corrispondenti Report prodotti dallo USPTO nel 2020 e nel 2022. Un'ipotesi proposta per spiegare questa tendenza è legata alla maggior presenza femminile nei percorsi formativi e nelle carriere legate alle scienze della vita rispetto alle altre discipline STEM. Un'altra ipotesi è legata invece alle condizioni di lavoro più favorevoli

¹ <https://www.uspto.gov/ip-policy/economic-research/publications/reports/progress-potential>

² *Guidelines for producing gender analysis from innovation and IP data, WIPO Publication No. 1073E, 2022*

alla parità di genere che alcuni settori economici riescono a garantire.

Osservando invece il tipo di richiedenti, si nota che il WIR per le domande di brevetto è quasi doppio (19,4%) per università ed enti pubblici di ricerca (compresi ospedali, organizzazioni no-profit ed agenzie governative) rispetto ad aziende (10,0%) e persone fisiche (9,3%), indipendentemente dal settore tecnologico considerato. Anche in questo caso si ipotizza che su questa differenza possano influire condizioni di lavoro con meno pregiudizi di genere e pratiche più inclusive negli ambienti di ricerca rispetto alle aziende, soprattutto se molto piccole, e all'intraprendenza degli inventori individuali.

Oltre alla partecipazione alla brevettazione, il Report dell'EPO si dedica anche all'analisi di altri aspetti come la produttività delle inventrici e l'impatto socioeconomico delle domande di brevetto a cui contribuiscono. Per quanto riguarda la produttività emerge che, considerando gli inventori più produttivi (ossia nel top 1% o nel top 5%) per area tecnologica tra il 1990 ed il 2019, il WIR diminuisce. In altre parole, indipendentemente dal settore tecnologico, le donne producono meno brevetti degli uomini. Una parziale spiegazione di questo fenomeno si può identificare nelle diverse fasi della carriera in cui si possono trovare le persone nella finestra temporale considerata. Escludendo infatti il cosiddetto "seniority effect", la differenza di produttività si riduce e questo suggerisce che via via che le donne, entrate più recentemente nel sistema brevettuale, avranno accesso a carriere di lungo corso, questa differenza tenderà a colmarsi.

Il confronto con l'impatto economico è invece indagato utilizzando alcuni indicatori di qualità dei brevetti sviluppati dall'OCSE quali: il numero di rivendicazioni per brevetto, il numero di citazioni ricevute dalla domanda di brevetto nei primi cinque anni, la dimensione della famiglia brevettuale, l'impatto sullo spettro tecnologico misurata come la distribuzione di citazioni ricevute dalla domanda di brevetto in tutti i campi tecnici. Viene inoltre considerata l'originalità, misurata come l'ampiezza della distribuzione in diversi settori tecnici delle citazioni di arte nota interne al brevetto, e la radicalità, misurata come numero di settori tecnici esclusi quelli del brevetto stesso a cui appartiene l'arte nota citata nel brevetto. Dal confronto di tutti questi indicatori condotto nello studio dell'EPO emerge che non è possibile individuare un diverso andamento in termini di ampiezza della protezione,

impatto economico o tecnologico delle domande di brevetto correlabile al genere dell'inventore. Dal punto di vista della qualità dei brevetti non vi sono quindi sostanziali differenze tra inventori ed inventrici.

Infine, dall'analisi delle invenzioni di gruppo emerge che le inventrici sono coinvolte nelle collaborazioni tanto quanto gli uomini, ma sono meno presenti come figure senior. Meno uniforme tra i diversi Paesi EPO è invece il dato sulle collaborazioni internazionali e sul contributo dell'immigrazione femminile alla brevettazione, trattandosi di dati fortemente influenzati dalle politiche di mobilità internazionale dei singoli Paesi.

Protezione e tutela della IP

Come ben noto, la proprietà industriale, dopo essere stata creata, deve essere adeguatamente protetta e tutelata da professionisti, tra i quali si trova la maggior parte dei lettori di questa Rivista, ed uno sguardo alla parità di genere anche in questo ambito professionale risulta quindi interessante.

Dal punto di vista nazionale, i dati raccolti dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale in vista della creazione di un Osservatorio sulle Pari Opportunità di genere nelle professioni ordinistiche e condivisi con gli iscritti nella prima newsletter dell'anno, mostrano un graduale aumento negli ultimi cinque anni delle iscrizioni femminili all'Albo fino a raggiungere il 32,8% nel 2022. Si evidenzia inoltre come all'interno del Consiglio ci sia una perfetta parità tra i generi dopo dodici anni dalla prima donna eletta Consigliere.

Un primo raffronto si può fare ad esempio con i dati pubblici disponibili in rete per i *Patent and Trade Mark attorneys* attivi nel Regno Unito dove nel 2021, secondo i dati raccolti dall'*Intellectual Property Regulation Board*, il 41,79% di iscritti si identificavano nel genere femminile³, o per i *Conseils en Propriété Industrielle* francesi tra cui nel 2022 il 46% delle persone iscritte è di genere femminile, all'incirca equamente distribuite tra consulenti in brevetti ed in marchi⁴.

Il confronto tra queste percentuali "secche" deve comunque essere fatto sempre con molta cautela laddove non sono riportate le metodologie di raccolta dei dati. Uno studio pubblicato nel marzo 2022 dalla *Intellectual Property Owners Association*⁵ evidenzia infatti come l'utilizzo di sondaggi può portare ad una sovra-rappresentazione delle persone più attive e propense a rispondere a questo genere di iniziative. Un'altra distorsione sempre nei sondaggi può

³ <https://ipreg.org.uk/sites/default/files/IPREG%20Diversity%20Survey.pdf>

⁴ https://www.cncpi.fr/les_cpi/chiffres-cles/

⁵ *Diversity in the European Innovation Industry and IP Profession, Dottridge et al. 2022*

verificarsi quando, come in quello dell'*Intellectual Property Regulation Board* citato sopra, sono disponibili più opzioni di risposta oltre a maschile e femminile per il genere.

Qualche considerazione a parte merita la situazione degli Stati Uniti e dei professionisti registrati presso lo USPTO. Pur essendoci anche qui una difficoltà nella raccolta dei dati, sul sito della *American Bar Association*⁶ si può trovare che complessivamente la percentuale di *attorneys and agents* donne registrate nel 2020 è del 21,8 %, con una forte crescita a partire dagli anni Ottanta. È interessante notare come la formazione tecnica di queste professioniste presenti un'asimmetria simile a quelle delle inventrici: ad esempio nel campo delle biotecnologie le donne registrate sono il 41,2%, mentre nell'ingegneria meccanica soltanto l'11,4%. L'interesse sulla parità di genere nelle professioni della proprietà industriale negli Stati Uniti è aumentato negli ultimi anni con studi e proposte a favore dell'inclusione. Ad esempio, lavori come quello di Mary Hannon dal titolo "*The Patent Bar Gender Gap: Expanding the Eligibility Requirements to Foster Inclusion and Innovation in the U.S. Patent System*," pubblicato a fine 2020 sulla rivista *IP Theory* hanno contribuito ad individuare alcuni requisiti per l'ammissione alla *Patent Bar* e al *Patent Trial and Appeal Board* che sfavorivano l'accesso femminile alla professione. Lo sviluppo degli studi di genere ed il relativo dibattito hanno portato all'apertura di una consultazione pubblica⁷ da parte dello USPTO sulla possibilità di allargare i criteri di ammissione, tra cui ad esempio il possesso di alcuni titoli di studio in scienze biologiche precedentemente esclusi.

Prospettive future

Nei diversi studi qui riportati si trovano ipotesi diverse sulle cause della disparità di genere nel mondo della proprietà industriale e altrettanto variegati suggerimenti per colmare i divari che emergono, anche alla luce delle diverse legislazioni e situazioni socioeconomiche nazionali.

In Italia, azioni verso il raggiungimento delle pari opportunità sono state intraprese dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale con la raccolta ed analisi dei dati degli iscritti sopra riportati in questo articolo e la partecipazione all'Osservatorio sulle Pari Opportunità di genere nelle professioni ordinistiche insieme ad altri Ordini. A livello internazionale, invece, il WIPO ha ad esempio lanciato un concorso in vista del World Intellectual Property Day 2023 per la

preparazione di un video di 90 secondi in cui mostrare importanza e benefici della partecipazione femminile alla proprietà intellettuale.⁸

Il minimo comune denominatore tra i diversi spunti può comunque essere individuato nel garantire pari accesso all'educazione indipendentemente dal genere e a condizioni di lavoro che supportino la parità di genere. L'educazione riguarda sia la necessità di superare la disparità di genere nei percorsi di formazione STEM, soprattutto in tutte quelle discipline non legate alle scienze della vita, sia la conoscenza delle opportunità che può creare la proprietà industriale in termini di valorizzazione della propria creatività o di carriera professionale anche per le donne. Sul secondo aspetto, la messa a punto e l'efficacia di politiche e pratiche per promuovere la parità di genere esula dalla specificità della proprietà industriale e rientra nella grande sfida per "Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze" entro il 2030 come auspicato dall'Agenda ONU per lo Sviluppo Sostenibile citata inizialmente.

Angela Gagliolo

⁶ https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/landslide/2020-21/september-october/diversity-patent-law-data-analysis-diversity-patent-practice-technology-background-region/

⁷ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-seeks-public-feedback-initiatives-expand-opportunities-practice-agency>

Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it

Il 15 febbraio 2023 si è tenuto il webinar dal titolo *“Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it - Analisi e proposte di modifica”*, organizzato dal Gruppo ADR dell’Ordine e che – con la moderazione di Carmela Rotundo, Consigliere dell’Ordine e Referente del Gruppo - ha visto alternarsi gli iscritti Claudio Tamburrino, Alessio Canova e Mauro Delluniversità e, in qualità di Prestatori di Servizi di Risoluzione di Dispute Domini .IT (PRSD), l’Avv. Domenico Callea di ADR Company, l’Avv. Stefano Monguzzi di MFSD e l’Avv. Alessandro del Ninno di Tonucci & Partners.

Nel corso dell’incontro si sono approfondite le questioni procedurali e alcune questioni sostanziali relative alla gestione e al regolamento dispute dei nomi a dominio .it, ricalcando in particolare i contenuti di un incontro avuto nel 2019 dai PSRD con i rappresentanti del Registro.

Il sistema italiano ha nel suo complesso certamente distinte peculiarità rispetto ad altri sistemi di risoluzione alternative delle controversie per i nomi a dominio (come la UDRP o diversi sistemi dedicati ad altri ccTLD), ma anche alcune criticità, dibattute in occasione di tale confronto, quali ad esempio, le modalità di notifica e di comunicazione tra le parti coinvolte, il rapporto tra lo strumento dell’opposizione al dominio e la procedura di riassegnazione nonché la trasversalmente sentita necessità di semplificare un corpus normativo suddiviso in tre documenti in buona parte tecnici.

Il **Regolamento dispute nel ccTLD .it**, la cui ultima versione risale al 03 Novembre 2014, disciplina in particolare, insieme alle **Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it** e al **Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it** (documento prettamente tecnico che contiene le definizioni funzionali alla gestione del registro nel ccTLD e le attività che il Registro può porre in essere nei confronti di nomi di dominio oggetto del contendere) la risoluzione delle dispute relative ai nomi di dominio **.it**: si tratta di uno strumento alternativo di natura amministrativa – non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato - che si applica a tutti i nomi a dominio .it, che verte

unicamente sulla loro riassegnazione (con anche le spese procedurali ad esclusivo carico di chi la avvia) e che ha un unico grado di giudizio (contro cui si può eventualmente fare ricorso alla giustizia ordinaria): grazie a costi molto contenuti e a tempistiche molto celeri i vantaggi sono immediatamente evidenti rispetto all’avvio di una causa giudiziale relativa al nome a dominio; le criticità emergono invece dalla pratica cui i PSRD e gli operatori del settore (molto attivi in questo senso sono i consulenti in PI) sono tenuti a rispettare.

A poter essere oggetto di procedura di riassegnazione – per cui si può richiedere un Collegio di tre esperti o con un esperto unico - sono tutti i nomi a dominio .it registrati sottoposti a procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 5.1 del Regolamento.

La procedura di opposizione è lo strumento – tipico della procedura italiana - attraverso il quale un terzo può rappresentare al Registro che la registrazione di un nome a dominio, da parte dell’attuale Registrante, lede un suo diritto ed è – appunto – condizione necessaria per l’introduzione della procedura di riassegnazione di un nome a dominio: una volta instaurata, sul nome a dominio viene posto lo status di *challenged* che impedisce la modifica del Registrante (quindi viene inibito il trasferimento volontario a terzi del dominio); l’opposizione – che dura 180 giorni rinnovabile per due volte – conferisce inoltre a chi l’ha presentata un diritto di prelazione sul nome di dominio opposto.

Dal punto di vista procedurale, il Registro procede alla sua attivazione informandone il Registrante via posta elettronica e inviando, a entrambe le parti tramite PEC o raccomandata A.R. (anticipata via email), una comunicazione relativa all’opposizione e ogni utile informazione sulla gestione dell’opposizione stessa e sulle procedure di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

Una volta aggiornato lo status del nome a dominio in *challenged* si può avviare la procedura di riassegnazione: il reclamo deve essere inoltrato al PSRD in forma elettronica e in duplice copia cartacea (inclusi ogni documento o altra prova a supporto del reclamo, nonché copia della comunicazione di opposizione avviata presso il Registro); il reclamo viene quindi comunicato dal PSRD al titolare del nome a dominio oggetto di opposizione mediante invio tramite Raccomandata A.R., del reclamo stesso e

della documentazione ad esso allegata dal ricorrente all'indirizzo risultante dal Registro (e solo nel caso in cui il reclamo debba essere inviato all'estero e sia stata eseguita la comunicazione del reclamo nei modi anzidetti senza che dopo 2 mesi sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente, il PSRD può reinviare ricorso e documentazione al Resistente utilizzando un corriere).

La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto conoscenza del Reclamo: dell'inizio della procedura il PSRD dà comunicazione al ricorrente e al Registro e da quel momento è di regola interamente svolta per iscritto in via telematica, incluse eventuali richieste da parte del Collegio, a propria discrezione, di ulteriori precisazioni e documenti.

Il contenuto del dibattito e degli ulteriori contributi dei relatori del webinar è disponibile, come di prassi, nella sezione FAD riservata agli iscritti.

Claudio Tamburrino

La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"?

Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione

Con le decisioni C-682/16 e C-683/16 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea torna a pronunciarsi in tema di **diritto d'autore in ambito digitale**.

I due casi vertono sull'interpretazione dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e sulla interpretazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/UE.

Nel primo caso C-682/16, il produttore Frank Peterson ha agito di fronte al giudice nazionale contro Youtube, chiedendo un **provvedimento inibitorio** per ottenere

- la rimozione di brani musicali caricati senza alcuna autorizzazione
- informazioni sui soggetti coinvolti nella violazione dei diritti d'autore
- un risarcimento danni.

In maniera simile, viene richiesto da parte della casa editrice Elsevier un provvedimento nei confronti della società Cyando AG, gestore del portale per la condivisione di file Uploaded, sul quale erano caricati materiali in violazione dei diritti della Elsevier.

In entrambi i casi, rimessi alla Corte di Giustizia dal giudice nazionale tedesco, viene richiesto, **in primis**, se Youtube e Uploaded stessero compiendo un "**atto di comunicazione al pubblico**" rispetto ai contenuti caricati sulla piattaforma ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 2000/31/UE.

Secondo tale articolo, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. Per la Corte la risposta è **negativa**: il gestore di una piattaforma di hosting o che permette la condivisione di video, nella quale possono essere messi a disposizione contenuti illeciti da parte degli utenti, non effettua un atto di comunicazione al pubblico salvo che esso non contribuisca a rendere accessibile ai propri utenti tali contenuti. Per la Corte ciò si realizza, ad

esempio, quando un gestore si astenga da rimuovere tali contenuti o dal bloccare immediatamente l'accesso ad essi, non ponga in atto misure tecniche atte a contrastare in modo efficace le violazioni sulla piattaforma, o agevoli la condivisione di tali contenuti tramite strumenti destinati ad essa.

Un esempio che la Corte offre in tal senso riguarda la famosa decisione relativa al portale The Pirate Bay (C-610/15). In questo caso, il portale compiva quello che poteva essere definito un "atto di comunicazione al pubblico", in quanto la piattaforma non solo forniva strumenti di indicizzazione dei contenuti illeciti, ma gli amministratori del sito condividevano pubblicamente come obiettivo di The Pirate Bay la condivisione di contenuti in violazione del diritto d'autore.

Al contrario, la Corte ha ritenuto che né Youtube né Uploaded compiano atti di comunicazione al pubblico. Viene infatti evidenziato come la prima piattaforma adotti strumenti di segnalazione e di notifica dei contenuti in violazione, nonché software che permettono la loro identificazione automatica (come il cosiddetto 'Content ID'), mentre, nel caso di Uploaded, la Corte evidenzia che tale piattaforma non diffonde il link dal quale è possibile scaricare il contenuto caricato, ma, viceversa, lo rilascia al solo utente; sarà poi a discrezione dell'utente stesso la diffusione del link o il suo caricamento su blog o siti specializzati nella condivisione di contenuti illegali.

La **seconda** e la **terza** questione riguardano l'interpretazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico. Tale articolo, infatti, esclude la responsabilità del "prestatore di servizi" a condizione che non sia al corrente del fatto che l'attività o informazione sia illecita, di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione e, non appena al corrente, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni.

La Corte ribadisce la definizione di “*prestatore intermediario*” della precedente giurisprudenza (inteso come soggetto che svolge un ruolo neutro e meramente tecnico) stabilendo anche l’efficacia sull’esonero di responsabilità di una notifica relativa all’attività o informazione illecita presente sulla piattaforma. Per la Corte, tale notifica deve contenere elementi sufficienti per consentire al gestore di accertarsi del carattere illecito di tale comunicazione e della compatibilità di una eventuale rimozione con la libertà di espressione.

La **quarta** e ultima questione analizzata concerne la compatibilità della cosiddetta “responsabilità del perturbatore” (“*Störerhaftung*”) prevista dal diritto tedesco con l’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore. In tal senso, la Corte ha stabilito che è possibile ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell’intermediario solo nel caso in cui, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, la violazione sia stata notificata e quest’ultimo non sia intervenuto per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e garantire che le violazioni non si ripetessero nuovamente. Il giudice nazionale dovrà poi verificare che la condizione non cagioni danni sproporzionali al titolare se la cessazione effettiva della violazione sia ritardata.

Diventa quindi strategico riuscire a qualificare attentamente la fattispecie dell’**atto di comunicazione al pubblico** operata dal *prestatore intermediario* anche alla luce delle precisazioni interpretative sopra evidenziate.

Carlo Lamantea
Mauro Delluniversità

Chi ha paura del nome del concorrente?

Spesso i clienti manifestano timore nel menzionare il nome di un concorrente in un proprio messaggio pubblicitario. Ancor più se, come è normale che accada, il messaggio è mirato a esaltare le caratteristiche positive del prodotto (anche con iperboli ed esposizione di qualità non sempre perfettamente misurabili).

Si tratta di un terreno insidioso, sul quale muoversi con cautela, considerando le diverse normative astrattamente applicabili ad una fattispecie di comparazione illecita o di scorrettezza del messaggio pubblicitario. Accanto alla normativa di protezione del consumatore e sulla concorrenza sleale e alle competenze dell'AGCM e del giudice ordinario, quasi sempre, per i noti meccanismi di clausole contrattuali a catena che legano i principali operatori del settore, nel campo pubblicitario è applicabile il Codice di Autodisciplina dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) con la relativa competenza del Giurì, organo giudicante dello IAP.

Oltre alle consuete verifiche, è allora importante esaminare le pronunce del Giurì, che peraltro grazie alla rapidità d'intervento costituisce, seppur nel suo limitato ambito, un modello virtuoso alternativo ai percorsi giudiziari ordinari.

Lo scorso 15 dicembre 2022 il Giurì ha pronunciato la decisione n. 33/2022, all'esito di un procedimento che aveva visto contrapposte, tra gli altri, la Nespresso Italiana S.p.A. contro la Caffè Borbone s.r.l.

In particolare, la Nespresso chiedeva che venisse dichiarata la contrarietà di una pubblicità della Caffè Borbone — diffusa a partire dall'ottobre 2022 sui canali Rai, Mediaset, oltre che mediante emittenti minori e online — agli artt. 12 (*“La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili.”*), 14 (*“È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.”*) e 15 (*“La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.”*) del Codice di Autodisciplina.

Questa la descrizione dei punti salienti della pubblicità (<https://www.youtube.com/watch?v=JFs055IHgz0>) ricavabile dagli atti:

nella prima scena del filmato pubblicitario due dei protagonisti sono accanto alla macchinetta del caffè, il ragazzo, mostrando una capsula in alluminio, chiede *“Anche voi capsule in alluminio?”* e la ragazza risponde *“Sì, ma è Borbone, questo è buono”*. A tale sequenza segue un intermezzo comico, al termine del quale una voce fuori campo dichiara *“Capsule in alluminio compatibili con macchine Nespresso”*. Nel prosieguo dello spot, il focus torna sui protagonisti che, nel sorseggiare il caffè, affermano uno *“Buono ‘sto caffè, eh?”*, mentre l'altro *“E' anche cremoso”*. Il filmato si conclude con una schermata che mostra due confezioni e alcune capsule in alluminio di caffè Borbone, con la voce fuori campo che rivolgendosi allo spettatore dice: *“La preferisci in alluminio? Sceglila buona”*, mentre in alto a destra compare nuovamente la scritta *“Capsule compatibili con macchine Nespresso”*.

Ad avviso della Nespresso, il filmato nel suo complesso e in specie la frase *“La preferisci in ALLUMINIO? Sceglila BUONA”* si ponevano in contrasto con il Codice di Autodisciplina principalmente a causa di a) una comparazione scorretta e suggestiva tra le capsule Borbone e quelle Nespresso, suscettibile di denigrare *inter alia* i prodotti di quest'ultima e b) una comunicazione ambientale scorretta e ingannevole, tenuto conto da un lato delle caratteristiche delle capsule in alluminio di Borbone, dall'altro lato delle attività compiute dai concorrenti, tra cui naturalmente Nespresso, nell'ambito dei progetti di riciclo.

In sostanza, la scorrettezza del messaggio veniva ravvisata dalla Nespresso a prescindere dalla circostanza che si preferisse intendere l'aggettivo *“buono”* (in sé polisemico) come evocativo della *“bontà del gusto”* o del *“bene per l'ambiente”*.

La Caffè Borbone, oltre a muovere alcune eccezioni procedurali, in sostanza sosteneva la correttezza della comunicazione pubblicitaria, osservando che la frase *“La preferisci in alluminio? Sceglila buona”* non aveva alcuna valenza denigratoria in quanto semplice invito al consumatore a scegliere un prodotto di buona qualità tra le varie possibilità sul mercato e che l'indicazione di compatibilità delle capsule in alluminio Borbone con le macchine da caffè Nespresso aveva un mero scopo informativo.

La decisione del Giurì ha in primo luogo escluso recisamente la violazione dell'art. 12 del Codice IAP

in quanto il contesto del filmato – un gruppo di amici riuniti a cena in una abitazione privata – e il contenuto dei dialoghi portavano a respingere la possibilità che Caffè Borbone volesse evocare una maggiore attenzione alla ecosostenibilità rispetto ai concorrenti. In secondo luogo, sotto il profilo dell'evocazione del concetto di bontà in quanto apprezzabilità del gusto, il Giurì ha ritenuto non ragionevole che le frasi particolarmente contestate “Sì, ma è Borbone, questa è buona” o “La preferisci in alluminio? Scegli la buona!” potessero nascondere un paragone implicito tra le capsule Borbone e quelle Nespresso. Decisiva in questo senso, a parere del Giurì, l'assenza di riferimenti a capsule Nespresso o altre capsule concorrenti, se non per meri scopi informativi con riferimento all'indicazione della compatibilità.

I claim contestati sono stati dunque ritenuti una lecita esaltazione del proprio prodotto da parte dell'inserzionista Caffè Borbone.

Sulla base di queste considerazioni, il Giurì ha escluso la contrarietà della pubblicità contestata al Codice di Autodisciplina.

Il Giurì conferma, dunque, che non si deve temere di esaltare il proprio prodotto in un messaggio pubblicitario in cui viene menzionato un concorrente, purché lo si faccia con le dovute accortezze.

Fabio Fischetti

La fine dell'eccezione delle "purity inventions"

Per chi si occupa di invenzioni in ambito chimico, specialmente chimico farmaceutico, la possibilità di proteggere un composto già noto di per sé ma ora ottenuto con un grado di purezza maggiore è una esigenza o richiesta frequente e - almeno finora - sempre ostica nella prospettiva europea¹.

Sebbene infatti le invenzioni riguardanti un dato composto con uno specifico grado di purezza (cosiddette "purity inventions") siano concettualmente riconducibili alla categoria delle invenzioni di selezione, l'approccio tradizionalmente adottato dalle Divisioni di Esame e di Opposizione dell'UBE nei loro confronti era sensibilmente più restrittivo rispetto a queste ultime, in forza di una ben nota decisione (T 0990/96), che aveva a suo tempo ritenuto convenzionale aumentare la purezza di un composto organico e i relativi metodi per farlo, giungendo alla conclusione che un documento che rivela un composto chimico "rende normalmente disponibile tale composto al pubblico ai sensi dell'articolo 54 della CBE in tutti i gradi di purezza desiderati" (T 0990/96 r. 1 e r. 7, sottolineatura aggiunta) e limitando le possibilità di deviare da tale conclusione ai casi in cui si fosse dimostrato che tutti i precedenti tentativi di raggiungere un particolare grado di purezza mediante processi di purificazione convenzionali erano falliti (r. 2).

Un tale principio è stato per lungo tempo regolarmente applicato dalle Divisioni di Esame e Opposizione UBE ed è stato richiamato espressamente nelle *Guidelines for Examination in the European Patent Office* (di seguito "Guidelines"), persino nella più ampia formula definita da una successiva decisione (T 360/07), secondo la quale un composto noto non sarebbe stato reso nuovo solo perché ottenuto con un differente grado di purezza se tale purezza può essere ottenuta mediante tecniche convenzionali.

Di fatto tale approccio imponeva al titolare/richiedente di un brevetto/domanda di brevetto l'onere di dimostrare che alla data di deposito/priorità lo specifico grado di purezza ottenuto non solo non fosse già stato raggiunto nello stato dell'arte (i.e. direttamente reso accessibile al pubblico) ma anche che non sarebbe stato possibile ottenerlo utilizzando le tecniche di purificazione note all'esperto del ramo. Tale dimostrazione normalmente richiedeva la

produzione di nuovi dati sperimentali, con la possibilità per l'esaminatore di considerarli non conclusivi sulla base di un qualsiasi altro metodo di purificazione convenzionale alla data di deposito/priorità e non testato dal malcapitato titolare/richiedente.

Va peraltro osservato che, almeno fino alla revisione delle *Guidelines* pubblicata nell'edizione del 2019, anche per quei titolari/richiedenti che avevano la capacità di convincere l'esaminatore che l'invenzione in questione ricadesse nel novero delle normali invenzioni di selezione, la situazione cambiava di poco: tra i criteri per riconoscere la novità di una invenzione di selezione, infatti, fino a detta revisione era presente l'infelice criterio della cosiddetta "purposive selection" secondo il quale per essere nuovo un intervallo di valori doveva mostrare un effetto tecnico rispetto all'arte nota. Tale criterio era stato derubricato dalle *Guidelines* alla luce della decisione T 261/15 che aveva messo in luce ciò che appariva evidente a tanti, ovvero che la *purposive selection* aveva a che fare con l'altezza inventiva e non con la novità di un trovato².

Ed in effetti, si può sostenere che è lo stesso tipo di considerazioni svolte nella decisione T 261/15, ad aver recentemente portato le rispettive Divisioni di Appello nelle decisioni T 1085/13 e T 0043/18 a riconsiderare criticamente la precedente politica in termini di *purity inventions* inaugurata dalla decisione T 0990/96 e a rivederla e allinearla al criterio del *gold standard*, come definito nella decisione G 2/10.

Le decisioni in questione T 1085/13 e T 0043/18 hanno infatti evidenziato come il criterio fino ad oggi adottato per le *purity inventions* sia incoerente con la giurisprudenza della Commissione allargata di ricorso, secondo la quale l'insegnamento di un documento include quanto almeno implicitamente viene comunicato all'esperto del ramo e che, in tema di novità, priorità e emendamenti, un insegnamento implicito è nient'altro che la conseguenza diretta e non ambigua di quanto espressamente riportato nel testo in esame (decisioni G2/10 e G 1/03).

La prima delle due decisioni ad aver avviato questo nuovo corso, T 1085/13, riguarda la forma amorfa di un principio attivo (Lercanidipina cloridrato) avente una purezza di almeno il 99.5%. La Divisione di

¹ Il discorso qui si limita evidentemente alle sole rivendicazioni di prodotto; diverso e meno ostico era ed è quello riguardante la protezione di un processo per la purificazione di un composto noto, che rimane sempre come alternativa, e spesso rimaneva a disposizione come unica (ma meno allettante) possibilità nella precedente politica UBE in materia di purezza.

² Sull'argomento ad esempio <https://information.patentepi.org/issue-4-2019/guidelines-november-2019.html>

Esame aveva contestato la novità del trovato sulla base di un documento anteriore che indicava per il principio attivo una purezza del 99.85%. In sede di Appello, il richiedente è stato in grado di dimostrare sperimentalmente e convincere la Divisione che non era possibile ottenere un tale grado di purezza, bensì solo il 97.91%, riproducendo la procedura del documento anteriore.

La Divisione di Appello ha quindi ritenuto non riproducibile l'insegnamento del documento anteriore (una cosiddetta "not enabling disclosure", r. 2.2 e 2.3) ma è anche giunta alla conclusione che, se la rivendicazione in esame fosse stata ritenuta non nuova applicando il razionale della decisione T 0990/96, si sarebbe deviato dalla giurisprudenza della Commissione allargata di ricorso delle decisioni G2/10 e G1/03.

Di conseguenza, la Divisione di Appello ha stabilito che una rivendicazione che definisca un composto con un certo grado di purezza è carente di novità rispetto ad un documento anteriore che descrive lo stesso composto solo se detto documento anteriore divulga la purezza rivendicata almeno implicitamente, ad esempio mediante un metodo di preparare il composto, che inevitabilmente porti a detto valore di purezza rivendicato (r. 3.7), ma che per divulgazione implicita si deve considerare niente di più che la diretta e inevitabile conseguenza di ciò che viene esplicitamente divulgato (richiamando il principio espresso anche nella precedente decisione T 1523/07). Pertanto, secondo la Divisione, se il metodo deve essere integrato con ulteriori passaggi ad esempio di purificazione, l'esperto del ramo non arriverebbe inevitabilmente alla materia rivendicata e la rivendicazione è conseguentemente da considerarsi nuova.

Nella seconda delle decisioni in questione, T 0043/18, la Divisione di Appello ha quindi consolidato la decisione T 1085/13 ribadendone le conclusioni qui sopra richiamate.

Applicando il ragionamento espresso dalle due decisioni T1085/13 e T 0043/18, la valutazione della novità alla luce di caratteristiche non solo espressamente ma anche implicitamente divulgate assume a mio parere ora una connotazione più bilanciata in termini di onere della prova, oggettiva, e

precisa. Non è più possibile infatti per l'esaminatore rifarsi a una *qualsiasi* tecnica di purificazione nota alla data di priorità/deposito per rimettere al richiedente/titolare l'onere di dimostrare che il grado di purezza ora ottenuto per il composto rivendicato non solo non sia stato effettivamente ottenuto nel documento anteriore citato ma anche che non sarebbe stato possibile ottenerlo "aggiungendo" all'insegnamento di quest'ultimo una tecnica nota non utilizzata a tal scopo nel documento anteriore stesso, anche se nota all'esperto del ramo.

Ed è proprio di questi giorni l'entrata in vigore della nuova versione delle *Guidelines*³ che è andata proprio a modificare la sezione relativa alla novità delle *purity inventions*, cancellando il vecchio passaggio impostato sulle T 0990/96 e T 360/07 e sostituendolo con il rimando ai principi espressi proprio dalle due decisioni T 1085/13 e T 0043/18 ora discusse⁴.

Conclusioni

Il nuovo approccio adottato dall'UBE in tema di *purity inventions* è da intendersi come un riequilibrio in termini di onere della prova a favore del richiedente e un riallineamento dei criteri per la valutazione della novità al cosiddetto *gold standard*, nonché come un approccio più oggettivo e conforme all'attuale prassi adottata in sede europea nel più ampio contesto delle invenzioni di selezione.

Se tale nuovo approccio pone fine ad una ingiustificata eccezione applicata finora alle *purity inventions*, non deve allo stesso tempo sfuggire che la possibile obiezione in merito a quanto sia facile per l'esperto del ramo arrivare comunque al grado di purezza rivendicato integrando l'insegnamento dell'arte nota con metodi routinari della *common general knowledge* rimane un possibile (probabile) punto di discussione in tema di altezza inventiva.

A questo proposito, se da un lato questo richiederà al titolare/richiedente di dimostrare la sussistenza di un beneficio inaspettato derivante dal maggior grado di purezza rivendicato, dall'altro è opportuno sottolineare che nella CBE i confini dello stato dell'arte rilevante ai fini della novità sono temporalmente più ampi rispetto a quelli dello stato dell'arte rilevante per l'attività inventiva, in quanto da quest'ultimo sono escluse le domande di brevetto europee depositate

³ <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html>

⁴ Le nuove *Guidelines* nella sezione G VI 7 ora recitano "A claim defining a compound as having a certain purity lacks novelty over a prior-art disclosure describing the same compound only if the prior art discloses the claimed purity at least implicitly, for example by way of a method for preparing said compound, the method inevitably resulting in the purity as claimed. Such a claim, however, does not lack novelty if the disclosure of the prior art needs to be supplemented, for example by suitable (further) purification methods allowing the skilled person to arrive at the claimed purity." ed il precedente passaggio "A known compound is not rendered novel merely because it is available with a different degree of purity if the purity can be achieved by conventional means (see T 360/07)" è stato cancellato.

in data anteriore ma pubblicate in data successiva al brevetto/domanda di brevetto in questione⁵ e che invece fanno parte dello stato dell'arte rilevante ai fini della novità.

Non dovrebbe quindi sfuggire come questo possa ora offrire una nuova possibilità di prolungare (di fatto) la durata della protezione su un nuovo composto fino a un massimo di diciotto mesi per un richiedente, qualora lo stesso riesca ad ottenerlo con un grado di purezza superiore a quello inizialmente descritto in una domanda depositata e ne depositi una nuova prima della sua pubblicazione: in questo caso infatti la domanda già depositata sarebbe rilevante solo per la novità della successiva, ma a fronte della nuova prassi quest'ultima verrebbe ora considerata nuova rispetto alla domanda già depositata proprio in ragione del maggior grado di purezza rivendicato.

Gian Tomaso Masala

⁵ Analoga disposizione è presente nella normativa nazionale.

Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso

Con decisione emessa il 14/12/2022, la Quarta Commissione di Ricorso dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale - EUIPO ha annullato parzialmente la decisione n. 17 788 C con la quale la relativa Divisione di Annullamento, in data 11/01/2019, aveva dichiarato la decadenza per non uso della registrazione UE n. 62638 avente ad oggetto il marchio "BIG MAC" di McDonald's International Property Company, Ltd. - registrato per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti, rispettivamente, alle classi 29, 30 e 42¹ - a seguito di domanda presentata dalla società irlandese Supermac's (Holdings) Ltd.

Nella decisione di prima istanza l'EUIPO aveva ritenuto che l'uso effettivo del marchio non risultasse sufficientemente provato dalla documentazione prodotta da McDonald's e consistente in:

- tre affidavit sottoscritti dai rappresentanti delle Business Unit del titolare del marchio in Germania, Francia e Regno Unito, contenenti le indicazioni del turnover generato dalle vendite di hamburger "BIG MAC" nel quinquennio di riferimento e corredati da materiale fotografico consistente nell'immagine delle scatole all'interno delle quali vengono serviti i panini in questione, nonché da brochure e menu indicanti e rappresentanti gli stessi;
- immagini di manifesti pubblicitari in lingua tedesca, francese e inglese riproducenti, tra altre immagini, panini "BIG MAC";
- la stampa degli screen shot dei vari siti web facenti capo al titolare del marchio nei vari Paesi UE (www.mcdonalds.it, www.mcdonalds.fr, www.mcdonalds.de, www.mcdonalds.es, ecc.);
- un estratto da Wikipedia della voce "BIG MAC" contenente varie informazioni sull'hamburger in questione tra le quali la storia, il contenuto ed i relativi valori nutrizionali.

L'insufficienza delle prove prodotte era ravvisabile,

secondo la Divisione di Opposizione, nel fatto che le stesse provenissero direttamente dalla parte interessata o da soggetti ad essa collegata e non fossero supportate da ulteriore materiale proveniente da fonti "esterne" al titolare del marchio. In particolare l'Ufficio, richiamando concetti noti, affermava che la mera presenza di un marchio su un sito non **è, di per sé, sufficiente a provare un uso effettivo** laddove non vi siano indicazioni relativi a luogo, tempo ed estensione dell'uso e che dagli estratti delle pagine web di McDonald's prodotte non fosse possibile risalire al numero di accessi da parte del pubblico né a quello dei panini venduti.

Riguardo alla voce "BIG MAC" presente su Wikipedia, veniva affermato che le voci presenti su tale enciclopedia non possono essere considerate una fonte affidabile di informazioni, in quanto liberamente modificabili da qualsiasi utente anche in forma anonima e che, pertanto, al fine di essere considerate pertinenti, devono essere supportate da altri elementi di prova "indipendenti", ovvero provenienti da soggetti non collegati alla parte onerata. Sulla base di quanto sopra, l'Ufficio affermava non essere stato fornito alcun elemento comprovante la sussistenza di effettive transazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti o servizi a marchio "BIG MAC" e dichiarava così la decadenza totale per non uso della relativa registrazione.²

A fronte di tale decisione McDonald's presentava tempestivamente ricorso e, in quella sede, produceva copiosa documentazione probatoria, diversa e ulteriore rispetto a quella depositata in precedenza e, in particolare:

- i risultati di un'indagine di mercato svolta tra i consumatori tedeschi, francesi e britannici nel periodo febbraio/marzo 2019, relativa alla conoscenza del termine "BIG MAC" sia tra la popolazione generale che tra i frequentatori abituali di ristoranti "fast food";
- numerosi articoli pubblicati da quotidiani e riviste

¹ Precisamente "Alimenti a base di carne, maiale, pesce e pollame, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pollo, frutta e ortaggi conservati e cotti, uova, formaggi, latte, prodotti a base di latte, sottaceti, dolci (classe 29) - Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, panini imbottiti a base di carne di maiale, panini imbottiti a base di pesce, panini imbottiti a base di pollo, biscotti, pane, dolci, biscoetteria, cioccolato, caffè, succedanei del caffè, tè, senape, semola di avena, pasticceria, salse, condimenti, zucchero (classe 30) - Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione e il franchising di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di alimenti da asporto; progettazione dei suddetti ristoranti, locali e strutture per terzi; pianificazione della costruzione e consulenza per la costruzione di ristoranti per terzi (classe 42)"

² Appare singolare come l'Ufficio non abbia tenuto conto del fatto che la stessa Supermac's avesse riconosciuto, nelle osservazioni presentate a commento delle prove presentate da McDonald, che queste dimostravano (solo) l'uso in relazione a sandwich.

online, tra i quali *The Economist*, relativi all'”Indice Big Mac”³

- copie di scontrini e/o estratti di registratori di cassa elettronici provenienti da diversi ristoranti McDonald's situati nei territori e nel periodo di riferimento;
- report analitici di Google relativi ai siti web McDonald's mostranti i prodotti a marchio “BIG MAC”.

L'originario opponente deduceva la non ammissibilità delle nuove prove osservando tra l'altro:

- a) che le stesse non dovevano essere prese in considerazione in quanto depositate per la prima volta e senza una giusta causa, ricordando come prove supplementari possano essere introdotte nel secondo grado a condizione che le stesse siano meramente “rafforzative e chiarificatrici delle prove in precedenza sottoposte nei termini previsti;
- b) che, in ogni caso, le stesse (e in particolare gli scontrini e le ricevute dei pagamenti elettronici) dimostravano, al più, l'uso del marchio in relazione ad *hamburgers* e non in relazione agli altri prodotti e servizi contraddistinti dal segno in questione;
- c) infine, che ancora qualora le nuove prove fossero considerate ammissibili, le stesse erano in grado di dimostrare l'uso del segno contestato soltanto in relazione agli hamburger e non ai rimanenti prodotti e servizi.

A fronte di tali obiezioni, la Commissione ha effettuato un'accurata analisi stabilendo, all'esito della stessa, quanto segue.

Con riguardo all'asserita tardività del deposito delle prove d'uso presentate per la prima volta in sede di ricorso, la Commissione ha ritenuto (punti 23-32) che queste ultime fossero ammissibili in quanto in linea con le previsioni dell'art. 27 n. 4 RDMUE - che, come noto, prevede la possibilità per la Commissione di accogliere fatti o prove presentati per la prima volta di fronte a quest'ultima solo se gli stessi possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se il deposito tardivo sia da attribuirsi a valide ragioni ovvero, in particolare (i) se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo o (ii) che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure (iii) che sono

stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso – in quanto:

- le ulteriori prove depositate da McDonald's possono considerarsi una “reazione” alla valutazione posta in essere della Divisione di Cancellazione in merito al materiale presentato in prima istanza;
- sono relative all'uso del marchio contestato;
- non è possibile escludere che, se le stesse fossero state prese in considerazione dalla Divisione di Cancellazione, avrebbero potuto influire sulla valutazione di quest'ultima e, quindi, sulla decisione finale.

In aggiunta, la Commissione ha sottolineato come l'evidenza dell'uso di un marchio debba essere valutata nel suo insieme e non attraverso l'esame di elementi a sé stanti evidenziando come McDonald's, in prima istanza, avesse comunque presentato diversi tipi di prove volti a dimostrare tutti gli specifici fattori in cui si articola l'uso effettivo di un segno, vale a dire il periodo d'uso, il luogo, la natura e l'estensione dello stesso.

Infine, a ulteriore supporto di questa conclusione, il Board ha anche evidenziato come la ricorrente abbia indicato, per ciascuna tipologia di prova aggiuntiva, quale specifico allegato depositato in precedenza la stessa andasse a integrare e per quale motivo, anche se ciò non è richiesto dal Regolamento.

La Commissione ha quindi ritenuto che un'integrazione qualitativa (e non solo quantitativa) degli elementi probatori fosse, nel caso di specie, ammissibile, in quanto volta a completare e integrare quanto già depositato in prima istanza e astrattamente idoneo (anche se ritenute sostanzialmente insufficienti dalla Divisione di Opposizione) a dare dimostrazione dell'uso sotto tutti i profili richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda la valutazione dello specifico materiale depositato dal titolare del marchio contestato in prima istanza e, in particolare, il rifiuto dell'EU IPO a considerare le informazioni tratte da Wikipedia come un elemento di prova attendibile la Commissione (par. 53) ha ricordato come informazioni di questo tipo possano essere accettate nel caso in cui le stesse abbiano valore confermativo e si limitino a confermare informazioni provenienti da altre fonti: circostanza,

³ Il “Big Mac Index” è un indicatore economico informale che confronta il potere d'acquisto di diverse valute monetarie rispetto ai prezzi di vendita dell'omonimo panino venduto dai ristoranti della catena Mc Donald's presenti nel mondo. Inventato nel 1986 dal settimanale britannico *The Economist* per fornire un confronto valutario di facile comprensione per i propri lettori, il sistema è basato sulla teoria della parità dei poteri di acquisto e sulla legge del prezzo unico e ha l'obiettivo di mostrare sopravvalutazioni e sottovalutazioni delle singole valute: il prezzo del panino (che in teoria dovrebbe essere identico in tutto il mondo, dal momento che il prodotto è preparato in maniera identica e con gli stessi ingredienti standard in tutto il mondo) viene convertito in dollari statunitensi, così da confrontare il potere d'acquisto delle singole valute nazionali in modo semplificato (fonte: Wikipedia)

questa, che è risultata presente nel caso di specie dato che la voce “Big Mac” su Wikipedia è **corredata da diverse note che rinviano a fonti informative indipendenti** (in particolare mezzi di informazione) che riportano – confermandole, quindi, indirettamente - le informazioni contenute nella voce in questione.

Di un certo interesse risulta, a giudizio di chi scrive, anche il punto della decisione relativo all’efficacia delle prove d’uso presentate da McDonald’s per dimostrare l’utilizzo del proprio marchio non solo in relazione agli hamburger ma anche a (parte) degli ulteriori prodotti e ai servizi coperti dalla registrazione in questione.

Con riguardo a questo punto, McDonald’s aveva dedotto che le prove presentate fossero idonee a provare l’uso almeno sui seguenti prodotti e servizi: *“Alimenti a base di carne, panini imbottiti a base di carne, frutta e ortaggi conservati e cotti, sottaceti”* (classe 29), *“Panini imbottiti, panini imbottiti a base di carne, pane, salse, condimenti”* (classe 30) e *“Servizi resi o associati alla gestione e al franchising di ristoranti e altri stabilimenti o strutture impegnati nella fornitura di cibi e bevande preparati per il consumo e per le strutture drive-through; preparazione di cibi da asporto”*.

In relazione ai prodotti della classe 29 la Commissione ha osservato che, dato che in sede di deposito, essi sono stati elencati usando la virgola (e non il “punto e virgola”) come elemento di separazione tra una voce e l’altra, il relativo elenco è suscettibile di due diverse interpretazioni : (i) come l’elencazione di singoli termini (ovvero frutta, ortaggi, sottaceti), per ciascuno dei quali dev’essere fornita la prova d’uso oppure (ii) come un unico termine (“panini imbottiti”) nell’ambito del quale le ulteriori voci elencati costituiscono ingredienti dello stesso.

Richiamando la giurisprudenza della Corte secondo la quale il titolare di un marchio dell’Unione europea non deve trarre vantaggio dal mancato adempimento dell’onere di indicare i prodotti ed i servizi in relazione ai quali viene chiesta la registrazione di un marchio con chiarezza e precisione⁴ e, al contempo, quella secondo la quale l’elenco dei prodotti (e dei servizi) deve essere interpretato dalla Commissione nella maniera più coerente alla luce non solo del significato letterale dell’elenco e della sua costruzione grammaticale ma che, del contesto e dell’effettiva intenzione del titolare del marchio relativamente all’ambito di protezione, ha ritenuto (sorprendentemente, ad avviso di chi scrive) che l’elenco prodotti in classe 29 dovesse essere interpretato come se le singole voci fossero

separate da un punto e virgola. Ciò premesso, in considerazione del fatto che “panini imbottiti a base di carne” sono inclusi nella più ampia categoria “alimenti a base di carne”, la Commissione ha ritenuto che l’uso del marchio “BIG MAC” possa ritenersi provato anche per questi ultimi, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza UE relativamente ai prodotti e ai servizi che sono ricompresi in un’ampia categoria all’interno della quale non è tuttavia possibile individuare significanti sotto-categorie, e per i quali, pertanto, i consumatori si trovano ad associare il marchio all’intera categoria.

La Commissione ha ritenuto inoltre che le prove fornite dimostrassero l’uso del marchio anche in relazione a panini imbottiti a base di pollo in Francia (i quali erano stati esclusi dal *claim* del titolare del marchio) e, di conseguenza, è stato ritenuto provato l’uso per “alimenti a base di pollame”.

Al contrario, la Commissione ha rigettato la richiesta di McDonald’s di dichiarare raggiunta la prova d’uso in relazione ai rimanenti prodotti delle classi 29 e 30 (ortaggi conservati e cotti, formaggio, ecc.) ritenendo (correttamente, ad avviso di chi scrive) che in relazione a tali prodotti, costituenti ingredienti del prodotto *core*, ovvero l’hamburger, non fosse stato provato l’uso del segno inteso come indicatore di provenienza, non avendo McDonald’s fornito alcuna prova che il consumatore di riferimento percepisca tali (singoli) ingredienti come provenienti dalla società in questione. A questa conclusione la Commissione è giunta anche relativamente alla salsa “Big Mac” in quanto, seppur la stessa sia offerta in contenitori separati (sui quali è apposto il marchio) rispetto alla scatola del panino e sia presente nei menu come voce autonoma, tali circostanze non sono state considerate sufficienti a dimostrare un uso del segno “indipendente” dalla vendita dell’hamburger.

Infine, sulla base della documentazione presentata in entrambe le fasi del procedimento, è stato provato l’uso del marchio “BIG MAC” anche relativamente a una parte dei servizi della classe 42, precisamente *“Servizi prestati da ristoranti o riguardanti la gestione di ristoranti e di altri locali o strutture destinati alla fornitura di cibi e bevande per il consumo e per strutture drive-in; preparazione di cibi da asporto”* in base all’assunto che il segno in questione, che contraddistingue un prodotto *flagship* del titolare del marchio, è ampiamente conosciuto dal pubblico di riferimento il quale lo associa a McDonald’s ed agli omonimi ristoranti (unici luoghi dove il panino “BIG MAC” è venduto) da più di quarant’anni. Viceversa,

⁴ Cfr. tra le tante 17/10/2019, T-279/18, AXICORP ALLIANCE/ALLIANCE et al., EU:T:2019 :752, par. 54)

l'uso non è stato considerato provato per i servizi residuali della classe 42, vale a dire *servizi riguardanti il franchising*.

La decisione in commento è stata impugnata da Supermac's il 9 febbraio 2023 e il relativo procedimento è ora pendente di fronte al Tribunale UE, che si troverà verosimilmente a decidere su punti di notevole e concreto interesse (tra i quali figurano, ad avviso di chi scrive, anche la possibilità per l'EUIPO di riconoscere l'uso in relazione a prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati dal titolare del marchio e l'utilizzo della correlazione, per il pubblico di riferimento, tra prodotto e servizio attraverso il quale il primo viene offerto per riconoscere un uso del marchio provato per il primo anche in relazione al secondo).

La vicenda, pertanto, potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

Mariella Caramelli

Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.



Il 3 gennaio 2023 l'EU IPO ha respinto la domanda di registrazione n.018141170 depositata dalla società francese Roy Export SAS per il marchio tridimensionale consistente in un vero e proprio ritratto fotografico di "Charlot", il noto vagabondo interpretato da Charlie Chaplin nel film *"Tempi Moderni"*, motivando la sua decisione sulla base del difetto di capacità distintiva del marchio.

L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE ed ha ritenuto che il marchio in questione fosse non registrabile perché inidoneo a svolgere la funzione di indicatore d'origine dei prodotti e servizi rivendicati (*inter alia*, apparecchi per la registrazione del suono, servizi di pubblicità, telecomunicazione, divertimento e di organizzazione di esposizioni e mostre).

Mentre le basi giuridiche del rilievo non risultano nuove, articolate sono le argomentazioni addotte dall'Ufficio a sostegno della decisione di rigetto.

Si legge, infatti, che i consumatori potrebbero percepire il marchio esclusivamente come iniziativa promozionale volta a stimolare l'acquisto dei prodotti. Il rilievo si basa sul valore intrinsecamente positivo veicolato da Charlot: come noto, il protagonista di *Tempi moderni* è un operaio di fabbrica addetto alla catena di montaggio che, nelle sue vicissitudini, sperimenta il crescente senso di alienazione del lavoratore fino alla follia, divenendo il simbolo della lotta contro

l'alienazione. Secondo l'orientamento dell'Ufficio, dunque, il ritratto di Charlot non è registrabile come marchio in relazione a prodotti informatici e servizi connessi in quanto evocherebbe unicamente "i valori moderni, liberali e umanisti associati al personaggio di Charlot".

A supporto di questa ricostruzione, si portano ad esempio alcune campagne promozionali dei prodotti dell'azienda informatica IBM in cui figurava proprio Charlot, ritratto nel trasportare le ingombranti periferiche – allora certamente prodotti d'avanguardia – che rappresentavano l'innovazione.

Relativamente ai servizi, l'Ufficio ritiene che il consumatore di riferimento percepirà il segno come una indicazione del fatto che le attività formative, culturali e ricreative (di cui alla classe 41) sono riferite al personaggio in questione.

Su queste basi, respinge la domanda di registrazione in quanto priva di capacità distintiva. La richiedente Roy Export S.A.S., titolare dei diritti d'autore e di sfruttamento economico del personaggio di Charlot e di tutte le opere di Charlie Chaplin, non ha replicato entro i termini e la decisione di rigetto è così divenuta definitiva.

L'Ufficio sembra quindi far derivare la non registrabilità del personaggio di fantasia come marchio dalla sua forza attrattiva, tale da non contenere alcun elemento di distintività poiché eccessivamente noto ed elogiativo delle caratteristiche positive dei prodotti e, inoltre, descrittivo del personaggio stesso, di cui evoca la notorietà.

Il tema della tutela giuridica dei personaggi di fantasia è stato oggetto di cospicua giurisprudenza nazionale che ne ha tracciato i confini a cavallo tra diritto industriale e diritto d'autore.

Rammentando come la tutela autoriale, la prima invocabile per le opere dell'ingegno, incontra i suoi limiti nella parte dei diritti di sfruttamento economico che sono soggetti al termine di 70 anni dopo la morte dell'autore per la caduta in pubblico dominio, la tutela di marchio è potenzialmente eterna.

Inoltre, la tutela del diritto industriale (a differenza di quella del diritto d'autore) è relativa alla specificità del segno tutelato e non ad ogni sua possibile versione e/o rappresentazione grafica.

Proprio su questi limiti si era pronunciato il Tribunale di Bari (sentenza 22 febbraio 2016, n. 953) nel caso avente ad oggetto la potenziale contraffazione dei marchi figurativi del personaggio "Betty Boop". In quella occasione, il Giudice ha ricordato che la tutela del diritto d'autore non era più azionabile poiché l'opera era caduta in pubblico dominio. Tuttavia, il Giudice ha escluso la sussistenza della contraffazione da parte della società resistente, rilevando che la tutela giuridica garantita dalla registrazione come marchi di immagini di personaggi noti di fantasia non può estendersi ad ogni rappresentazione degli stessi poiché, diversamente, *"si finirebbe con l'assicurare al marchio una tutela per giunta più estesa di quella riconosciuta al suo autore"*.

Legittima e, anzi, consigliabile è la registrazione come marchio del nome del personaggio di fantasia: una volta concessa, la registrazione diviene lo strumento per estendere la durata della tutela e dello sfruttamento economico oltre il limite temporale previsto dal diritto d'autore, attraverso i rinnovi decennali. Al livello nazionale, la legittimazione a registrare i nomi dei personaggi è riservata agli aventi diritto sull'opera o con il consenso di questi, come previsto dall'art.8 c.p.i.

Naturalmente, questa prassi non deve spingersi oltre il limite del c.d. "abuso del diritto": è per questa ragione che, avvedutamente, il Tribunale di Bari ha rimarcato la chiara distinzione tra tutela autoriale e tutela del diritto industriale. Le riproduzioni figurative o complesse dei personaggi di fantasia non possono essere monopolizzate in ogni possibile rivisitazione, in ogni forma e modo, essendo questa una tutela possibile solo nei limiti della durata dei diritti di riproduzione dati dal diritto d'autore.

Dall'altro lato, la registrazione come marchio ha ad oggetto un segno specifico e garantisce al titolare l'esclusiva su di esso limitatamente alla sua funzione di indicatore d'origine dei prodotti e servizi rivendicati. In tal caso, la tutela è potenzialmente illimitata.

Raffaella Pagliuca

La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione

Non è un Paese per tecnici

Parafrasando scherzosamente il titolo del pluripremiato film dei fratelli Coen¹, potremmo dire che l'Italia non è un Paese per tecnici, considerata la sventurata avversione per la cultura tecnica esemplarmente illustrata nella famosa ingiuria manzoniana del “**vile meccanico**”. Del resto, anche la professione di consulente in proprietà industriale, neppure nella sua declinazione di consulente in brevetti, può qualificarsi come professione tecnica, rientrando senz'altro nel novero delle professioni legali²³.

E dunque, perché parlare di normazione, materia tradizionalmente di interesse per i tecnici? Non si tratta dunque di ambiti affatto diversi?

La risposta a questa domanda risiede nella pubblicazione di due recenti norme tecniche che mirano ad offrire un approccio sistematico ai processi legati alla gestione della proprietà intellettuale: ISO 56005 e DIN 77006.

ISO 56005: proprietà intellettuale come parte del processo di innovazione

La ISO 56005, o per meglio dire la UNI EN ISO 56005, attualmente nella sua versione italiana del dicembre 2021, appartiene alla famiglia delle norme ISO 5600x dedicate alla gestione dell'innovazione. Il testo della norma è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 279 “innovation management” dell'Organizzazione Internazionale di Normazione (ISO) ed è stato poi ripreso a livello europeo come EN ISO 56005 ed infine recepito in Italia come norma UNI.

All'interno della ISO 56005, la gestione della proprietà intellettuale viene quindi considerata come un tassello della più generale gestione dell'innovazione. Tale approccio normativo ha in realtà un precedente nella specifica tecnica europea UNI CEN/TS 16555-4:2015, anch'essa recepita in Italia dall'UNI e dedicata alla gestione della proprietà intellettuale nel contesto della gestione dell'innovazione, in seno alla famiglia delle specifiche tecniche UNI CEN/TS 16555. Tali specifiche tecniche, benché ufficialmente ancora in

vigore, sono di fatto oggi superate dalle ISO 5600x che ne incorporano, ampliandoli e modernizzandoli, i concetti base.

La norma principale della famiglia delle ISO 5600x è senz'altro la ISO 56002, dal titolo: “Gestione dell'innovazione – Sistema di gestione dell'innovazione – Guida” che fornisce le indicazioni per sviluppare, attuare e mantenere un sistema di gestione dell'innovazione, rispetto al quale tutte le altre norme della famiglia risultano complementari. Un'altra importante norma della medesima famiglia è la ISO 56000 che contiene un elenco di definizioni. Ne consegue che, per comprendere la ISO 56005, è utile avere chiara la definizione di “innovazione” fornita da ISO 56000.

Nella ISO 56000, il termine “innovazione” viene definito come caratterizzato dalla presenza di entrambi i concetti di novità e valore. In altre parole, se non vi è novità non vi è innovazione. Tuttavia, anche una eventuale novità senza valore non può essere considerata una vera e propria innovazione. Il valore è poi definito in termini che oserei definire olistici, ovvero non esclusivamente in termini finanziari. Del resto, anche la novità è definita in termini relativi (si parla di “gradi di novità”). Sempre nella ISO 56000, si afferma poi che un'innovazione non comprende necessariamente un'invenzione, anche perché mentre un'innovazione si presume realizza valore, ciò non è necessariamente richiesto per un'invenzione.

Si può essere più o meno d'accordo con queste definizioni (in particolare con l'ultima), ma è bene tenerle a mente per interpretare correttamente la ISO 56005, il cui titolo completo è: “Gestione dell'innovazione – Strumenti e metodi per la gestione della proprietà intellettuale – Guida”.

Se l'innovazione deve per definizione generare valore, allora la proprietà intellettuale serve principalmente per supportare il processo di creazione, mantenimento e fruizione di quel valore. La ISO 56005 fornisce quindi un quadro di riferimento per la gestione della proprietà

¹ *Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men), Miramax, 2007*

² *M. Fattori, La professione del consulente in brevetti tra Italia ed Europa: brevi cenni storici e sfide presenti, Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, N°1/aprile 2015*

³ *M. Modiano, Consulenti in Proprietà Industriale: ma gli esami non finiscono proprio mai? Notiziario dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, N°1/aprile 2013*

intellettuale, in particolare per costruire una strategia di proprietà intellettuale che sia parte integrante della strategia di innovazione. Nello specifico, la norma fornisce indicazioni su come impostare correttamente le attività di gestione della proprietà intellettuale nel corso delle varie fasi del processo di innovazione. In apposite appendici, viene poi fornita tutta una serie di strumenti e metodi (molto condivisibili: si va dalla gestione della titolarità dei diritti alle ricerche di prior art, dai metodi di valutazione economica alle strategie di deposito, eccetera) da integrare nel processo di gestione della proprietà intellettuale.

La normativa nasce con l'intento dichiarato di essere abbastanza flessibile per potersi adattare ad organizzazioni di ogni tipologia e dimensione. Diversamente da altre norme relative ai sistemi di gestione (ed in particolare, da quelle relative ai sistemi di gestione della qualità) le norme della famiglia ISO 5600x si propongono essenzialmente come linee guida e non sono certificabili. Naturalmente è sempre possibile adottare ISO 56005 e sottoporsi ad una audit interna.

Nel panorama italiano, risulta a chi scrive che la ISO 56005 sia stata recentemente adottata almeno da ENEL⁴, nell'ambito di una strategia di adozione dei principi di open innovation.

DIN 77006: proprietà intellettuale come parte del processo di qualità

A differenza della precedente, la norma DIN 77006 parte da un approccio profondamente diverso. Anzitutto, questa norma è stata preparata dal Working Committee NA 159-01-27 AA "Quality in Intellectual Property Management" dell'ente di normazione DIN, l'equivalente germanico del nostro UNI.

La norma, la cui ultima versione (disponibile sia in tedesco che in inglese) risale al giugno 2020, nasce sin dall'inizio come supplemento della DIN ES ISO 9001:2015 ovvero come parte della famiglia di norme relative alla gestione della qualità. Nelle premesse della norma, viene messo nero su bianco come tale caratteristica la differenza in modo netto dalla precedente DIN CEN/TS 16555-4 (abbiamo citato in precedenza la sua controparte italiana UNI CEN/TS 16555-4:2015), relativa alla gestione della proprietà intellettuale nel contesto della gestione dell'innovazione nonché antenata della ISO 56005.

La caratteristica principale della DIN 77006 risiede nell'assunto che, per poter estendere il concetto

di qualità agli aspetti inerenti alla gestione della proprietà intellettuale, occorre anzitutto adottare un **"framework to address IP risks and opportunities"**. L'impressione che se ne ricava è che la gestione del rischio venga posta su un piano di parità, se non di maggiore importanza, rispetto all'identificazione delle opportunità. Significativo del resto uno dei **"key factors"** elencati dalla norma: **"effective processes to identify hazards, monitor IP risks and derive benefits from IP"**.

La norma include direttamente al proprio interno un elenco di definizioni specifiche e relative alla proprietà intellettuale, ad integrazione delle definizioni più tipicamente riferibili alla gestione della qualità e rintracciabili in altre norme della famiglia ISO 900x (vedere per esempio la ISO 9000). La norma DIN 77006 procede poi con la descrizione del processo di gestione, secondo la logica, ben nota, del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) di miglioramento continuo. La norma contiene inoltre numerosi spunti inerenti ai processi di monitoraggio, valutazione, ed eventualmente di audit. Peraltro, facendo parte del corpus relativo alle norme sulla qualità, DIN 77006 può in linea teorica anche essere certificata, del tutto autonomamente oppure nel contesto di una più complessiva certificazione di qualità secondo la DIN ES ISO 9001:2015.

Così come ISO 56005, anche DIN 77006 nasce poi, ovviamente, con l'aspirazione di essere sufficientemente flessibile per adattarsi a qualunque tipo di organizzazione.

Al momento in cui questo testo viene redatto, allo scrivente non risulta vi sia nessuna azienda italiana che abbia adottato la norma DIN 77006.

ISO 56005 e DIN 77006: un confronto

Perché un'organizzazione dovrebbe decidere di adottare l'una o l'altra di queste due norme? O se vogliamo: perché mai un'organizzazione dovrebbe decidere di adottare una norma sulla gestione della proprietà intellettuale?

Andiamo con ordine.

La gestione della proprietà intellettuale, anche in un contesto industriale, e seguendo un modello di derivazione anglosassone, è generalmente e correttamente considerata una materia legale, spesso appannaggio degli uffici legali interni. E tuttavia,

⁴ <https://finanza.lastampa.it/News/2022/06/01/enel-premiata-per-la-gestione-della-proprietà-intellettuale/MTM3XzlwMjItMDYtMDFV-ExC>

segnatamente quando si tratta di brevetti, ma tutto sommato anche in relazione ai marchi, tale materia mal si presta ad essere considerata come una questione di mera compliance⁵.

Indipendentemente dall'adozione o meno di norme tecniche specifiche, la proprietà intellettuale di una qualsivoglia organizzazione può essere gestita efficacemente solo quando è allineata con la più generale strategia d'impresa, anzi, quando la prima si pone, rispetto alla seconda, adottando un approccio di proficua interazione dialettica, piuttosto che non di pedissequa esecuzione.

Entrambe le norme ISO 56005 e DIN 77006 si prefiggono il compito di facilitare l'adozione di un simile approccio dialettico e di interconnessione tra la proprietà intellettuale ed il modello di business dell'organizzazione. Da questo punto di vista, entrambe presentano, non sorprendentemente, svariati punti di contatto, in special modo quando insistono ripetutamente sul nodo fondamentale, ovvero che la gestione della proprietà intellettuale deve essere parte integrante della strategia di un'organizzazione (pena la sua inefficacia), ed entrambe ne fanno, correttamente, un problema di cultura organizzativa e di leadership.

Leggendo entrambe le norme, si ha facilmente l'impressione che un'organizzazione dotata (o intenzionata a dotarsi) di una buona gestione della proprietà intellettuale, potrebbe facilmente adottarle entrambe senza particolari sforzi supplementari, rispetto all'adozione di una sola di esse.

E tuttavia, ISO 56005 e DIN 77006 pongono l'accento su aspetti diversi e l'impressione è che il pubblico di riferimento sia solo parzialmente sovrapponibile:

- ISO 56005 è tutta focalizzata sui processi di innovazione, capaci di generare valore e quindi meritevoli di essere supportati da una efficace strategia di gestione della proprietà intellettuale. La sua adozione potrebbe essere consigliata a quelle realtà che necessitassero di sistematizzare e potenziare le proprie attività di innovazione e quindi, a cascata, di gestione dei diritti derivanti da tali attività. L'adozione di tale norma potrebbe, per esempio, aiutare una start-up alla ricerca di finanziamenti, rendendo più solidi e credibili i propri sforzi di R&S, oppure una realtà di medio-grandi

dimensioni impegnata a supportare investimenti significativi in R&S, magari introducendo un nuovo modello organizzativo a supporto degli stessi. Potrebbe anche, naturalmente, diventare argomento da spendere a livello di immagine. Occorre poi ricordare che tutto ciò che ruota attorno alle norme relative alla gestione dell'innovazione è parte di un più vasto movimento, in cui gli attori principali dovrebbero essere gli innovation manager, nuove figure professionali le cui caratteristiche sono state anch'essere recentemente normate, almeno in Italia⁶.

- DIN 77006 nasce invece, sostanzialmente, in un contesto tedesco dove la grande industria tradizionale (per esempio nel settore automotive) è stata recentemente investita dalla pioggia di cosiddetti "**digital patents**" e dal relativo contenzioso⁷. La ratio della norma è quindi, in sintesi, quella di aumentare il livello qualitativo dei processi gestionali, al fine di limitare il rischio di contraffazione lungo tutta la catena di fornitura, tramite una efficace gestione della proprietà intellettuale che garantisca livelli di affidabilità accettabili in termini di libertà di attuazione, assieme all'identificazione di spazi per l'acquisizione di nuovi diritti di proprietà intellettuale, non tanto per supportare la strategia di innovazione in sé stessa, quanto in funzione del posizionamento strategico dell'organizzazione. Il fatto di nascere sin dall'inizio come norma potenzialmente certificabile ben si colloca in quest'ottica⁸, e potrebbe risultare appetibile a realtà industriali che volessero proporsi come fornitori affidabili per aziende, magari tedesche, di più grandi dimensioni.

Resta infine aperta la seguente domanda: come può porsi un Consulente in Proprietà Industriale di fronte a queste norme?

Il ruolo facilmente immaginabile è ovviamente quello di supporto, magari a fianco degli enti di certificazione, alle organizzazioni che volessero adottare l'una o l'altra norma. Il tipo di consulenza però sarebbe in minima parte legale ed in massima parte gestionale (se non addirittura tecnico-gestionale), andando quindi ben oltre il perimetro delle attività riservate, così come delineato dall'Art. 204 del CPI. Probabilmente, tale ruolo si colloca anche al di là della consolidata offerta consulenziale di buona parte dei Consulenti

⁵ *Comunque, anche per la compliance esistono norme tecniche: si veda la recente UNI ISO 37301:2021*

⁶ *Si veda la norma UNI 11814:2021.*

⁷ *Si veda per esempio: <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/nokia-and-daimler-settle-all-global-litigation-in-connected-cars-dispute/>*


⁸ *Anche se, a conoscenza dello scrivente, in data odierna ancora nessun ente certificatore, in Germania, è abilitato a rilasciare certificazioni relative alla DIN 77006.*

in Proprietà Industriale operanti in private practice, mentre, almeno in linea teorica, potrebbe magari risultare più congeniale ai Consulenti in Proprietà Industriale operanti in-house.

In ogni caso, sarà opportuno monitorare il grado di adozione di tali norme tecniche nel sistema produttivo italiano e, qualora esso raggiungesse una adeguata massa critica, sarà utile per tutti i colleghi, sia che operino in **private practice** o che operino **in-house**, adoperarsi per acquisire qualche nozione di base in materia, per adeguatamente supportare organizzazioni sempre più sofisticate e, conseguentemente, una clientela sempre più esigente.

Michele Fattori

L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati

L'articolato contenzioso che impegna da anni lo Stato islandese contro la catena di supermercati britannica Iceland Foods Limited in merito alle registrazioni dei marchi dell'Unione Europea ICELAND (verbale) e  (figurativo) sembra essere giunto a conclusione e l'epilogo è tutto a favore dello Stato islandese.

PREGRESSI

La questione era sorta a seguito di due azioni di nullità presentate dallo Stato islandese contro i marchi in questione. La **Divisione di Cancellazione dell'EU IPO** nel 2019 aveva dichiarato entrambe le registrazioni nulle ex art. 7, par. 1, RMUE, in quanto detti segni erano da considerarsi meramente descrittivi dell'origine geografica dei beni e servizi rivendicati. Tali decisioni sono state poi impugnate dalla Iceland Foods 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 ha fissato un'udienza orale (la prima in assoluto per la Commissione) riunendo entrambe le cause. La stessa si è svolta il 9 settembre 2022 e sono state diverse le questioni sollevate in merito alla registrazione dei termini geografici come marchi.

EPILOGO

Gli interrogativi riguardo la possibile decisione della Commissione hanno tenuto con il fiato sospeso tutta la platea di settore, ma hanno trovato risposta poco prima dello scorso Natale, il 15 dicembre 2022: sono state

- a) respinte tutte le richieste della catena di vendita al dettaglio britannica Iceland Foods Limited e
- b) confermate le decisioni precedenti sulla nullità dei marchi.

La Commissione ha affermato che, anche se il nome di uno Stato può occasionalmente fungere da marchio, **i marchi geografici che includono il nome di un Paese possono, per loro stessa natura, essere percepiti diversamente da altre indicazioni geografiche** (nomi di regioni, laghi e montagne): i consumatori medi sono più, infatti, abituati a formulare ipotesi sull'origine dei prodotti sulla base della loro provenienza nazionale che in relazione ad altri tipi di segni geografici. Questo in

particolare quando si tratta di Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, con cui il pubblico di riferimento dell'Unione Europea ha maggiore familiarità e che sono geograficamente più vicini a quest'ultimo. Ne deriva che è più probabile che tali segni siano percepiti come dotati di caratteristiche favorevoli che influenzano l'acquisizione di beni o servizi.

Nel caso in esame, secondo la Commissione, sono stati dimostrati:

- gli stretti legami dell'Islanda con l'Unione Europea e in particolare con la Danimarca
- la prosperità economica, la capacità industriale e l'importanza dell'Islanda
- il commercio estero condotto e alimentato dall'Islanda
- l'elevata reputazione dell'Islanda come luogo geografico
- le connotazioni positive attribuite all'Islanda dal pubblico dell'Unione Europea come destinazione turistica di livello mondiale nonché
- l'immagine ambientalmente sostenibile e pulita associata al Paese.

Tutte circostanze che hanno reso plausibile, nella prospettiva della Commissione, che l'Islanda sia idonea ad essere il luogo di origine di tutti i beni e servizi oggetto della disputa e ragionevole che il pubblico di riferimento dell'Unione Europea percepisca il marchio contestato come descrittivo dell'origine geografica degli stessi, piuttosto che come un'indicazione di origine commerciale.

Di conseguenza, la Commissione allargata ha confermato le conclusioni della divisione di annullamento, secondo cui il marchio è stato registrato in violazione delle disposizioni dell'articolo 7, par. 1, lett. c), RMUE.

Giungendo a tale conclusione, la Commissione non ha ritenuto necessario estendere ad altri prodotti affini la notorietà di cui attualmente gode l'Islanda per taluni prodotti. Le circostanze evidenziate sopra sono state ritenute più che sufficienti ad addivenire alla conclusione evidenziata. Ciò comporta una rilevante novità in materia di marchi corrispondenti a nomi di Stato e potrebbe modificare le sorti di marchi già concessi e futuri possibili depositi.

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

I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori

Premessa

Nel mondo dell'industria dei semiconduttori l'acronimo IP non fa riferimento solo alla Proprietà Intellettuale, ma anche al singolo componente di un circuito integrato che è proprietà intellettuale dell'azienda costruttrice e che l'azienda può mettere a disposizione di terzi per il riutilizzo.

L'IP, quindi, altrimenti indicato come "IP core" o "IP Block" (blocco di IP), individua un'unità riutilizzabile di progettazione del circuito integrato che può essere concesso in licenza ad altri progettisti di circuiti integrati.

Durante la progettazione, i produttori dei circuiti integrati si affidano sempre più frequentemente alle società esterne per la progettazione dei blocchi di IP; oppure utilizzano direttamente i blocchi di IP forniti da aziende terze, per poi incorporarli nel design finale dei propri circuiti integrati.

A partire dagli anni '90, la licenza dei blocchi di IP è diventata prassi comune nella progettazione dei circuiti integrati. Le società proprietarie degli IP, hanno cominciato a concederli in licenza alle società che producevano i circuiti integrati, le quali sono riuscite, in questo modo, a tenere sotto controllo sia i costi che le tempistiche di sviluppo.

Attualmente, soltanto negli USA ci sono più di 150 società fornitrici di blocchi di IP, che nel 2021 hanno generato un reddito superiore a 5,5 miliardi di dollari. Tra esse si annoverano: ARM (41% della quota di mercato nel 2020), Sinossi, Cadence, SST e Imagination Technologies. Si prevede che entro il 2026 i ricavi totali provenienti dalle licenze dei blocchi di IP cresceranno a 7,2 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio cumulativo (CAGR) del 5,4%.¹

Con il diffondersi a livello globale dei fornitori nella "supply chain" dei semiconduttori, le possibilità di rischio di violazione delle proprietà intellettuali nel mercato dei semiconduttori sono sensibilmente aumentate, comportando il ricorso delle aziende di progettazione a metodi di protezione adeguati, per difendere gli IP core dalla pirateria e dalla contraffazione.

Origine degli IP core

All'origine dello sviluppo degli IP core c'è la necessità

di miglioramento continuo delle prestazioni dei circuiti integrati (IC), che ha portato, da un lato, all'aumento delle dimensioni dei singoli chip e, dall'altro, all'aumento della complessità del processo di progettazione. Sta di fatto che, per le imprese di piccole e medie dimensioni, è diventato sempre meno raggiungibile l'obiettivo di portare a termine tutte le fasi dell'intera progettazione di un circuito integrato in maniera del tutto indipendente. Questo ha indotto la creazione di ecosistemi all'interno dell'industria dei semiconduttori, favorendo lo sviluppo di partnership tra le aziende o tra le aziende e i loro clienti². Ad esempio, molte aziende di produzione del settore automobilistico hanno avviato delle collaborazioni con aziende dei semiconduttori, per migliorare le proprie capacità di progettazione allo scopo di sviluppare soluzioni innovative per applicazioni specifiche, come, per esempio, quelle nel campo dei veicoli autonomi. Questa strategia ha sicuramente portato ad una riduzione dei costi per tutti i soggetti coinvolti.

Nel tempo, quindi, si è assistito ad un progressivo cambiamento nel modello di business delle aziende dei semiconduttori. Si è passati da un contesto in cui l'azienda faceva tutto in casa, a partire dalla progettazione allo sviluppo su silicio fino alla successiva vendita al cliente, ad un altro in cui le aziende hanno cominciato a diversificare propri ruoli, identificandosi in uno dei seguenti modelli:

- il modello *IDM* (*Integrated Device Manufacturer*), che integra tutte le fasi di progettazione, manifattura, assemblaggio e test per proprio conto dei circuiti integrati;
- il modello *fabless*, che include la fase di progettazione e di commercializzazione dei prodotti e ne affida a terzi la manifattura;
- il modello *foundry*, che include la fase di manifattura sia per conto della *foundry* stessa, che in questo caso mantiene la proprietà della linea produttiva, che per conto terzi, eventualmente mettendo a disposizione anche la propria tecnologia proprietaria.

In particolare, la *foundry* può operare sia in regime di "Customer Technology" – ovvero importando sulla propria linea produttiva la tecnologia già sviluppata dal cliente – sia in regime di *Open Foundry* – ovvero mettendo a disposizione tecnologie proprietarie sulla

¹ Rokan Zaman, *Semiconductor Value Chain – globally distributed ecosystem, March 17, 2022*

² Ondrej Burkacky, Marc de Jong and Julia Dragon, *Strategies to lead in the semiconductor world, McKinsey & Company, Semiconductors Practice, April 2022*

base delle quali il cliente può sviluppare un prototipo a costi ragionevoli, che successivamente potrà industrializzare e mettere in produzione.

Tra le fabbriche comprese nella categoria IDM ci sono Micron e SK Hynix per le memorie e Intel per i logici. Tra i *fabless*, ve ne sono alcune che utilizzano i chip esclusivamente nei propri dispositivi, ad esempio, Apple, Google, Amazon, e altre, come AMD, Nvidia, Qualcomm e Broadcom, che vendono i chip anche a terzi. Tra le foundry si annoverano, per esempio, TSMC e Samsung.

In breve, cosa sono gli IP core

Nella progettazione elettronica, un “*semiconductor IP core*” o “*IP block*” individua il design del “*layout*” di un’unità riutilizzabile di logica, che è proprietà intellettuale dell’azienda fornitrice.

Il design di questo “*IP core*” può essere applicato anche a circuiti integrati afferenti a diversi progetti e che includono la stessa unità circuitale come blocco unico o singola scatola nera, riducendo così lo sforzo legato alla progettazione, diminuendone le tempistiche e aumentando le possibilità di successo della progettazione stessa. Il progetto del circuito integrato (IC) è quindi composto da una parte del circuito progettata dall’azienda che realizza il progetto, e da diversi blocchi di IP ad esso collegati, che vengono invece sviluppati dalle aziende esterne (Fig. 1, US9395777B2).

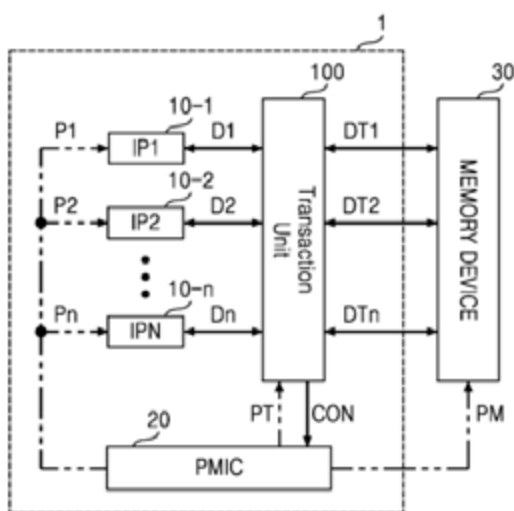


Fig.1

La progettazione di un IC è quindi un po' come il progetto di una scheda elettronica, che consiste nella disposizione all'interno del tracciato del circuito dei vari componenti elettronici (che in questo caso sono costituiti dai blocchi circuitali) e nella loro connessione (Fig.2, EP1863087A1).

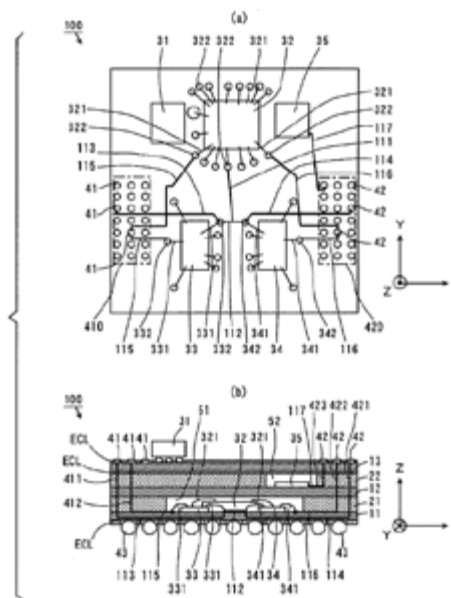


Fig.2

Allo stesso modo la progettazione di un circuito integrato richiede la creazione di un tracciato o layout originale all'interno del quale vengono connessi tra loro i vari singoli blocchi circuitali o *IP core* esistenti; questo processo prende il nome anche di riutilizzo dei blocchi di IP. Nella progettazione del circuito integrato, però, oltre all'uso dei blocchi di IP, il progettista deve anche progettare parte del proprio circuito e completare la connessione tra le varie parti che costituiscono il circuito integrato.

Protezione degli IP core

Molti proprietari di IP hanno dovuto fare affidamento sulla contrattualistica legale per limitare e controllare l'uso dei loro IP sulle piattaforme hardware sia durante la valutazione del prototipo, sia durante l'uso in produzione. Il furto degli IP, ovvero l'uso non autorizzato degli IP core, infatti, rappresenta oggi una delle principali preoccupazioni per l'economia delle società di semiconduttori, che spendono miliardi di dollari ogni anno in questo settore.

Per effettuare copie non autorizzate degli IP core, un contraffattore deve decodificare e replicare le funzionalità del chip. Per questo motivo le attuali

tecniche di protezione degli IP mirano a manipolare le descrizioni hardware (linguaggio HDL) per ostacolare il processo di “reverse engineering”³.

Una strategia di difesa principale contro il “reverse engineering” è ottenuta, per esempio, tramite l’offuscamento a livello hardware, mediante il quale si effettuano delle alterazioni degli elementi del circuito che sono difficili o impossibili da osservare per un contraffattore⁴.

La maggior parte di queste tecniche sono state brevettate come metodi implementati al computer aventi lo scopo di proteggere il contenuto di diversi blocchi di IP contenuti all’interno di circuiti integrati, come sono i “System on Chip” (SoC).

In alcuni casi si è ricorso all’utilizzo di circuiti di protezione implementati nel dispositivo configurabile con gli IP core e a tecniche crittografiche implementate mediante appositi algoritmi. Le sequenze generate di valori crittografati confrontati nel dispositivo configurabile e negli IP core devono corrispondere. Se la corrispondenza non è verificata, l’IP core e/o il dispositivo configurabile non possono funzionare⁵.

Un altro metodo, brevettato dalla Siemens, prevede, per esempio, l’inserimento di un dispositivo fisico con funzione non duplicabile (PUF, Physical Unclonable Function) all’interno tra due blocchi di IP, che agisce come via di accesso sicura, consentendo la comunicazione tra il primo e il secondo blocco di IP solo attraverso di esso. Questo dispositivo possiede una microstruttura fisica che dipende da fattori fisici casuali introdotti durante la sua costruzione. Questi fattori sono imprevedibili e incontrollabili e rendono praticamente impossibile duplicare o clonare la struttura⁶.

Altri metodi utilizzati prevedono, per esempio, l’incorporazione di un “water marker” all’interno degli IP core. Il metodo proposto consente di incorporare una filigrana negli IP core che sia riconoscibile in qualunque stadio della progettazione⁷.

L’obiettivo finale è quello di proteggere i diritti d’autore dei blocchi di IP riutilizzabili mediante una firma digitale che identifichi in modo univoco sia il design originale che il destinatario del design⁸. In questo modo i diritti di proprietà del fornitore degli IP saranno identificabili anche negli stadi successivi all’assemblaggio del chip.

Marco De Biase

³ Christian Pilato, Donatella Sciuto, Francesco Regazzoni, Siddharth Garg & Ramesh Karri Chapter “Protecting Hardware IP Cores During High-Level Synthesis”, *Behavioral Synthesis for Hardware Security* pp 95–115 , First Online: 28 May 2021

⁴ Arunkumar Vijayakumar; Vinay C. Patil; Daniel E. Holcomb; Christof Paar; Sandip Kundu, “Physical Design Obfuscation of Hardware: A Comprehensive Investigation of Device and Logic-Level Techniques”, *Journals & Magazines, IEEE Transactions on Informat, Volume: 12 Issue: 1*

⁵ EP3214613B1, ALTERA CORP, 2005

⁶ EP3214613B1, SIEMENS, 2016

⁷ Yu-Cheng Fan, Hen-Wai Tsao, *Watermarking based IP core protection, 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 25-28 May 2003.*

⁸ Encarnacion Castillo; Luis Parrilla; Antonio Garcia; Antonio Loris; Uwe Meyer-Baese, *IPP Watermarking Technique for IP Core Protection on FPL Devices, IPP Watermarking Technique for IP Core Protection on FPL Devices, 28-30 August 2006.*

L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"

Il lavoro del consulente in marchi si misura anche nella capacità di predire gli ostacoli alla registrazione. Di solito la nostra "pre-visione" è più facile per l'analisi della distintività intrinseca del segno che si vuole registrare rispetto all'analisi dei fattori estrinseci quali il rischio di opposizione.

Ciò malgrado, ci sono casi in cui il discrimine tra marchio registrabile e marchio privo di distintività è davvero sottile.

Il caso ROTOLONI, recentemente deciso da EUIPO, ci pare proprio emblematico.

Come è noto, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 7, paragrafo 2 Regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE), la registrazione di un marchio è rifiutata quando tale segno sia valutato non idoneo a distinguere i prodotti e servizi rivendicati a causa della sua descrittività anche soltanto in una parte dell'Unione Europea.

La questione è stata affrontata dall'EUIPO nel rifiuto della domanda di marchio dell'Unione europea "ROTOLONI" per prodotti in classe 16 (*carta e cartone; carta per uso domestico; panni in carta; asciugamani in carta; carta igienica; carta da cucina; rotoli da cucina [carta]; fazzoletti; fazzolettini in carta per uso cosmetico; salviette di carta; salviette di carta per il viso; salviette di carta per togliere il trucco; tovaglie in carta; tovaglioli in carta; set da tavola in carta; carta velina; sacchetti di carta*) dapprima pubblicata senza rilievi dall'Ufficio marchi dell'Unione Europea e successivamente, a seguito di osservazioni di terzi, riesaminata e provvisoriamente rifiutata.

Il rifiuto provvisorio dell'Ufficio si è basato sui seguenti assunti:

- a) il consumatore medio di lingua italiana, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuisce al segno il significato di "grandi rotoli" e lo percepisce come indicativo che gli articoli sono formati da materiale arrotolato di o in grandi dimensioni. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità, o altre caratteristiche quali la forma di presentazione dei prodotti ed è, quindi, non distintivo.
- b) Il termine "ROTOLONI", inoltre, è utilizzato abitualmente nel mercato di riferimento in relazione al marketing promozionale dei prodotti di classe 16 da parte di più soggetti non riconducibili al richiedente.

La richiedente ha:

- sostenuto che alcuni dei prodotti rivendicati non sono normalmente commercializzati in formato arrotolato ed il mero fatto che gli altri prodotti rivendicati possano essere commercializzati in tale formato non è sufficiente a rendere il segno descrittivo e non distintivo. Il segno sarà percepito tutt'al più come suggestivo/allusivo.
- rivendicato in via principale l'acquisito carattere distintivo del marchio "ROTOLONI" in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. È, infatti, previsto dal Regolamento che in ogni fase del procedimento, le osservazioni presentate dal richiedente siano valutate con attenzione e che lo stesso abbia il diritto di rivendicare l'acquisito carattere distintivo del suo marchio in seguito all'uso, presentando relative prove.

L'Ufficio si è, perciò, pronunciato sul carattere distintivo intrinseco di ROTOLONI e, contestualmente, sul presunto acquisito carattere distintivo in seguito all'uso concludendo di ritenere opportuno

- a) **mantenere la propria obiezione** riguardo alla prima questione inerente la **assenza di capacità distintiva** ("rotoloni" informa direttamente i consumatori di riferimento sul tipo e sulla forma di presentazione dei prodotti (ad esempio **rotoli in carta o cartone**) e sulla loro dimensione (di taglia grande, in quanto tipica espressione accrescitiva) rinunciando, però, all'argomentazione secondo cui informerebbe i consumatori sulla qualità dei prodotti.
- b) precisare che l'assenza sul mercato di taluni prodotti di classe 16 *in formato di rotolo*, non sarebbe dirimente in merito al carattere distintivo intrinseco del segno "ROTOLONI", essendo sufficiente che i prodotti possano ragionevolmente essere confezionati e commercializzati in forma di rotolo.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'Ufficio ha dichiarato l'**assenza di acquisito carattere distintivo** in seguito all'uso del marchio "ROTOLONI", non essendovi prove valide del riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento italiano. Il carattere distintivo acquisito deve essere dimostrato rispetto al segno per il quale si chiede la registrazione e, al contrario, il segno "ROTOLONI" è sempre immediatamente preceduto o seguito dal marchio distintivo "REGINA", in posizione dominante e vistosa, in maniera tale che le due parole vengono percepite come un'unità concettuale, non scindibile. Inoltre, è sempre presente un nesso grammaticale o concettuale tra "ROTOLONI" e "REGINA" a dimostrazione del

fatto che il pubblico di riferimento li percepisce come formanti **un'unità e non come marchi separati e indipendenti**. Il fatto che solo "REGINA" e altri marchi registrati siano qualificati dal simbolo ®, mentre "ROTOLONI" mai, rafforza tale assunto. ROTOLONI REGINA sono una coppia di fatto e ne deriva che i "rotoloni" senza "regina" non possono godere di tutela secondo il giudizio dell'EU IPO.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il segno che ab initio è privo di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti e i servizi rivendicati, attraverso l'uso che ne viene fatto sul mercato, acquisisce un nuovo significato (cosiddetto "uso riabilitante" o più frequentemente "secondary meaning") agli occhi dei consumatori e diviene in grado di identificare la provenienza dei prodotti da una determinata impresa. La prova dell'acquisto del *secondary meaning* può essere data anche da indagini demoscopiche. Il valore probatorio di un'indagine varia a seconda del metodo di indagine impiegato e del periodo interessato, più o meno vicino alla data di deposito o alla data di priorità della domanda di marchio di cui trattasi.

Nel caso di specie, il richiedente ha sottoposto all'Ufficio indagini demoscopiche degli anni 2002, 2005 e 2006.

Le stesse sono state ritenute non neutrali e rappresentative, in quanto le domande poste non avevano adeguato tenore, non dimostrando il collegamento tra "ROTOLONI" e la richiedente.

Le indagini demoscopiche del 2005 e 2006 sono state ritenute, inoltre, datate rispetto alla data rilevante; pertanto, non era possibile, in assenza di altra documentazione a sostegno, presumere che le loro risultanze fossero ancora attuali.

Come al solito, riguardo alle decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla giurisprudenza consolidata, l'Ufficio ha affermato di non esserne vincolato. I casi citati non sono stati ritenuti direttamente confrontabili con la domanda in questione, in quanto concernenti marchi diversi da quello in esame.

Chissà se la "saga dei rotoloni" sarà o meno lunga, di certo è che riuscire a provare il "secondary meaning" all'EU IPO è fatica ai limiti dell'impossibile.

Emanuele Montelione
Liliana Martari

LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO

Quando il segreto è un valore, e quando no

In relazione al tema del Segreto Commerciale è certamente di interesse indagare tre aspetti fondamentali dello stesso:

1. la sua definizione sostanziale ed identificazione come bene o asset aziendale;
2. i soggetti responsabili degli adempimenti a costituirlo, mantenerlo e valorizzarlo;
3. quale sia la sua collocazione nel quadro ordinamentale riconducibile alla Proprietà Industriale.

DEFINIZIONE SOSTANZIALE DEL SEGRETO COMMERCIALE

Per iniziare a parlare di “segreto aziendale” è in primo luogo necessario svolgere un distinguo: tra il Segreto Commerciale, come *leverage* competitivo definito dagli artt. 98 e 99 c.p.i., e le informazioni Confidenziali, Riservate o Privilegiate aziendali.

Infatti, un'informazione Riservata come “è stato riscontrato un malfunzionamento del nostro sistema di posta elettronica” è certamente una informazione Riservata, che potenzialmente danneggerebbe l'Azienda o l'immagine della stessa nel momento in cui la riservatezza sulla stessa venisse meno.

Altrettanto, l'esito di analisi di *Freedom to Operate*, è certamente un'informazione Confidenziale nonché Privilegiata nel rapporto tra Consulente PI e assistito.

Tuttavia, queste due tipologie di informazioni -per quanto siano da sottoporre ad un regime di segretezza- non sono Segreti Commerciali, nell'accezione industrialistica, e da questi vanno distinti e diversamente trattati.

Altrettanto, sono da distinguere dal Segreto Commerciale (ex artt. 98 e 99 c.p.i.) i mezzi suscettibili a contenerlo.

Ad esempio, un “disegno tecnico o una base di dati di fornitori -tout court-”, sono contenitori di informazioni. Alcune di queste sono “bibliografiche”, come il nome del disegnatore o del compilatore del database, la data di realizzazione o di revisione.

Altre informazioni tecniche o commerciali, tra quelle comprese nel disegno o nella base di dati in parola, possono essere informazioni note di per sé o nella loro combinazione.

Le ulteriori informazioni comprese in tali “contenitori” possono consistere -invece- nel frutto di un processo innovativo aziendale o in un processo di selezione commerciale idoneo a generare un valore aziendale.

Ossia, queste ultime informazioni ove non siano generalmente note né facilmente accessibili ed abbiano valore economico in quanto segrete (ossia il loro contenimento -esclusivamente nell'ambito delle disponibilità aziendali- determini un vantaggio economico o sia suscettibile di determinarlo) potrebbero identificarsi con i Segreti Commerciali di cui all'art. 98 c.p.i. e -quindi- accedere alle tutele di cui all'art. 99 c.p.i. Un discriminante sostanziale, come la pratica professionale ci insegna, è la verifica che le ultime informazioni dette soddisfino anche il terzo requisito di cui all'art. 98 c.p.i., ossia che esse **siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.**

L'implementazione concreta di tale requisito sostanziale per l'accesso alla tutela può riassumersi nell'attuare le cautele di

- individuare ed aggiornare periodicamente le funzioni e aree aziendali nevralgiche e strategiche
 - a. mappando quelle, tra queste, di maggiore sensibilità e/o suscettibilità in relazione ad una potenziale dispersione di Segreti Commerciali;
 - b. focalizzando l'attenzione sulle figure chiave della struttura organizzativa (ricerca e sviluppo, funzione commerciale ed, in generale, funzioni con gestione di dati idonei a costituire Segreti Commerciali aziendali)
- al fine di identificare le fonti ed i detentori di Segreti Commerciali e diffondere una cultura di valore del Segreto come asset di PI aziendale;
- formare (periodicamente) le figure chiave dell'azienda al fine di evidenziare loro il danno che deriverebbe dalla divulgazione di Segreti Commerciali con relativa necessità di sensibilizzazione dei propri collaboratori;
- attrezzare l'azienda con risorse professionali interne o esterne adeguate ad intervenire sulla contrattualistica aziendale al fine di definire canali sicuri di comunicazione di Segreti Commerciali, specialmente identificandoli adeguatamente e definendone esplicitamente la “maneggiabilità” da parte del ricevente.

Le norme che insistono sull'importanza della tutela del Segreto Commerciale vanno infatti nella direzione di mappare, formalmente e qualificare periodicamente gli strumenti e mezzi messi in atto al fine di salvaguardare i Segreti.

FIGURE AZIENDALI RESPONSABILI DEL ASSET-SEGRETO

Il mantenimento del Segreto Aziendale, da un punto di vista pratico, si traduce nella responsabilità, in capo all'amministratore, di implementare un adeguato sistema di protezione, senza tralasciare l'informazione che dovrà essere fornita ai terzi che vengano in contatto con tutte le informazioni costituenti il segreto e/o parte di esso, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.

A norma dell'art. 2392 c.c., infatti, vengono posti a carico degli amministratori moltissimi doveri: essi sono giuridicamente solidalmente responsabili verso la Società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno messo in atto quanto possibile per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Per reggere alla prova giudiziale, l'amministratore deve dunque essere in grado di dimostrare di aver adempiuto ai doveri imposti dalla legge per la salvaguardia del patrimonio aziendale, adottando un processo di procedure e misure tecnico-informatico-giuridiche nonché organizzative per la protezione dei beni aziendali, tra i quali rientra a pieno titolo il Segreto Commerciale.

Tali misure devono **periodicamente aggiornarsi** ed **adeguarsi** agli scenari in cui opera l'azienda e ai diversi contesti in cui essa è chiamata ad operare dovendo opportunamente dotarsi di una regia avveduta e supportata da risorse professionali dedicate all'analisi dei rischi, che possa positivamente e proattivamente implementare procedure e/o intervenire in caso di comportamenti in grado di ingenerare o incrementare un rischio di dissipazione del Segreto.

COLLOCAZIONE DEL SEGRETO COMMERCIALE NEL QUADRO INDUSTRIALISTICO

Interessante indagare quali siano le cause che avocano al Consulente in Proprietà Industriale la

tutela delle informazioni e delle "esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali" qualificabili come segrete.

La disciplina industrialistica è prevalentemente (ma non solo) definita ed individuata dal codice di proprietà industriale (c.p.i.) che attribuisce al segreto industriale natura di diritto di proprietà industriale non titolato (cfr. articoli 1, 2.4, 98 e 99 c.p.i.).

L'inquadramento che viene svolto dal legislatore nel c.p.i. è, per così dire, solo la punta dell'iceberg della normativa volta a inquadrare gli strumenti legali posti a disposizione delle imprese a protezione del segreto. La disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 3 c.c. è - ad esempio - parimenti applicabile, ricorrendone i presupposti in quanto la stessa norma ex art. 99 c.p.i. vi fa richiamo:

"Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1" - Art. 99 c.p.i.

Parimenti è utile richiamare in questa sede anche la sezione 7 degli **Accordi Trips**, dedicata appunto alla **protezione delle "undisclosed information"** che rappresenta il caposaldo giuridico per la definizione nei nostri ordinamenti delle informazioni Segrete:

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices (10) so long as such information:

(a) is **secret in the sense that it is not**, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, **generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;**

(b) has **commercial value because it is secret;** and
(c) has been **subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.**

3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use. – Art. 39 Trips

La giurisprudenza italiana ha poi operato un distinguo qualificando il segreto:

1. **tecnico** (informazioni relative alle caratteristiche di un prodotto o di un processo industriale, suscettibili o meno di brevettazione, che, in quanto segrete, attribuiscono a chi le detiene un vantaggio concorrenziale)
2. **commerciale** (informazioni riservate concernenti l'organizzazione commerciale dell'impresa, modalità di relazione e contrattazione con fornitori e clientela, organizzazione interna volta a definire i prezzi finali sul mercato e/o quelli di negoziazione dei prezzi di fornitura, l'inquadramento giuridico e commerciale dei dipendenti e collaboratori, l'utilizzo di gestionali dedicati e altro).

Proprio per il suo inquadramento come diritto non titolato, il soggetto che aziona i diritti di cui all'art. 99 è gravato dell'onere probatorio di dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 99 c.p.i. in capo

agli asseriti Segreti Commerciali di cui si lamenta l'uso abusivo.

Tale onere probatorio non è trascurabile, richiede infatti di dare attestazione, puntuale ed inequivocabile che le dette prescrizioni normative di accesso alla tutela siano soddisfatte individuando con dovizia di dettaglio:

- i Segreti Commerciali per i quali si chiede tutela,
- le modalità e circostanze nelle quali sarebbe avvenuta l'abusiva sottrazione nonché
- la sussistenza ed effettiva efficacia delle misure messe in atto per mantenere tali i Segreti (strumenti basilari attraverso cui perseguire tale risultato sono ad esempio password adeguate e aggiornate che limitino l'accesso ai dati, una precisa identificazione e selezione dei soggetti autorizzati all'accesso agli stessi, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, o qualunque altra informativa generale rivolta a tutti i dipendenti, che connoti la segretezza delle informazioni).

In assenza dell'attestazione puntuale e di dettaglio dei dati oggetto di secretazione confortata da un'identificazione dei mezzi idonei a stabilire e mantenere tale segretezza, non è di fatto riscontrabile la disponibilità dello strumento di tutela di cui all'art. 99 c.p.i.

Ad esempio, la fattispecie per cui delle informazioni segrete, quali ad esempio dei codici di sicurezza, venissero trasmessi ad un cliente al momento dell'installazione di un macchinario fa escludere che – una volta divulgati – gli stessi possano essere ancora “informazione detenuta in via esclusiva dal soggetto originario” e quindi fa venir meno la loro natura “segreta”.

Come osservato nella prima sezione del presente scritto l'art. 98 c.p.i., replicando l'assetto normativo degli Accordi Trips, qualifica le informazioni come “segrete” se le stesse

- a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore (ne deriva che le informazioni prese singolarmente o nella loro combinazione devono essere tali da non poter essere acquisite o conosciute da un soggetto che opera nel settore di riferimento in tempi e a costi ragionevoli)
- b) presentino un valore economico, non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato
- c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui

legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (di qui l'onere di formazione continua in capo all'amministratore verso dipendenti e collaboratori della natura delle informazioni nonché delle conseguenze derivanti dal mancato mantenimento del segreto in uno con l'importanza strategica della definizione degli aspetti contrattali con clienti e/o fornitori).

Ne deriva che possono qualificarsi Segreti Commerciali quelle informazioni che recano non solo i dati identificativi dei clienti o fornitori, ma anche ulteriori indicazioni volte a qualificare e categorizzare -in un determinata configurazione- clienti o fornitori così che sia possibile ricavare informazioni utili per conferire un vantaggio competitivo all'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni presso altre fonti o canali.

Non potranno annoverarsi, quindi, tra i Segreti Commerciali tutelabili quelle informazioni sprovviste dei necessari presupposti di cui alle lettere a), b) e c) del sopra richiamato art. 98 c.p.i. ad esempio:

- a) la corrispondenza via mail relativa alle trattative commerciali di ex dipendenti, quando ancora dipendenti della società asseritamente stornata
- b) un file excel con formule per il calcolo dei listini prezzi in relazione alla tipologia di cliente (a meno di poter provare che tale sistema fosse soggetto a sistemi di secretazione idonei ad impedire la divulgazione di tali informazioni a terzi)
- c) la produzione in giudizio dell'organigramma aziendale non costituisce divulgazione di un'informazione riservata, trattandosi di un mero estratto del documento nella disponibilità degli ex dipendenti
- d) l'acquisizione di nuova clientela, anche attraverso iniziative interessanti quella altrui, ove attuata con modalità e mezzi conformi a canoni di correttezza e lealtà professionale, in quanto normale e legittimo svolgimento della libera attività concorrenziale.

Il tema necessiterà di ulteriori approfondimenti e puntualizzazioni richiamando le interpretazioni e applicazioni giurisprudenziali anche riguardanti la qualifica degli atti di concorrenza sleale.

Si ritiene comunque opportuno poter, di tanto in tanto, condividere anche in questa sede qualche riflessione che possa stimolare il Consulente in Proprietà Industriale al confronto professionale sulle norme richiamate dagli art. 98 e 99 c.p.i.

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione

Con decisione resa in data 18 gennaio 2023 nel caso T-443/21, il Tribunale dell'Unione Europea è tornato a discutere di un tema ampiamente dibattuto: il **peso degli elementi scarsamente distintivi o privi di carattere distintivo nel confronto tra i marchi complessi e il conseguente rischio di confusione.**

IL CASO

In data 16 aprile 2018, il signor Swami Vidyanand otteneva la registrazione internazionale n. 1415321 per il marchio YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL



(figurativo a colori) che designa (tra gli altri) l'Unione Europea per "educazione; attività di formazione; servizi di divertimento; attività sportive e culturali" nella classe 41.

Il 5 dicembre 2018 la società statunitense YAplus d/b/a Yoga Alliance si opponeva alla registrazione di tale marchio nell'Unione Europea. L'opposizione si basava sulla registrazione dell'Unione Europea n. 15378839 per il marchio YOGA ALLIANCE



(figurativo), depositata il 27 aprile 2016 e concessa il 22 dicembre 2016, per "servizi d'associazione, ovvero, promozione degli interessi di

insegnanti di yoga e scuole di yoga; patrocinio pubblico per sensibilizzazione relativa allo yoga" nella classe 35; "impostazione di standard e riesame di pratiche per garantire la conformità nell'offerta di istruzione e formazione di yoga; istruzione, ovvero offerta di corsi, seminari, conferenze e workshop in materia di yoga; sviluppo di materiali didattici per scuole e insegnanti di yoga; impostazione di standard di formazione ed istruzione per scuole e insegnanti di yoga" nella classe 41 ed "esame, analisi e valutazione di insegnanti e scuole di yoga per determinare la conformità con gli standard di certificazione" nella classe 42.

L'opponente riteneva sussistere un rischio di confusione/associazione tra i marchi *de quo*, ex articolo 8 comma 1 lettera b del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea.

Il 2 aprile 2020, la **Divisione di Opposizione** accoglieva l'opposizione ritenendo, in sintesi, i servizi rispettivamente rivendicati identici/affini e

i segni a confronto visivamente, foneticamente e concettualmente simili in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore doveva considerarsi normale nonostante la presenza all'interno del segno di elementi scarsamente distintivi come l'elemento figurativo e la parola "YOGA".

Il 27 maggio 2020, il signor Swami Vidyanand ricorreva avverso tale decisione. La **Commissione dei Ricorsi EUIPO** annullava la decisione di primo grado ritenendo che nel caso in esame non sussistesse alcun rischio di confusione.

Avverso tale decisione la società statunitense YAplus d/b/a Yoga Alliance presentava ricorso al **Tribunale dell'Unione Europea.**

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale dell'Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato dall'opponente.

In particolare, il **Tribunale**, in via preliminare, **ha evidenziato come la dicitura "YOGA ALLIANCE" comune ad entrambi i marchi**, sempre che possa ravvisarsi una qualche distintività, sia **molto scarsamente distintiva.**

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che il marchio anteriore possieda il minimo di capacità distintiva necessaria per giungere a concessione e che tale distintività derivi principalmente dall'elemento figurativo e in minor misura dalla stilizzazione della parola "yoga". Il marchio dell'opponente, nell'opinione dei giudici, godrebbe pertanto di un ambito di tutela limitato.

Sulla base di queste premesse, poi, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la presenza in entrambi i segni della dicitura "yoga alliance", in considerazioni degli ulteriori elementi verbali, figurativi e di colore, i segni presentano somiglianze visive di grado basso e somiglianze fonetiche e concettuali di grado medio. Infine, dal momento che le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i segni non hanno sempre lo stesso peso nel determinare la sussistenza di un rischio di confusione e che nel caso in esame le differenze visive tra i marchi hanno una grande importanza in quanto le somiglianze fonetiche e concettuali derivano esclusivamente dalla condivisione della

molto scarsamente distintiva dicitura “yoga alliance”, il Tribunale ha concluso sostenendo come nel caso *de quo* non sussista alcun rischio di confusione/ associazione per il pubblico di riferimento nonostante l’identità/affinità tra i servizi rispettivamente rivendicati.

COMMENTO

Come già detto, il peso degli elementi non distintivi o scarsamente distintivi nel confronto tra i marchi e il conseguente rischio di confusione rappresenta un tema ampiamente discusso.

Il ragionamento del Tribunale nella sentenza in commento è stato considerato difficilmente compatibile con il principio per cui il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che si fonda “per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi” nel consumatore medio, il quale “percepisce normalmente il marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi” (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-251/95 dell’11 novembre 1997, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-342/97 del 22 giugno 1999).

Infatti, il Tribunale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno a lungo ritenuto che il rischio di confusione possa sussistere anche nel caso in cui i marchi in conflitto coincidano per elementi descrittivi o scarsamente distintivi (si vedano, ad esempio, i casi T-135/11, T-323/14 e T-212/15).

A riprova di ciò, nella sentenza n. C-705/17 del 12 giugno 2019 la **Corte di Giustizia dell’Unione Europea** ha sostenuto come attribuire poca importanza agli elementi non distintivi di un marchio “*potrebbe, infatti, far sì che non siano correttamente valutati né la somiglianza tra i segni in conflitto né il carattere distintivo del marchio anteriore, il che comporterebbe una valutazione globale alterata del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 tanto più che tali fattori sono interdipendenti [...], atteso che tale interrelazione mira, [...], a rendere l’intero giudizio sul rischio di confusione quanto più possibile aderente all’effettiva percezione del pubblico di riferimento*”.

Tuttavia, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e il Tribunale dell’Unione Europea sembrano oggi sempre più propensi a discostarsi da tale orientamento, escludendo la sussistenza di un rischio di confusione in presenza di elementi comuni scarsamente distintivi o non distintivi nei marchi a confronto. Un esempio concreto di tale

cambiamento di rotta è appunto rappresentato dalla sentenza in commento, ove si afferma “*del resto, si deve rammentare che, quando il marchio anteriore e il segno di cui si chiede la registrazione coincidono per un elemento di carattere distintivo debole in riferimento ai prodotti controversi, la valutazione globale del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non porta spesso ad accertare l’esistenza di tale rischio* (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, *Primart v EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punto 53)”.

Ciò in quanto, “[...] una tutela eccessiva di marchi costituiti da elementi che [...] hanno un carattere distintivo molto debole, se non nullo [...], potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto dei marchi, se, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, la mera presenza di tali elementi nei segni a confronto portasse a constatare la sussistenza di un rischio di confusione senza tenere conto degli altri fattori specifici del caso di specie”.

Infatti, lo scarso peso accordato agli elementi non distintivi o molto scarsamente distintivi nei marchi trova un pregnante fondamento sul piano della disciplina positiva. Traspare in tale **approccio** la valorizzazione dell’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei marchi che contengono elementi scarsamente distintivi, o privi di carattere distintivo, non garantendo un’esclusiva su tali elementi e consentendo ai concorrenti di utilizzare segni nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contraddistinto.

Inoltre, il ragionamento del Tribunale dell’Unione Europea sembra essere perfettamente in linea con la percezione del pubblico di riferimento in quanto viene ad assumere centralità l’attitudine degli elementi distintivi nei marchi complessi ad essere ricordati per il loro accentuato carattere distintivo rispetto agli altri elementi, e quindi confusi con altri elementi identici o simili, e la simmetrica penuria, negli elementi non distintivi o scarsamente distintivi, di potere individualizzante che gli permetta di imprimersi nella memoria del consumatore e che faccia conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri elementi, della medesima portata.

Simona Di Marco

Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it

Marchio con rinomanza contro nome a dominio con possibile significato generico registrato da quasi 10 anni: questa la questione che ha dovuto giudicare l'Esperta Agata Sobol, chiamata a decidere nella procedura 16/2022 relativa alla riassegnazione del nome dominio borbone.it, che vede Caffè Borbone S.r.l. contrapposto al domainer Macrosten Ltd..

Le Parti

Azienda italiana attiva dal 1997 nel settore del caffè, Caffè Borbone S.r.l. ha sostenuto – fornendo prove documentali - di essere uno dei brand più conosciuti nel settore, non solo a livello nazionale (top tre in Italia fra i maggiori produttori e distributori di prodotti legati al caffè), ma anche sul mercato internazionale, di avere vinto numerosi premi, di partecipare regolarmente ad eventi di settore e di investire una media superiore ai 10 milioni di Euro annui in comunicazione commerciale, incluse pubblicità sulla tv satellitare e sulle reti nazionali.

Essa detiene inoltre, oltre a numerosi nomi a dominio contenenti la parola “Borbone” tra i quali *caffeborbone.com* - utilizzato come suo sito web principale - e *caffeborbone.it* (entrambi anteriori al nome a dominio contestato), diversi marchi per un segno complesso costituito da un elemento figurativo (un chicco di caffè stilizzato con una corona) e la componente verbale CAFFÈ BORBONE e cita in particolare nel ricorso il marchio italiano per



n. 30200090081489

depositato il 19.1.2000 e concesso il 9.6.2003 (debitamente rinnovato sub n. 302009901796738 e 362019000144424) per le classi 9, 30 e 42, e il marchio internazionale designante Unione Europea n. 0902614 per



registrato l'11.1.2006 e rinnovato nell'anno

2016 fino al 11.1.2026 per le classi 9, 30 e 43.

Per contestare la registrazione di *borbone.it*, registrato il 05 aprile 2013 e reindirizzato dalla Resistente su una parking page con link sponsorizzati collegati a siti di terzi in concorrenza con essa e dove lo stesso è anche offerto in vendita, Caffè Borbone sostiene che, dal momento che i suoi marchi erano già rinomati al momento della registrazione del nome a dominio, Macrosten Ltd non potesse pertanto non sapere che la registrazione del dominio avrebbe recato

pregiudizio alla Ricorrente, sia per la deviazione del traffico destinato al suo sito web (anche tramite l'uso di contenuti pay per click reindirizzanti a siti di terzi) sia sulla base del principio del passive holding, ovvero del danno causato dalla sottrazione di una estensione di dominio; sottolineava inoltre come la società Resistente sarebbe nota come “domainer” – società attività nella compravendita di nomi a dominio – e in conseguenza di ciò graverebbero su di essa particolari oneri di diligenza e cautela all'atto della registrazione dei domini: per comprendere la natura delle attività di Macrosten si segnala – anche se non si tratta di elementi avanzati e considerati nella procedura – che la stessa ha registrato migliaia di nomi a dominio, sia relativi a termini di significato generico che nomi a dominio come *coronavirus.it*, *mariodraghi.it* e *leiene.it*, le cui vicissitudini hanno destato anche l'interesse dei media generalisti.

Macrosten, d'altra parte, è intervenuta nel procedimento difendendo la propria attività e asserendo di svolgere la lecita attività consistente nella registrazione e nel successivo uso imprenditoriale di “generic domain names” e – nel dettaglio – di aver registrato *borbone.it* in omaggio alla nobile famiglia dei Borbone e vedendo in esso un asset dotato di valore economico, proprio in ragione di tale collegamento e della sua genericità e descrittività: in quanto tale, non sarebbe confondibile con i marchi anteriori della Ricorrente; il suo legittimo interesse, inoltre, sarebbe dimostrato semplicemente dall'ambito della propria attività imprenditoriale e in virtù del principio del *first come first served*: a questo proposito, elenca una serie di provvedimenti aventi ad oggetto nomi a dominio “generici e descrittivi” da essa registrati e variamente contestati da terzi.

Sostiene, inoltre, che mai avrebbe tentato di contattare la Ricorrente per proporre la vendita del dominio né avrebbe sollecitato la vendita dello stesso verso terzi; quanto ai link *pay-per-click* contenuti all'interno della pagina collegata al nome a dominio, questi si genererebbero in maniera autonoma creando dei “link connessi al significato semantico del nome a dominio stesso”.

La procedura

Nel merito della questione, condizioni per prevalere in una procedura di riassegnazione di un nome a dominio sono, da un lato, che chi l'ha avviata abbia un marchio o altro segno distintivo aziendale identico ad esso o tale da indurre confusione e, dall'altro, che il Registrante non abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio e che

lo stesso sia stato registrato e mantenuto in malafede (art. 3.6 del Regolamento Dispute).

Sotto il primo profilo, l'Esperta ritiene che vi sia confondibilità tra i marchi della Ricorrente e il nome a dominio: nonostante la presenza nei marchi anteriori di elementi grafici marginali e di un ulteriore elemento verbale costituito dalla parola "caffè", descrittiva dei prodotti/servizi rivendicati, l'elemento distintivo dei marchi rimane infatti la parola "Borbone".

Anche il secondo requisito, ovvero la mancanza di legittimo interesse da parte del Resistente, secondo l'Esperta appare soddisfatto nel presente caso: Macrosten non ha dimostrato di avere alcun punto di contatto con il nome a dominio contestato, come potrebbe essere un titolo contenente la parola "Borbone", dal momento che non è sufficiente a tal fine l'interesse costituito dalla sua attività di registrazione massiccia di nomi a dominio costituiti da parole di uso comune, generiche e/o descrittive. Sul punto, l'Esperta sottolinea che, sebbene sia vero che tale attività sia stata da più parti ritenuta legittima, la semplice registrazione - nell'esercizio di una attività economica - di un DN composto da una parola o una frase contenuta in un dizionario non può conferire di per sé automaticamente diritti o interessi legittimi al registrante: esso dovrebbe - ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute - essere utilizzato genuinamente, o dovrebbe essere data prova che sia destinato a tale uso, in connessione con il significato della parola stessa; tantomeno basta appellarsi alla regola del *first come first served* che - se pur legittima - non può in alcun modo spingersi al punto di violare diritti anteriori altrui (vanificando in tal modo il principio dell'unitarietà dei segni distintivi).

A riprova dell'assenza di un reale interesse nel caso di specie e confutando anzi l'affermazione della Resistente in base alla quale la registrazione del dominio avrebbe come obiettivo quello di sviluppare un progetto online volto a rendere omaggio alla dinastia dei Borbone, peraltro, il nome a dominio risulta essere posto in vendita.

Si aggiunge che la Resistente, ai sensi del sopra citato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, avrebbe avuto onere di provare la sussistenza di almeno una delle tre circostanze giustificatrici ivi indicate (cfr. da recente Decisione CAM sulla Procedura di Riassegnazione del dominio kobra.it del 15.6.2020 "L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sulla Resistente").

Sull'ultimo requisito da verificare, ovvero che il nome

a dominio contestato "sia stato registrato e venga usato in mala fede", sono stati ritenuti elementi particolarmente rilevanti per riconoscere la malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio la rinomanza dei marchi della Ricorrente e il fatto che fosse utilizzato per pubblicare link sponsorizzati e la sua stessa offerta in vendita.

Per quanto riguarda la rinomanza, infatti, se già la registrazione di un segno comporta una presunzione di conoscenza in capo a terzi, ciò è a maggior ragione - sottolinea l'Esperta - rilevante nel caso di segni dotati di rinomanza, per definizione noti al pubblico in virtù dell'intensivo uso che ne è stato fatto.

Nel caso in esame, peraltro, secondo l'Arbitro sulla Resistente dovrebbe gravare un onere di diligenza e cautela particolarmente stringente all'atto della registrazione dei domini, a ragione della natura dell'attività svolta, come consolidato della giurisprudenza rilevante in materia, e ribadito per esempio in un'altra decisione che vede sempre Macrosten come Rispondente, la decisione della Camera Arbitrale di Milano dell'8 gennaio 2011, caso "leiene.it".

In merito specificatamente all'uso, il fatto che sul sito web collegato fosse ben visibile la scritta "acquista questo dominio" (un chiaro invito fatto al pubblico generico) depone nel senso della malafede del registrante: non sono pertanto ritenute necessarie dall'Arbitro ulteriori prove relative al tentativo di rivendita del dominio alla Ricorrente o a terzi; i link *pay per click* ivi pubblicati e collegati altresì a soggetti concorrenti al Ricorrente sono un ulteriore elemento che dimostra l'uso del nome a dominio confondibile con i marchi del Ricorrente per trarre illecito beneficio dall'agganciamento alla notorietà di questi.

Oltretutto, le prove sembrano anche smentire il registrante circa la tesi che i link *pay per click* vengano generati autonomamente sulla base del significato semantico del dominio: prima dell'avvio della procedura di Opposizione, sul sito collegato al dominio contestato comparivano infatti link relativi al settore del caffè, mentre al momento dell'analisi del complaint sul sito collegato al dominio contestato erano presenti link relativi al settore assicurativo e bancario.

Non essendovi pertanto elementi atti a permettere di considerare che la registrazione e l'uso del nome a dominio in contestazione sia stato fatto in buona fede e nel legittimo esercizio di una attività di compravendita di nomi a dominio generici, il Collegio Unipersonale ha pertanto accolto il ricorso proposto dalla Caffè

Borbone S.r.l. e ha disposto il trasferimento del nome a dominio borbone.it in capo alla Ricorrente.

Nella decisione dell'Esperta sembra aver decisamente pesato l'attività svolta dalla Resistente e la notorietà del marchio della Ricorrente, due elementi che hanno permesso di riscontrare la malafede anche all'atto della registrazione. Mentre, infatti, sembra meno problematica l'individuazione della malafede nell'uso del nome a dominio – reindirizzato su una pagina con link sponsorizzati attinenti alle attività di Caffè Borbone e con link ad offerta di vendita - bisogna ricordare che la prassi di registrare nomi di dominio descrittivi e generici (come nel caso di specie un dominio costituito dal nome di una delle più rilevanti Case Reali, nonché un cognome diffuso sul territorio nazionale) è di per sé pratica lecita: nella giurisprudenza delle decisioni sui nomi di dominio, domini formati da termini generici non vengono trasferiti al titolare del marchio anche se coincidenti con il marchio anteriore della Resistente se non viene ravvisata la malafede nell'uso e nella registrazione del dominio.

Nel caso di specie, in particolare, considerando che il nome a dominio risulta registrato da quasi 10 anni era importante stabilire – come ha fatto l'Esperta – la notorietà del marchio già all'epoca della registrazione: questo, unito all'onere di diligenza e cautela particolarmente stringente per la Resistente all'atto della registrazione dei domini, a ragione della natura dell'attività svolta, ha permesso di riscontrare la malafede e pertanto concludere a favore della riassegnazione.

Claudio Tamburrino

COLORE SÌ, COLORE NO

La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea

La scelta se depositare un marchio in bianco e nero, scala di grigi o a colori rappresenta un momento cruciale di qualsiasi strategia di deposito. Le conseguenze di tale decisione possono, infatti, impattare sulla futura efficacia e validità del marchio stesso.

Cosa cambia in Norvegia

La Norvegia, per allineare la normativa nazionale alla prassi dell'Unione Europea (cfr. <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>), ha emanato una nuova legge marchi con la quale vengono introdotte diverse novità rilevanti. Tra le più impattanti nel breve periodo, la normativa riduce – a partire dal 1° marzo 2023 – la portata di protezione dei marchi in bianco e nero ai soli colori rappresentati nell'esemplare depositato. Di conseguenza, un marchio figurativo in bianco e nero non sarà più idoneo a garantire la protezione del segno in qualsiasi variante di colore.

Questa modifica della legge marchi norvegese si colloca in linea con la prassi adottata dai Paesi e dagli uffici aderenti alla quarta Comunicazione Comune del 15 aprile 2014 (“portata della protezione dei marchi in bianco e nero”) obbligando i titolari di marchi aventi effetto in Norvegia ad una revisione del proprio portfolio per accertare conformità dei marchi a tali novità.

La prassi Europea

Nella Comunicazione Comune vengono affrontati importanti temi relativi alla portata di protezione dei marchi in bianco e nero, nonché a questioni direttamente collegate.

In primis, viene chiarito un aspetto relativo alle domande di marchio rivendicanti un diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della priorità, è richiesto che tra il marchio oggetto di primo deposito ed il marchio depositato in priorità ci sia identità di esemplare e, tendenzialmente, di prodotti e servizi. Alla luce della prassi comune, nel caso in cui venga rivendicata la priorità di un marchio in bianco e nero (o in scala di grigi) per un marchio a colori, vi è identità tra i segni solo se le differenze di colori (o di tonalità nel caso di marchio in scala di grigi) siano insignificanti.

Una seconda questione trattata dalla Comunicazione è relativa ai conflitti tra marchi. Anche in questo caso,

un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio successivo a colori, eccezion fatta nel caso in cui le differenze di colore o di contrasto siano considerabili insignificanti.

L'ultima questione affrontata, di fondamentale importanza nell'ambito della prosecuzione e della gestione di un marchio, è relativa all'uso a colori di un marchio registrato in bianco e nero. Un marchio non usato nella forma in cui è stato depositato diventa, infatti, inefficace se non passibile di decadenza.

Secondo la prassi dell'Unione Europea, quindi, un marchio viene considerato usato se la versione a colori si differenzia da quella originariamente registrata non alterandone il carattere distintivo.

In tal senso, nella Comunicazione Comune si specifica che il colore non altera il carattere distintivo purché

1. gli **elementi figurativi/denominativi del marchio coincidano**;
2. venga rispettato il **contrasto tra le tonalità**;
3. **il colore o la combinazione di colore non abbia di per sé un carattere distintivo**;
4. **il colore non è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio**.

Per portare un esempio pratico, l'uso di un marchio rappresentante un frutto con una colorazione particolarmente inusuale (basti pensare al tipico esempio di una fragola di colore blu) andrà ad alterare il carattere distintivo dello stesso marchio rappresentato dall'immagine / disegno di una fragola (tipicamente) registrato in una versione in bianco e nero vista la particolare e inusuale colorazione del frutto.

La prassi Comune è sostenuta anche dalla giurisprudenza europea, come nella decisione n. T-623/11 «*Milanówek Cream Fudge*» (nella quale) il Tribunale viene affermato che la registrazione di un marchio in bianco e nero non coprirebbe tutti i colori, così come anche un marchio registrato in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori.

L'obiettivo della prassi Comune di garantire con sempre maggiore certezza quale sia l'ambito di protezione di un marchio non sempre si sposa con le

esigenze di marketing e promozione delle aziende, le quali tendono a variare l'utilizzo del proprio marchio a seconda delle necessità comunicative imponendoci quindi di verificare l'attualità delle strategie di protezione adottate in precedenza.

Carlo Lamantea
Davide Dabergami

Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi

Il 20 febbraio scorso l'Associazione Marchi Storici d'Italia ha svolto un webinar di carattere introduttivo al Marchio Storico, come definito dal Codice della Proprietà Industriale all'art. 11-ter, con la testimonianza di tre aziende che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento con l'iscrizione al Registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale istituito dall'art. 31 del D.L. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 58/2019: Ditta Giovanni Lanfranchi S.p.A. titolare del Marchio Storico Lampo, Lucano 1894 S.r.l. titolare del Marchio Storico Amaro Lucano e la Società agricola Tenuta Travaglino S.r.l. titolare del Marchio Storico Travaglino.

Il webinar è stato aperto anche alla partecipazione di aziende con i requisiti del Marchio Storico ma non ancora iscritte al Registro, e a studi professionali in Marchi e Brevetti, proprio per divulgarne la conoscenza e i vantaggi con esperienze concrete di imprese che hanno saputo valorizzare il loro brand attraverso questo riconoscimento, che può essere un potente strumento di comunicazione aziendale quale rafforzativo della sua credibilità sui mercati internazionali e quale leva reputazionale efficace anche nel contrasto al fenomeno dell'Italian sounding.

Dopo una breve introduzione del direttore del progetto Associativo per i Marchi Storici italiani, sono stati accennati i fattori contestuali storico-economici in cui il Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale è stato ideato ed istituito presso la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà industriale dell'UIBM – MIMIT, già Mise, con riferimento al noto caso Pernigotti ed alla preoccupazione delle Istituzioni per le incalzanti acquisizioni di prestigiosi Marchi Storici italiani da parte di soggetti stranieri che non garantivano la tutela del Saper fare italiano e del suo Genius Loci, che lo lega indissolubilmente al contesto territoriale e culturale in cui sono nati e si sono tramandati attraverso generazioni grazie alla grande capacità di innovazione degli imprenditori titolari. A seguire sono stati sinteticamente illustrati anche gli aspetti tecnici che regolano i requisiti, le modalità e i tempi per la presentazione e l'accoglimento della domanda di iscrizione al Registro, tema su cui ci si è poi soffermati più in dettaglio in chiusura dell'incontro dedicato ai quesiti dei partecipanti.

Gli interventi degli imprenditori sono stati naturalmente il fulcro dell'incontro, avendo raccontato in prima persona e con la passione che li ha sempre mossi nella loro iniziativa, come il loro Marchio Storico non rappresenti affatto un simbolo statico della tradizione aziendale, tantomeno un dato puramente anagrafico, ma il segno coerente nel tempo di forti valori identitari a fronte di un costante divenire nell'innovazione tecnica, nei modelli organizzativi e di business, e nella comunicazione. Nel webinar, infatti, gli imprenditori sono stati chiamati a raccontare come l'azienda è riuscita ad evolversi per realizzare con successo prodotti al passo con i tempi e a comunicarli alla generazione Z dei consumatori.

È intervenuto per primo l'imprenditore Francesco Vena, quarta generazione Lucano 1894, Amministratore delegato dell'azienda di famiglia ultracentenaria con una storia iniziata a Pisticci, un paese nel cuore della Lucania, che ha fatto di Amaro Lucano uno dei prodotti bandiera del Made in Italy, con oltre 30.000 bottiglie al giorno vendute in tutto il mondo. Il suo intervento è stato davvero molto significativo in riferimento alla difficoltà di comunicare ai giovani un prodotto alcolico con attenzione al tema del consumo responsabile. Con una carrellata di pubblicità televisive (1985 "Una vera leggenda" con Michele Placido, 1991 "Finalmente Amaro Lucano", 1993 "Voglio il meglio", 2001 "Cosa vuoi di più dalla vita" e 2012 "Amaro Lucano, quel tocco italiano"), l'Avv. Vena ci ha mostrato come è cambiato il linguaggio di Lucano per arrivare oggi a collaborare con un team di giovani creativi e graphic designers, Cubicaletters, che nella sede aziendale hanno realizzato installazioni ed un murales gigante che perimetra lo stabilimento ed è totalmente ispirato a personaggi lucani iconici come l'Architetto e urbanista razionalista Ernesto Lapadula, (autore del progetto del Palazzo della Civiltà italiana all'EUR con Giovanni Guerrini e Mario Romano) a simboli popolari come il claim che ha fatto storia "Cosa vuoi di più dalla vita?". Francesco Vena ha ricordato che questo claim, caso sicuramente raro, è stato registrato come marchio perché fortemente distintivo dell'azienda.

A seguire l'imprenditrice Cristina Cerri Comi, quinta generazione della Tenuta Travaglino nell'Oltrepò Pavese, con una storia altrettanto importante che risale al 1868. Il racconto di Cristina Comi ha sottolineato

che il passaggio generazionale è stato segnato da un'attenzione alla qualità dei vini, una razionalizzazione del lavoro aziendale e l'inserimento di una nuova squadra di professionisti, a partire naturalmente dal settore enologico che ha portato l'azienda a concentrarsi sulla valorizzazione del legame con il territorio, patria italiana del Pinot nero e del Riesling. Il secondo focus aziendale del cambio generazionale, che coincide con i valori riconosciuti dai consumatori più giovani è stato poi la sostenibilità. La Tenuta ha, infatti, ridotto il numero di trattamenti applicando rigorosamente i principi della lotta integrata, nel rispetto ambientale ma egualmente delle persone che lavorano nella tenuta ed ha aperto le porte dell'azienda ai giovani consumatori perché potessero condividere "l'esperienza" Travaglino a 360° dal racconto dei valori alla degustazione.

Ha chiuso il racconto di Gaetano Lanfranchi, quarta generazione della storica azienda Ditta Giovanni Lanfranchi Spa, con 136 anni di tradizione nel realizzare chiusure lampo e che ha saputo trasformare la lavorazione di un prodotto sussidiario nella sartoria e nella moda, in un successo internazionale globale, dove il brand Lampo, è diventato identificativo del prodotto stesso. La narrazione di Lampo è stata davvero esemplificativa di una comunicazione efficace e riuscita, perché basata su contenuti importanti, scelte che non sono state solo in linea, ma hanno addirittura saputo anticipare l'evoluzione socio economica del Paese. Già nel 1998 Lampo ottenne la Certificazione Oeko-Tex prima dell'ingresso nel mondo della moda del concetto di sostenibilità. Nel 2015 Lampo si unisce al programma Detox di Greenpeace e nel 2022 si sottopone volontariamente all'audit per la certificazione GRS, ottenendola per l'intero processo produttivo dei suoi nastri, dalla tessitura alla tintura. Una storia di linguaggio universale in cui la tradizione ha saputo tramandarsi grazie agli imprenditori che hanno creduto nei valori di una produzione sostenibile.

Rocco Orefice

Resoconto dei Gruppi di Studio

IL GRUPPO DI STUDIO ADR

Nel mese di dicembre 2022, il Gruppo ADR ha formulato ulteriori proposte di modifica al Codice della Proprietà Industriale, ossia l'eliminazione, in corrispondenza della voce "nome a dominio", della dicitura "aziendale" dal testo dell'Articolo 118 CPI, comma 6 (Rivendica) e la sostituzione della voce "trasferimento provvisorio" con "la sua sospensione" all'Articolo 133 CPI che disciplina la tutela cautelare dei nomi a dominio.

Il 15 febbraio 2023 si è inoltre tenuto il webinar dal titolo "Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it - Analisi e proposte di modifica", organizzato dal Gruppo ADR. Il seminario è stato moderato da Carmela Rotundo, Consigliere dell'Ordine e Referente del Gruppo, e vi hanno partecipato in qualità di relatori gli iscritti Claudio Tamburrino, Alessio Canova e Mauro Delluniversità. Inoltre, sono intervenuti nel merito delle questioni procedurali del tema trattato i rappresentanti di tre Prestatori di Servizi di Risoluzione di Dispute Domini .IT, nello specifico l'Avv. Domenico Callea di ADR Company, l'Avv. Stefano Monguzzi di MFSD e l'Avv. Alessandro del Ninno di Tonucci & Partners.

Infine, il Gruppo ADR sta lavorando all'organizzazione di due nuovi seminari, rispettivamente in programma il 24 maggio 2023, dal titolo "Mediation & Arbitration Centre of UPC (PMAC)", ed il 28 novembre 2023, sul tema della "Mediazione obbligatoria nei contratti di franchising e contratto d'opera".

IL GRUPPO DI STUDIO BREVETTI-UPC

Il Gruppo di Studio Brevetti-UPC, particolarmente nutrito ed attivo, ha innanzitutto condiviso un'impostazione programmatica delle proprie attività: monitoraggio della giurisprudenza EPO ed organizzazione di relativi seminari; redazione di amicus curiae briefs per casi G dell'EPO che maturassero nel corso del triennio 2022-2025; organizzazione di seminari su argomenti base per tirocinanti e su argomenti più avanzati per gli iscritti; organizzazione di eventi formativi verso un uditorio internazionale e congiuntamente con ordini di mandatori di altri paesi europei.

All'inizio di dicembre 2022, su impulso dell'UIBM tramite il Consiglio dell'Ordine, all'inizio di dicembre 2022, il Gruppo di Studio Brevetti-UPC ha preparato e formulato una serie di osservazioni in merito alla bozza di DDL di modifica del Codice di Proprietà Industriale

con riferimento a temi attinenti Brevetti e UPC.

Successivamente, il Gruppo di Studio ha indicato quattro sotto-temi di interesse: Brevetto Italiano e UIBM; Brevetto europeo ed unitario; Brevetti nazionali esteri extra-europei e PCT; UPC e giurisprudenza nazionale dei paesi EPC.

Sta organizzando alcuni webinar destinati agli iscritti per l'anno in corso, anche in collaborazione con altre associazioni professionali. In particolare, è in corso di preparazione un evento che coinvolgerà l'UIBM dedicato alle procedure, recentemente istituite di fronte all'Ufficio, per l'accertamento della nullità o della decadenza di registrazioni di marchio, ed a tale proposito il Gruppo offrirà a breve agli iscritti la possibilità di formulare quesiti in relazione a tale argomento.

Il Gruppo ha poi ripreso l'organizzazione di webinar su temi UPC già imbastiti nel relativo gruppo del precedente triennio. Due webinar si sono già tenuti a febbraio, con grande partecipazione e significativo apprezzamento da parte degli iscritti. Due ulteriori seminari su temi UPC sono in preparazione e saranno tenuti entro maggio.

Il Gruppo ha altresì varato un sottogruppo che ha avviato uno studio in collaborazione con il Gruppo CTU sul tema delle limitazioni dei brevetti in corso di causa; un evento sarà co-organizzato subito prima o subito dopo l'estate 2023. Ulteriori temi di interesse comune dei due Gruppi di Studio verranno valutati a seguire.

Infine, il Gruppo ha altresì varato un sottogruppo di lavoro su una serie di webinar dedicati ai tirocinanti, mentre nella seconda parte dell'anno si approfondiranno i temi della giurisprudenza EPO.

IL GRUPPO CFB = CHIMICO; FARMA; BIOTECH

Il Gruppo è nato nel lontano 2011 e quindi compie ben 12 anni di vita nell'anno in corso!

Lo scopo del Gruppo si riassume nell'organizzare eventi di formazione nell'ambito scientifico chimico, farmaceutico, e biotech e scienze della vita in generale.

Durante questi anni, ancora prima che partisse l'obbligo della formazione continua, il Gruppo ha organizzato numerosi eventi tra cui per la prima volta organizzati dall'Ordine, incontri con delegazioni dell'Ufficio Brevetti Europeo, già in Italia per visite istituzionali presso Aziende.

L'attività prevista per l'anno 2023 comprende un

seminario diretto all'aggiornamento delle legislazioni brevettuali nel Sud-Est asiatico che si terrà il prossimo 15 marzo.

Il programma per l'anno in corso prevede un evento in corrispondenza della decisione G2/21 da parte della Enlarged Board of Appeal dell'EPO che segna un importante passaggio per la prosecuzione dei casi brevettuali nei settori tecnici di riferimento del gruppo. Successivamente, probabilmente in autunno, sarà organizzato un incontro di aggiornamento sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sui Certificati Supplementari di Protezione.

IL GRUPPO DI STUDIO CTU

All'inizio del mese di dicembre 2022 il Gruppo Studio CTU ha organizzato e tenuto (il 14 dicembre 2022) il quarto e ultimo modulo del Corso di formazione per C.T.U. promosso dalla Fondazione Forense Bolognese (su piattaforma online).

Sempre all'inizio del mese di dicembre 2022, il Gruppo ha assistito il consiglio nel dialogo con le istituzioni, formulando una serie di proposte di intervento sul disegno legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale, particolarmente relativamente al Capo III e al Capo V.

Nel 2023 si è provveduto a lavori preparatori per due nuovi webinar che hanno per sfondo l'entrata in vigore dell'UPC. Il primo webinar è in preparazione per una data prossima all'entrata in vigore dell'UPC e riguarda le 'auxiliary request' in corso di causa, il secondo da tenersi in autunno riguarderà in senso più ampio, anche alla luce delle prime risultanze dell'entrata in vigore dell'UPC, la relazione fra le procedure di fronte all'UPC e la CTU nell'ambito dei procedimenti nazionali.

A tal riguardo sono stati avviati contatti e scambi con il Gruppo UPC. Inoltre nel corso di una delle periodiche sedute del gruppo, è stato ospitato il Giudice Tecnico UPC, ing. Paolo Crippa, per un primo confronto d'indirizzo sulla relazione fra procedure UPC e CTU.

Altre attività in sviluppo riguardano la collezione di esperienze in corso di CTU relative alla gestione di informazioni aziendali riservate per formare una possibile raccolta di casi per l'orientamento dei CTU riguardo a tale fattispecie, che risulta tutt'ora di controversa interpretazione e applicazione. Inoltre, è stato intrapreso uno studio di fattibilità per una diversa forma di attività formativa, almeno nell'ambito della CTU, basata su uno scambio dialettico dei partecipanti che si possano interfacciare a turno con una pluralità di tutor qualificati.

IL GRUPPO DI STUDIO DESIGN

Nell'ambito del Disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà Industriale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6/4/2022, come Gruppo Design abbiamo lavorato alla redazione di una serie di commenti rivolti, in particolare, agli articoli e alle regole afferenti ai disegni e modelli industriali, poi rivisti e depositati a nome del Consiglio dell'Ordine.

Il Gruppo Design ha supportato il Consiglio nella partecipazione al "Working Group on the Legal Development of the Hague System for the International Registration of Industrial Designs - Eleventh Session".

La Commissione Europea ha proposto una revisione delle norme dell'UE in materia di disegni e modelli industriali, in particolare:

- una proposta di modifica della Direttiva (<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12609-Proprieta-intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-direttiva-disegni-e-modelli-it>), e
 - una proposta di modifica del regolamento (<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12610-Proprieta-intellettuale-revisione-delle-norme-dellUE-in-materia-di-disegni-e-modelli-industriali-regolamento-sui-disegni-e-modelli-it>).
- La Commissione Europea ha poi lanciato una consultazione pubblica al fine di raccogliere commenti su tali proposte. Come Gruppo Design abbiamo lavorato alla redazione di una serie di commenti, poi rivisti e depositati a nome del Consiglio dell'Ordine. Il Gruppo Design sta lavorando alla realizzazione di un convegno avente come oggetto le ricerche dei design da svolgersi nel mese di Giugno 2023.

IL GRUPPO DI STUDIO MARCHI

Su impulso dell'UIBM tramite il Consiglio dell'Ordine, il Gruppo di Studio Marchi ha preparato e formulato una serie di osservazioni in merito alle proposte di modifica del Codice di Proprietà Industriale al momento allo studio.

Il Gruppo di Studio sta organizzando alcuni webinar destinati agli iscritti per l'anno in corso, anche in collaborazione con altre associazioni professionali. In particolare, è in corso di preparazione un evento che coinvolgerà l'UIBM dedicato alle procedure, recentemente istituite di fronte all'Ufficio, per l'accertamento della nullità o della decadenza di registrazioni di marchio, ed a tale proposito il Gruppo offrirà a breve agli iscritti la possibilità di formulare quesiti in relazione a tale argomento.

Infine, il Gruppo sta raccogliendo informazioni relative

a questioni pratiche emerse nel rapporto quotidiano con l'UIBM in materia di registrazione di marchi e procedure connesse, per attivare un dialogo con l'Ufficio ed elaborare soluzioni che permettano un più rapido e fluido svolgimento di tali procedure.

IL GRUPPO DI STUDIO VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

L'attività del gruppo valorizzazione si è focalizzata nello strutturare progetti prevedenti fasi a breve medio e lungo termine.

PROGETTO "IDENTITARIO": finalizzato a rafforzare la percezione valoriale del Consulente in IP sia dagli stessi professionisti che dal mercato.

È stata approfondita la figura professionale del Consulente in Proprietà Industriale nell'ambito di diversi ruoli e contesti. Nella figura di Titolare di Studio, come Responsabile di Dipartimento IP in una full-service law firm e come Head of IP&BP in Azienda multinazionale.

Tale progetto ha portato alla realizzazione di un articolo volto a far emergere le diverse sfaccettature della professione secondo un format di intervista in parallelo ai diversi professionisti che verrà adesso condiviso tramite canali social e sito web dell'Ordine e, come secondo step, potrebbe essere rimodellato ed eventualmente diffuso in formato video-intervista.

PROGETTO COMPLEMENTARIETÀ

PROFESSIONALE: diretto alla connessione con ordini professionali complementari come Commercialisti e Notariato o di possibili fruitori di servizi, come l'ordine degli Architetti e degli Ingegneri.

Scopo del progetto è diffondere la conoscenza della figura del Consulente in PI come professionista-partner strategico per la gestione degli assets IP, nonché di diffondere la sensibilità alla protezione della IP.

Il progetto ha previsto di stabilire contatti con i suddetti ordini professionali per l'organizzazione di convegni su temi trasversali e, specialmente:

- operazioni societarie straordinarie - cessione e trascrizione di assets IP
- valorizzazione a bilancio degli assets IP – deduzioni fiscali correlate alla costituzione di titoli di PI
- creatività & design - diritto alla registrazione e profili contrattuali di committenza

GRUPPO VALORIZZAZIONE & DISCIPLINA:

diretto ad approfondire aspetti di convergenza e di complementarietà tra l'attività di divulgazione e promozione professionale della professione e del professionista ed i limiti imposti dal Codice di Deontologia.

Il progetto prevede la programmazione di un webinar formativo in collaborazione con il Consiglio di Disciplina.

PROGETTO SOCIAL: diretto a individuare e realizzare mezzi divulgativi della professione del Consulente in Proprietà Industriale e di sensibilità alla valorizzazione della PI mediante social network. In particolare il progetto prevede la realizzazione di "pillole" divulgative di immediata accessibilità per il pubblico.

Il gruppo contribuirà anche a sostenere il Consiglio nel progetto di valorizzazione della professione illustrato in occasione dell'ultima assemblea.

IL GRUPPO NETWORKING

Cresce l'attività del Gruppo Networking, che dopo molti mesi di stop forzato dovuto alla pandemia, ha potuto riprendere a pieno regime con l'organizzazione di iniziative di natura ricreativa, tutte volte a favorire l'aggregazione e la conoscenza tra gli iscritti all'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale.

In questi ultimi mesi non sono mancate iniziative di natura sportiva, con l'organizzazione di ben due tornei di Padel nella città di Milano, che hanno riscosso un elevatissimo successo.

Al fine di favorire una stretta connessione tra i gruppi di lavoro, nel novembre scorso ha avuto luogo un aperitivo loro dedicato a Milano, che anche ha riscosso una entusiasta partecipazione.

Lo scorso 23 marzo, invece, in occasione dell'Assemblea degli iscritti, tenutasi nel 2023 in modalità online, il Gruppo Networking ha organizzato un aperitivo sociale in contemporanea in ben sei città (Bologna, Milano, Padova Roma, Torino e Verona), con la partecipazione di più di duecento iscritti.

Ma uno degli obiettivi principali delle attività di quest'anno è senz'altro quello di favorire l'integrazione e la crescita dei più giovani e aprire loro un canale di dialogo con l'Ordine. In questa direzione ha già avuto luogo un evento online, nel novembre 2022, per raccogliere suggerimenti, osservazioni, aspettative nei confronti dell'Ordine da parte dei più giovani iscritti. Tale evento ha avuto un grande successo con una numerosissima partecipazione.

Per tale motivo, si è deciso di replicare l'evento il prossimo 12 aprile alle ore 16,00, sempre online, così da raggiungere un maggior numero di persone. L'incontro sarà questa volta finalizzato a raccogliere impressioni e commenti sui colloqui di fine tirocinio e domande sull'imminente esame marchi.

Continua inoltre l'impegno del Gruppo Networking nella stipula di convenzioni dedicate agli appartenenti all'Ordine (ad esempio con ottica, centri sportivi, librerie, alberghi, studi dentistici). Sarà data la possibilità di avere all'interno del sito web dell'Ordine una pagina dedicata alle convenzioni con indicazione dell'ente interessato e dello sconto applicato all'iscritto all'Ordine che vorrà usufruire della convenzione.

Infine, con l'inizio della bella stagione, sono in corso di programmazione gite culturali e nuovi momenti di incontro del tutto conviviali come degustazioni di prodotti locali, che da ora in poi troveranno spazio in tutte le principali città. Il prossimo evento si terrà prima dell'estate #staytuned!



***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,
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