



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I nostri primi 40 anni

— Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico

— La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici

— Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 – pubblicata il 28 novembre 2023

| | |
|---|---------|
| I nostri primi 40 anni..... | Pag. 1 |
| Luciano Bosotti | |
| Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell’ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico..... | Pag. 8 |
| Simone Billi | |
| La brevettazione dell’Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici..... | Pag. 12 |
| Simone Bongiovanni | |
| Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile - Numero di raccolta generale 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023..... | Pag. 14 |
| Mario Pozzi | |
| L’ABC dell’ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione)..... | Pag. 20 |
| Mauro Delluniversità | |
| Dati sintetici per risolvere le problematiche IP legate all’Intelligenza Artificiale..... | Pag. 23 |
| Marco De Biase | |
| EUIPO: IGP vs marchio collettivo | Pag. 26 |
| Elena Bianchi | |
| Banksy: anche i marchi sono per i perdenti?..... | Pag. 28 |
| Federico Caruso | |
| La denominazione sociale come “titolo in relazione al nome a dominio oggetto di op-posizione” - il caso <millemiglia-fco.it>..... | Pag. 32 |
| Alessio Canova | |
| Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione | Pag. 34 |
| Gaetano Barbaro | |
| Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa..... | Pag. 39 |
| Mauro Delluniversità - Liliana Martari | |
| Topolino e Minnie: gli evergreen di Walt Disney alla prova del diritto d’autore tra pubblico dominio e geoblocking | Pag. 42 |
| Carlo Lamantea | |
| Svizzera – Il concetto di “Appartenenza al dominio pubblico” come criterio d’esclusione alla registrazione di un marchio. | Pag. 44 |
| Francesco Fabio | |
| FRANCE – The French “Cour de cassation” clarifies the scope of trademark protection by its use as keyword or within the source code of a website..... | Pag. 46 |
| Jérôme Tassi | |
| USPTO - The Board Compares H and K and introduces a “Reverse Presumption” that Lowers Standard for Likelihood Of Confusion..... | Pag. 48 |
| Jason DeFrancesco | |

I nostri primi 40 anni

Continua dal numero precedente della Rivista

11. Toccato il passato e gli sviluppi che hanno portato al presente è forse utile fare qualche riflessione sul futuro della professione, per esempio sul possibile effetto di sviluppi tecnologici come quelli che vanno sotto la denominazione di *intelligenza artificiale (AI)*.

In tempi recenti c'è chi ha ipotizzato che strumenti quali i *Large Language Models (LLM)* come il modello *ChatGPT* possano essere utilizzati, per esempio, per la stesura dei brevetti.

Avendo una certa familiarità con la stesura di brevetti relativi alle tecniche di intelligenza artificiale, sono portato a pensare che, per quanto sofisticate e utili per tante applicazioni (soprattutto in funzione della capacità di svolgere in tempi estremamente ridotti una quantità di elaborazioni che vanno ben oltre la capacità della mente umana), le tecniche di intelligenza artificiale siano - anche se a un livello altissimo, che finisce per ingannare - tecniche di natura *compilativa* ancora lontane dal poter competere con la capacità *creativa* della mente umana. Posso sbagliare, ma penso che siamo ancora lontani dal momento in cui una macchina potrà arrivare a concepire (penso a possibili applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore musicale) creazioni quali *la Sagra della Primavera, A Love Supreme* o *Strawberry Fields Forever*.

Almeno sulla base della pratica professionale corrente, le applicazioni di intelligenza artificiale mi sembrano riconducibili - per carità, con un grado di sviluppo infinitamente più elevato dal punto di vista quantitativo - a quei giochi di composizione, molto popolari nel '700, che andavano sotto il nome di gioco di dadi musicale (*Musikalisches Würfelspiel*). Giochi musicali - uno di questi è stato composto dallo stesso Mozart - basati sul fatto di creare una serie di frasi o proposizioni musicali (di solito basati su una sequenza tonica-dominante-tonica) suscettibili di essere combinate fra loro in modo casuale, a seguito di una scelta fatta gettando dei dadi (di qui la denominazione del gioco), con il risultato di dare origine a un brano musicale comunque in grado di dimostrare una coerenza armonica. Ma il confronto con il risultato ottenibile con uno di questi giochini con le composizioni scaturite dalla mente umana è a dir poco schiacciante.

12. Un fatto da tenere in conto quando si propone l'impiego dell'intelligenza artificiale per scrivere i brevetti (ma si potrebbe parlare anche della definizione

delle classificazioni dei marchi, in fin dei conti) è che le *disclosure* degli Inventori tendono a essere sempre più complesse (l'innovazione è sempre più complessa) e talvolta carenti: l'innovazione avanza in modo rapidissimo e vertiginoso e gli Inventori sono sempre più soggetti a forti condizionamenti di tempo, in situazioni in cui il deposito si desidera avvenga non appena l'invenzione è stata anche solo preconizzata.

Di qui *disclosure* lacunose, spesso demandate non già a documenti scritti, ma a frettolose comunicazioni verbali nell'ambito di videoconferenze: situazioni in cui possono ingenerarsi errori che, non identificati in sede di stesura del documento brevettuale, corrono il rischio di dare origine ad un vizio insanabile, tale da rendere inutilizzabile il brevetto, vuoi in sede di esame (dove l'errore, magari del tutto scontato ed evidente, non è considerato correggibile) e più ancora in fase di contenzioso, dove tali errori possono venire in soccorso di un contraffattore sfacciato.

Un LLM può accorgersi di questi errori? Forse sì, ma non sempre. Quasi sempre solo l'intelligenza umana è in grado di rilevare queste incongruenze e questi errori e di colmare lacune di presentazione dell'invenzione (non dimentichiamo che gli LLM si "nutrono" proprio della tecnica nota). Tutto questo in una situazione in cui assume vigore il dubbio manifestato da alcuni Collegi statunitensi, per cui l'intervento del mandatario in sede di stesura del documento brevettuale a partire da una *disclosure* lacunosa, ellittica (se non erronea) corrisponde a tutti gli effetti a un intervento di tipo inventivo che richiederebbe di essere riconosciuto - pena nullità del brevetto, secondo la normativa statunitense - con la designazione quale Inventore.

Forse là dove è più realistico prospettare, anche a breve termine, un impiego degli LLM nel nostro settore è l'apprezzamento dell'attività inventiva. Proprio per la loro capacità compilativa di cui si diceva prima, gli LLM si prestano forse a materializzare il paradigma del tecnico esperto del settore. Lasciando alcuni aspetti (non da poco: pensiamo per esempio al termine *ad quem* per la definizione della tecnica nota), si potrebbe ipotizzare di porre a un LLM un certo tema tecnico - diciamo pure un problema tecnico - e vedere quale o quali soluzioni sono prospettate. Essere la soluzione secondo l'invenzione diversa dalla soluzione prospettata dall'intelligenza artificiale "compilando" la tecnica nota potrebbe rappresentare una prova convincente del sussistere di attività inventiva.

13. Un altro aspetto di rilievo per il futuro della nostra professione (ancora una volta chiedo scusa alle Colleghe e ai Colleghi che si occupano di marchi per una visione forse troppo concentrata sui brevetti) si riconduce ad un dubbio di fondo (anzi a un convincimento manifestato in sede autorevole ben più di quarant'anni orsono) in merito alla effettiva utilità di un lungo esame di merito in vista del rilascio di un brevetto, quando solo una frazione assai ridotta di brevetti concessi forma poi oggetto di contraddittorio giudiziale (e stragiudiziale, per esempio in sede di *licensing*) .

Il dubbio assume un rilievo sempre più netto se si considerano fattori quali:

- il numero crescente delle domande di brevetto depositate,
- la complessità, anche questa crescente, delle tecnologie oggetto di brevetto, e
- il fatto che l'esame di merito, tradizionalmente incentrato su aspetti di novità e di attività inventiva, tende - soprattutto di fronte ad organismi quali l'Ufficio Europeo dei Brevetti - a essere sempre più focalizzato su questioni quali la chiarezza delle rivendicazioni o l'ipotetica aggiunta di materia nuova (valutata oltretutto in un'ottica, inutile dirlo, spesso assai miope).

In funzione di questa domanda, il convincimento del mio Maestro era (ben più di quarant'anni orsono) che il modo più efficiente ed efficace per il rilascio dei brevetti fosse quello a suo tempo già previsto dall'ordinamento francese, ora applicato, così come ben sappiamo, nello svolgimento dell'esame di merito di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: un rapporto di ricerca e un'opinione scritta elaborata dall' Ufficio Europeo dei Brevetti e il contenzioso amministrativo di rilascio fondamentalmente incentrato sulla congruenza della risposta o replica (se dovuta) data dal Richiedente. Tutto questo lasciando ad una eventuale fase di contenzioso giudiziale (o a una discussione negoziale, in sede di *licensing*) l'accertamento ultimativo degli aspetti di novità, altezza inventiva e completezza di descrizione. Questo con il possibile coinvolgimento di ricercatori e scienziati che conoscono in maniera approfondita, praticandola tutti i giorni, la materia del brevetto; con l'ulteriore beneficio che molto spesso questi esperti sono in grado di dare il giusto peso (spesso trascurandoli del tutto) a rilievi di natura puramente formale - e formalistica - quale una pretesa mancanza di chiarezza delle

rivendicazioni o una pretesa eccessiva estensione delle rivendicazioni rispetto alla descrizione, tale da portare le rivendicazioni a coprire soluzioni che non funzionano: il tecnico o scienziato *vero* può infatti valersi della sua conoscenza tecnica approfondita della materia, per esempio, per sgomberare il campo da pretese e pretestuose ipotesi di "*new matter*" o "*generalizzazione intermedia*"), ben percependo il fatto che, per esempio, la descrizione di un brevetto è fatta *for those of skill in the art* e non "*per li coglioni*"¹.

Giusto chiedersi, per esempio, se abbia davvero significato affrontare un'opposizione europea che si conclude quindici anni dopo la data di deposito² o che, promossa dopo un celere rilascio del brevetto, si protrae fino alla decadenza a vent'anni dalla data di deposito³, veduto che in un successivo contenzioso di fronte a un tribunale nazionale (o, ora, di fronte al tribunale unificato o UPC) la validità potrà essere di nuovo contestata *ab initio* sulla base di nuovi documenti e argomenti.

La nostra procedura esame e rilascio dei brevetti nazionali (ora utilizzabile anche per la fase nazionale italiana diretta delle domande PCT) è dunque tutt'altro che una procedura di serie B. È, al contrario, la procedura di serie A, del tutto sensata: teniamocela ben stretta.

14. In questa prospettiva nasce anche un'idea che può persino apparire eversiva.

Tutti noi siamo abituati ad operare in un contesto concorrenziale; diciamo meglio (per non finire per aderire a una concezione *gladiatoria* della vita) un contesto di libera scelta: i nostri clienti sono liberi di scegliere i mandatarî cui si rivolgono per la trattazione dei loro casi. Questo costituisce per noi uno stimolo, un incentivo a cercare di fare del nostro meglio: sappiamo benissimo che, maturati motivi di insoddisfazione nei confronti del nostro operato, un cliente ha piena facoltà di rivolgersi ad un Collega, confidando di poter ottenere da questo un servizio migliore.

Questa situazione di libertà di scelta ormai non è più prerogativa esclusiva del settore privato e si estende anche a vari servizi resi da enti pubblici.

Sappiamo anche che le certificazioni di qualità (ISO) sono ottenibili presso organizzazioni diverse e un committente sa che la certificazione di qualità ottenuta da un fornitore assume valore diverso in funzione dell'ente che l'ha rilasciato.

¹ Nota manoscritta apposta da Antonio Vivaldi in calce a un suo concerto per violino (RV 340) dopo avervi notato per esteso la realizzazione - del tutto ovvia e scontata - di una parte di basso continuo.

² EP 1 997 090

³ EP 0 148 549

Viene da chiedersi (e qui il carattere un po' eversivo della considerazione, che certamente si proietta molto in là nel tempo) se non si potrebbe far diventare il rilascio dei titoli brevettuali una sorta di certificazione della qualità dell'invenzione, suscettibile di essere rilasciata da autorità diverse con valore sovranazionale (un po' come già avviene oggi per il PCT, ma con valore solo preliminare) con la conseguente possibilità di apprezzare e dare rilievo a fattori quali la tempestività nella resa del servizio e la qualità dell'analisi di brevettabilità. Oltretutto una tale impostazione potrebbe favorire il costituirsi di *expertise* particolari presso uffici diversi, per cui, per esempio, un certo ufficio potrebbe acquisire riconosciuta rinomanza nel rilascio di brevetti nel settore farmaceutico e un altro ufficio acquisire riconosciuta rinomanza nel rilascio di brevetti nel settore veicolistico.

Una fetta cospicua del nostro tempo (e dei nostri introiti come consulenti, anche in ambito aziendale) deriva dalla conduzione del contenzioso amministrativo di esame, con eventuale opposizione ed appello, di fronte a autorità di rilascio diverse; si potrebbe quindi osservare che l'accoglimento di una tale ipotesi si tradurrebbe in una riduzione del lavoro dei mandatari.

Ma è proprio così?

Il tempo (sempre più esteso) che dedichiamo a discutere obiezioni di chiarezza e di pretesa eccessiva estensione delle rivendicazioni, potrebbe forse essere meglio dedicato ad attività più fruttuose, come la protezione di altre invenzioni. Invenzioni che oggi non vengono coltivate come meriterebbero, in quanto le risorse eventualmente disponibili a tal fine sono - in parte non trascurabile - assorbite dal replicare ad obiezioni spesso oziose.

Come l'obiezione secondo cui una certa rivendicazione sarebbe viziata dal fatto di "coprire" anche una soluzione che non funziona. Al riguardo appare giusto chiedersi se un'invenzione che non funziona potrà mai formare oggetto di contenzioso; certamente no: un'invenzione che non funziona non può essere, anche solo in ipotesi, contraffatta. Quindi, tranne in casi affatto particolari, è del tutto inutile - e in fin dei conti stolto - chiedersi se una certa rivendicazione copra anche un'invenzione di questa natura.

15. È indubitabile che la redditività legata allo svolgimento della nostra professione è scesa nel corso degli ultimi decenni, risultando spesso inferiore (anche di molto) alla redditività della professione svolta in altri Paesi.

Questo fenomeno è riconducibile a fattori diversi.

Un fattore è dato dal fatto che attività un tempo svolte in modo pressoché esclusivo da società di consulenza e dipartimenti aziendali sono oggi svolte da servizi computerizzati, in grado di operare con tariffe e costi competitivi. È il caso, per esempio, del pagamento delle tasse di mantenimento o annualità o del rinnovo dei marchi: attività, quest'ultima, spesso considerata (del tutto a torto) un'attività di pura *routine* amministrativa; tipo pratiche auto, per intendersi.

Attività di questa natura hanno contribuito per molti anni nel sostenere le spese di infrastruttura e del personale delle società di consulenza e/o giustificato la consistenza, anche numerica, dei dipartimenti aziendali: per una legge economica incontrovertibile, la *esternalizzazione* di tali attività ha inciso sull'equilibrio economico di tali società e di tali dipartimenti.

Sulla stessa linea stanno le attività di traduzione, che un tempo (quando la maggior parte dei depositi di origine estera erano depositi nazionali) costituivano una fetta cospicua dell'attività e degli introiti.

Il quadro si è almeno parzialmente conservato per effetto del mantenimento dell'obbligo di deposito della traduzione italiana dei brevetti europei convalidati per l'Italia. La relativa attività, svolta in massima parte per conto di soggetti stranieri, ha sinora permesso di mantenere i costi di consulenza in sede nazionale a livelli (anche di molto) inferiori rispetto ai costi addebitati dai consulenti stranieri⁴. Tale attività ha però conosciuto nel corso degli anni un calo graduale, vuoi per la riduzione dell'aliquota di brevetti europei convalidati in Italia (i dati dell'UIBM parlano chiaro), vuoi per l'intervento di società di traduzione operanti a livello internazionale, vuoi ancora, in tempi recentissimi, per l'entrata in vigore della procedura di rilascio dei brevetti europei con effetto unitario.

Questi temi hanno formato oggetto di discussioni per decenni, in particolare in relazione all'effettiva utilità

⁴ Chi scrive si è trovato in passato a dover predisporre testi di primo deposito per l'Inghilterra per conto di una multinazionale statunitense, con un evidente imbarazzo derivante dal fatto che i colleghi britannici, alla fine incaricati del primo deposito, non si esimevano dal passare pelo e contropelo ai testi in inglese made in Italy. Per esplicita ammissione del cliente, questo modo di procedere risultava tuttavia molto efficiente in quanto il costo di redazione in Italia era circa un terzo del costo di redazione in Inghilterra. Analoga esperienza è emersa da un lotto di brevetti relativi a un certo prodotto affidati, per la prima stesura, per metà a consulenti italiani e per metà a consulenti operanti negli Stati Uniti: il confronto, direttamente fatto dal cliente, dimostrava che - *ceteris paribus* - gli oneri di stesura negli Stati Uniti erano più del doppio degli oneri di stesura in Italia.

della traduzione italiana del brevetto europeo, anche in caso di controversia giudiziale.

Anche qui emerge un dato economico oggettivo.

Le attività sopra evocate sono svolte soprattutto a beneficio di soggetti stranieri. Il relativo fatturato è quindi una quota dell'*export* del Paese e la contrazione di tale attività corrisponde ad una contrazione dei tale *export*. Contrazione che va in modo pressoché esclusivo a beneficio dei soggetti stranieri, senza portare particolari benefici alle imprese nazionali che, oltretutto, già hanno a disposizione nella maggior parte dei casi una traduzione italiana del brevetto europeo a livello di documento di priorità. Il risultato è che le imprese italiane si trovano e si troveranno sempre meno a beneficiare di questo contributo indiretto dei concorrenti stranieri, in particolare quelli di Paesi aventi come lingua una delle lingue di lavoro dell'UEB; questo dopo aver dovuto rinunciare in larga misura al beneficio della riduzione delle tasse dell'UEB, ora riconosciuto solo alle PMI.

Certo, una possibile indicazione potrebbe essere quella che i mandatari devono rassegnarsi a guadagnare di meno. Tuttavia, così come la Storia insegna, il talento va di solito là dove è meglio remunerato: il primo Rinascimento è stato fiorentino, senese e veneziano proprio perché Firenze, Siena e Venezia erano al tempo la parte del mondo più florida e ricca.

Nel caso della nostra professione, poi, l'attività svolta di fronte a organismi internazionali quali l'UEB, l'EUIPO o il TUB è essenzialmente la stessa ovunque la si svolga. Il COVID ci ha lasciato in eredità la estesa e consolidata esperienza del *telelavoro*, per cui oggi si può lavorare di fronte a questi organismi praticamente ovunque. Negli anni a venire sarebbe davvero un peccato (e un impoverimento per il Paese) assistere anche nel nostro settore a una intensificata "*fuga dei cervelli*", motivata dal fatto che una giovane o un giovane trova più conveniente svolgere la stessa attività da Monaco, da Parigi o da Londra invece che da Milano.

16. Questo timore potrà dimostrarsi infondato a patto di continuare (e non c'è motivo di pensare che non siamo in grado di farlo) sulla via delineata negli anni,

tenendo presente tre parole chiave: *formazione, informazione e partecipazione*.

Sul primo fronte (formazione), pur essendo stato il presidente chiamato a dare pratica applicazione al programma di formazione continua, non ho mai nascosto perplessità di fondo in merito all'aver reso la formazione continua un obbligo imposto, per così dire, burocraticamente, con tutti gli oneri che ne derivano, anche a livello di Segreteria dell'Ordine e di Consiglio di Disciplina. Continuo ad essere convinto che la formazione continua non dovrebbe essere un *obbligo*, ma una *necessità* avvertita spontaneamente da tutti gli Iscritti per mantenersi allenati a svolgere il proprio lavoro. Il termine allenati non è usato a caso: gli atleti di successo si allenano in continuazione (spesso a livelli parossistici, basta pensare a certi nuotatori che passano le loro giornate in piscina) non già perché sia loro imposto obbligo di farlo, ma semplicemente perché sanno che se non si allenano non sono in grado di competere in modo adeguato.

In ogni caso, il nostro programma di formazione continua è ormai ampiamente affermato e consolidato, anche attraverso l'esteso ricorso alla formazione a distanza (FAD), e continua a svilupparsi, anche con interessanti evoluzioni a livello internazionale.

Questo grazie soprattutto all'impegno dei vari gruppi di lavoro dell'Ordine (e della Segreteria!), cui va certamente il plauso di tutti noi per il lavoro finora svolto e per il lavoro che vorranno svolgere in futuro. Penso, come recente esperienza, al *webinar* svoltosi il 28 settembre 2023 con la partecipazione di colleghi provenienti da Finlandia, Germania, Olanda, Francia e Regno Unito e dedicato al tema della limitazione delle rivendicazioni in corso di causa.

Eventi di questa natura si rivelano molto utili, per almeno due motivi:

possono contare (anche e soprattutto quando svolti *on-line*) su una partecipazione nutrita degli Iscritti, che permette di condividere in modo esteso informazioni ed esperienze su temi magari abbastanza controversi⁵;

dimostrano, prevedendo l'intervento di relatori qualificati da vari Paesi, che la professione italiana non è una professione isolata, operante in un paese

⁵ Un altro tema che, a mio avviso, merita un ribadito interesse e che di certo beneficerebbe da una trattazione comparatistica della stessa natura, è quello della contraffazione per equivalenti. Tema sul quale continuano a leggersi consulenze tecniche d'ufficio (e, ahimè, sentenze, pur con alcuni pregevoli interventi di rettifica della Cassazione) che vanno decisamente fuori strada. Volendosi rifare a una riuscita immagine proposta da un Collega, dovendo stabilire se il contraffattore ha seguito un percorso equivalente a quello delineato dalla rivendicazione del brevetto, molte di queste pronunzie non felici si accontentano di concludere frettolosamente per l'assenza di contraffazione avendo semplicemente notato che il (preteso) contraffattore ad un certo incrocio ha cambiato percorso svoltando in una via laterale: questo dimenticando l'assoluta importanza del fatto di verificare se lo stesso contraffattore non sia poi ritornato all'incrocio successivo sullo stesso percorso della contraffazione, limitandosi a fare il giro attorno ad un isolato per confondere le idee.

di interesse economico più contenuto rispetto ad altri; l'Italia è uno dei principali Paesi industrializzati del mondo e noi siamo parte integrante della macchina produttiva di questo paese: importante è far cogliere ai colleghi stranieri questo nostro ruolo.

17. Ormai varie generazioni di mandatarî si sono preparati all'esame di ammissione all'Ordine con i corsi organizzati dalla società Convey di Torino e dal Politecnico di Milano. A questa attività di formazione, si abbinano ormai da diversi anni varie attività formative collegate, quali, per esempio, i corsi per il conseguimento della qualifica di *European Patent Litigator*⁶.

In varie sedi ci si è chiesti se - veduta l'oggettiva difficoltà di reperire e formare nuove leve per lo svolgimento della professione - potrebbe rivelarsi utile un corso universitario, anche pluriennale, dedicato in modo specifico e esclusivo alla formazione dei consulenti in proprietà industriale.

Potendo supplire alla difficoltà che la nostra professione (numericamente molto piccola) trova nel "reclutare" i professionisti delle nuove generazioni, questa soluzione offrirebbe indubbi motivi di vantaggio, tuttavia temperati (almeno a mio avviso) da svantaggi di cui è giusto tenere conto.

La nostra professione richiede persone *speciali*. Dico questo non in senso vanamente elogiativo, ma considerando il fatto che la nostra professione vive di una sorta di *mediazione culturale* tale da richiedere una estesa integrazione delle conoscenze acquisite nella formazione universitaria. Questo vale per i laureati in discipline tecniche e scientifiche che si dedicano al settore dei brevetti: a essi è richiesto di integrare la formazione di base con nozioni - e verrebbe persino da dire con la *forma mentis* - della scienza del diritto. E vale anche per i laureati che si dedicano al settore dei marchi, provenendo il più delle volte da scuole universitarie di giurisprudenza. Oltre alle conoscenze specifiche del settore, questi Colleghi sono infatti chiamati ad integrare le loro conoscenze con conoscenze, ad esempio, nel settore del *marketing*, o anche con conoscenze di natura strettamente tecnica, come nel caso delle attività legate ai nomi a dominio e, in tempi più recenti, ai segni distintivi utilizzati nel *metaverso*.

Dedicarsi in modo proficuo alla nostra professione implica il soddisfacimento di due requisiti fondamentali: *attitudine* e *interesse* per il settore.

Nel corso degli anni mi è capitato (peraltro, non di frequente) di vedere candidati che, sperimentato per un po' di tempo lo svolgimento della professione, hanno riscontrato di non avere una specifica attitudine al riguardo. Molto più di frequente mi è però capitato di vedere candidati dimostrare (anche in misura notevole) attitudine, non accompagnata però da un interesse confermato per una professione ritenuta alla fine noiosa, poco interessante e, in ogni caso, poco corrispondente alle aspettative nutrite durante gli anni dell'università.

Sia in un caso, sia nell'altro, la cessazione della pratica nel settore ed il passaggio ad altri settori da parte di soggetti appena usciti dall'università è avvenuta, per quanto ho avuto modo di vedere, in modo non traumatico, con la conservazione di eccellenti rapporti a livello personale, talvolta con lo sviluppo di una fruttuosa collaborazione con l'ex praticante, diventato nel frattempo un tecnico - e un inventore - abile ed apprezzato.

Anche l'istituzione dell'Albo dei tirocinanti, con i relativi adempimenti, ha permesso di contenere la spiacevole esperienza di coloro (e non erano pochi) che tentavano l'esame di ammissione all'Ordine senza avere avuto modo di conseguire una preparazione adeguata, vivendo quindi la delusione di fallire in larga misura già solo l'accertamento scritto.

Detto questo, avrebbe senso chiedere a dei giovani (e alle loro famiglie) di investire tempo, fatica e risorse in un corso universitario mirante a sviluppare un profilo professionale assai particolare e specifico, esposto al rischio di non essere coltivato per i motivi veduti in precedenza?

O, ancora, un tale ipotetico corso non correrebbe il rischio di generare un'altra sacca di disoccupazione "per eccesso di scolarizzazione", fatta di persone che hanno investito tempo, fatica e risorse per qualificarsi in vista dello svolgimento di una professione per cui, una volta "sul campo", sperimenteranno di non avere né attitudine, né interesse consolidato?

18. Il tema della *informazione* assume valenze diverse.

C'è, da una parte, un livello di informazione, per così dire, *esterno*, mirante a far conoscere la professione italiana all'estero.

Questo aspetto, già toccato in precedenza, è forse destinato a ulteriori sviluppi a seguito dell'inizio

⁶ Non nascondo il fatto che frequentare questo corso - e dover superare l'esame finale - a circa settant'anni è stata un'esperienza non scevra da patemi d'animo.

dell'attività del TUB a inizio giugno 2023. L'intento di semplificazione alla base del progetto originario ha lasciato spazio a un accordo UPCA piuttosto articolato, con *Rule of Procedure (RoP)* ingenti, che intimoriscono, anche per il regime linguistico, ancora da chiarire per vari aspetti⁷. Non è da escludersi che le procedure di fronte al TUB potranno richiedere, anche per le scadenze piuttosto stringenti, il coinvolgimento di organizzazioni diverse operanti in rapporto di stretta collaborazione mutua, magari in Paesi e in lingue diverse. Premessa per il costituirsi di *team* di questa natura è che le persone appartenenti a queste organizzazioni siano sempre meglio *informate* delle rispettive attitudini e capacità.

C'è poi il fronte dell'informazione, per così dire, *interna*, mirante a far conoscere la nostra professione nel Paese.

Qualche anno fa, quando i documenti d'identità riportavano anche la professione, rinnovando la mia carta d'identità ho indicato la professione di *consulente in proprietà industriale*. Qualche giorno dopo ho ricevuto una telefonata dalla Responsabile dei servizi anagrafici del Comune di Torino: nessuno prima di me aveva richiesto l'indicazione di tale professione. Chi mi aveva rilasciato il documento (un tempo ciò avveniva in pochi minuti) aveva verificato essere la professione elencata fra le professioni per cui esiste un ordine nazionale e non si era posto particolari domande. La Responsabile del servizio era invece stimolata dalla curiosità di sapere in che cosa consistesse questa professione: con la sua telefonata mi chiedeva appunto di farle avere informazioni e qualche documento illustrativo delle finalità, della natura e delle caratteristiche del nostro lavoro.

Oggigiorno - anche grazie agli sforzi compiuti dall'Ordine, soprattutto negli anni più recenti - la nostra professione non è così ignorata come un tempo. Resta, almeno in parte collegata proprio alla ridotta informazione del pubblico, la *mala pianta* della concorrenza cui gli Iscritti sono sottoposti, in particolare in certe aree del Paese, da parte di soggetti non iscritti all'Ordine.

Negli anni l'Ordine ha messo in atto vari tentativi di contrasto, anche a livello di azioni giudiziarie e di interventi presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Così come nel caso dell'offerta di servizi *unsolicited*, cui lo stesso UEB tenta invano di porre rimedio da anni, l'assenza di obbligo di farsi rappresentare di fronte all'UIBM e la facoltà di rappresentare riconosciuta agli avvocati⁸ lasciano a questi soggetti *corsari* (chiamiamoli così, anche in considerazione del loro esteso ricorso all'abbordaggio telefonico dei clienti) uno spazio di azione ritagliato in modo subdolo, così da non integrare comportamenti illeciti o censurabili in forza di legge, contando altresì sul fatto che, non essendo iscritti all'Ordine, non possono essere assoggettati ad alcuna sanzione da parte dell'Ordine stesso.

Questi *corsari* traggono vantaggio da un terreno o mezzo di coltura (meglio, di *incultura*), ormai imperante da anni in televisione e su Internet - lo abbiamo visto trionfare durante il COVID - in cui tutti sanno tutto su qualunque argomento, sanno fare tutto e la persona che magari ha impiegato decenni a raggiungere un livello di competenza è vista solo come esponente di una casta che cerca di difendere i suoi privilegi. Questo può spiegare perché, così come riferitomi di recente, taluni di questi soggetti fanno talvolta pagare i loro servizi più di quanto avvenga per gli Iscritti, esponendo così chi li utilizza alla singolare condizione di chi, con facile metafora, compera un articolo "*tarocco*" pagandolo più di un prodotto originale.

19. La *mala pianta* esiste da molti anni e pensare di riuscire estirparla sarebbe illusorio. Per altri versi si può notare che alcuni recenti sviluppi normativi paiono rifuggire dalla deriva populista, valorizzando la competenza professionale: è il caso della qualifica di *European Patent Litigator*, tale da conferire a mandatarie europee iscritte al nostro Ordine non solo il diritto di tribuna, ma la facoltà autonoma di patrocinio di fronte al TUB.

C'è da chiedersi se tale facoltà sia tale da giustificare l'assunzione di incarichi autonomi da parte nostra, senza l'appoggio di avvocati, per esempio nel caso di azioni di revoca (cause di pura nullità). L'analogia con l'opposizione e l'appello di fronte all'UEB sembrerebbe militare a favore di questa scelta (a suo tempo fortemente caldeggiata dai Colleghi britannici, con la motivazione che i mandatarie "costano molto meno" di *solicitor* e *barrister*).

Pur con il concorso dei giudici tecnici (e fa piacere notare che varie Colleege e Colleghi del nostro Ordine siano stati scelti per questo ruolo) la decisione

⁷ Chi abbia seguito l'edizione 2022 del corso EPL del Politecnico di Milano ricorderà la mia richiesta, ripetuta presso vari docenti e rimasta insoluta anche presso quelle destinate a diventare le massime istanze del TUB, di chiarimenti riguardo all'obbligo di traduzione delle produzioni documentali nella lingua di procedura.

⁸ Art. 201.1 e 201.6 del CPI

ultimativa di fronte al TUB nascerà in via principale dal convincimento dei giudici formati come giuristi. Viene quindi da chiedersi se la nostra esperienza di opposizione e appello di fronte all'UEB (con colleghi che, pur con possibile presenza di membri *legally qualified*, sono costituiti prevalentemente da tecnici) potrà risultare del tutto vincente senza l'ausilio di un avvocato, magari in grado di cogliere e valorizzare appieno un tema secondario dal punto di vista tecnico ma quanto mai persuasivo per un giudice giurista.

Rimane per il resto confermata l'esigenza imperativa di continuare a sviluppare e diffondere l'informazione sulla nostra professione e sul ruolo che essa è in grado di svolgere a beneficio del Paese. Al di là delle iniziative dell'Ordine (e del Consiglio, in particolare), così come sviluppatasi nel corso degli ultimi anni, la parola d'ordine per tutti gli Iscritti è cogliere ogni spunto e occasione per diffondere la conoscenza della nostra professione.

I luoghi e i tempi possono essere i più diversi: possono essere le scuole frequentate da figli e nipoti o eventi di varia natura, anche abbastanza remoti rispetto al mondo della proprietà industriale. Importante è tenere in conto almeno due fattori:

- la maggior parte di queste occasioni non attrae interesse immediato; assurdo pensare (o illudersi) di "portare a casa" un incarico di deposito per il solo fatto, che so io, di essere andati a parlare di marchi o brevetti in una scuola⁹: l'importante è "seminare" l'informazione, che magari darà frutti solo anni dopo;
- questa "semina" conviene farla con spirito di corpo, insieme a altri Colleghi, sapendo che l'argomento trattato dell'uno potrà risultare più interessante e seguito dell'argomento trattato dall'altro. L'errore da non fare è quello che spesso ha condotto al fallimento di certe esperienze di consorzio nel settore agro-alimentare dove, temendo che il proprio contributo potesse andare anche a beneficio dei concorrenti, il singolo socio ha contribuito ben poco; con il risultato che, alla fine, nessuno ha tratto beneficio dal lavoro svolto, andato del tutto sprecato.

20. Veniamo all'ultimo fattore richiamato in precedenza, quello della *partecipazione*.

Anche questo fattore gioca su due fronti.

Un fronte è quello della partecipazione *interna* alle attività dell'Ordine da parte degli Iscritti.

Gli ultimi anni hanno visto notevoli passi in avanti, sia con la partecipazione quanto mai nutrita all'assemblea annuale (i tempi in cui si faceva fatica a raggiungere il *quorum* appartengono ormai a un remoto passato), sia per la partecipazione degli iscritti alle attività di comitati e gruppi di lavoro, aspetto già toccato in precedenza.

L'auspicio non può essere che quello di vedere ulteriormente consolidata questa tendenza

Un altro fronte – decisivo – è quello della partecipazione o, meglio, coinvolgimento *esterno* da parte degli organismi istituzionali.

Anche su questo fronte, soprattutto per merito dei Consigli che hanno operato negli ultimissimi anni e di chi li ha presieduti, si sono fatti notevoli progressi, per esempio a livello di partecipazione a "tavoli di lavoro" di varia natura e di consultazione (cosa un tempo inimmaginabile) presso organismi parlamentari e ministeriali

Anche qui l'auspicio non può essere che quello di vedere ulteriormente consolidata questa tendenza.

Tutti confidiamo che sarà così.

Luciano Bosotti

⁹ Dove invece può essere utile spiegare che certi comportamenti (per esempio "scaricare" o fare lo streaming di certi contenuti) sono illeciti e possono esporre a fastidi non da poco, per esempio se si è in vacanza all'estero.

Decreto sulla Proprietà Industriale: titolarità di invenzioni realizzate nell'ambito di Amministrazioni Pubbliche e relativi uffici di trasferimento tecnologico

La Proposta di Legge C101¹ sul *Professor Privilege* è stata accorpata al Decreto Proprietà Industriale C1134², approvato definitivamente il 18 luglio dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.184, il giorno 08 agosto 2023³. Questa proposta era già stata presentata nella legislatura passata, con il numero 3615⁴, e discussa con l'allora Ministero dello Sviluppo Economico, quando il Decreto Proprietà Industriale venne alla luce.

Questa Proposta intende modificare il Codice della Proprietà Industriale, di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, per prevedere che la titolarità di un brevetto spetti all'università, all'ente pubblico di ricerca, alla pubblica amministrazione o all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito *Amministrazioni*, a cui fa capo l'inventore.

In particolare, ci si propone di modificare l'Articolo 65 del Codice prevedendo una norma grazie alla quale alle Amministrazioni spetta il diritto al brevetto, mentre all'inventore dipendente spetta il diritto ad un equo premio (oltre a quello di essere riconosciuto come inventore), in modo da avvicinare maggiormente la disciplina italiana a quella delle moderne «leggi brevetto» degli altri Paesi e migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema della proprietà industriale nel nostro Paese.

Viene quindi proposto di modificare la normativa sulle invenzioni dei ricercatori delle Amministrazioni a completamento della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti.

Tale disciplina ha lo scopo principale di contribuire efficacemente al recupero della competitività delle imprese nazionali, ed assume rilevanza particolare poiché sono gli sforzi soggettivi degli stessi dipendenti che si pongono in definitiva all'origine delle capacità delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese caratteristiche del sistema Italia, e delle loro strutture

di realizzare significativi incrementi del patrimonio tecnologico nazionale.

La disciplina in materia prende corpo nell'Articolo 64 del Codice, rubricato *Invenzioni dei dipendenti*, che ricalca la struttura delle precedenti leggi, in particolare gli articoli 23 e 24 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127⁵ (*cosiddetta Legge Invenzioni*).

Nel citato Articolo 64 vengono definiti sostanzialmente tre casi: *invenzione di servizio*, *invenzione di azienda* e *invenzione occasionale*, le cui caratteristiche si espongono brevemente per introdurre la problematica in oggetto.

L'*invenzione di servizio* è quella ottenuta nell'esecuzione del rapporto di lavoro per la quale è prevista una specifica retribuzione; l'eventuale brevetto su tale invenzione appartiene al datore di lavoro e nulla spetta al dipendente. Tale tipologia di invenzione deve pertanto far parte di specifiche mansioni dell'inventore per le quali deve essere stabilita una retribuzione specifica.

L'*invenzione di azienda* è quella basata sull'esperienza conseguita all'interno dell'azienda e realizzata nell'ambito delle mansioni oppure anche al di fuori dell'orario o del luogo di lavoro, ma senza una previsione di specifico compenso. In tal caso la titolarità sull'invenzione spetta sempre al datore di lavoro, ma al dipendente-inventore è dovuto un equo premio.

L'*invenzione cosiddetta occasionale* è invece quella che rientra nel campo di attività del datore di lavoro, ma che avviene al di fuori del vincolo di subordinazione. In questo caso i diritti patrimoniali sull'invenzione appartengono all'inventore, ma al datore di lavoro spetta un diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione di un canone o prezzo da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti

¹ <https://www.camera.it/leg19/126?tab=2&leg=19&idDocumento=101&sede=&tipo=>

² <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/57025.htm>

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/08/08/184/sg/pdf>

⁴ <https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=3615>

⁵ https://www.edizionieuropee.it/law/html/34/zn61_01_001.html

che l'inventore abbia comunque ricevuto dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Nell'ambito della disciplina sulle invenzioni dei dipendenti, per incentivare la capacità di innovazione delle strutture pubbliche di ricerca, siano esse Università od enti, è stata predisposta una normativa ad hoc per le invenzioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Questa normativa prende corpo nell'Articolo 65 del Codice, rubricato «*Invenzioni dei ricercatori delle Università e degli enti pubblici di ricerca*», riproduce la disciplina dell'Articolo 24-bis della legge invenzioni come modificata dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383⁶.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 383 del 2001, i rapporti in tema di invenzioni dei dipendenti pubblici e quelli dei dipendenti privati erano disciplinati sostanzialmente in modo analogo dalla Legge Invenzioni.

La legge n. 383 del 2001 ha introdotto un regime peculiare, oggetto della presente riforma del Codice, in deroga all'Articolo 64 del Codice, per la disciplina delle invenzioni compiute dai ricercatori dipendenti di Università e di Pubbliche Amministrazioni aventi scopi istituzionali di ricerca, che prevede che *il ricercatore è il titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore* (vedi comma 1 dell'Articolo 65).

Questo nuovo regime approntato per le invenzioni nate in seno al settore pubblico ha preso le mosse dal riscontro delle difficoltà con cui le invenzioni prodotte dal mondo accademico e dagli enti pubblici di ricerca si traducono in momenti di concreta innovazione e sviluppo. Secondo parte della dottrina la ratio della norma dovrebbe ravvisarsi nella volontà di favorire la valorizzazione economica delle invenzioni, attribuendone la titolarità a soggetti maggiormente interessati al loro sfruttamento economico, e cioè ai ricercatori, così da attivare un processo virtuoso volto ad alimentare la spinta economica.

Inoltre, viene previsto che «le Università e le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa Università o alla Pubblica Amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci» (comma 2 dell'Articolo 65).

Quest'ultima norma pare addirittura incoerente per ciò che riguarda il rapporto tra l'attribuzione della titolarità esclusiva del brevetto al ricercatore/inventore e l'attribuzione all'Università del potere di determinare i canoni dei contratti di licenza stipulati tra il ricercatore/inventore ed i terzi.

Il comma 3 dell'Articolo 65 prevede che «In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le Università o le Amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni».

Il comma 4 dell'Articolo 65 recita che «Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la Pubblica Amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore».

Il termine quinquennale per l'acquisizione di una licenza automatica gratuita a favore dell'Università in caso di mancato utilizzo del brevetto risulta eccessivo, soprattutto in riferimento ai settori di ricerca in rapida evoluzione, tale da far scemare qualunque interesse allo sfruttamento commerciale dell'invenzione. Inoltre, l'onere attuativo posto a carico del ricercatore pubblico, a fronte della sua piena titolarità, comprende anche la necessità che quest'ultimo si sobbarchi i costi della prima fase di protezione, ossia i costi di deposito nazionale e di estensione internazionale, i cui valori complessivi per i primi anni si aggirano su spese dell'ordine di alcune decine di migliaia di euro. Considerando che non rientra nelle competenze e nel ruolo del ricercatore pubblico la gestione di depositi brevettuali e la raccolta di capitali per il sostegno dei costi correlati, è rischioso demandare all'inventore tali ulteriori responsabilità e possono essere gravemente messi a repentaglio la stessa ricerca e lo sviluppo in seno alle Amministrazioni previste nell'articolato.

Infine, al comma 5 dell'Articolo 65 viene previsto che «Le disposizioni del presente Articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti

⁶ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/24/001G0438/sg#:~:text=Gli%20imprenditori%20che%20hanno%20fatto,entro%20il%2030%20novembre%202001.>

pubblici diversi dall'Università, Ente o Amministrazione di appartenenza del ricercatore».

Tale ultima norma permette di eludere la suddetta disciplina sotto particolari condizioni (ricerche finanziate almeno in parte da privati). Pertanto, il disposto di quest'ultimo comma risulta comunque incoerente con quanto previsto dal comma 2 sopra esposto ed il criterio applicabile in questo caso pare essere quello negoziale, regolando il rapporto contrattuale secondo logiche di sfruttamento privatistiche.

Le modifiche previste dalla presente proposta di legge mirano a mitigare l'elevato rischio che si possa interrompere o per lo meno rallentare il percorso di innovazione dell'Università italiana. È da notare al riguardo che la maggior parte degli atenei italiani ha intrapreso iniziative atte alla gestione della proprietà intellettuale, sulla falsariga degli atenei americani, ad esempio istituendo uffici per i rapporti con le imprese e fondando imprese di spin-off per partecipare più attivamente nel campo della ricerca e per poter collaborare in modo più incisivo con i committenti.

È da notare altresì che molti brevetti vengono sviluppati con collaborazioni tra ricercatori di Università e imprese. Le imprese incontrano però maggiori difficoltà e costi di transazione più elevati quando si tratta di definire i diritti su brevetti derivanti da collaborazioni tra ricercatori con status diverso.

Rilevanti sono poi i risvolti negativi emersi nell'applicazione della normativa in esame, tra i quali si ricorda il fatto che le Università vengono private di una possibile fonte di autofinanziamento; il ricercatore infatti diventa titolare esclusivo dei diritti di sfruttamento dell'invenzione nonostante il fatto che i supporti ed i mezzi tecnici siano messi a disposizione e pagati dall'Università o Ente di ricerca; allo stesso tempo, il ricercatore deve affrontare i notevoli costi di brevettazione, soprattutto per le estensioni all'estero; il ricercatore è altresì titolare della privativa, ma l'esercizio di tale diritto viene in parte impedito dal potere dell'Università di disciplinare i rapporti con il proprio ricercatore e con i soggetti terzi interessati.

L'analisi comparata in materia sottolinea il divario che si è creato con le normative estere ed internazionali; la Germania era l'unica rilevante eccezione al principio della titolarità istituzionale, ripristinato anche in quel Paese dal 2002 proprio in quanto la scelta precedente non aveva favorito la diffusione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico tra Università e imprese tedesche.

Degno di nota è il fatto che negli Stati Uniti il trasferimento delle attività finanziate dal Governo federale alle Università ed agli istituti di ricerca, il cosiddetto Bayh-Dole Act del 1980⁷, viene considerato uno dei fattori chiave della crescita economica e tecnologica registrata nell'ultimo ventennio.

Il Bayh-Dole Act stabilisce che tutti gli small business e le organizzazioni no profit americane, incluse le Università, mantengano la proprietà dei brevetti di tutte le invenzioni da esse sviluppate utilizzando fondi federali. Così facendo porta le decisioni riguardanti la commercializzazione della tecnologia fuori dal controllo delle agenzie federali, isolando il processo da interferenze politiche e riducendo l'ingerenza del Governo federale nel processo di sviluppo e commercializzazione dei brevetti risultato di ricerche pubbliche.

In particolare, la possibilità offerta alle Università e alle organizzazioni no profit di offrire licenze in esclusiva a terzi ha portato le società di venture capital ad investire in esse, innescando quella collaborazione tra istituti di ricerca, venture capital e imprese private che rappresenta uno dei fenomeni industriali americani più interessanti degli anni 80-90.

Basti considerare che nel 1980 solo 25 Università americane attuavano un trasferimento di tecnologia, mentre nel 1998 esse erano più di 250, riunite in una apposita associazione (Association of University Technology Managers); nel periodo 1974-1984 circa 80 Università americane hanno depositato circa 4.000 domande di brevetto (di cui circa 2.900 concessi), mentre nel solo 1993 sono state invece 139 le Università che si sono viste concedere 1.557 brevetti; tra il 1974 e il 1984 sono state rilasciate 1.058 licenze alle Università, mentre tra il 1989 e il 1990 sono state rilasciate 1.510 licenze; nel 1986 circa 110 Università hanno riportato un introito di 30 milioni di dollari dalle licenze, mentre nel 1990 circa 35 Università hanno riportato un introito di 113 milioni di dollari; il contributo industriale fornito alla ricerca Universitaria è passato dal 4 per cento del 1980 al 9 per cento del 1992 ed è aumentato il numero di domande di brevetto depositate dalle Università; ad oggi sono più di 3.500 le domande di brevetto pendenti da parte delle Università americane.

Da questi dati si evince come il Bayh-Dole Act abbia contribuito in maniera determinante al successo e allo sviluppo del trasferimento di tecnologia dalle Università alle imprese americane, e conseguentemente ai consumatori. Chiaramente, ulteriori fattori significativi

di questo successo sono stati l'implementazione di procedure coerenti per facilitare i brevetti ed un'organizzazione Universitaria efficiente ed indirizzata alla gestione di portafogli brevettuali per lo sviluppo economico della propria ricerca.

Nel nostro continente si richiamano la legislazione francese, con la «loi d'orientation» del 1982⁸; quella spagnola con il «ley de patentes» del 1986⁹, e quella tedesca, con l'intervento del 18 gennaio 2002, con cui è stata modificata la sezione n. 42 della legge sulle invenzioni dei dipendenti abolendo lo Hochschullehrerprivileg¹⁰ (privilegio del docente Universitario); in tutti questi Paesi è stata adottata una legislazione molto simile al Bayh-Dole Act americano. In Italia si pronunciarono a favore di una riforma della normativa nel senso ivi esposto la Conferenza dei rettori, con una mozione approvata all'unanimità il 12 luglio 2001,¹¹ e le maggiori associazioni di categoria del settore. Inoltre, sin dalla sua introduzione, è stata fortemente criticata dal mondo universitario, dal mondo delle imprese e dagli stessi ricercatori.

Simone Billi

⁸ <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/>

⁹ <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328>

¹⁰ Art 5 GG - Einzelnorm (gesetze-im-internet.de)

¹¹ https://www2.cruil.it/cruil/docvari/MozioneBrevetti12_7_01.html

La brevettazione dell'Intelligenza artificiale: inquadramento tecnico legale e dati statistici

È ampiamente noto come l'intelligenza artificiale sia uno dei campi della tecnica che ha avuto un rapido e per alcuni aspetti impreveduto sviluppo negli ultimi dieci anni circa, le applicazioni dell'AI sono ora utilizzate sia dalle aziende sia dagli individui che possono utilizzare facilmente ed abitualmente molti algoritmi basati sull'AI su dispositivi portatili personali come ad esempio smartphones (si pensi ad esempio agli assistenti vocali, alla traduzione automatica, al riconoscimento immagini, al riconoscimento automatico della voce, ecc).

Verrebbe quindi da pensare che l'intelligenza artificiale sia una disciplina sviluppata nel terzo millennio ma non è così.

L'idea di realizzare macchine (computer principalmente ma anche robot) in grado di *operare in modo simile a quello del cervello umano* è invece decisamente più antica in quanto le basi teoriche della disciplina risalgono agli anni '50 del novecento, periodo in cui è stata utilizzata per la prima volta l'espressione "Artificial Intelligence" (John McCarthy 1955).

L'evoluzione della disciplina ha avuto fasi alterne che hanno portato alla metà degli anni 80 circa lo sviluppo del *Machine Learning* (sistemi che apprendono o migliorano le performance in base ad una vastissima base dati "big data" che viene elaborata) e successivamente, a partire dalla prima decade degli anni 2000, sul *Deep Learning*.

Semplificando moltissimo l'argomento si può dire che la tecnica di Machine Learning utilizza una vastissima base di dati noti su cui riconoscere correlazioni non definite a priori, apprendendo dall'esame di tali dati al fine di creare un modello che può essere utilizzato per prevedere scenari o sviluppi futuri o che sfuggono alla capacità di interpretazione umana. Il Deep learning è un sottoinsieme del machine Learning (ML), in cui gli algoritmi di reti neurali artificiali sono modellati per funzionare come l'apparato cerebrale umano. Nel cervello umano sono infatti presenti miliardi di neuroni e cioè cellule provviste di dendriti che ricevono informazioni sotto forma di segnali elettrici e di un assone che trasmette ad altre cellule le informazioni. Tali neuroni sono modellizzati mediante sistemi di equazioni disposte a strati (come i neuroni appunto) che ricevono dati e trasmettono i dati elaborati ad altre equazioni appartenenti a strati diversi.

Sono proprio queste ultime tecnologie che hanno

permesso lo sviluppo della intelligenza artificiale negli ultimi anni e la sua applicazione in molti campi della tecnica come tra cui, ad esempio, ricerca vocale e assistenti attivati dalla voce, traduzione automatica, generazione automatica del testo, applicazioni nel settore sanitario per il riconoscimento delle immagini TAC/ECG, guida automatica, eccetera.

Ma come è possibile proteggere le invenzioni relative alla intelligenza artificiale mediante la brevettazione?

Per prendere in esame tale argomento dobbiamo ricordare come l'intelligenza artificiale sia basata su *programmi per elaboratore* (personal computer, smartphone o qualsiasi device in grado di elaborare delle istruzioni) che sono basati su algoritmi matematici assai complessi come sopra accennato.

I programmi per elaboratore, di per sé, non sono brevettabili secondo la convenzione del brevetto europeo ed anche gli algoritmi matematici non sono brevettabili in quanto tali.

Come è quindi possibile proteggere una invenzione che apparentemente è basata su due categorie che sono, in prima istanza, escluse della brevettazione, e cioè il software e gli algoritmi?

Per rispondere a tale domanda dobbiamo ricordare che la normativa europea, dalla metà degli anni 80 ad oggi, ha definito dei criteri piuttosto chiari per individuare quali software siano brevettabili e quali invece ricadono nella esclusione sopra elencata.

Le varie decisioni, che hanno permesso di definire criteri generali, indicano che i programmi per computer sono brevettabili nella misura in cui forniscono un *contributo tecnico* rispetto allo stato dell'arte, dove per stato dell'arte si intende tutto quello che esisteva prima del deposito dell'invenzione di software (decisione T 208/84 VICOM).

Altre decisioni hanno invece chiarito che le istruzioni deputate al controllo di un dispositivo tecnico possono essere considerate avere un *carattere tecnico* perché hanno la *potenzialità* di causare un effetto tecnico (decisione T163/85 BBC). Ad esempio, un software che specifica un metodo per controllare un sistema di frenatura antibloccaggio in un'auto può causare un effetto tecnico.

Una altra importantissima decisione degli anni 90 (T1173/97 Computer program products/IBM) indica che un programma per computer ha carattere tecnico se, girando su un computer provoca, un effetto tecnico che va al di là della normale interazione, tra software e dispositivo fisico di elaborazione. Ad esempio, un software che implementa un bilanciamento del carico del processore o la gestione dell'occupazione di memoria ricade in tale categoria.

Adirittura in una recente decisione (la G 1/19 "Pedestrian simulation") non ha escluso la brevettabilità di una simulazione anche quando questa non ha un controllo di una realtà fisica.

Tenendo conto quanto sopra detto, l'ufficio brevetti europeo, ha definito alcuni anni fa le linee guida per l'esame dei brevetti di intelligenza artificiale che sono una particolare specie dei brevetti di software.

Esaminando tali linee guida e le prime decisioni relative possiamo vedere come l'EPO richieda un maggiore dettaglio nella definizione dell'invenzione, in particolare per quanto riguarda la stesura delle rivendicazioni che definiscono l'ambito di tutela del brevetto.

Le linee guida dell'EPO sulla IA chiariscono che le rivendicazioni devono essere specificatamente limitate a un preciso scopo tecnico (limitazioni formali a un generico "controllare un sistema tecnico" non vengono accettate).

Come sopra detto, la IA utilizza normalmente delle reti neurali che sono soggette a processi di apprendimento. È quindi essenziale definire nelle rivendicazioni come i dati di ingresso alla rete e i dati di uscita alla rete concorrono all'ottenimento dello scopo tecnico enunciato.

È estremamente utile chiarire la natura dei dati in ingresso (immagini, testi, segnali, ...), il formato di tali dati (matrice, grafico, sequenza di testo...) la natura dei dati in uscita, l'architettura della rete neurale che deve essere compatibile con i dati di input/output, la procedura di addestramento della rete, il set di addestramento della rete, ecc... In alcuni casi è necessario anche descrivere le espressioni matematiche che caratterizzano la rete.

In sostanza è necessario descrivere l'invenzione oggetto del brevetto **con la maggiore precisione possibile** per evitare di incorrere nella nullità del brevetto per insufficiente descrizione. In altri campi dell'elettronica questi requisiti sono meno stringenti. L'agente che si occupa di tali casi deve avere una

specializzazione in tale materia e deve conoscere le decisioni dell'ufficio brevetti europeo che definiscono i criteri di accettabilità di una domanda.

Si tratta comunque di brevetti che richiedono una descrizione molto dettagliata e per cui l'esame può essere complesso.

Prendendo in esame alcuni dati statistici, si può vedere come il tasso di deposito delle domande di brevetto europeo nel campo dell'IA sia aumentato drasticamente dal 2015 (da meno di mille a circa 5000). L'ottenimento di un brevetto in Europa richiede tipicamente 3-4 anni e quindi è normale che il numero di domande di IA concesse sia attualmente notevolmente inferiore al numero di domande depositate ogni anno. Tuttavia, sebbene si possa scorgere un leggero aumento nelle domande di IA concesse dall'EPO, si deve notare che si tratta comunque di piccoli numeri in quanto, in base a dati disponibili in rete, nel 2020 sono stati concessi poco più di 400 brevetti, nel 2021 sono stati concessi circa 700 brevetti e nel 2022 circa 800 brevetti. I brevetti concessi sono pertanto, al momento, molto pochi rispetto ad altre categorie di brevetti che vengono annualmente concessi all'EPO.

Un fattore che potrebbe concorrere ad un basso indice di concessione potrebbe risiedere nella redazione delle prime domande che, in assenza di linee guida, sono state redatte in modo troppo generico.

Per quanto riguarda i richiedenti che depositano più domande, ai primi posti delle domande pubblicate si collocano i giganti dell'elettronica / informatica come Microsoft, Google, Samsung Electronics, Huawei Technologies, Intel e Siemens. Il numero di brevetti pubblicati per tali aziende è grossomodo costante negli ultimi tre anni con una leggera flessione nel periodo post covid.

Infine, per quanto riguarda le specifiche tecnologie protette, al primo posto si pongono i metodi di autoapprendimento, le reti neurali e le architetture della rete in generale. Altre domande sono depositate nel campo dell'elaborazione immagini mediante reti neurali. In sostanza, nonostante l'evidente importanza della tecnologia, lo strumento brevettuale fornisce al momento una protezione percentualmente modesta, in particolare per quanto riguarda il numero di brevetti concessi, a prova di un settore che ha avuto uno sviluppo tumultuoso negli ultimi anni.

Simone Bongiovanni

Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Civile Numero di raccolta generale 33100/2023 pubblicata il 28 novembre 2023

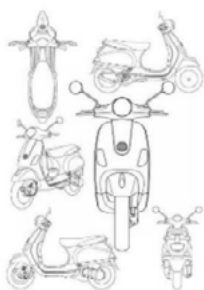
La tutela della forma

La sentenza in commento offre l'occasione per riepire i principali strumenti giuridici con i quali è possibile tutelare la forma di un prodotto secondo il diritto italiano e il diritto europeo.

Il caso, già alla ribalta delle cronache, è noto come il caso "Vespa" e ha suscitato molto interesse tra gli operatori del settore in quanto consente di riflettere se e in quale misura i diritti esclusivi di forma di un prodotto possano coordinarsi, intersecarsi, cumularsi o escludersi.

Le prime due fasi di giudizio

La controversia nasce nel 2014, quando due società cinesi (la Zhejiang Zhongneng Industry Group CO. LTD e la Taizhou Zhongneng Import and Export CO. LTD), attive nella produzione e commercializzazione di motocicli, la forma di alcuni dei quali protetta da *design* comunitari, notificava alla società Piaggio & C. S.p.A. un atto di citazione con cui domandava al Tribunale di Torino di accertare la nullità del **marchio italiano tridimensionale No. 1556520** di titolarità di Piaggio & C. S.p.A. ("Piaggio"), depositato nel 2013 e corrispondente, nelle sue linee essenziali, al modello Vespa LX del 2005, qui di seguito raffigurati, in quanto, a loro dire carente del requisito della novità e della capacità distintiva.



Marchio tridimensionale
'520

(<https://app.darts-ip.com/darts-web/client/case-results.jsf>)



Vespa LX del 2005

Inoltre, domandavano che il Tribunale di Torino accertasse che la produzione, commercializzazione e pubblicità in ogni sua forma, da parte delle attrici

degli scooter modello CITYZEN, REVIVAL e VES (qui di seguito raffigurati), non costituiva una contraffazione del marchio italiano tridimensionale No. 1556520 e del marchio comunitario tridimensionale No. 011686482 sia in quanto nulli sia in ragione del fatto che i modelli da loro commercializzati presentavano caratteristiche differenti.



Scooter
CITYZEN



Scooter
REVIVAL



Scooter VES

Si costituiva Piaggio domandando il rigetto delle domande attoree nonché di accertare e dichiarare che la forma originaria della "Vespa" risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni costituivano un segno distintivo tutelato come marchio di fatto, marchio non titolato, e marchio registrato (marchio nazionale n. 1556520) e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che gli scooter commercializzati in Italia dalle attrici, "Cityzen", "Ves" e "Revival" o comunque denominati, costituivano contraffazione dei marchi di titolarità della convenuta Piaggio.

Inoltre, Piaggio domandava al Tribunale torinese di accertare e dichiarare che la forma originaria della “Vespa”, risalente al 1945/1946, e le successive elaborazioni e modificazioni fossero opere del **disegno industriale tutelato dal diritto d'autore** e che pertanto gli scooter commercializzati in Italia dalle attrici, “Cityzen”, “Ves” e “Revival” o comunque denominati, costituivano violazione del diritto d'autore di cui la convenuta Piaggio era titolare. Domandava infine di accertare che i comportamenti delle attrici costituivano concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c. e di inibirne la prosecuzione (oltre agli altri provvedimenti di ritiro dal commercio, distruzione, risarcimento del danno, penale e pubblicazione della sentenza).

Le società cinesi ovviamente domandavano, in via di *reconventio reconventionis*, di accertare e dichiarare la non proteggibilità/l'inesistenza della tutela ai sensi dell'art. 2.10 l.d.a. come opera del *design* industriale tutelata dal diritto d'autore della “*forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni*”, la non proteggibilità/l'inesistenza della tutela come marchio di fatto e/o marchio non titolato della “*forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni*” e, infine, di accertare e dichiarare che la produzione, commercializzazione e pubblicità in ogni sua forma, da parte delle attrici degli scooter modello CITYZEN, REVIVAL e VES (o comunque denominati), non costituiva una violazione del diritto d'autore eventualmente riconosciuto sulla “*forma della Vespa risalente al 1945/1946 e le successive elaborazioni e modificazioni*”, né una contraffazione del marchio di fatto/non titolato eventualmente riconosciuto sulla stessa forma, né un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 aprile 2017 n. 1900/2017¹, ha riconosciuto la **novità** del marchio tridimensionale di Piaggio No. 1556520 depositato nel 2013 proprio perché corrispondeva nelle sue linee essenziali al modello Vespa LX del 2005; la sua **capacità distintiva**, soprattutto in ragione del fatto che il marchio tridimensionale riproduceva le quattro caratteristiche principali e individualizzanti della forma della Vespa Piaggio², ricorrenti in tutte le produzioni dal 1945 ad

oggi e comunque sicuramente nel modello Vespa LX nonché in ragione dell'estrema diffusione della Vespa sul mercato italiano degli scooter e dalla riconoscibilità della sua forma comprovata anche da un'indagine demoscopica; inoltre, ha escluso la nullità del marchio **ex art. 9 c.p.i.** non essendo la forma imposta dalla natura stessa del prodotto, non trattandosi di forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico né una forma che desse un valore sostanziale al prodotto. In relazione a quest'ultimo aspetto, il tribunale ha concordato con l'opinione del nominato CTU ritenendo che, sebbene il *design* Piaggio fosse attraente, l'attrattiva non era tuttavia l'unica caratteristica che determinava la motivazione d'acquisto del consumatore che, pur essendo certamente influenzato dalla sua estetica, non era di sicuro portato a decidere l'acquisto esclusivamente in base a questa, bensì in base anche ad altre considerazioni tecniche e funzionali. Inoltre, ha stabilito che la forma della Vespa andava annoverata tra le espressioni più rilevanti del *design*, dotata di carattere creativo e valore artistico e pertanto proteggibile secondo le norme del **diritto d'autore**, concludendo che solo il modello di scooter **VES** costituiva contraffazione del marchio italiano tridimensionale No. 0001556520 e del marchio comunitario tridimensionale No. 011686482 di cui la convenuta Piaggio & C. spa era titolare (dal momento che riproduceva le quattro caratteristiche distintive), nonché violazione del **diritto d'autore** e atto di **concorrenza sleale** inibendone alle attrici l'offerta in vendita, la pubblicizzazione, la commercializzazione in Italia.

Veniva respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni svolta da Piaggio in quanto non risultava provato che le attrici avessero concretamente commercializzato, in Italia, il modello VES e non vi era prova di un concreto danno.

Con sentenza del 12 dicembre 2018³, la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione di primo grado, respingendo l'appello proposto da Zhejiang Zhongneng Industry Group CO. LTD, e Taizhou Zhongneng Import and Export CO. LTD, avverso la sentenza n. 1900/2017 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 6 aprile 2017.

¹ <https://app.darts-ip.com/darts-web/client/case-results.jsf>

² “*la forma a freccia dello scudo frontale: lo scudo frontale ha una parte inferiore inclinata rispetto alla parte superiore, in modo che il suo profilo laterale complessivo si presenti conformato come un segno a freccia approssimativamente simmetrica; la forma ad Ω rovesciata: il sottosella a sbalzo firma un segno ad arco di cerchio che raccorda la sella e la pedana; la forma ad X (che si lega alla bombatura della scocca a forma di goccia): la scocca presenta bombature a forma di goccia nella parte posteriore, che nel loro complesso rendono la parte posteriore della scocca somigliante all'addome di una vespa. E i due profili della parte anteriore della bombatura e del sottosella presentano un motivo complessivo caratterizzante avente curve a concavità opposte, che formano un segno simmetrico a forma di lettera X; la sagoma posteriore della scocca, appunto: e cioè le due guance sagomate “a goccia” allungate posteriormente che coprono, da sempre, sostanzialmente con le medesime caratteristiche, il motore dello scooter”*

³ <https://app.darts-ip.com/darts-web/client/case-results.jsf>

Contro la sentenza della Corte d'Appello, le società cinesi hanno proposto ricorso per Cassazione affidando, tale ricorso, a tre motivi e Piaggio ha resistito con controricorso.

La decisione della Suprema Corte

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi (i) sulla possibilità di *“registrare come marchio d'impresa la forma tridimensionale di un prodotto, che si reputi integrare anche un'opera dell'ingegno, tutelata dal diritto d'autore; in particolare, se alla validità del marchio di forma tridimensionale osti la disposizione di legge secondo cui «Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente: ... dalla forma o altra caratteristica che dà un valore sostanziale al prodotto» (art. 9, lett. c, Codice della proprietà industriale; disposizione derivata dall'art. 3, par. 1, lettera e, primo trattino, della Direttiva 89/104/CEE, del 21 dicembre 1988)”*; in caso si ravvisi un'opera dell'ingegno, (ii) se *“la realizzazione e commercializzazione di un prodotto confondibile da parte di altro imprenditore integri violazione dei diritti dell'autore sull'opera dell'ingegno”*; nonché, infine, (iii) *“se la tutela come opera dell'ingegno della forma di un prodotto industriale si estenda alle successive elaborazioni e varianti di quel prodotto, a prescindere dal loro carattere innovativo rispetto al modello originale, e se integri violazione dei diritti sull'opera la realizzazione e commercializzazione di un prodotto confondibile con una o più varianti dell'opera dell'ingegno (artt. 12 e 18 legge sul Diritto d'autore)”*. Il primo punto concerne, anzitutto, direttamente l'interpretazione dell'art. 9 lett. c. c.p.i.⁴ secondo cui è **impedimento assoluto della registrazione del marchio di forma** (oltre a quelli rappresentati dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto e dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico), e causa di nullità del marchio registrato, **il fatto che il segno consista «esclusivamente» nella forma che «dà un valore sostanziale al prodotto»**.

Le ricorrenti non contestavano più la nullità del marchio per difetto di novità e capacità distintiva, ma sostenevano come non fosse priva di rilievo la circostanza che Piaggio avesse registrato anche un **modello d'utilità** registrato e scaduto cinquant'anni fa (immaginiamo sempre inerente la forma della Vespa, n.d.r.), e che pertanto la forma dovesse ritenersi libera perché caduta in pubblico dominio, potendo essere registrato come marchio solo un segno che riprendeva alcune caratteristiche del modello rendendolo diverso da come era. Inoltre, le ricorrenti sostenevano come gli impedimenti di cui all'art. 9 c.p.i. valessero a

delineare i requisiti oggettivi di tutela, oltre che del marchio registrato nel 2013, anche del segno come marchio di fatto o contro l'imitazione servile o confusoria che andavano esclusi. Inoltre, le ricorrenti davano atto come nelle more del giudizio, in data 24 settembre 2019, fosse intervenuta una decisione della Commissione di ricorso dell'EU IPO che aveva respinto le domande di Piaggio, la quale aveva azionato il proprio marchio tridimensionale di fatto sulla stessa forma della Vespa oggetto del giudizio, rivendicando le caratteristiche della *“forma ad “X” tra la carenatura posteriore ed il sottosella, la forma ad Ω rovesciata tra il sottosella e lo scudo frontale, la forma “a freccia” dello scudo frontale”*. L'Ufficio europeo ha dunque confermato la validità del design comunitario n. 1783 655-002 corrispondente allo scooter REVIVAL (non ritenuto contraffattorio a differenza del modello VES).

Gli argomenti della Corte

La Suprema Corte ha ricordato come *“il coordinamento dei diritti esclusivi di forma del prodotto offerti, da un lato, dalle tutele tipiche del sistema brevettuale (brevetto per invenzione e modello di utilità, disegno o modello, comunitario e nazionale, registrato o non) e, dall'altro, dal diritto dei marchi e dalla regolazione per clausole generali di cui all'articolo 2598 c.c., nonché dal diritto d'autore si presenta di particolare delicatezza dal momento che queste ultime privative – avendo durata potenzialmente perpetua (per il diritto d'autore, protraendosi la durata fino a settant'anni dalla morte dell'autore) e dunque consentono di impedire la caduta in pubblico dominio dei segni che ne costituiscono oggetto – producono un forte impatto anticoncorrenziale”*.

In particolare, in relazione al problema della protezione dei marchi di forma o tridimensionali che si sostanziano nella forma stessa del prodotto, la Suprema Corte ha ricordato come l'impedimento alla registrazione del segno come marchio si attiva quando questo consista **«esclusivamente»** in una forma di un prodotto, o altra sua caratteristica, imposta dalla natura dello stesso o necessaria per conseguire un risultato tecnico o idonea a conferirgli *«valore sostanziale»* e l'avverbio indicato limita l'ambito di applicazione della norma, avendo l'effetto di consentire la registrazione di segni distintivi che, pur riproducendo le forme di cui alle ipotesi previste dall'art. 9 c.p.i., non si riducano solamente a tali forme.

Al fine di comprendere quando la forma di cui si domanda tutela consista **«esclusivamente»** in una forma del prodotto idonea a conferirgli *«valore*

⁴ Si vedano anche art. 3.1 lett. e, iii) della D. UE 2015/2436 Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 16 dicembre 2015; nonché art. 7.1 lett. e, iii, del Reg. UE n. 2017/1001 sul Marchio Unione Europea, RMUE

sostanziale», la Suprema Corte ribadisce come tale forma debba essere rappresentata non da un banale pregio estetico ma da una forma/**aspetto esteriore del prodotto che deve essere dotato di un «appeal» idoneo ad influenzare o addirittura a determinare le scelte d'acquisto del pubblico, così da essere in grado di far conseguire un vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso**

La Suprema Corte ha riportato anche le principali decisioni che si sono susseguite sul tema concludendo che, a) secondo la giurisprudenza europea, si ha «valore sostanziale» quando la forma del prodotto è un elemento – anche se non il solo – che svolge un ruolo di primaria importanza all'atto della scelta del consumatore; b) tra gli elementi/indici, oggettivi, di valutazione che l'interprete deve (può) prendere in considerazione per determinare l'applicabilità dell'impedimento in questione alla registrazione del marchio di forma, vi sono, oltre alla percezione da parte del pubblico, anche la natura dei prodotti, il valore artistico della forma, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato, la rilevante differenza di prezzo, l'elaborazione di una strategia promozionale che esalti le principali caratteristiche estetiche del prodotto; c) la nozione di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» non è limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale, potendo

concorrere più valori sostanziali, dovuti anche a caratteristiche funzionali essenziali o alla specificità della forma rispetto alle altre forme in uso sul mercato rilevante, che comunque non escludono l'applicazione dell'impedimento considerato.

La Suprema Corte ha poi richiamato qualche suo precedente interno, ricordando un caso in cui si era già espressa sul concetto di “forma che dà un valore sostanziale al prodotto”, da intendersi come quella forma il cui pregio modifica l'entità di un prodotto in quanto tale (perché ne aumenta il valore merceologico, senza perciò mutarne la funzione ontologica) e che “*posto che il marchio, ancorché di forma, non deve identificarsi con la forma del prodotto, ma deve rispetto a questo presentarsi in qualche misura estrinseco, e quindi distinguibile, ne deriva, da un lato, che solo la forma che possiede un certo gradiente di ornamentalità può aspirare alla protezione del modello ornamentale, e, dall'altro, che la protezione di un disegno come marchio, quale che sia il suo valore estetico e la ulteriore protezione che tale valore può far pretendere, presuppone solo la capacità del medesimo di identificare, distinguendosi da esso, un prodotto*” (Cass. 14863/2001, con la

quale si è confermata la decisione della Commissione dei ricorsi che aveva escluso la proteggibilità come marchio di forma del “disegno tipo cachemire” della stessa casa di moda Etro, ritenendo che il prodotto si caratterizzava “per il suo valore estetico (invece che per altre possibili caratteristiche), e che tale valore è conferito dal disegno riportato su tutte le sue parti”, cosicché era configurabile “una forma capace di dare un valore sostanziale al prodotto”, la cui proteggibilità come marchio era esclusa.

La Corte ha poi ricordato come possa essere «registrato e tutelato come marchio di forma quel prodotto la cui pubblicizzazione e commercializzazione ne abbiano favorito la diffusione tra il pubblico al punto da comportare la generalizzata riconducibilità di quella determinata forma dell'oggetto ad una specifica impresa, consentendo l'acquisto, tramite il c.d. “secondary meaning”, di capacità distintiva del marchio che ne era originariamente privo» (Cass. 30455/2022), in relazione alla tutela come marchio di forma

delle borse «Kelly» e «Birkin» di Hermès, sotto il profilo della prova della sua capacità distintiva, anche acquisita tramite l'uso).

Alla luce della carrellata giurisprudenziale, la Suprema Corte ha concluso, richiamando la giurisprudenza unionale, che si ha «valore sostanziale» quando la forma del prodotto è un elemento – anche se non il solo - che svolge un ruolo «molto importante» (vedasi sentenza Corte Giust. del 2020) all'atto della scelta del consumatore, in quanto l'aspetto esteriore del prodotto deve essere dotato di un «appeal» idoneo ad influenzare o addirittura a determinare le scelte d'acquisto del pubblico. Le qualità estetiche della forma o altre caratteristiche essenziali non necessariamente devono costituire il principale o quantomeno uno dei motivi principali che inducono il consumatore a decidere l'acquisto.

Pertanto, la Suprema Corte, dopo aver ricordato come la Corte d'Appello avesse ritenuto che, a suo dire, nella motivazione d'acquisto dello scooter, la forma non incideva in maniera prevalente, concorrendo «in primo luogo ...le notorie qualità in termini di prestazioni, sicurezza ed affidabilità», ha ritenuto che tale giudizio non fosse scevro da errori di diritto dal momento che la Corte d'Appello aveva operato una “comparazione tra «caratteristiche estetiche e tecnico utilitaristiche», per poi riconoscere alle prime un «valore sostanziale» solo allorché risultino prevalenti”. La forma che dà un «valore sostanziale» al prodotto è riferita alla forma che conferisca un valore di mercato al prodotto, un fattore attrattivo aggiuntivo, in grado comunque di influenzare

«in larga misura» (Corte Giust. 23/4/2020), le scelte d'acquisto del consumatore, ma non necessariamente e soltanto in maniera prevalente.

La Corte ha dunque accolto questo motivo del ricorso, anche per i motivi indicati nel paragrafo successivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.

Sulla cumulabilità della tutela (marchio di forma e diritto d'autore)

In merito al secondo profilo della censura, inerente al cumulo tra tutela secondo la legge sul diritto d'autore e tutela del marchio di forma, la Corte ha stabilito che il riconoscimento del valore artistico, come accaduto nella specie, implica in genere anche l'attribuzione di quel «valore sostanziale», che osta alla registrazione della forma come marchio, proprio perché la nozione di «valore sostanziale» si ricollega, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza unionale, a elementi o indici oggettivi di valutazione «quali la natura della categoria dei prodotti in questione, il valore artistico della forma di cui trattasi, la sua specificità rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l'elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione» (Corte Giust. 2014, Stokke).

La Suprema Corte ha quindi ribadito come, tra gli indici, oggettivi e affidabili, del «valore sostanziale» della forma o di altra caratteristica del prodotto, dalla quale il segno è esclusivamente costituito, che sono idonee a orientare e determinare, «in larga misura», la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione, vi è proprio il «valore artistico».

Secondo la Corte, quindi, ne consegue che il riconoscimento di un valore artistico alla forma di un prodotto, quale opera di design, comporta, di regola, che la stessa forma dia al prodotto quel «valore sostanziale» che osta alla registrazione della forma come marchio.

Sull'ulteriore motivo di ricorso: applicazione della legge sul diritto d'autore

Le ricorrenti hanno lamentato che i giudici della Corte d'appello (e del Tribunale) di Torino non avevano spiegato se la forma della Vespa concretamente registrata, nel 2013, come marchio tridimensionale (che si è ritenuto copiato dal modello «VES» delle ricorrenti) possedesse in concreto le caratteristiche richieste dall'art., n. 2, 10. I.d.a. (creatività e valore

artistico) e se (essendo stato tutelato l'originale modello storico della Vespa del '46, come negli anni elaborato da Piaggio) il marchio di forma fosse una elaborazione creativa della Vespa realizzata nel 1946, e quindi **un'opera derivata** protetta autonomamente da quella originaria ex art. 4 I.d.a., **ovvero se essa fosse una elaborazione «non creativa** che lascia sussistere l'identità dell'opera originaria» e che «non merita alcuna tutela».

Con un secondo sub-motivo di ricorso, le ricorrenti hanno lamentato poi che il giudizio sulla accertata violazione del diritto d'autore fosse stato erroneamente compiuto dalla Corte territoriale.

La Suprema Corte ha ricordato, sul punto, come possa parlarsi di **plagio** (la Corte ha richiamato la sentenza relativa ai dipinti del pittore Emilio Vedova), ai sensi dell'art. 171 della legge n. 633 del 1941, quando «si realizza un'attività di riproduzione - si parla perciò di «appropriazione» - totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile» e di **plagio evolutivo** il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riprodotiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima; e, al contrario, precisa la Corte, come **vada esclusa la sussistenza del plagio** allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva, non essendo sufficienti originalità di mero dettaglio dell'opera plagiaria (Cass. n. 9854/2012; Cass. n. 25173/2011; Cass. n. 20925/2005).

Sul punto la Suprema Corte ha ribadito come la Corte d'Appello avesse correttamente stabilito che gli elementi essenziali dell'opera anteriore considerata nel suo complesso («la forma a freccia dello scudo frontale, la forma ad Ω rovesciata; la forma a X; la sagoma posteriore della scocca «a goccia»»), fossero riconoscibili in quella successiva, l'opera plagiaria ovvero il modello VES delle ricorrenti e che quindi vi era contraffazione ai sensi della legge d'autore, non rilevando gli elementi di dettaglio introdotti dalle concorrenti, al fine di mascherare e nascondere la contraffazione.

La Suprema Corte ha stabilito quindi che si verteva in un'ipotesi di plagio-contraffazione e non anche in un caso di elaborazione creativa da parte delle ricorrenti, produttrici dell'opera plagiaria, meramente «ispirata» alla forma della Vespa del '46. Correttamente, inoltre, la Corte territoriale non ha parlato di semplice «ripresa di elementi non espressivi, come lo stile», avendo ravvisato l'imitazione di elementi essenziali specifici, nel loro insieme.

I giudici di merito hanno, inoltre, riconosciuto che la tutela autoriale copre sia l'opera originaria che le successive elaborazioni, operate dallo stesso autore (non da terzi), che sono comunque tutelate in quanto solo all'autore dell'opera originaria spetta il diritto esclusivo di elaborarla.

Sulla parallela sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 29 novembre 2023⁵

Prima di concludere, merita di essere citata anche la decisione del Tribunale dell'Unione Europea che è stato recentemente adito da Piaggio per annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 ottobre 2021 con la quale quest'ultima aveva dichiarato la nullità del marchio corrispondente alla forma di uno scooter "Vespa" per l'insieme dei prodotti (classi 12, "scooter" e 28, "modellini di scooter" dell'accordo di Nizza) qui di seguito nuovamente raffigurato.

Il Tribunale, dopo aver ricordato che per determinare se un marchio abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto, si deve procedere ad un esame concreto e valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il prodotto o il servizio di cui trattasi e che, a tal fine, è necessario prendere in considerazione fattori quali la quota di mercato detenuta dal marchio,

l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, nonché i sondaggi di opinione (punto 80), ha sancito che la commissione di ricorso avesse errato nel ritenere che nessun elemento di prova fosse tale da corroborare i dati relativi ai volumi di vendita, ai fatturati e alle quote di mercato della Vespa nonché agli investimenti pubblicitari realizzati dalla ricorrente rispetto alla Vespa (punti 109 e 113).

Inoltre, ha ricordato come gli elementi di prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso possono riguardare complessivamente tutti gli Stati membri dell'Unione Europea oppure un gruppo di Stati membri e come sarebbe eccessivo esigere che la prova di una siffatta acquisizione venga fornita separatamente per ciascuno Stato (punto 116) concludendo che la commissione di ricorso avesse errato nell'omettere di considerare elementi di prova in grado di dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso del marchio contestato in tutta l'Unione e ha pertanto annullato la decisione impugnata.

Considerazioni conclusive

Chi scrive ritiene che la sentenza in commento sia densa di contenuti e di spunti e offra una preziosa ricognizione giurisprudenziale. Sembra inoltre chiarire cosa debba intendersi per forma che dà valore sostanziale al prodotto e come debba compiersi una valutazione attenta per determinare la sussistenza del plagio anche in relazione a opere derivate. Insomma, una decisione complessa, che si è certi che farà discutere, ma sicuramente ben argomentata e avvincente.

Mario Pozzi

⁵ *Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 29 novembre 2023 nella causa T-19/22 tra Piaggio & C. SpA, contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che vedeva come contro-interessata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd*

L'ABC dell'ADR – un percorso tutto ancora da scoprire (soprattutto per la nostra professione)

COSA

L'Alternative Dispute Resolution (ADR), ovvero Risoluzione Alternativa delle Controversie, comprende una serie di strumenti e metodi utilizzati per risolvere dispute al di fuori dei tribunali.

Questi strumenti sono importanti perché offrono alternative più veloci, meno costose e spesso più collaborative rispetto ai procedimenti giudiziari.

Nella sfera del diritto industriale, dove le controversie possono essere complesse e richiedere una conoscenza specialistica, l'uso di ADR può essere particolarmente efficace. I principali strumenti di ADR includono:

1. **Negoziazione:** Le parti coinvolte cercano di raggiungere un accordo direttamente tra loro, con o senza l'assistenza di un mediatore o consulente legale.
2. **Mediazione:** Un mediatore neutrale facilita la comunicazione tra le parti, aiutandole a trovare una soluzione consensuale. La mediazione è spesso utilizzata nei casi in cui è necessaria la preservazione di relazioni continue, come nei contratti commerciali.
3. **Arbitrato:** Le parti coinvolte presentano la loro controversia a un arbitro, il quale emetterà una decisione vincolante. L'arbitrato può essere meno formale e più rapido rispetto ai procedimenti giudiziari.
4. **Conciliazione:** Simile alla mediazione, la conciliazione coinvolge un terzo neutrale che aiuta le parti a raggiungere un accordo. Tuttavia, il conciliatore può proporre soluzioni specifiche per risolvere la disputa.
5. **Mini-Trial:** Un procedimento informale in cui le parti presentano le loro argomentazioni davanti a un comitato decisionale composto da rappresentanti delle parti e, a volte, da un consulente neutrale.
6. **Adjudication Board:** Utilizzato in contratti di costruzione, un comitato di decisione viene istituito per risolvere dispute in modo rapido ed efficace durante l'esecuzione di un progetto.
7. **Expert Determination:** Un esperto indipendente viene chiamato a prendere una decisione su questioni tecniche o specialistiche in controversie commerciali.

L'importanza di questi strumenti nel diritto industriale risiede nella possibilità di risolvere le controversie in modo

più rapido ed economico, mantenendo al contempo relazioni commerciali positive tra le parti coinvolte.

La complessità spesso associata al diritto industriale rende l'ADR un mezzo attraente per affrontare dispute senza la necessità di ricorrere ai tribunali tradizionali.

CHI

Le parti coinvolte in un procedimento di ADR possono essere rappresentate da vari soggetti a seconda della natura e delle regole specifiche del procedimento: anche il consulente in proprietà industriale può giocare un ruolo sia come mediatore, arbitro, conciliatore, redattore di una expert determination, sia come soggetto qualificato per assistere una delle parti coinvolte nonché il Consulente Tecnico (di Parte o CTP in procedimenti giudiziari o anche di Mediazione o CTM; per queste ultime figura si rinvia all'evento organizzato dal Gruppo ADR lo scorso 30 gennaio 2024 NEWS & TRENDS NELLA MEDIAZIONE NELL'IP) Nonché

COME (NORME SUL CONFLITTO DI INTERESSE)

Le regole che disciplinano le procedure di ADR e le norme sul conflitto di interesse sono strettamente interconnesse, poiché la gestione etica dei conflitti di interesse è fondamentale per garantire l'integrità e l'equità del processo di risoluzione delle controversie.

Ecco come le regole che disciplinano le procedure di ADR possono interagire con le norme sul conflitto di interesse:

1. Indipendenza, imparzialità e neutralità:

- Le regole che governano l'ADR spesso richiedono che i mediatori, gli arbitri o altri terzi neutrali siano imparziali e neutrali. Ciò significa che essi non devono avere un interesse personale o una relazione che potrebbe influenzare il loro giudizio.
- Le norme sul conflitto di interesse possono sottolineare l'importanza di rivelare e gestire qualsiasi relazione che possa compromettere l'imparzialità di un terzo neutrale.
- Il requisito dell'indipendenza di un professionista ha una accezione ~ "negativa" (assenza di un rapporto lavorativo o personale tra professionista e controparte che astrattamente siano in grado di avere un effetto manifestamente

negativo sulla capacità dell'avvocato di svolgere il compito di rappresentanza agendo nell'interesse di una parte nella misura più ampia possibile, in linea con la legge e le regole e i codici deontologici professionali)

~ "positiva" (obblighi di etica professionale).

2. Divulgazione dei conflitti di interesse:

- Le regole di molte procedure di ADR richiedono la divulgazione di eventuali conflitti di interesse da parte di mediatori, arbitri o altri terzi coinvolti.
- Le norme sul conflitto di interesse possono dettare chiaramente l'obbligo di divulgare ogni relazione personale, finanziaria o professionale che potrebbe essere rilevante per valutare la neutralità di una parte coinvolta.

3. Parti e loro rappresentanti:

- Le norme sul conflitto di interesse possono anche estendersi alle parti coinvolte e ai loro rappresentanti legali. Ad esempio, i professionisti che rappresentano le parti in un processo di ADR potrebbero essere soggetti a norme etiche che disciplinano i conflitti di interesse.

4. Conflitti tra le parti stesse:

- Le procedure di ADR possono anche trattare i conflitti tra le parti coinvolte e le regole possono stabilire linee guida su come gestire questi conflitti.
- Le norme sul conflitto di interesse, in tal senso, possono fornire principi etici che guidano le parti e i loro rappresentanti nel riconoscere e affrontare i conflitti interni.

In generale, la gestione etica dei conflitti di interesse è fondamentale per mantenere l'integrità e la fiducia nel processo di ADR. L'adesione a norme rigorose di imparzialità e divulgazione è essenziale per garantire che tutte le parti coinvolte abbiano fiducia nell'equità del procedimento di risoluzione delle controversie.

QUANDO

La valutazione dell'utilità dell'utilizzo di uno strumento di ADR può essere presa in considerazione in diverse situazioni, poiché l'ADR offre vantaggi in termini di efficienza, tempestività e costi rispetto ai procedimenti giudiziari tradizionali. Ecco alcune circostanze in cui potrebbe essere utile considerare l'utilizzo di uno strumento di ADR:

1. Complessità della controversia:

- Quando la controversia coinvolge questioni tecniche complesse o richiede competenze specialistiche, l'ADR può offrire un ambiente

più flessibile e adattabile, consentendo alle parti di coinvolgere esperti o mediatori specializzati.

2. Preservazione delle relazioni commerciali:

- Se le parti coinvolte desiderano preservare le relazioni commerciali, la mediazione o altre forme di ADR possono favorire una soluzione collaborativa che riduca le tensioni e promuova la cooperazione futura.

3. Costi e tempi:

- Quando le parti desiderano evitare i costi elevati e le lungaggini dei procedimenti giudiziari, l'ADR può essere una soluzione più rapida ed economica per risolvere la disputa.

4. Privacy e riservatezza:

- L'ADR offre spesso maggiore privacy rispetto ai procedimenti giudiziari, consentendo alle parti di mantenere riservate le informazioni sensibili durante la risoluzione delle controversie.

5. Esigenze personalizzate:

- Se le parti desiderano una soluzione personalizzata che tenga conto delle loro esigenze specifiche, l'ADR offre maggiore flessibilità rispetto ai tribunali, dove le decisioni sono spesso standardizzate.

6. Consenso delle parti:

- L'ADR richiede il consenso delle parti coinvolte, il che significa che entrambe devono essere disposte a partecipare al processo di risoluzione delle controversie. Se c'è volontà da entrambe le parti, l'ADR può essere un'opzione appropriata.

7. Caso in cui il giudizio non è praticabile:

- In alcune situazioni, il ricorso ai tribunali potrebbe non essere praticabile o appropriato. Ad esempio, a causa della mancanza di giurisdizione o di mezzi finanziari per affrontare un procedimento giudiziario.

8. Compromesso e flessibilità:

- L'ADR permette alle parti di raggiungere soluzioni creative e di compromesso che potrebbero non essere possibili in un contesto giudiziario più formale e rigido.

Prima di decidere di utilizzare uno strumento di ADR, le parti dovrebbero considerare attentamente la natura della controversia, le loro esigenze specifiche e la volontà di collaborare per trovare una soluzione consensuale.

PERCHE' (CASISTICA)

Immaginiamo che due aziende di un medesimo settore tecnologico abbiano una disputa su una presunta violazione di brevetto relativo ad una

particolare tecnologia. Invece di procedere con una lunga e costosa causa legale, le parti decidono di adottare l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie.

Le aziende coinvolgono un arbitro specializzato nel campo dei brevetti e della tecnologia. Durante l'arbitrato, le parti presentano le loro argomentazioni e forniscono prove tecniche per supportare le rispettive posizioni. L'arbitro, con competenze specifiche in materia, valuta le prove e emette una decisione vincolante.

In questo scenario, l'ADR permette alle aziende di risolvere la controversia in modo più rapido rispetto a un procedimento giudiziario tradizionale. È importante notare che l'efficacia dell'ADR dipende dalla volontà delle parti coinvolte di collaborare e risolvere la disputa in modo consensuale.

Un caso degno di nota è la controversia tra Apple Inc. e Samsung Electronics, iniziata nel 2011. Il caso riguardava numerose presunte violazioni di brevetti relativi a smartphone e tablet. Entrambe le società sono state impegnate in battaglie legali in diverse giurisdizioni, tra cui gli Stati Uniti, Corea del Sud e vari Paesi europei.

Nel tentativo di risolvere le loro controversie senza prolungare il contenzioso, Apple e Samsung hanno partecipato a sessioni di mediazione ordinate dal tribunale negli Stati Uniti. La mediazione ordinata dal tribunale, una forma di ADR, mirava a incoraggiare le parti a trovare un terreno comune e a raggiungere un accordo al di fuori di un'aula di tribunale.

Sebbene la mediazione non abbia portato a una risoluzione completa, ha portato ad alcuni accordi e ha ristretto la portata delle questioni da trattare in giudizio. Nel corso degli anni, le società hanno continuato a negoziare e a partecipare a varie forme di ADR, tra cui colloqui di conciliazione e conferenze di conciliazione ordinate dal tribunale.

Alla fine, nel 2018, Apple e Samsung hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per porre fine a tutte le controversie sui brevetti al di fuori degli Stati Uniti. I termini dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma la risoluzione ha segnato la conclusione di una lunga e complessa battaglia legale attraverso l'uso di metodi ADR.

MORALE

Questo caso illustra come l'ADR, compresa la mediazione e le conferenze di conciliazione, possa svolgere un ruolo nella risoluzione di controversie sulla proprietà intellettuale ad alto rischio, consentendo alle parti di trovare un terreno comune e di evitare i tempi e le spese associati alla risoluzione delle controversie.

L'obiettivo di diffondere anche tra noi consulenti in proprietà industriale la cultura, conoscenza e pratica dell'ADR è parte integrante dello spirito che anima il Gruppo ADR che resta a disposizione per eventuali richieste di approfondimento e/o per indirizzare i colleghi a formarsi.

Mauro Delluniversità

Dati sintetici per risolvere le problematiche IP legate all'Intelligenza Artificiale

Con il diffondersi dell'epidemia di SARS-Cov2 e il conseguente sviluppo della ricerca sui vaccini, è divenuta sempre più importante la conduzione di studi clinici intesi a misurare l'efficacia dei vaccini nella prevenzione della diffusione dell'infezione. Gli studi clinici condotti su una popolazione di circa 30000 volontari hanno messo in evidenza le criticità legate al trattamento dei dati sensibili delle persone coinvolte. È andata quindi emergendo in parallelo la necessità di sviluppare sistemi per la creazione di dati sintetici, che in tutto e per tutto simulassero i dati reali e ne sostituissero l'utilizzo negli studi clinici.

I dati sintetici non trovano utilizzo solo nelle applicazioni di carattere medicale, ma anche nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti, nella vendita e nell'e-commerce, nella produzione e nell'elettronica di consumo.

Secondo una ricerca di settore è emerso che le applicazioni di maggiore interesse nei dati sintetici in medicina riguardano proprio il monitoraggio e la conseguente modellazione delle epidemie o pandemie, e in particolare l'elaborazione dei dati medici o sanitari relativi ai pazienti.

Gli Stati Uniti sono all'avanguardia per quanto riguarda la ricerca nel settore dei dati sintetici. In particolare, il tasso di brevettazione in questo settore si è innalzato a partire dal 2016, con punte più elevate tra il 2020 e il 2022, proprio in corrispondenza del progredire dell'epidemia di SARS-Cov2.

Ma cosa sono esattamente i dati sintetici.

In breve, i dati sintetici rappresentano un insieme di dati creati artificialmente, con o senza l'utilizzo dei dati originali. Conformemente alla definizione fornita dal Census Bureau degli Stati Uniti, i dati sintetici sono "un registro di microdati creato attraverso la modellazione statistica dei dati originali, utilizzando tali modelli per generare nuovi valori di dati che replicano le proprietà statistiche dei dati originali". Questa definizione sottolinea l'uso strategico dei dati sintetici, in quanto migliora l'utilizzo dei dati, preservandone la "privacy" e la riservatezza delle informazioni¹.

In particolare, in medicina i dati sintetici sono costituiti da un registro elettronico di dati, in cui le informazioni di pazienti identificabili e altre informazioni sensibili, sono state sostituite con i dati sintetici al fine di evitare la re-identificazione.

In generale i dati sintetici possono appartenere ad una delle seguenti 3 grandi categorie: dati completamente sintetici, dati parzialmente sintetici e ibridi². Chiaramente, quelli a minor rischio di utilizzo sono quelli prodotti in maniera completamente artificiale, senza alcun riferimento a dati reali. Questi dati sono quelli che hanno il maggior controllo sulla "privacy", ma d'altro canto sono caratterizzati da avere un basso valore analitico. Viceversa, i dati parzialmente sintetici, in cui i dati aventi valori giudicati sensibili vengono sostituiti con la loro versione sintetica, sono soggetti ad un maggior rischio di reidentificazione. Infine, i dati ibridi, contengono sia i dati originali che quelli sintetici, ed entrambi vengono combinati per formare il registro dei dati. Questi mantengono un elevato controllo sulla "privacy" con un elevato range di applicazioni, ma a scapito di un maggior tempo di elaborazione³.

Come si generano i dati sintetici

I dati sintetici rappresentano informazioni artificialmente generate tramite l'utilizzo di algoritmi di machine learning generativo. Questi algoritmi creano dati sintetici basandosi su informazioni preesistenti relative a persone fisiche reali. Dal punto di vista della conformità normativa, un aspetto cruciale è che, per replicare le stesse caratteristiche e relazioni statistiche del dataset originale, non è richiesta la conservazione di alcuna informazione "primaria" associata a uno specifico individuo, né direttamente identificabile né identificabile indirettamente.

Durante il processo di sintetizzazione, l'algoritmo apprende le correlazioni e le metriche statistiche da un vasto insieme di dati, replicandole in modo più o meno dettagliato (a seconda del grado di sintetizzazione desiderato) all'interno di un nuovo database artificiale. Questa replica avviene senza riprodurre o stabilire collegamenti diretti con gli elementi identificativi presenti nei dati di origine. Diverse tecniche di sintetizzazione sono state fino ad oggi sviluppate.

¹ Philpott D. *A Guide to Federal Terms and Acronyms*: Bernal Press; 2017.

² *Synthetic data in health care: A narrative review* Aldren Gonzales, Guruprabha Guruswamy, Scott R. Smith
Published: January 6, 2023 <https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000082>

³ Surendra H, Mohan H. *A Review Of Synthetic Data Generation Methods For Privacy Preserving Data Publishing*. *J Sci Technol Res*. 2017;6(03):95-101.

Esempi di utilizzo dei dati sintetici

Ecco alcuni esempi di utilizzo di dati sintetici:

- *Settori Finanziario*: Le istituzioni finanziarie possono utilizzare dati sintetici per addestrare modelli di previsione del rischio di credito senza dover utilizzare dati finanziari sensibili dei clienti.
- *Sanità*: Gli ospedali possono addestrare algoritmi diagnostici su dati sintetici per mantenere la privacy dei pazienti e rispettare le normative sulla protezione dei dati sanitari.
- *Automotive*: Nel settore automobilistico, i dati sintetici possono essere utilizzati per testare sistemi di assistenza alla guida e di intelligenza artificiale senza dover utilizzare dati reali provenienti da situazioni di traffico reali.
- *Sicurezza Informatica*: Le aziende possono testare la sicurezza dei propri sistemi e delle applicazioni utilizzando dati sintetici per simulare attacchi senza dover utilizzare dati sensibili degli utenti.
- *Urbanistica*: Le autorità urbane possono utilizzare dati sintetici per analizzare i modelli di spostamento della popolazione e progettare infrastrutture senza dover utilizzare dati personali degli abitanti.
- *Analisi del Traffico*: Le agenzie di trasporto possono utilizzare dati sintetici per simulare flussi di traffico e ottimizzare la gestione delle strade senza violare la privacy dei conducenti.
- *Ricerca Medica*: I ricercatori possono generare dati sintetici per simulare gli effetti di determinate terapie o per condurre esperimenti virtuali senza dover utilizzare dati clinici sensibili.
- *Scienze Ambientali*: Le agenzie governative possono utilizzare dati sintetici per simulare gli impatti ambientali delle attività umane e sviluppare strategie di sostenibilità senza utilizzare dati reali sensibili.
- *Sviluppo di Software*: Le aziende di sviluppo software possono utilizzare dati sintetici per creare ambienti di test realistici e simulare situazioni complesse senza dover utilizzare dati sensibili dei clienti.
- *Educazione*: I dati sintetici possono essere utilizzati per creare scenari realistici per la formazione di professionisti, ad esempio, nell'ambito medico, militare o di emergenza, senza utilizzare informazioni sensibili o riservate.

Dati sintetici e i problemi dell'Intelligenza artificiale legati all'IP

L'intelligenza artificiale è oggetto di crescente attenzione a causa dei possibili problemi legali associati alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale e delle normative sulla privacy.

Per esempio, ad OpenAI, la società proprietaria di ChatGPT, che utilizza l'intelligenza artificiale generativa, è stato notificato da parte del Garante per la protezione dei dati personali un atto di contestazione per aver violato la normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, è stata evidenziata "l'assenza di una base giuridica che giustifichi la raccolta e la conservazione massiccia di dati personali, allo scopo di "addestrare" gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma".

In risposta a queste sfide, le tecnologie di intelligenza artificiale generativa stanno sempre più orientandosi verso l'utilizzo di dati sintetici come soluzione per mitigare tali criticità.

La creazione di dataset sintetici da poter utilizzare per l'addestramento di algoritmi di machine learning può contribuire a superare le sfide legali legate all'intelligenza artificiale, in particolare quelle concernenti la proprietà intellettuale e la conformità alla normativa sulla privacy.

Gli algoritmi che alimentano la tecnologia basata sull'IA sono sempre più sofisticati, e per questo l'IA è diventata oggi una forza trainante in settori come la salute, la finanza e la produzione. Tuttavia, proprio per il suo uso di modelli di machine learning per l'analisi di grandi dataset, l'IA ha generato preoccupazioni sulla violazione dei diritti dei brevetti, marchi e dei diritti d'autore.

Per risolvere queste problematiche, molte aziende attive nel settore dell'IA si stanno orientando verso l'adozione dei dati sintetici, consentendo agli sviluppatori di creare set di dati più ampi e rappresentativi, migliorando le capacità analitiche dei modelli di IA. I vantaggi offerti dall'utilizzo dei dati sintetici nella protezione della proprietà intellettuale sono, per esempio:

- **Riduzione del Rischio di Violazione della Proprietà Intellettuale**: La generazione di dati sintetici consente agli sviluppatori di addestrare i modelli di IA senza dover utilizzare direttamente dati soggetti a protezione della proprietà intellettuale. Ciò riduce il rischio di violazioni di brevetti, marchi e diritti d'autore, assicurando che i modelli siano formati su dati non suscettibili di causare problemi legali.
- **Espansione delle Capacità Analitiche**: L'impiego di dati sintetici consente agli sviluppatori di creare dataset più ampi e rappresentativi, migliorando così le capacità analitiche dei modelli di IA. Ciò si traduce in risultati più robusti senza la necessità

di ricorrere a dataset originali che potrebbero essere soggetti a restrizioni legali.

- **Rispetto della Privacy e Conformità Normativa:** La generazione di dati sintetici segue il principio di minimizzazione, garantendo la protezione della privacy delle persone coinvolte nei dati originali. Questo è cruciale per adeguarsi alle normative sulla privacy, come il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in Europa.

Le sfide future

Nonostante i notevoli vantaggi, l'uso di dati sintetici presenta alcune sfide. La fedeltà dei dati generati rispetto a quelli originali e la capacità di affrontare situazioni estreme sono alcune delle questioni che rappresentano le sfide future per questa tecnologia, ancora in evoluzione. In futuro, ci si aspetta che l'adozione diffusa di dati sintetici contribuirà non solo a risolvere le problematiche legali legate alla proprietà intellettuale, ma anche a promuovere un ambiente in cui l'IA possa prosperare in modo etico e conforme alle normative.

Marco De Biase

EUIPO: IGP vs marchio collettivo

È uso, perlomeno in Italia, che a fronte di una denominazione di origine concessa a livello europeo il consorzio di tutela della stessa decida di depositare un marchio collettivo a maggiore protezione.

Tale marchio collettivo, secondo la dottrina italiana maggioritaria, non è in conflitto bensì cumulabile alla denominazione di origine. L'art. 7j del regolamento (UE) n. 2017/1001, il quale stabilisce che sono esclusi dalla registrazione i marchi uguali alle denominazioni d'origine protette nell'Unione Europea, non viene interpretato come applicabile al caso in cui l'ente di tutela sia il richiedente.

Secondo la logica sopra esposta, è stata recentemente depositata all'EUIPO una domanda di marchio collettivo ASPARAGO VERDE DI ALTEDO n. **018901005** contenente riproduzione della denominazione di origine protetta a livello europeo.



Tale domanda ha ricevuto un'azione ufficiale di rifiuto da parte dell'EUIPO

L'esaminatore ha ritenuto incompatibile la registrazione di un marchio collettivo corrispondente ad una denominazione di origine protetta a livello europeo, la quale deve essere liberamente utilizzabile da qualsiasi produttore che rispetti il disciplinare della IGP stessa. Un marchio collettivo invece può essere utilizzato solo dai membri dell'associazione, imponendo così al produttore un obbligo di divenire associato all'ente di tutela e sopportare i relativi oneri. Tale circostanza viene vissuta dall'esaminatore come inaccettabile.

In particolare, i motivi alla base del rifiuto sono i seguenti.

La domanda è inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, RMUE, perché il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio.

In particolare, "il segno oggetto della domanda contiene un logo identico a quello contenuto nel disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Asparago verde di Altedo» n° PGI-

IT-0127, protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21/11/2012, in cui il marchio in oggetto appare all'articolo 2 (utilizzazione generale del logo) della parte intitolata «Manuale grafico», quest'ultimo ugualmente accluso come allegato 2 al regolamento d'uso del marchio collettivo in oggetto.

Il logo contenuto nel disciplinare di produzione di una denominazione d'origine protetta o una indicazione geografica protetta deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP.

Al contrario, un marchio collettivo UE può essere utilizzato esclusivamente dai membri dell'associazione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento d'uso.

La differenza fondamentale risiede nella ratio sottostante le PDO/IGP e i marchi collettivi. Mentre le prime servono a garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche, i secondi hanno lo scopo di garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con il marchio".

È stato informalmente sottolineato all'esaminatore che:

- non sono intervenute modifiche normative dal 2017, anno in cui marchi collettivi corrispondenti a denominazioni di origine protette in UE sono stati accettati e registrati all'EUIPO, senza che alcuna obiezione sia stata sollevata dall'Ufficio;
- l'ente di tutela è stato delegato, come tutti gli enti analoghi, dal Ministero dell'Agricoltura Italiano alla tutela ed alla protezione delle denominazione stesse, per questo motivo non si rileva nessuna incompatibilità;
- la dottrina italiana prevede esplicitamente la cumulabilità e la compatibilità di marchi collettivi costituiti da IGP, se presentati a nome del consorzio di tutela della stessa o ente analogo.

Ci domandiamo come abbia avuto origine tale nuova recente interpretazione dell'Ufficio, pregiudizievole di Paesi come Italia, Spagna ed altri Paesi ove gli enti preposti non agiscono direttamente a tutela delle stesse denominazioni di origine ma delegano ad enti di diritto privato, alla base della quale non vi è giurisprudenza del Tribunale o della Corte di Giustizia. Sarebbe dunque auspicabile che questi si potessero esprimere sull'argomento, per fare chiarezza sul punto.

D'altra parte, la Quinta Commissione di ricorso, con decisione datata 15 novembre 2023 nell'ambito della domanda di marchio collettivo GRANA PADANO e logo n. 18358002, ha accolto il ricorso ed annullato integralmente la decisione impugnata. Tuttavia, tale decisione è solo parzialmente applicabile al caso in esame, in primo luogo perché nel caso GRANA PADANO la denominazione di origine e la domanda di marchio collettivo sono simili ma non identiche, questa circostanza è stata esplicitamente adottata nel *"consentire la protezione cumulativa del segno tenuto in considerazione che non si tratta di segni identici, ma solo simili, utilizzati secondo modalità e su prodotti differenti"*.

Ciononostante, alcune massime sono apprezzabili, ad esempio viene stabilito che la circostanza che il richiedente sia l'ente di tutela, sebbene non derimente, giochi a favore dell'esclusione dell'ingannevolezza del segno.

Considerato che la decisione della Commissione Ricorsi del novembre 2023 ed il rifiuto dell'Esaminatore di febbraio 2024, temiamo che sino a quando non vi sarà una sentenza di grado superiore, la questione rimarrà aperta.

Elena Bianchi

Banksy: anche i marchi sono per i perdenti?

Il noto *street artist* Banksy, la cui identità è avvolta nel mistero non è nuovo ad azioni innanzi l'EU IPO aventi ad oggetto marchi che riproducono le sue opere più famose. L'ultimo episodio della saga è rappresentato da una pronuncia resa dall'EU IPO il 27 dicembre 2023, con la quale l'Ufficio europeo della proprietà intellettuale, in esito a un'azione di annullamento avviata dalla società Full Colour Black Limited (d'ora in avanti, per opportunità d'esposizione anche "*Full Colour*"), ha dichiarato nullo il marchio avente ad oggetto una delle opere più famose di Banksy: il *Flower Thrower*



Il marchio in questione era stato registrato il 22 maggio 2020, su domanda depositata il 30 agosto 2019 da parte di Pest Control Office Limited (nel prosieguo anche "*Pest Control*"), società che è titolare e gestisce i diritti - di

marchio, ma non solo - di Banksy.

L'EU IPO, con una decisione del 14 settembre 2020, si era già pronunciata sulla nullità di una prima registrazione di marchio avente ad oggetto il *Flower Thrower*, registrato nel 2014 e sempre di titolarità di Pest Control, stabilendo che lo stesso fosse stato depositato in malafede (ai sensi dell'art. 59, primo paragrafo, RME) in ragione del fatto che la domanda di marchio era stata presentata in assenza di qualsiasi intenzione di utilizzare il marchio da parte di Pest Control (e di Banksy).

Secondo l'Ufficio, anche l'unico episodio di utilizzo del marchio in questione, consistente nell'apposizione dello stesso su alcuni *gadget* venduti in un *temporary store* aperto a Londra per pochi giorni e denominato *Gross Product*, aveva come secondo fine (e come del resto dichiarato proprio da Banksy) quello di evitare la decadenza per non uso del marchio registrato.

In altre parole, per l'EU IPO, il marchio relativo al *Flower Thrower* serviva soltanto a proteggere, mediante l'istituto del marchio registrato, un'opera che non poteva essere protetta tramite le leggi sul diritto d'autore, a causa dell'anonimato in cui è rimasto Banksy.

Mentre si svolgeva il procedimento avente ad oggetto la prima registrazione di marchio concernente il *Flower Thrower* innanzi alla Divisione di Annullamento,

Pest Control, il 30 agosto 2019, depositava un'altra domanda di marchio, concessa il 22 maggio 2020 avente ad oggetto sempre il *Flower Thrower* e - oltretutto - sempre nelle stesse classi merceologiche, con la specificazione di alcuni prodotti e servizi ulteriori rispetto a quelli rivendicati con la registrazione del 2014.

Full Colour, con una seconda azione, ha attaccato anche la nuova registrazione del marchio *Flower Thrower*.

Anche in tale seconda azione Full Colour ha sostenuto che Pest Control avrebbe depositato in mala fede la nuova domanda di marchio avente ad oggetto l'opera di Banksy. Secondo la ricorrente, in particolare:

- la nuova registrazione di marchio *Flower Thrower* era identica alla precedente registrazione annullata con la pronuncia del 14 settembre 2020. Infatti, il segno era identico al precedente, e anche i beni e servizi rivendicati, ad eccezione di alcuni nuovi nelle classi 9, 16 e 41, erano del tutto identici a quelli della vecchia registrazione. Secondo Full Colour, la nuova registrazione mirava a replicare esattamente la precedente che, nel frattempo, era stata oggetto della prima azione di nullità ed era soggetta alla prova d'uso, essendo decorsi più di cinque anni dalla registrazione. Full Colour osservava infatti che il ri-deposito del marchio aveva come fine ultimo quello di continuare a monopolizzare il segno *Flower Thrower* senza nessuna retrostante logica imprenditoriale/commerciale volta ad un uso effettivo del segno, così da sottrarlo alla disponibilità di terzi;
- non vi sarebbe mai stata nessuna intenzione, da parte di Banksy e Pest Control, di usare il *Flower Thrower* come marchio, ovvero come indicatore della provenienza di beni e servizi.
- Pest Control e Banksy non avrebbero avuto alcuna intenzione di usare il segno, registrato solo per "aggirare" le norme in materia di diritto d'autore, che conferiscono una durata limitata nel tempo e che non consentono un pieno esercizio dei diritti da parte dell'autore che decide di rimanere anonimo. Tale intento di Pest Control (e Banksy) sarebbe stato desumibile dal fatto che l'opera *Flower Thrower* oggetto della registrazione di marchio contestata è accessibile al pubblico, che può fotografarla e, inoltre, dal fatto che lo stesso Banksy aveva dichiarato che "*il diritto d'autore è per i perdenti*"¹ e che chiunque volesse, potrebbe

¹ È ormai celebre l'affermazione "*Copyright is for losers*" di Banksy.

stampare, diffondere, ripubblicare le opere del noto *street artist*;

- la nuova registrazione sarebbe stata utilizzata da Pest Control per evitare di dover dichiarare l'intenzione d'uso del marchio *Flower Throwing* registrato anche negli Stati Uniti.

Oltre all'argomento della mala fede, Full Colour ha sostenuto che il marchio di Pest Control fosse nullo in quanto costituito esclusivamente da un'opera d'arte, ovvero come puro elemento ornamentale e, quindi, privo di capacità distintiva.

La decisione della Divisione d'Annullamento EUIPO.

Il deposito e il ri-deposito in malafede

Il cuore della decisione oggetto di commento riguarda la valutazione della sussistenza della malafede di Pest Control al momento del deposito della domanda di marchio, rilevante come motivo assoluto di nullità ai sensi dell'art. 59, primo paragrafo, lett. c RMUE. In particolare, stando alle allegazioni di Full Colour tale malafede sarebbe consistita nell'intenzione di Pest Control (e di Banksy) di non utilizzare il marchio oggetto di domanda

Sotto un primo profilo, l'Ufficio - svolta l'istruttoria² - ha escluso che Pest Control avesse depositato in malafede il "nuovo" marchio *Flower Throwing*.

Al riguardo, Full Colour aveva dedotto, come argomento a sostegno della nullità del marchio contestato per deposito in malafede, che Banksy e Pest Control, molto tempo prima del deposito della domanda di marchio, avevano utilizzato il *Flower Throwing* a vario titolo (esponendolo, consentendo a terzi di fotografarlo, di acquisirne copie, di riprodurlo, diffonderlo ecc.) sempre come opera d'arte e mai come segno distintivo. Ciò, a dire di Full Colour avrebbe dimostrato l'assenza di qualsiasi volontà di usare il *Flower Throwing* come marchio da parte di Pest Control e di Banksy e che la registrazione di tale segno rispondeva alla necessità di ottenere una tutela potenzialmente perpetua del *Flower Throwing* attraverso una registrazione di marchio.

Di diverso avviso è stata la Divisione d'Annullamento, secondo la quale il fatto che Pest Control abbia depositato un marchio avente ad oggetto una delle proprie opere non dimostrerebbe di per sé che non vi fosse, al momento del deposito, nessuna intenzione di usare il marchio da parte dello *street artist* e di

Pest Control e, conseguentemente, la malafede non poteva dirsi provata.

Tale interpretazione si rivela in linea anche con un'altra pronuncia, resa dal *Board of Appeal* EUIPO in relazione a un altro marchio registrato da Pest Control e avente ad oggetto un'altra famosa opera di Banksy "*Laugh Now But One Day We'll Be In Charge*"³.



Con la pronuncia in questione il *Board of Appeal* aveva infatti annullato una precedente decisione della Divisione d'Annullamento con la quale Full Colour aveva ottenuto la declaratoria di nullità del marchio in questione, dimostrando la malafede nel deposito da parte di Pest Control.

Secondo il *Board of Appeal* dell'Ufficio europeo, infatti, la Divisione d'Annullamento aveva errato nel considerare rilevante come prova dell'intenzione di Pest Control di non volere utilizzare il marchio registrato, il fatto che l'opera di Banksy "*Laugh Now But One Day We'll Be In Charge*" oggetto di registrazione fosse stata resa disponibile per lo sfruttamento a fini non commerciali da parte di chiunque avesse voluto utilizzarlo.

Inoltre, il *Board of Appeal* aveva osservato che, finché non fosse spirato il periodo di grazia quinquennale, non vi era alcun onere d'uso del marchio da parte del titolare.

² L'istruttoria ha riguardato anche la valutazione di due testimonianze scritte rese dall'avvocato che aveva instaurato, davanti all' Ufficio della Proprietà Intellettuale UK (UKIPO) l'azione di nullità del marchio "BANKSY" (anch'esso di titolarità di Pest Control) nell'interesse di Full Colour.

³ Decisione Board of Appeal EUIPO R-1246/2021-5

Sotto un secondo profilo, l'Ufficio ha invece riscontrato l'esistenza della malafede e ha dichiarato nulla la nuova registrazione del marchio *Flower Thrower*, poiché la nuova domanda rappresentava concretamente un **ri-deposito** del primo marchio *Flower Thrower* da parte di Pest Control. Più nel dettaglio, secondo l'Ufficio, la malafede sarebbe desumibile dal fatto che il marchio oggetto di scrutinio era stato depositato appena spirato il termine quinquennale dalla registrazione del primo e identico marchio *Flower Thrower* (ancora non dichiarato nullo al tempo del deposito della nuova domanda) per far sì che il segno – appunto, l'opera di *Banksy* – fosse protetto nonostante il mancato uso del precedente marchio identico.

Pest Control, infatti, aveva depositato la nuova domanda richiedendo protezione per gli stessi beni e servizi oggetto della prima registrazione e con la sola aggiunta di alcuni beni e servizi (per i quali il marchio non è stato dichiarato nullo). Tale circostanza, secondo l'EUIPO si è rivelata decisiva, soprattutto alla luce del fatto che Pest Control non aveva illustrato nessuna ragione per la quale avesse depositato una nuova domanda di marchio per le medesime classi e per i medesimi beni e servizi, essendosi invece limitata a dichiarare, nell'ambito dell'azione, che aveva depositato tale nuova domanda, in seguito alla proposizione dell'azione di nullità del primo marchio *Flower Thrower*, solo per fronteggiare il rischio di perdere il monopolio sul segno, laddove – come è avvenuto – il precedente, identico, marchio fosse stato dichiarato nullo.

L'argomento difensivo esposto da Pest Control non ha convinto la Divisione di Annullamento che ha osservato che la nuova domanda di marchio avente ad oggetto il *Flower Thrower* era stata depositata proprio a ridosso della scadenza del "periodo di grazia" di cinque anni oltre il quale il marchio deve essere oggetto di uso. Dunque, sebbene in una logica aziendale non sia di per sé illecito ri-depositare un marchio per superare l'onere d'uso di una precedente registrazione (nella consapevolezza, tuttavia, che il marchio di cui alla precedente domanda di registrazione possa in ogni caso essere dichiarato decaduto per non uso), ciò non deve tradursi nell'ingiustificata monopolizzazione di un marchio che il titolare non ha intenzione di utilizzare nella propria attività d'impresa, sottraendolo alla disponibilità di terzi mediante un'artificiosa strategia di depositi, volta a superare surrettiziamente l'onere d'uso genuino gravante su tutti i titolari di marchi europei, decorsi i cinque anni dalla registrazione del marchio.

La Divisione d'Annullamento, per argomentare la propria decisione, ha richiamato una recente sentenza del Tribunale dell'Unione Europea⁴, secondo la quale, nella valutazione della mala fede, non è necessario verificare la sussistenza di prove d'uso del marchio, bensì se, al momento del deposito, il titolare avesse intenzione di usare il marchio. Considerando anche le logiche retrostanti al deposito del marchio⁵ ha dunque dichiarato parzialmente nullo il marchio limitatamente a tutti i beni e servizi già rivendicati con la vecchia registrazione dichiarata nulla.

In altre parole, se da un lato l'assenza di intenzione d'uso del marchio non è stata desunta dal fatto che al momento del suo deposito il marchio non era stato oggetto di utilizzo come marchio, bensì come opera d'arte pubblicamente fruibile e non monopolizzata, dall'altro lato, è risultata decisiva la circostanza che il ri-deposito sia avvenuto con particolari tempistiche (a ridosso dello spirare del periodo di grazia quinquennale e in pendenza dell'azione relativa al primo *Flower Thrower*), così svelando le finalità di mantenimento di un diritto di esclusiva su un segno sottraendosi, tuttavia, all'onere d'uso.

Volendo semplificare ulteriormente, si potrebbe dire che la malafede sia stata dimostrata non alla luce del deposito del marchio in sé considerato, bensì perché lo stesso rappresenta un ri-deposito, mediante nuova domanda, di un marchio non usato.

Gli altri motivi di nullità dedotti da Full Colour

Sebbene l'argomento del ri-deposito in mala fede del marchio abbia inferto un colpo esiziale al marchio *Flower Thrower*, vale la pena soffermarsi brevemente anche sugli altri motivi di nullità sollevati da Full Colour, che tuttavia non hanno colpito nel segno.

- a) L'assenza di carattere distintivo
In prima battuta, la Divisione d'Annullamento ha ritenuto che il marchio di Pest Control, seppure costituito da un'opera d'arte, non poteva essere considerato nullo in base all'art. 7, paragrafo 1, lett. b) e c) RMUE, che annovera, fra i motivi di nullità assoluti l'assenza di capacità distintiva (lett.b), nonché la funzione esclusivamente descrittiva degli aspetti qualitativi del prodotto o del servizio che il marchio contraddistingue.
- b. Al riguardo, Full Colour ha argomentato sostenendo che il marchio *Flower Thrower* aveva ad oggetto solo la creazione di *Banksy*, percepibile solo come opera d'arte e non come indicatore

⁴ Ci si riferisce in particolare alla sentenza del 29 settembre 2021, resa nel caso T-592/20 *Agate* e alla sentenza, ivi richiamata del Tribunale dell'Unione Europea, resa nel caso T-136/11, *Pelikan*.

⁵ Sulla necessità di fare riferimento anche a tale elemento si è espresso anche il Tribunale dell'Unione Europea nella sentenza resa in esito al caso T-327712 dell'8 maggio 2014 "*SIMCA*".

della provenienza di beni e servizi. A supporto di tale deduzione, Full Colour ha osservato che prima della registrazione del marchio, sia Banksy, sia altri soggetti avevano utilizzato il *Flower Thrower* per finalità diverse da quelle di distinguere beni e servizi. Al riguardo, l'EU IPO ha osservato che un'opera d'arte può essere protetta dalle leggi sul diritto d'autore in quanto opera dell'ingegno, ma anche come marchio, nella misura in cui sia utilizzato come indicatore dell'origine di beni e/o di servizi. In tal senso, secondo l'Ufficio, Full Colour non ha fornito nessun argomento sufficiente a sostenere l'assenza di carattere distintivo.

- c) La malafede nel deposito del marchio per aggirare le norme sul diritto d'autore
- d. Anche l'argomento dedotto da Full Colour in base al quale Pest Control avrebbe depositato il marchio *Flower Thrower* per aggirare le norme sul diritto d'autore non ha trovato accoglimento. Infatti, l'EU IPO ha ritenuto che il deposito di un'opera d'arte come marchio non rappresenti di per sé una condotta illegittima e volta a eludere i limiti temporali di durata della protezione delle opere d'arte (e si potrebbe aggiungere, anche quelli derivanti dall'anonimato di Banksy)
- e) La malafede nel deposito del marchio per eludere le norme statunitensi in tema di marchi
- f. In base alle norme in tema di marchi vigenti negli Stati Uniti d'America, ai sensi delle quali è possibile registrare un marchio solo se già oggetto d'uso ovvero se vi sia un'intenzione dichiarata di usarlo, è possibile - per i soggetti non statunitensi - fare riferimento a una registrazione di marchio, relativa al medesimo segno che si vuole proteggere negli Stati Uniti, già ottenuta in un altro ordinamento. Ciò consente di evitare addirittura di dichiarare l'intenzione di iniziare l'uso del marchio. Secondo l'Ufficio tale questione riguardava gli uffici americani e non l'EU IPO e, più in generale, il diritto europeo dei marchi. Pertanto, anche tale argomento di Full Control non ha trovato accoglimento.

CONCLUSIONI

La pronuncia in commento dimostra e conferma senz'altro l'apertura dell'EU IPO a considerare validi marchi che di fatto sono costituiti da opere dell'ingegno, a condizione che le relative registrazioni siano ottenute coerentemente con le finalità proprie del diritto dei marchi, *i.e.* usare i segni distintivi per contraddistinguere beni e servizi e, quindi, come indicatori di provenienza. Al contrario, l'appropriazione di un segno, senza alcuna volontà "tangibile" di farne uso nell'attività d'impresa deve considerarsi illegittima e, pertanto, i marchi depositati e ri-depositati a tale scopo, dovranno essere ragionevolmente considerati non validi. Volontà che, nel caso di specie, è stata esclusa anche in ragione della singolare "coincidenza" del deposito della "nuova" domanda di registrazione di marchio avvenuta proprio in prossimità dello scadere del quinquennio relativo al precedente deposito. Resta da chiedersi se il destino del nuovo *Flower Thrower* sarebbe stato lo stesso laddove Pest Control, invece di limitarsi a effettuare un nuovo deposito avesse, contemporaneamente o anche prima di presentare la nuova domanda, iniziato a usare il *Flower Thrower* come marchio di fatto, quindi per contraddistinguere beni e servizi, così da poter dimostrare che non solo vi era intenzione di usare il segno come marchio, ma anche che tale uso era già in atto. Probabilmente una simile strategia avrebbe rappresentato un'abiura della posizione "anti-privative" manifestata da *Banksy*, ma avrebbe senz'altro incrementato le *chances* di sopravvivenza del nuovo marchio.

Federico Caruso

La denominazione sociale come “titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione” - il caso <millemiglia-fco.it>

Quando si parla di procedure di riassegnazione di nomi a dominio internet, uno degli aspetti sui quali sembra ancora mancare piena consapevolezza è la differenza rispetto alle procedure giudiziarie (ordinarie o cautelari).

Il caso <millemiglia-fco.it> in commento ci permette di tornare sull'argomento e ribadire alcuni principi fondamentali.

1) La procedura di riassegnazione, pur essendo tecnicamente una procedura ADR (*Alternative Dispute Resolution*), ovvero una procedura alternativa rispetto alle procedure ordinarie per risolvere una disputa sull'assegnazione di un nome a dominio internet, non si basa sulle stesse “regole” di una procedura ordinaria. È probabilmente l'aspetto più rilevante e quindi è necessaria la massima chiarezza: mentre nelle procedure giudiziarie (ordinarie o cautelari) si applica la legge, nelle procedure di riassegnazione si applica il Regolamento (propriamente il “Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it”).

È lo stesso Regolamento, all'art. 3.4, ad affermare che:

“La procedura di riassegnazione è regolata dalle norme contenute nella sezione “Procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto a procedura di opposizione, principi generali” e “Procedura tecnica di riassegnazione del nome a dominio”, contenute nel presente “Regolamento dispute”.

2) Mentre la legge permette di risolvere anche conflitti tra aventi diritto, fornendo all'interprete strumenti per decidere quale delle parti contrapposte ha un “miglior diritto”, il Regolamento è pensato per risolvere esclusivamente i conflitti tra un avente diritto e un non avente diritto.

Il Regolamento afferma infatti, all'art. 3.6, comma 1, lettere a) e b), che:

“Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che:

a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome;

b) l'attuale assegnatario (denominato “resistente”) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”.

Può quindi accadere, ed anzi è una ipotesi tutt'altro che infrequente, che un nome a dominio registrato ed utilizzato in maniera tale da ledere i diritti anteriori di un terzo (violazione della legge - ad esempio il diritto esclusivo derivante dalla registrazione di un marchio) non possa essere oggetto di riassegnazione in quanto non in violazione del Regolamento.

Una recente decisione, avente per oggetto la richiesta di riassegnazione del nome a dominio <millemiglia-fco.it>, ha affrontato e brillantemente risolto la questione sopra citata.

La disputa vedeva contrapposte AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA, in qualità di Ricorrente, e la società MILLE MIGLIA SRL, in qualità di Resistente.

La Ricorrente ha dimostrato di essere titolare di alcuni marchi “MILLE MIGLIA” registrati, tra gli altri, anche per i prodotti della classe 12 ed i servizi della classe 35, affermando altresì che *“i marchi 1000 MIGLIA / MILLE MIGLIA sono certamente notori in Italia”.*

La Resistente utilizza il nome a dominio contestato in connessione al sito internet di una officina che offre servizi di riparazione, manutenzione, cambio gomme, revisione, ecc., di autoveicoli.

In termini puramente astratti, non si può escludere che il nome a dominio contestato <millemiglia-fco.it> e la denominazione sociale MILLE MIGLIA SRL siano in violazione dei diritti esclusivi di marchio appartenenti a AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA (violazione della legge).

Per contro, sebbene la denominazione sociale MILLE MIGLIA SRL sia stata contestata a livello stragiudiziale dalla Ricorrente, il Collegio ha verificato che il nome a dominio contestato viene dalla Resistente utilizzato per un *“uso commerciale in linea con l'oggetto sociale della sua omonima società a responsabilità limitata”* e quindi che la Resistente stessa ha un *“diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”* (non violazione del Regolamento).

Riassumendo,

- poiché il Collegio deve applicare il Regolamento; e
- poiché il Regolamento stesso stabilisce che, per la riassegnazione del dominio, il Resistente non deve avere *“alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione”*; correttamente si è deciso che
- il reclamo deve essere respinto e che il nome a dominio <millemiglia-fco.it> resta assegnato a MILLE MIGLIA SRL.

La decisione richiama poi un aspetto procedurale importante che una volta in più differenzia le procedure di riassegnazione ADR dai procedimenti giudiziari: il Resistente non aveva depositato alcuna replica nei termini previsti dal Regolamento Dispute, rinunciando di fatto ad ogni difesa. Tuttavia parte Resistente chiedeva a mezzo PEC un rinvio di 90 giorni per il deposito della replica in quanto il mandato professionale era stato conferito al legale di difesa tardivamente.

La richiesta di rinvio veniva motivata “anche considerato l'imminente sospensione feriale delle attività professionali”. Sul punto il Collegio ha ricordato che in materia di rinvii può essere prorogato il termine per il deposito della replica solo in casi eccezionali. Nel caso di specie non sono stati rinvenuti i motivi di “eccezionalità” prescritti dal Regolamento Dispute: non si è in particolare ravveduto un elemento di eccezionalità nel conferimento di un tardivo mandato né tale ritardo è stato supportato e giustificato da eventi eccezionali.

Peraltro, da quanto si è appreso dal ricorso, il Ricorrente ha notificato una prima diffida (contestando, peraltro, anche la legittimità alla registrazione ed uso del dominio contestato).

Sul punto il Collegio ha ricordato altresì che la procedura di riassegnazione non è soggetta alla sospensione feriale delle attività giudiziali.

Alessio Canova

Contraffazione per equivalenti: spunti di riflessione

Nel corso degli anni sono stati sviluppati dei test per decidere quando un trovato contestato (apparecchio o procedimento) è compreso per equivalenti nell'ambito di una rivendicazione. Prescindendo da tutto quello che è stato fatto finora, qui si vuole affrontare il problema della contraffazione per equivalenti stabilendo alcuni requisiti che dovrebbe avere un test ideale per asserirla oppure negarla e da questi requisiti cercare di derivare qualche criterio utilizzabile in causa. In dettaglio, si cerca un "Test X" (l'agognato test ideale) che soddisfi questi REQUISITI:

- sia conoscibile dalle parti in causa *a priori* (cioè, prima del contenzioso),
- soddisfi l'articolo 52 del Codice della Proprietà Industriale,
- non crei paradossi.

L'Art. 52 C.P.I., che riprende il testo del Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC, enuncia alcuni aspetti (evidenziati in grassetto) che verranno richiamati nel seguito:

2. *I limiti della protezione sono determinati dalle **rivendicazioni**; tuttavia, la **descrizione** e i **disegni** servono ad interpretare le rivendicazioni.*
3. *La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'**equa protezione** al titolare ed una **ragionevole sicurezza giuridica** ai terzi.*

Per cercare di ricostruire il Test X, si faccia riferimento alla seguente situazione, in cui tale test ideale potrebbe essere usato.

Si supponga che in un giudizio di primo grado sia stato deciso che il trovato contestato [a AND b1] ossia a-b1¹ è considerato compreso in maniera non letterale nell'ambito di una rivendicazione [a AND b2] ossia a-b2 perché la caratteristica tecnica b1 è sì diversa dalla caratteristica tecnica b2, ma è considerata equivalente alla caratteristica tecnica b2 sulla base del Test X.

Si supponga inoltre che non ci siano anteriorità di rilievo, per cui la rivendicazione del brevetto è stata considerata valida, e che il presunto contraffattore non

sia riuscito a dimostrare di aver predivulgato il trovato contestato [a AND b1]. Si conclude che il trovato contestato [a AND b1] è in contraffazione perché sono contemporaneamente vere le seguenti affermazioni di VALIDITÀ e APPARTENENZA:

- **VALIDITÀ**: La rivendicazione che definisce [a AND b2] è valida,
- **APPARTENENZA**: Il trovato [a AND b1] è compreso nella rivendicazione che definisce [a AND b2].

In appello, il presunto contraffattore riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato pubblicamente commercializzato prima della data rilevante del brevetto e lo fa presentando una fattura e una bolla di consegna. Si conclude che il trovato contestato [a AND b1] non è in contraffazione, perché non ci può essere contraffazione di un trovato predivulgato (la ben nota "Difesa Formstein", sulla quale non ci si soffermerà ulteriormente).

In primo grado però si era deciso che sussisteva la contraffazione perché erano contemporaneamente vere le due affermazioni: VALIDITÀ della rivendicazione, APPARTENENZA all'ambito rivendicato. Dato che in appello si è deciso che non c'è contraffazione, allora almeno una delle due affermazioni VALIDITÀ, APPARTENENZA, deve essere falsa. Se fosse falsa l'APPARTENENZA, allora l'agognato Test X non soddisferebbe tutti i REQUISITI, come emerge dalla seguente tabella di raffronto:

| Primo grado | Appello |
|--|--|
| Niente fattura, né bolla di consegna | Con fattura e bolla di consegna |
| [a AND b1] è <u>compreso</u> per equivalenti nella rivendicazione [a AND b2] | [a AND b1] <u>non è compreso</u> per equivalenti nella rivendicazione [a AND b2] |

per cui il Test X:

- non sarebbe conoscibile dalle parti in causa *a priori*: il titolare del brevetto può non sapere della fattura e della bolla di consegna;
- violerebbe l'Art. 52 c.2 CPI: l'ambito di esclusiva brevettuale non è determinato da una fattura e da una bolla di consegna.

¹ Si sarà notato che una rivendicazione che definisce le caratteristiche tecniche "a" e "b2" è stata rappresentata con la notazione [a AND b2], che corrisponde alla notazione a-b2 dell'algebra di Boole e non alla notazione a+b2, che è quella che in genere si usa. Una rivendicazione è una descrizione per proprietà caratteristica di un insieme di trovati oggetto di esclusiva; quindi, una rivendicazione che definisce un trovato che ha le caratteristiche "a" e "b2" altro non è che la descrizione dell'insieme intersezione tra l'insieme dei trovati che comprendono la caratteristica "a" e l'insieme dei trovati che comprendono la caratteristica "b2". Da questo punto di vista, la notazione a+b2 sarebbe impropria e si potrebbe anche decidere di abbandonarla.

Si deve concludere che il Test X non dipende dall'eventuale predivulgazione del trovato contestato. Quindi, se il Test X stabilisce che c'è equivalenza, allora la predivulgazione del trovato [a AND b1] deve rendere falsa l'affermazione di VALIDITÀ della rivendicazione, ossia la rivendicazione che definisce [a AND b2] NON è valida, altrimenti si verifica quello che qui viene chiamato "**Paradosso della predivulgazione**": una rivendicazione valida comprende un trovato predivulgato.

Se la rivendicazione che definisce [a AND b2] NON è valida, allora almeno uno dei requisiti di validità non deve essere soddisfatto. Tuttavia:

- *Industrialità*: questo requisito è verificato;
- *Novità*: questo requisito è verificato, perché la predivulgazione di un trovato contestato per equivalenti non toglie la novità alla rivendicazione. Infatti, la caratteristica b2 è diversa dalla caratteristica b1, per cui la rivendicazione [a AND b2] è nuova rispetto alla predivulgazione di [a AND b1].

Due requisiti di validità su tre sono verificati: per evitare il «Paradosso della Predivulgazione», deve necessariamente essere falso quello che qui viene genericamente chiamato «Terzo Requisito di validità» (l'attività inventiva per le domande di brevetto, l'originalità per i modelli di utilità). In altre parole: se, applicando il Test X, il trovato predivulgato [a AND b1] è considerato compreso per equivalenti nella rivendicazione che definisce [a AND b2], allora il Terzo Requisito di validità non deve essere verificato altrimenti si ha il «Paradosso della Predivulgazione». Quindi, se la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito di validità rispetto alla predivulgazione di [a AND b1], allora il Test X **deve negare** l'APPARTENENZA per equivalenti.

Il ragionamento su esposto ha portato ad un criterio per escludere l'APPARTENENZA anche per equivalenti.

Test X = Criterio della Presunta Predivulgazione (forma allargata): *SE non si può escludere a priori che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato E SE la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito (ad es.: implica un'attività inventiva) rispetto alla presunta predivulgazione del trovato contestato [a AND b1], ALLORA il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti.*

Il Criterio della Presunta Predivulgazione differisce dalla Difesa Formstein perché quest'ultima si applica solo se si dimostra (anche in corso di causa) che il trovato contestato era stato predivulgato. Il Criterio qui proposto invece si applica tutte le volte che non si può escludere *a priori* (ossia prima della causa)

che il trovato contestato sia stato predivulgato, cioè anche quando non si è ancora costituita la prova che il trovato contestato era stato predivulgato. Se poi in corso di causa si dimostrasse la predivulgazione del trovato contestato è effettivamente avvenuta, la «difesa Formstein» e il Criterio sopra enunciato sarebbero in armonia. Questa armonia potrebbe non accadere con i test attualmente in uso, che potrebbero portare a dei paradossi qualora, in corso di causa, si scoprisse che il trovato contestato era stato predivulgato.

Triple Test e Test dell'ovvietà della soluzione: un primo paradosso

Si consideri il caso in cui:

- la caratteristica b1 ha una funzione F1 e un effetto E1,
- la caratteristica b2 ha la funzione principale F1 e l'effetto principale E1, nonché l'ulteriore funzione F2 e l'ulteriore effetto tecnico E2.

Per il Triple Test, il trovato contestato [a AND b1] ha la stessa funzione principale F1 e lo stesso effetto principale E1 del trovato rivendicato [a AND b2], per cui può essere considerato un equivalente. Per il test dell'ovvietà della soluzione, il trovato contestato [a AND b1] non è inventivo rispetto al trovato rivendicato [a AND b2] perché ha la stessa funzione F1 e lo stesso effetto E1, per cui è un equivalente. I due test sono concordi: c'è equivalenza. Si scopre però in corso di causa che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato, per cui non può essere validamente brevettato e quindi almeno una delle due affermazioni di VALIDITÀ, APPARTENENZA, deve essere falsa:

- *VALIDITÀ*: La rivendicazione che definisce [a AND b2] è valida;
- *APPARTENENZA*: il trovato [a AND b1] è compreso nella rivendicazione.

Se è falsa l'affermazione di APPARTENENZA, entrambi i Test sono stati sconfessati da ciò che è avvenuto in causa, per cui non sono test conoscibili *a priori*: dovrà necessariamente essere falsa l'affermazione di VALIDITÀ. Tuttavia, la rivendicazione che definisce [a AND b2] potrebbe anche risultare valida perché definisce un trovato che:

- ha un'applicazione industriale;
- è nuovo, perché la caratteristica b2 è diversa dalla caratteristica b1, quindi [a AND b2] è nuovo rispetto ad [a AND b1];
- implica un'attività inventiva, perché la caratteristica b2 ha un'ulteriore funzione F2 e un ulteriore effetto tecnico E2 rispetto alla caratteristica b1.

I due Test sono quindi esposti al «Paradosso della Predivulgazione»: una rivendicazione valida comprende un trovato predivulgato.

Triple Test e Test dell'ovvietà della soluzione: un secondo paradosso

Si consideri il caso in cui esista un documento D1 di arte nota sconosciuta alle parti in causa, pubblicato dopo la data rilevante del brevetto e per di più scritto in lingua straniera, che sostenga che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: non viene citato il documento anteriore D1 perché non è ancora stato pubblicato, per cui sia con il Triple Test che con il Test dell'ovvietà della soluzione si potrebbe concludere che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti;

Appello: viene citato il documento anteriore D1, che nel frattempo è stato pubblicato, per cui sia con il Triple Test che con il Test dell'ovvietà della soluzione si potrebbe concludere che il trovato contestato [a AND b1] è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] per equivalenti.

Se ne deve dedurre che l'ambito definito dalla rivendicazione [a AND b2] può dipendere anche da "arte nota sconosciuta" (il documento anteriore D1), anche se in lingua straniera, cosa che sembra contrastare con l'Art. 52 commi 2 e 3 CPI. Inoltre, bisognerebbe anche concludere che il trovato contestato [a AND b1] NON era compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] in primo grado, ma lo era in appello: di conseguenza, l'ambito della rivendicazione [a AND b2] è stato ampliato dopo il rilascio del brevetto.

Osservazioni sul Criterio della Presunta Predivulgazione

Il Criterio della Presunta Predivulgazione è conoscibile a priori se, nella valutazione del Terzo Requisito, si utilizzano solo l'arte nota discussa nella descrizione brevettuale e la conoscenza generale comune, perché solo queste cose potrebbero essere conosciute prima del contenzioso. Per esempio, si ipotizzi di nuovo che esista un documento D1 di arte nota, sconosciuta alle parti in causa, che dimostri che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: non viene citato il documento D1, per cui con il criterio sopra enunciato si decide che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti;

Appello: con una ricerca di anteriorità viene trovato il documento D1. Se la pubblicazione del documento anteriore D1 è posteriore alla data rilevante del brevetto, allora D1 viene ignorato e si decide che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti; se la pubblicazione del documento

anteriore D1 è anteriore alla data rilevante del brevetto, allora D1 viene considerato e, applicando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata, non si esclude l'APPARTENENZA ma non la si afferma nemmeno. Di conseguenza, l'esito del Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata dipende anche da "arte nota sconosciuta" (il documento anteriore D1), cosa che sembra contrastare con l'Art. 52 commi 2 e 3 CPI. Il Criterio della Presunta Predivulgazione, quindi, dovrebbe essere ristretto solo all'arte nota conoscibile a priori, ossia la conoscenza generale comune e l'arte nota discussa nel brevetto:

Test X = Criterio della Presunta Predivulgazione (forma ristretta):

SE non si può escludere a priori che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato E SE la rivendicazione [a AND b2] soddisfa il Terzo Requisito rispetto alla presunta predivulgazione del trovato contestato [a AND b1], all'arte nota discussa nel brevetto e alla conoscenza generale comune, ALLORA il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti.

Il fatto che il Criterio della Presunta Predivulgazione, nella forma ristretta e nella forma allargata, tenga in considerazione la descrizione per verificare il Terzo Requisito di validità della rivendicazione, dovrebbe spingere a non cancellare dalla descrizione brevettuale tutto ciò che si riferisce a forme di realizzazione che si rivelassero in esame non brevettabili, come invece talvolta viene chiesto dall'EPO (Guidelines F-IV, 4.3, "The applicant must remove any inconsistencies by amending the description either by deleting the inconsistent embodiments or marking appropriately so that it is clear that they do not fall within the subject-matter for which protection is sought"). Quando bisogna discutere di contraffazione per equivalenti usando il Criterio della Presunta Predivulgazione, l'aver cancellato dalla descrizione le forme di realizzazione non conformi alle rivendicazioni produce risultati diversi dall'averle lasciate nel testo brevettuale, anche scrivendo che non sono comprese nelle rivendicazioni. Il Criterio della Presunta Predivulgazione, sia nella forma allargata che in quella ristretta, non cade nel Paradosso della Predivulgazione qualora in corso di causa si scoprisse che il trovato contestato [a AND b1] è stato predivulgato, perché le affermazioni di VALIDITÀ e APPARTENENZA non sono mai contemporaneamente verificate. Per convincersi di ciò, si ipotizzi di nuovo che esista un documento D1 di arte nota sconosciuta alle parti in causa, che dimostri che la caratteristica b2 può essere usata al posto della caratteristica b1. Si potrebbe verificare la seguente situazione:

Primo grado: NON viene trovato il documento anteriore D1 e il presunto contraffattore NON riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato. Usando il Criterio della Presunta Predivulgazione sia nella forma allargata che nella forma ristretta, si conclude che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti, per cui non c'è contraffazione;

Appello: viene citato il documento anteriore D1 e il presunto contraffattore riesce a dimostrare che il trovato contestato [a AND b1] era stato predivulgato. Con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, si conclude che il trovato contestato [a AND b1] NON è compreso nell'ambito della rivendicazione [a AND b2] neanche per equivalenti, per cui non c'è contraffazione; con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma allargata, non si esclude l'APPARTENENZA e non la si afferma nemmeno, ma si conclude che la rivendicazione [a AND b2] non è valida per mancanza di attività inventiva per cui non c'è contraffazione.

In questo caso, la decisione finale sulla contraffazione non è cambiata usando il Criterio della Presunta Predivulgazione sia nella forma ristretta che nella forma allargata. Tuttavia, il motivo per preferire il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta consiste nel fatto che l'ambito definito da una rivendicazione non può dipendere anche da "arte nota sconosciuta" *a priori*, perché ciò violerebbe l'Art. 52 CPI e il Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC. Questo però significherebbe affermare che il Triple Test e il Test sull'ovvietà della soluzione, utilizzati in tantissime cause e sostenuti dalla dottrina sia in Italia che all'estero, contrasterebbero con le norme sopra citate.

Il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate

Un test utilizzato è anche il "Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate": bisogna considerare non comprese, neanche per equivalenti, quelle forme di realizzazione letteralmente descritte nel testo brevettuale ma non letteralmente rivendicate. L'Art. 52 CPI non dice nulla riguardo le forme di realizzazione letteralmente descritte ma non letteralmente rivendicate, per cui non pare che questo criterio possa essere dedotto da quell'articolo o dal Protocollo sull'interpretazione dell'Art. 69 EPC. Prima di ragionare sull'appartenenza o meno di un prodotto contestato all'ambito di una rivendicazione, sembrerebbe opportuno risolvere tutti i problemi di mancanza di chiarezza delle rivendicazioni o del brevetto nel suo insieme, altrimenti un qualsiasi criterio per determinare se c'è o meno contraffazione per equivalenti potrebbe essere applicato in modo

errato. Un problema di mancanza di chiarezza (Art. 84 EPC) sussiste ogni volta che c'è un'incongruenza tra la descrizione e le rivendicazioni, in particolare quando parti della descrizione danno l'impressione di divulgare forme di realizzazione non comprese dall'enunciato delle rivendicazioni (Guidelines F-IV, 4.3, iii). Se quindi in un testo brevettuale ci sono forme di realizzazione descritte ma non rivendicate, allora c'è una mancanza di chiarezza: questo è il primo problema che bisogna risolvere prima di decidere se il trovato contestato è compreso per equivalenti nell'ambito di una rivendicazione. Il fatto che l'EPO inviti a cancellare le forme di realizzazione non comprese nell'ambito delle rivendicazioni, potrebbe spingere a considerare escluse quelle forme di realizzazione letteralmente descritte nel testo brevettuale ma non letteralmente rivendicate. Il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate troverebbe quindi un fondamento non nell'Art. 52 CPI, ma nella necessità di risolvere preliminarmente i problemi di mancanza di chiarezza del testo brevettuale, possibilmente in maniera conforme a quanto fatto durante l'esame della domanda. Questo ulteriore criterio può essere aggiunto al Criterio della Presunta Predivulgazione senza creare paradossi. Entrambi i Criteri servono solo per escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato all'ambito di una rivendicazione, non per affermarla: di conseguenza, non saranno mai in contrasto l'uno con l'altro anche se usati contemporaneamente. Diversamente, il Triple Test e il Test sull'ovvietà della soluzione servono anche per affermare l'APPARTENENZA di un trovato contestato all'ambito di una rivendicazione, per cui possono essere in contrasto con il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate. Quando ciò accade, bisogna decidere se dare la precedenza a quest'ultimo oppure al Triple Test o al Test sull'ovvietà della soluzione, che invece affermano il contrario. Tipicamente, si dà la precedenza al Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate, cosa condivisibile in quanto è un criterio conoscibile *a priori*.

Conclusioni sul Triple Test e sul Test dell'ovvietà della soluzione

Da quanto esposto sopra, sembra di poter concludere che:

SE non si può escludere *a priori* che il trovato contestato [a AND b1] sia stato predivulgato, ALLORA né il Triple test né il Test sull'ovvietà della soluzione soddisfano contemporaneamente i seguenti REQUISITI:

- è conoscibile dalle parti in causa *a priori* (cioè, prima del contenzioso);
- soddisfa l'articolo 52 del Codice della Proprietà Industriale;

- non crea paradossi.
- Ciascuno di questi due Test pone anche altre difficoltà:
- A quale data si stabilisce che b2 è un equivalente di b1?
 - Si analizza la rivendicazione caratteristica per caratteristica?
 - Si cerca il «cuore» dell'invenzione?
 - Si trascurano le caratteristiche non essenziali?
 - C'è conformità con i criteri d'esame?
 - Il Test è valido in tutti i Paesi di convalida di un brevetto europeo?
 - Si applica in caso di contraffazione per equivalenti di un modello d'utilità nazionale?

Conclusioni sul Criterio della Presunta Predivulgazione

Il Criterio della Presunta Predivulgazione, preferibilmente nella forma ristretta, sembra poter risolvere tutte queste difficoltà perché:

- Si stabilisce che b2 è un equivalente di b1 alla data rilevante del brevetto, come durante l'esame della domanda per determinare il Terzo Requisito di validità;
- Per quanto riguarda l'analisi delle rivendicazioni, si procede come durante l'esame della domanda per determinare il Terzo Requisito di validità;
- Il requisito dell'attività inventiva (Terzo Requisito di validità dei brevetti) è stabilito nello stesso modo in tutti i Paesi di convalida di un brevetto europeo;
- Il Criterio si applica anche in caso di contraffazione per equivalenti di un modello d'utilità nazionale, valutando l'originalità (Terzo Requisito di validità) del modello di utilità come durante l'esame della domanda in ciascun Paese.

Secondo alcuni, è molto facile soddisfare il requisito dell'originalità di un modello di utilità una volta chiarito che la rivendicazione principale definisce materia nuova: applicando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, bisogna concludere che è altrettanto facile escludere che un trovato contestato appartenga per equivalenti all'ambito rivendicato del modello di utilità. Usando il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, i titolari di brevetti si avvantaggerebbero di tutto ciò che è descritto nel testo brevettuale per non escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione: ciò potrebbe spingere i titolari a discutere nel testo brevettuale l'arte nota realmente pertinente, piuttosto che a nasconderla. Per un altro aspetto, i titolari avrebbero una buona ragione per opporsi all'EPO quando impone di cancellare parti della descrizione, anche se si trattasse delle cosiddette "claim-like clauses" (Guidelines F-IV, 4.4):

anch'esse potrebbero essere utili per non escludere l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione.

Quando si potrebbe affermare l'APPARTENENZA

Il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta e il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate non consentono di affermare l'APPARTENENZA, ma solo di escluderla. Non sembra banale redigere un testo brevettuale in modo che né il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta, né il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte ma non Rivendicate, escluda l'APPARTENENZA di un trovato contestato che non sia letteralmente compreso nell'ambito di una rivendicazione. Tuttavia, se fosse troppo difficile non escludere l'APPARTENENZA, la contraffazione per equivalenti sarebbe asserita molto raramente nella pratica. Per il comma 3 dell'Art. 52 CPI, bisogna però garantire un'equa protezione al titolare, oltre che una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi. Queste considerazioni, se condivise, potrebbero portare a decidere che si può affermare l'APPARTENENZA se non la si può negare né con il Criterio delle Forme di Realizzazione Descritte, ma non Rivendicate, né con il Criterio della Presunta Predivulgazione nella forma ristretta: diversamente, non sarebbe garantita l'equa protezione al titolare del brevetto. Dato che entrambi i Criteri sono conoscibili *a priori*, questa potrebbe essere una soluzione di equilibrio tra gli interessi opposti del titolare e dei terzi.


Gaetano Barbaro

Slogan e diritto d'autore: la protezione del "grido di guerra" dell'impresa

Il termine slogan, che non a caso deriva dal gaelico scozzese **sluagh-ghairm** "grido di guerra", era comunemente usato in tutto il continente europeo nel Medioevo come parola d'ordine per garantire il corretto riconoscimento degli individui di notte o, appunto, nella confusione della battaglia. Seppure con il trascorrere delle epoche esso abbia perso il suo connotato più bellicoso, traducendosi ad esempio in italiano con la più timida parola "motto", è riuscito a mantenere la sua intrinseca natura di frase breve, sintetica e di impatto che punta ad essere facilmente memorizzabile e ad effetto immediato. Avvalendosi spesso di accorgimenti ritmici, di rime, di assonanze o allitterazioni, gli slogan hanno affascinato con il tempo anche le imprese,

che oggi li utilizzano quotidianamente per catturare l'attenzione del pubblico in modo simpatico ed energico; tanto che nel famoso "Just do it" di Nike quel primordiale "grido di guerra" riecheggia ancora in sottofondo. Poiché, quindi, lo slogan è diventato una delle componenti principali per veicolare l'immagine di un'impresa o di un suo prodotto e mira ad essere sempre più incisivo, ci si chiede quale tutela possa ricevere dal diritto d'autore.

Prima però facciamo un distinguo doveroso (sebbene non esaustivo) di nomenclature che può capitare di confondere con lo "slogan" vero e proprio.

| Headline | Tagline / Payoff | Slogan (talvolta Claim) | Purpose |
|---|---|---|---|
|  | Apple – Think different | La potenza è nulla senza controllo | Open Power for a brighter future |
| <p>consiste nella parte testuale che ha maggiore visibilità in una campagna di comunicazione e in modo particolare in una campagna pubblicitaria e si compone solitamente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un titolo (che è prassi riportare con la punteggiatura - il punto finale) • un'immagine che tende ad avere un effetto ridondante rispetto al testo in quanto anch'essa suggestiva o evocativa dell'headline <p>Spesso viene seguita da una subheadline che integra il messaggio con qualche dettaglio in più per gratificare e corroborare la funzione attrattiva svolta dall'headline</p> | <p>si tratta di una breve frase incisiva che viene associata al marchio della società in modo permanente e solitamente accompagna il brand per un periodo piuttosto consistente, quasi da renderlo un completamento necessario del marchio medesimo...provare per credere: Amaro *** – Sapore vero ; Che mondo sarebbe senza ***? ; Cosa vuoi di più dalla vita? ***; Per tutto il resto c'è ***</p> | <p>consiste in una frase facilmente memorizzabile che racchiude la ratio della campagna pubblicitaria e che talvolta si può fondere / confondere con il payoff.</p> <p>Tende a cambiare in ragione della campagna</p> | <p>si caratterizza per un approccio più astratto e meno legato ad uno specifico prodotto: tende a sintetizzare gli obiettivi valoriali che muovono l'agire dell'azienda ed è quindi strettamente correlato alla responsabilità sociale ed etica di un'azienda (CSR)</p> |

Fatta questa premessa, il caso che abbiamo avuto modo di studiare fa riferimento ad un'espressione utilizzata da due comici tedeschi e successivamente ripresa e sfruttata commercialmente da un portale online che vende t-shirt e abbigliamento.

Nella decisione 14 O 24/22 (cfr. LG Köln, Urteil vom 26.01.2023 - 14 O 24/22 - openJur) il Tribunale regionale di Colonia ha concluso che lo slogan "vaccinato, chippato, sverminato", nella versione originale in tedesco "*Geimpft, gechipt, entwurmt*", non è proteggibile ai sensi del diritto d'autore.

La frase, impiegata solitamente per riferirsi agli animali, era stata impressa su magliette commercializzate da un sito web di stampe con l'intento ironico di riferirsi alla campagna vaccinale contro il COVID-19, rivolta agli umani.



Contro tale utilizzo commerciale si sono opposti appunto due comici che, a mezzo di una diffida, hanno contestato l'adozione dell'espressione in forza della presunta violazione del diritto d'autore richiedendo un indennizzo forfettario di Euro 11.000. I comici avrebbero infatti creato il gioco di parole, servendosi nei loro spettacoli, facendo così nascere in capo a loro il diritto d'autore presuntivamente violato da controparte. Per contro, il sito web incriminato, negando ogni illecito, ha allora avviato un procedimento di accertamento negativo affinché venisse confermata l'assenza di violazione del diritto d'autore.

Trovandosi d'accordo con parte attrice, il tribunale tedesco ha confermato che l'espressione *Geimpft, gechipt, entwurmt* non poteva essere tutelata dal diritto d'autore, autorizzandolo così a procedere con la commercializzazione delle magliette. Nella sua decisione, il tribunale ha ricordato, infatti, che per essere protetta dal diritto d'autore, un'opera "linguistica" deve distinguersi dalle formulazioni abituali grazie a una scelta immaginativa di parole o a un processo di pensiero.

Le tre parole in questione sono state ritenute comunemente utilizzate nel settore veterinario: l'unica "originalità" sarebbe consistita in una sua connotazione umoristica in quanto riferita agli umani. Tuttavia tale connotazione non è stata sufficiente a stabilire la creazione intellettuale dell'autore.

Quanto deciso dal tribunale tedesco risulta in linea con la sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 16 luglio 2009, *Infopaq International* (cfr. 62008CJ0005 (europa.eu)), che ha escluso tutela autorale ad un estratto di 11 parole di un articolo di giornale riprodotto da terzi. Secondo quest'ultima, le parole in quanto tali non rappresentano elementi che possono beneficiare di tutela. Ciò posto, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l'originalità di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'articolo.

Pertanto, memori dei casi di cui sopra, si rende necessario, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'opera letteraria breve (creazione linguistica, neologismo, slogan, purpose o ancora pay-off), ricordare che la stessa per essere tutelata dal diritto d'autore dovrà essere considerata un'opera originale di per sé e quindi esprimere la creazione intellettuale dell'autore, raggiungendo un necessario livello di creatività.

Poiché la CGUE potrebbe aver "tratto ispirazione" dalla legge tedesca sul diritto d'autore nella sentenza richiamata, è interessante seguire l'approccio tedesco al **test di originalità** (o - secondo l'accezione tedesca - il **test dell'individualità**) all'analisi della sussistenza in opere letterarie nominali o comunque brevi di requisiti di tutelabilità a norma del diritto d'autore.

Nel diritto d'autore tedesco, infatti, il "test dell'individualità" (*Individualitätsschutz*) svolge un ruolo cruciale nel determinare l'esistenza della protezione del diritto d'autore. Questo test si basa sul principio che la protezione del diritto d'autore è garantita alle opere che presentano un livello sufficiente di originalità i cui aspetti chiave sono:

1. **Individualità (Individualität):** il criterio principale per la protezione del diritto d'autore è l'individualità di un'opera che deve essere unica e distinguibile da espressioni e formulazioni comuni e standard. L'opera (nominale o meno), seppur breve e concisa, dovrebbe incorporare inscindibilmente il "timbro" della personalità (individualità) dell'autore.

2. **Scelte creative:** più di una scelta funzionale, deve qualificarsi come frutto di scelte creative compiute dall'autore durante la creazione dell'opera che devono essere individuate ed analizzate. Anche piccoli contributi creativi o variazioni possono soddisfare il requisito, purché siano il risultato di uno sforzo intellettuale dell'autore.
3. **Esclusione di opere o elementi "banali" = emersione della personalità:** l'opera deve contraddistinguersi per un proprio "marchio di fabbrica", avere uno stampo personale: se l'opera riflette un tocco personale, che va oltre aspetti comuni o banali, è più probabile che soddisfi il requisito dell'individualità. Il test di individualità tende quindi ad escludere analiticamente le opere o gli elementi che compongono l'opera che sia priva di un livello minimo di creatività. Le opere ritenute comuni, standard o prive di originalità non sono idonee per la protezione autorale.

L'interpretazione dell'applicazione del test di individualità necessariamente varierà da una giurisdizione all'altra tenendo conto anche del concetto di originalità radicato nella cultura giuridica del Paese di riferimento. Tale concetto mette peraltro in evidenza i diversi istituti del "copyright" (diritto anglosassone) e del "diritto d'autore" (diritto continentale): nell'approccio anglosassone il concetto di originalità è espresso essenzialmente come frutto di una sostanziale abilità, conoscenza, lavoro mentale, gusto o giudizio dell'autore, ma non è richiesta alcuna impronta personale. Per contro nell'accezione francese l'originalité è "l'empreinte de la personnalité de l'auteur" così come in quella tedesca deve prevalere l'individualizzazione del "personale" e l'originalità è quindi espressione individuale dell'autore come persona.

A tale riguardo, nella causa 6 U 120/15 (cfr. OLG Köln, Urteil vom 08.04.2016 - 6 U 120/15 - openJur), il Tribunale di Colonia ha negato la protezione del diritto d'autore per il titolo del libro "Quando la casa è bagnata" ("Wenn das Haus nasse Füße hat") ed ha ritenuto che quanto più breve è l'opera, tanto più alto è il livello di creatività richiesto.

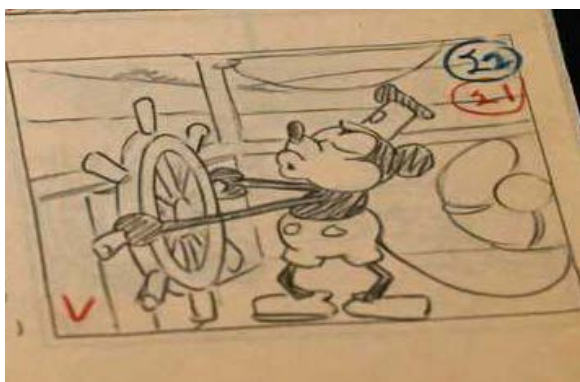
Di fronte a questi casi, resta la possibilità di valutare una strategia di tutela che possa interessare gli istituti di diritto industriale, primo tra tutti il marchio.

Mauro Dell'Università
Liliana Martari

Topolino e Minnie: gli evergreen di Walt Disney alla prova del diritto d'autore tra pubblico dominio e geoblocking

Dopo una lunga storia durata quasi cento anni, a partire dal 2024 la prima versione di Topolino è diventata liberamente utilizzabile e riadattabile.

Il debutto di Topolino, icona del mondo dell'animazione e personaggio amato in tutto il mondo, risale al 1928, anno in cui Walt Disney e Ub Iwerks ideano Steamboat Willie, primo celebre cortometraggio che racconta le avventure del personaggio. In realtà, Steamboat Willie fu il terzo cortometraggio che include il personaggio, ma il primo ad essere distribuito, diventando così comunemente riconosciuto come l'esordio ufficiale di Topolino e Minni.



"Steamboat Willie Enters the Public Domain" by Doo Lee, CC BY 4.0

Fonte: [File:Steamboat Willie Enters the Public Domain.jpg](#) - [Wikimedia Commons](#)

L'opera sancisce la nascita di un simbolo dei cartoni animati, impresso nell'immaginario collettivo di più generazioni e tra le figure animate più conosciute di tutti i tempi. L'importanza di Topolino è indiscutibile, non solo per la Disney, che ha basato sul personaggio la propria immagine aziendale, ma anche per il mondo

dell'intrattenimento in generale. Tuttavia, nonostante secondo la legge statunitense dell'epoca i diritti sullo sfruttamento economico dell'opera sarebbero dovuti scadere nel 1965, dopo 59 anni e l'intervento di tre modifiche normative tale data è stata spostata al 1° gennaio di quest'anno.

L'ultima modifica avvenuta (il '*Copyright Term Extension Act of 1998*') ha esteso la scadenza dei diritti patrimoniali sull'opera ai 70 anni dalla morte dell'autore mentre, per le opere collettive pubblicate prima del 1978, ai 95 anni dalla pubblicazione o ai 120 anni dopo la creazione (in base alla data anteriore). Quest'ultimo provvedimento è stato definito, in maniera abbastanza sarcastica, "Mickey Mouse Protection Act", a causa della sua approvazione a ridosso con la scadenza dei diritti sul personaggio e dell'attività di lobbying condotta, tra gli altri, proprio dalla Disney.

Anche in Italia, ai sensi dell'articolo 25 della Legge sul Diritto d'Autore, la durata dei diritti di sfruttamento economico di un'opera decorre fino al settantesimo anno solare dopo la morte dell'autore. Per le opere in comunione, la durata si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo e per le opere collettive sulla vita di ciascun autore.

In Unione Europea, la durata di tali diritti è stata armonizzata ai settant'anni dopo la morte dell'autore, grazie alla direttiva numero 93/98/CEE sull'armonizzazione del diritto d'autore.

A livello extra-UE non vi è tuttavia uniformità rispetto a tale durata: la stessa Convenzione di Berna, fondamentale trattato internazionale sul diritto d'autore, definisce una durata minima di 50 anni, che gli Stati aderenti possono eventualmente estendere. Nonostante molti Paesi abbiano adottato una identica durata, vigono ancora alcune differenze sostanziali in diversi casi, specie per quanto riguarda Asia o Africa. Ad esempio, la durata dei diritti patrimoniali in Cina è pari ai 50 anni dopo la morte dell'autore, in India a 60 anni dopo la morte dell'autore, mentre in Giamaica a 95 anni dopo la morte dell'autore (ma solo se quest'ultimo è nato dopo il 1962).

Alcuni Paesi (come i Paesi membri dell'Unione Europea o gli Stati Uniti d'America) hanno avuto la possibilità di

estendere la durata della tutela, frammentando così il quadro normativo. A ciò bisogna aggiungere che la durata dei diritti su un'opera può variare anche in presenza di casistiche particolari (ad esempio per le opere collettive o in comunione o nel caso di opere come le semplici fotografie, le opere cinematografiche o giornali e riviste).

La scelta di non rendere perpetui i diritti di sfruttamento delle opere tutelate da diritto d'autore ha ragioni prettamente pubblicistiche, volte a bilanciare l'interesse pubblico di libero accesso e diffusione della cultura con l'incentivo ai soggetti privati che svolgono attività di creazione e amministrazione delle opere.

Tuttavia, in un mondo interconnesso come quello odierno, dove l'accesso ad opere tutelate da diritto d'autore può avvenire abbastanza agilmente in tutto il mondo, può essere complicato definire in quali Paesi un'opera cada in pubblico dominio e in quali Paesi la stessa opera è invece liberamente fruibile; ciò favorisce peraltro l'imposizione di modelli di *geoblocking* che ostacolano la libera circolazione delle opere disponibili liberamente.

Inoltre, la presenza di una durata definita rispetto a tali diritti ha permesso la creazione di vere e proprie biblioteche digitali liberamente fruibili, come *Project Gutenberg*, portale online contenente *e-book* di libri riproducibili in maniera libera. A causa però del disallineamento tra la normativa statunitense (al quale il portale si appoggia) con le leggi nazionali di altri Paesi, il sito è stato oscurato in alcuni Paesi come la Germania.

Alla scadenza dei diritti non viene solo permessa la mera riproduzione delle opere, ma si estendono anche il diritto di pubblicazione, trascrizione, rappresentazione, distribuzione, traduzione dell'opera stessa.

Dopo la scadenza dei diritti sul libro *Winnie The Pooh* negli Stati Uniti, è stato - ad esempio - pubblicato un riadattamento cinematografico horror del celebre racconto per bambini. Nel gennaio di quest'anno è stato invece annunciato un riadattamento horror di *Steamboat Willie*.

Guardando al futuro, è facile immaginare che grazie ai sistemi di intelligenza artificiale generativa il riadattamento e la fruizione di opere libere assumerà un peso sempre maggiore nel settore culturale e dell'intrattenimento, sia lato *'input'* (con riferimento alle opere in pubblico dominio che potranno alimentare l'intelligenza artificiale) che lato *'output'* (vale a dire per le opere generate dall'intelligenza artificiale stessa).

Il dibattito su tali aspetti tecnico-legali è in divenire, ma in un contesto di sviluppo 'etico' dell'intelligenza artificiale, che tenga conto anche degli interessi autoriali, il peso e il valore del concetto di pubblico dominio assumerà probabilmente una importanza crescente.

Non tutte le opere sui quali diritti siano scaduti sono però utilizzabili liberamente ed ogni caso dev'essere infatti attentamente valutato per le sue peculiarità. Ad esempio, quando l'opera è un bene culturale ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la sua riproduzione può avvenire solo con l'autorizzazione dell'amministrazione interessata e con il pagamento di un canone, salvo che la riproduzione non sia chiesta per scopi personali o didattici e non commerciali. Caso particolarmente rilevante nel recente dibattito sul tema è stata la riproduzione non autorizzata della *Venere di Botticelli* da parte dello stilista Jean Paul Gaultier, osteggiata dal Museo degli Uffizi in quanto non autorizzata.

A questo aspetto si aggiunge anche il complicato rapporto tra diritto d'autore e diritto sul marchio: certi tipi di opere protette possono essere infatti registrate anche come marchio. Ad esempio, le opere del famoso artista anonimo *Banksy* sono tutelate da diverse registrazioni dell'Unione Europea dalla società *Pest Control Office Ltd*. Anche la *Disney* ha depositato negli anni numerose domande di registrazione in tutto il mondo per tutelare come marchio le immagini e il nome di *Topolino*.

Tuttavia, non è detto che un mero rifacimento artistico del personaggio rappresentato nel 1928 vada a infrangere i diritti di marchio della *Disney*, specie se tale utilizzo ricada unicamente in ambito artistico e di libera espressione della creatività personale.

Il quadro si arricchisce ulteriormente se si considerano le varie versioni di *Mickey Mouse* create nei 95 anni successivi al 1928, ancora coperte da diritti d'autore in capo alla *Disney*.

La situazione è quindi tutt'altro che cristallina: sarà sicuramente interessante analizzare le prossime mosse e le eventuali reazioni dello studio di animazione più celebre al mondo. Intanto, le varie rielaborazioni del celebre personaggio si sono già guadagnate una propria pagina dedicata nella versione inglese di *Wikipedia*.

Carlo Lamantea

Svizzera – Il concetto di “Appartenenza al dominio pubblico” come criterio d’esclusione alla registrazione di un marchio.

“Paese che vai, usanze che trovi”, questo è certamente uno dei proverbi più utilizzati e conosciuti non solo in Italia che, però, si presta a due diverse letture o, per meglio dire, interpretazioni.

Il senso più immediato è quello di indicare che ogni luogo del mondo ha le proprie tradizioni come sa bene chi ama viaggiare e sottintende, pertanto, la “necessità/virtù” di sapersi adattare ai diversi contesti. Il senso più profondo, invece, è quello che ogni ambiente è regolato da leggi specifiche, anche non scritte e non esplicitate, alle quali è necessario allinearsi cercando di comprendere a fondo i relativi criteri d’applicazione e interpretazione.

Tornando, però, in argomento devo dire la Svizzera è “*un po’ croce e un po’ delizia*” per chi vuole registrare un marchio.

Perché? Non vi è dubbio che la normativa nazionale sia fra le più severe al mondo, e quindi “croce” considerando come vengono attentamente applicate sia legge marchi nazionale sia le guide lines interne all’ufficio centrale di Berna, ma una volta giunto a registrazione, e qui sta la “delizia”, si può dire che il marchio sia veramente tale, ovvero pensato bene e registrato in modo corretto così da avere il duplice effetto di essere d’impatto per i consumatori (con gli ovvi vantaggi per l’azienda) e difficile da violare per i contraffattori.

Fra gli “absolute grounds” applicati per valutare la registrabilità di un marchio c’è sicuramente il concetto di “dominio pubblico”, come in tanti altri Paesi.

L’articolo 2 lettera a) della Legge sulla Protezione dei Marchi (LPM) dice che “...sono esclusi dalla protezione i segni che sono di dominio pubblico salvo che si siano imposti come marchi”, concetto espresso in linea con quanto già evidenziato dall’articolo 6 quinquies lettera b) n. 2 della Convenzione di Unione di Parigi (C.U.P.). Quest’ultimo prevede, infatti, che la registrazione di marchi può essere rifiutata se i marchi:

- siano divenuti usuali nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio del Paese dove la protezione è richiesta.

Ma questo è già noto per chi si occupa di marchi e allora perché redigere addirittura un articolo?

L’aspetto interessante è, però, il *modus operandi* dell’ufficio di Berna nell’interpretare e applicare (permettetemi di dirlo, in modo molto stringente) il dettato normativo.

Ma ecco i fatti, il 29.12.20 l’ufficio marchi svizzero emette una notifica di rifiuto provvisorio totale per la parte svizzera della IR 1.511.647

LABOTTEGA® per prodotti e servizi delle classi 3, 24, 25, 35 e 42 sulla base del già citato combinato disposto dell’Art. 6 quinquies, lett. b) n. 2 C.U.P. e dell’Art. 30 par. 2 let. c della LPM.

L’ostacolo è, dunque, il “dominio pubblico” cui apparterebbe questa parola seconda una prima valutazione dell’esaminatore, inoltre, si è posto l’accento su una presunta insufficiente caratterizzazione grafica.

Ho già ricordato che il concetto di dominio pubblico tende a evitare nell’interesse generale che alcuni segni siano monopolizzati come marchi in maniera ingiustificata come, ad esempio: “... i segni che sono essenziali o addirittura indispensabili nel commercio e pertanto devono restare liberamente disponibili” ai sensi della Direttiva marchi parte 5 cap. 4.3.2.

Nell’ambito della replica sono stati diversi gli argomenti evidenziati e, fra questi:

1. Il fatto che tale segno, nella completezza della sua connotazione grafica e per il significato letterale che ha, “**LABOTTEGA®**”, andrebbe visto piuttosto come un “marchio allusivo”, vale dire con un minimo livello di descrittività, ma anche di originalità, comunque **non** in grado di veicolare ai consumatori un preciso messaggio sulla tipologia di prodotti/servizi contraddistinti.
2. Il giudizio del pubblico. Infatti, la categoria di marchi descrittivi e suggestivi, così come quella dei marchi forti e deboli, non va intesa in senso rigido, da un lato un marchio può porsi nello spazio di confine fra l’una e l’altra categoria, mentre dall’altro un marchio può passare da una categoria ad un’altra per effetto, appunto, della valutazione del pubblico, di solito condizionata dall’uso.

3. Con la costante diffusione della GDO è, pertanto, scemato il significato di “bottega” (sempre meno presente come tipologia di vendita nella variegata catena di distribuzione moderna), ovvero: *“un piccolo esercizio commerciale, generalmente affacciato sulla pubblica via e composto da un ambiente deputato alla vendita e da un adiacente laboratorio artigianale dove si lavorano le merci”*.
4. La non descrittività di un segno che semplicemente suscita associazioni di idee o semplici allusioni che solo lontanamente richiama alcune caratteristiche dei prodotti e servizi contraddistinti.
5. L'esclusione di un segno dalla protezione solamente se il nesso tra la denominazione e il prodotto o il servizio è talmente immediato e concreto da richiamare, senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione, una caratteristica specifica del prodotto o servizio in questione.

Con decisione del 02.06.21, l'ufficio marchi di Berna concede la protezione del marchio in argomento per tutti i prodotti e servizi come richiesto al momento della designazione.

In conclusione, che messaggio si vorrebbe dare? Una prima valutazione fatta, e mi sia concessa la libertà di dirlo, con un po' di leggerezza, ha portato ad un provvedimento difficilmente comprensibile ma che, anche per le riflessioni e le considerazioni tecniche sottoposte alla commissione d'esame, alla fine è stato superato.

Quella eccessiva rigidità nell'applicare il dettato normativo non trovava riscontri nella realtà e si è ulteriormente rafforzato il concetto che i segni appartenenti al dominio pubblico, con le opportune elaborazioni, sono pienamente proteggibili in un Paese che, come si diceva all'inizio volutamente e in maniera un po' provocatoria, è *“un po' croce e un po' delizia”* per la registrazione di un marchio.

Francesco Fabio

FRANCE – The French “Cour de cassation” clarifies the scope of trademark protection by its use as keyword or within the source code of a website.

SUMMARY AND ANALYSIS

In a landmark decision issued on October 18th, 2023, the Commercial Chamber of the French “Cour de cassation” applies rigorously the case-law of the Court of Justice when a trademark of a third party is used as a **keyword within Google’s referencing service**.

The Court confirms that ***it is possible to use a trademark for both natural and paid referencing of a website, provided that this use does not create a risk a confusion as to the origin of the products and services.***

As regard the use of a trademark within the source code of a website, the Court applies the same infringement criterion and dismisses the visibility requirement applied by the Court of Appeal.

THE CASE

Aquarelle is one of the leading flower delivery services in France. This service is mainly offered via the website *aquarelle.com* and Aquarelle is registered as a French and EU trademark for the relevant services. A competitor offers a similar flower delivery service on its website *lebouquetdefleurs.com*. The competitor selected the keyword “Aquarelle” on Google’s Adwords referencing service to promote its own delivery service.

The Paris Court of Appeal dismissed the main trademark infringement claim since the trademark appeared neither in the ad itself, nor in the link, nor in the URL address. Therefore, the use of the trademark by the competitor enabled the relevant public to know whether the goods or services referred to in the ad come from Aquarelle or from a third party.

“Aquarelle” was also used as a meta-tag within the source code of the website *lebouquetdefleurs.com* without “Aquarelle” being visible. This infringement claim is also dismissed since the source code is not visible to the public and then the meta-tag is not used to designate goods and services.

THE DECISION OF THE FRENCH “COUR DE CASSATION”

The Court refers to the case-law of the Court of Justice of the European Union and in particular the Google

decision (CJEU, March 23rd, 2010, C-263/08, Google France and Google). According to this decision Article 5(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trademarks and Article 9(1) (a) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark is entitled to prohibit an advertiser from advertising, on the basis of a keyword identical with that trade mark which that advertiser has, without the consent of the proprietor, selected in connection with an internet referencing service, goods or services identical with those for which that mark is registered, in the case where that advertisement does not enable an average internet user, or enables that user only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to therein originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party. According to the Court of Justice, the function of indicating the origin of the mark is adversely affected if the ad does not enable normally informed and reasonably attentive internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services referred to by the ad originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically connected to it or, on the contrary, originate from a third party (see § 84).

The Court states that the contested decision correctly applied the above criteria and has duly highlighted the lack of any likelihood of confusion due to the use of the sign “Aquarelle” as a keyword in the Adwords referencing service:

“No use is made of the “aquarelle” sign, either in the ad itself, in the link or in the URL address, and the ad in question uses common terms to describe the business of delivering flowers ordered online and expressly displays the name of the site “lebouquetdefleurs.com”.

Regarding the use of the trademark within the source code, the Court criticizes the contested decision. The Court sets aside the visibility requirement:

“The trade mark owner may prohibit the use of a sign by a third party in the source code of its website, even if it is not visible to the public, if it offers an alternative to the trade mark proprietor’s goods or services as a result of an internet user’s search and does not allow or only makes it difficult for the average internet user to know whether the goods or services targeted by the natural referencing come from the trade mark proprietor or an undertaking economically linked to it or, on the contrary, from a third party.”

Despite this wrong requirement applied by the Appeal Court, the “Cour de cassation” states that there is still no infringement since the average Internet user was informed about the origin of the site whose result was displayed among the natural referrals, thus highlighting the absence of any risk of confusion about the origin of the products and services offered.

COMMENTS

The decision of the “Cour de cassation” applies rigorously the case-law of the Court of Justice when a trademark is used as a keyword within Google’s referencing service. However, we can wonder if this case-law is still relevant today. These decisions are based on the assumption that the user will perceive the sponsored link as a mere ad without connection with the trademark they searched first on Google. In 2010, the sponsored ads appeared in a grey rectangle with the mention “commercial link”, sometimes on the right-hand side of the screen. Since the decisions from the Court of Justice, Google has removed this grey rectangle. As IP lawyers, we are used to identifying these commercial ads, but we can doubt that this is the same for the reasonably well-informed and shrewd consumer. To the best of my knowledge, there is no theoretical study proving that the public would not be misled by such a presentation.

I fully agree with the comment of the Professor of law Nicolas BINCTIN about this decision:

“At a time when public order is sometimes threatened by Internet users fed on fake news, and when the fight against online infringement is a matter of economic survival, how can we think that the average Internet user is sufficiently attentive to distinguish between two advertisements of this nature, covering the same products and services? While such attention may have existed 15 years ago, at the time of the Google rulings by the CJEU, it is necessary to analyse Internet users’ attention in a contemporary context”

(free translation of his comment in *Propriété Industrielle* n°2, February 2024, comm. 10).

We can hope that this case-law will be applied less strictly in the future.

Jérôme Tassi

USPTO - The Board Compares H and K and introduces a “Reverse Presumption” that Lowers Standard for Likelihood Of Confusion

SUMMARY AND ANALYSIS

In September 2023, a precedential ruling was entered by the USPTO Trademark Trial and Appeal Board that found letters K and H “visually similar” and expanded the 10th DuPont Factor to add a layer of contractual obligation by considering the “sale of a portion of an ongoing business to a direct competitor” and impact of certain agreement provisions “designed to preclude confusion.” *KME Germany GmbH v. Zhejiang Hailiang Co., Ltd.*, Opp. No. 91267675 (TTAB, Sept. 29, 2023).

THE CASE

HME
Applicants Opposed mark.

In 2019, Zhejiang Hailiang Co., Ltd. (“Hailiang”) purchased from its direct competitor, KME Germany GmbH (“KME”), a part of KME’s ongoing metals business.

The purchase agreement required Hailiang not to use a mark confusingly similar to KME (the “APA” agreement at § 19.5.2.22, under seal).

In April 2020, Hailiang filed a trademark application with the USPTO (Ser. No. 88863480) to register a stylized HME mark (referred to as an abbreviation of “Hailing Metals Europe” and the stylized H was purported as the same stylized H used by Hailiang in its stylized mark for HAILING).

On February 2021, KME opposed registration (Opp. No. 91267675) based on

- (1) false association and
- (2) likelihood of confusion.

THE ORDER

The Order was the 28th docket entry (no adversarial motions filed). The Order did not rule on “false suggestion” but found “likelihood of confusion” based on similarities of the marks, similarity of goods, opposer’s priority [for its mark that is “of average commercial strength”], and as a tipping point, the market interface (Order, p. 49-50). The Board found Hailiang’s evidence of third-party use and registrations did “not reduce the normal scope of protection to which an inherently distinctive mark is entitled [Order, p. 40].”

The case presented the Board an “opportunity” to “expand the types of ‘market interfaces’ relevant under the tenth DuPont factor to include the sale of a portion of an ongoing business to a direct competitor, and to

consider the impact of certain ‘agreement provisions’ in the APA ‘designed to preclude confusion.’ DuPont, 177 USPQ2d at 567...” (Emphasis added)(Order, p. 41).

The Board explained,

“[T]he APA reflects the parties’ recognition that confusion would be likely unless Applicant used a mark that is not confusingly similar to Opposer’s KME mark. In particular, the parties agreed that Applicant would ‘cease making use of the trade names and product or service marks of [Opposer] or confusingly similar designations or trademarks. APA § 19.5.2...While the language in APA § 19.5.2 does not define what would comprise a ‘confusingly similar’ mark, **it adds a layer of contractual obligation over the Trademark Act Section 2(d) prohibition against registration of a mark that is likely to cause confusion with a prior used or registered mark owned by another**” (Order, p. 42) (emphasis added).

“We apply this reverse presumption to the facts of this case [“In other words, if the involved parties, who best know their industry, do not think confusion is likely and they enter into an agreement ‘designed to avoid it,’ this factor **weighs strongly against for a finding of likely confusion...**” Order, p. 42 revised] and find the market interface factor weighs slightly in favor of a finding of likelihood of confusion, to the extent the parties acknowledged a need for Applicant to choose a non-confusingly similar mark per APA § 19.5.2.” (Order, p. 43) (bracket quote annotated for interpretation/application for “reverse presumption” at Order, p. 42).

APPEAL

On November 27, 2023, Hailiang filed an appeal of the Order and seeks Declaratory judgment of non-infringement in the Eastern District of Virginia (1:23-cv-01606). Appellant is allowed to provide any new evidence. *RxD Media, LLC v. IP Application Development LLC*, 377 F. Supp. 3d 588, 591 (E.D. Va. 2019) (a party to an opposition proceeding dissatisfied with the result of a TTAB decision may either appeal that decision to the Federal Circuit or commence a de novo civil action in a federal district court where it is permitted to conduct discovery and submit new

evidence and testimony), aff'd, 986 F.3d 361, 2021 USPQ2d 81 (4th Cir. 2021). In its appeal, Appellant identifies new evidence that KEM approved its use of the HME mark in February 2019 (Appeal, paragraph 21) and looks to revisit the weakness of KME (Appeal, paragraph 54). It also questions the TTAB Order as being in error based on the finding that although the APA was not breached, and there was no bad faith or intent to confuse, the APA obligation not to infringe supported a finding of likelihood of confusion (Appeal, paragraphs 45, 46, 51).

COMMENTS

The decision of the TTAB lowered the standard for finding likelihood of confusion when it involves the “sale of a portion of an ongoing business to a direct competitor.” While the decision seems to offer a seller implied protection (i.e., *it would not have sold if it knew it would be infringed*) a business could be sold for any reason including when benefit of sale outweighs actual infringement.

The Appeal should resolve:

- *if there is an added layer of contractual obligation*
- *if so, whether a “reverse presumption” is implied here, and if so, then what is the amount of evidence now sufficient in view of Jack Wolfskin, 116 USPQ2d 1130 and Juice Generation, 115 USPQ2d 1672 to consider the normal scope of protection of a mark.*

Scenario

Notwithstanding similarity of H and K, Hailing description of its mark is considered as stylized HiME (lowercase ‘h’ superimposed ‘i’ that is abbreviation of “Hailing MEtal”). While parties agree “ME” means “Metal Europe” (Plaintiff’s TTAB Brief, p. 17 and Appeal, paragraph 16), ME – ME has been identified as Metal – Metal, <https://www.allacronyms.com/Me-Me/Metal-Metal> and names of KME (owners, prior owners) include KME, Kabel**IME**tal AG in Osnabrück, Stolberger **ME**tallwerke, Tréfi**ME**taux SA in France, and Europa **ME**talli (emphasis added to ME).

Jason DeFrancesco



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

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

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

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

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