

Newsletter Settembre 2015

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

Brevetto Europeo Unitario - finalmente forse ci siamo (III^ Puntata)

Il Brevetto Europeo Unitario, come facilmente comprensibile, è un Brevetto che, una volta concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, NON deve essere più depositato in singoli Paesi Europei della Comunità in cui il Cliente intenda avere una protezione brevettuale.

Infatti, il Brevetto Europeo Unitario, una volta concesso, avrà valore in tutti i Paesi della Comunità che avranno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unitario dei Brevetti (si veda [II puntata](#)).

La lingua del Brevetto usata nella procedura per ottenerne la concessione, se è l'Inglese, è la lingua del Brevetto e NON sono richieste traduzioni nelle lingue dei singoli Paesi della Comunità in cui il Cliente intenda avere la protezione brevettuale.

Per un periodo transitorio minimo di 6 anni è previsto che debba essere fornita una traduzione integrale del Brevetto in una lingua della Comunità; tale traduzione, però, potrà essere effettuata anche con strumenti di traduzione automatica.

Le tasse annuali di un Brevetto Europeo Unitario saranno pari a quelle prevedibili per il mantenimento del Brevetto in 4 Paesi della Comunità, qualsiasi sia il numero dei Paesi della Comunità che abbiano ratificato l'Accordo sul Tribunale Unitario dei Brevetti.

In sintesi, il Brevetto Europeo Unitario beneficerà sia del fatto di NON richiedere traduzioni che del fatto di pagare TASSE ANNUALI inferiori a quelle prevedibili nel caso di protezione brevettuale in più di 4 Paesi della Comunità.

L'Italia, in data 3 luglio 2015 ha richiesto di aderire alla Cooperazione Rafforzata (si veda [I puntata](#)) nel settore dei brevetti.

Il passo successivo, perché l'Italia possa usufruire del Brevetto Europeo Unitario, dovrà essere la ratifica dell'Accordo sul Tribunale Unitario dei Brevetti.

La ratifica dell'Accordo sembra rientri nel programma dell'attuale Governo Italiano.

Indipendentemente da ciò che farà l'Italia, tenuto conto del numero di Ratifiche dell'Accordo già effettuate e di quelle previste a brevissimo, è opinione comune che il Tribunale Unitario dei Brevetti ed il Brevetto Unitario possano iniziare ad essere operativi a partire dal secondo semestre del 2016¹.

¹ Riferimenti normativi:
- Council Regulation (EU) 1257/2012
- Council Regulation (EU) 1260/2012

Il paese del Sol Levante apre ai marchi non tradizionali

La creatività delle agenzie pubblicitarie e di tutti coloro i quali si dedicano alla "creazione di marchi" è ormai così sviluppata che ci troviamo letteralmente circondati da segni distintivi dalle forme e dai colori più vari.

In questo contesto, per chi opera in Europa o negli Stati Uniti non è certamente una novità leggere articoli che raccontano della possibilità (anche se in Europa con qualche difficoltà in più) di registrare marchi c.d. "non tradizionali (quali, ad esempio: marchi di colore, di forma, olfattivi, sonori, ecc...)." Può quindi stupire un po' che in un paese come il Giappone, baluardo di tecnologia e innovazione i marchi non tradizionali abbiano fatto il loro ingresso solo recentemente.



E' infatti solo con l'entrata in vigore di una recente modifica alla legge marchi (TMA Act No. 127/1959) avvenuta in data 1/4/2015 che il Giappone ha previsto la registrabilità di marchi non tradizionali, quali figure, segni tridimensionali, colori, combinazione degli stessi e suoni (parrebbero invece esclusi altri marchi "alternativi" quali, ad esempio, i marchi olfattivi).

Par che questa riforma fosse da lungo tempo attesa dalla comunità imprenditoriale. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, si contano numerosi depositi di marchi non tradizionali e, in particolare, di marchi di colore e di marchi sonori.

I soggetti interessati a esportare i propri prodotti o servizi nel paese del Sol Levante hanno quindi oggi a disposizione uno strumento in più per affermarsi sul mercato locale.

La Corte di Giustizia farà presto luce sulla c.d. "clausola di riparazione" e la sua (eventuale) interferenza con la normativa in materia di marchi?



Chi opera nel settore dei prodotti di ricambio (e, in particolare, i produttori di pezzi di ricambio per autovetture) sa bene che un argomento ampiamente dibattuto da anni è quello attinente il tema della c.d. "clausola di riparazione" e che vede contrapposti, da un lato, i fabbricanti di autovetture e, dall'altro, i produttori di singoli componenti.

La questione (assai spinosa) è frutto di un'interpretazione controversa degli articoli 110 Reg. CE n.6/2002 sui modelli

- Agreement on a Unified Patent Court 2013/C 175 done at Brussels on 19 February 2013 in English, French and German.

comunitari² e dell'analogia disposizione contenuta nell'art. 241 del Codice di Proprietà Industriale che si applica ai modelli nazionali³.

In estrema sintesi, in base a queste disposizioni, il titolare di un *design* non può avvalersi di questo titolo per opporsi a un terzo ricambista che produce, per l'appunto, pezzi di ricambio (es. cerchioni) diretti a ripristinare l'aspetto originario del prodotto complesso (es. un'auto) in cui il pezzo è destinato ad inserirsi⁴.

Esigenze di chiarezza impongono tuttavia di precisare che una disposizione analoga all'art 241 c.p.i. non è stata introdotta nelle legislazioni nazionali di tutti i paesi dell'Unione Europea. E' il caso, per esempio, della Francia e della Germania, ovvero paesi in cui il "ricambista" italiano verrebbe considerato un contraffattore.

La materia diventa poi ancor più complessa quando il pezzo originale da sostituire presenta il marchio del produttore in bella vista. In questo caso, il ricambista può intendersi legittimato a riprodurre non solo il pezzo protetto dal design, ma anche il marchio stesso affinché il pezzo di ricambio sia perfettamente intercambiabile (anche sotto il profilo estetico) rispetto al pezzo originale?

Proprio di una vertenza di questo tipo si è occupato il Tribunale di Torino che, a fronte dei diversi orientamenti degli addetti ai lavori, ha deciso di rimettere la questione (con ordinanza del 10 ottobre 2014) al vaglio della Corte di Giustizia (la causa C-500/14 è attualmente pendente). Va detto fin d'ora che, più recentemente, il Tribunale di Milano ha invece (con sentenza del n. 2271/2015 dello scorso 19 febbraio) rifiutato di fare altrettanto (vedremo più avanti le ragioni) e con ciò evidenziando, ancora una volta, quanto il tema sia controverso. Ma, andiamo con ordine, e ripercorriamo i fatti della vertenza decisa dal Tribunale di Torino.

La nota società Ford immetteva sul mercato autovetture recanti il proprio marchio, in maniera visibile, sui copri-cerchioni delle ruote. Il marchio veniva riprodotto da una società torinese che operava nel settore della produzione di articoli di ricambio per autovetture, comprese, per l'appunto, anche quelle della società attrice. La società Ford lamentava quindi la violazione dei diritti sul proprio marchio, mentre la società torinese si difendeva invocando, in particolare, l'applicazione a suo favore dell'esimente prevista dall'art. 241 c.p.i.

La stessa questione era peraltro già stata sottoposta all'esame dello stesso Tribunale in sede cautelare che aveva respinto le richieste della società Ford. Trovandosi in sede di merito a

² La norma, al primo comma recita "Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario."

³ L'articolo prevede che "1. Fino a che la direttiva 98/71/CE del parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli non sarà modificata su proposta della commissione a norma dell'articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario"

⁴ Sebbene il tema abbia suscitato le maggiori controversie nel settore dell'auto, è bene ricordare che la normativa si applica a qualsiasi prodotto protetto come *design*.

dover nuovamente affrontare la controversa applicazione dell'art. 241 c.p.i., il Tribunale del capoluogo piemontese ha ritenuto, da un lato, di dover ribadire il proprio orientamento in materia e, dall'altro, tenuto conto della diversa interpretazione (più restrittiva) avallata da altri tribunali, ha deciso sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea al fine di ottenere una (si spera) chiara e definitiva interpretazione della norma. Il Tribunale di Torino ha quindi osservato che l'art. 241, c.p.i. pur essendo inserito in una parte del codice dedicata ai disegni e modelli, dovrebbe in realtà essere considerata come una disposizione di ampio respiro applicabile a *tutti* i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso" (compresi i marchi). Secondo il Tribunale torinese tale diritto scaturirebbe infatti dai "principi di libertà di concorrenza e dalle barriere fraposte alla creazione di situazioni monopolistiche pregiudizievoli per i consumatori e per il mercato". Questa interpretazione soddisferebbe quindi l'esigenza di evitare ingiustificate restrizioni di mercato che si verificherebbero nel settore c.d. "after market" di quelle parti di ricambio visibili di un prodotto complesso. Da qui, la conclusione secondo la quale il ricambista dovrebbe essere autorizzato a riprodurre il pezzo di ricambio copiando anche il marchio, di modo da poter ripristinare la complessiva conformazione estetica del bene complesso.

Tuttavia, come sopra accennato, questo orientamento non è condiviso da altri Tribunali e, in particolare dal Tribunale di Milano che affronta la medesima questione partendo da presupposti differenti rispetto a quelli su cui si è basata la decisione del Tribunale di Torino.

Con la sentenza n. 2271/2015 dello scorso 19 febbraio, il Tribunale meneghino ha infatti ribadito una posizione già sostenuta in passato secondo la quale la c.d. "clausola di riparazione" non deve essere applicata *tout court* ai cerchioni delle auto. Ciò in ragione del fatto che l'estetica dell'autovettura sarebbe indipendente dall'estetica del cerchione. In altre parole, si tratterebbe di prodotti interdipendenti, quanto meno sotto il profilo estetico. In virtù di questo ragionamento, il Tribunale di Milano aveva rifiutato di rimettere la questione al vaglio della Corte di Giustizia come invece richiesto dalle società convenute, condannandole per avvenuta contraffazione dei modelli dell'attrice (si trattava, in questo caso, della casa automobilistica Audi).

Al contrario, anche a fronte del diverso orientamento del Tribunale di Milano, il Tribunale di Torino ha invece ritenuto di dover rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia. Ha quindi richiesto, con l'ordinanza sopra citata del 10 ottobre 2014, di stabilire se la c.d. "clausola di riparazione" debba essere interpretata nel senso che i produttori di pezzi di ricambio e accessori abbiano il diritto di riprodurre il marchio registrato altrui (e, quindi, anche in deroga alle norme previste a tutela dei marchi).

Come si può immaginare, l'annosa questione legata all'interpretazione delle disposizioni cui si è fatto cenno, va ben al di là delle semplici elucubrazioni giuridiche. Il terreno su cui si gioca la partita è infatti quello economico che vede contrapposti due forti potentati: da un lato, quello delle grandi case automobilistiche (soprattutto francesi e tedesche) e, dall'altro, quello della *lobby* dei ricambisti.

Sarà interessante leggere l'opinione dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia anche perché l'orientamento dei giudici nostrani non è affatto univoco.