

Newsletter Novembre 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.

Pezzi di Ricambio: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla c.d. “clausola di riparazione” e la sua (eventuale) interferenza con la normativa in materia di marchi



Lo scorso settembre avevamo affrontato il tema della c.d. “clausola di riparazione”, assai noto a chi opera nel settore dei pezzi di ricambio.

In estrema sintesi, ricordiamo che la questione (molto dibattuta negli anni) ha a che fare con una serie di disposizioni normative che stabiliscono che il titolare di un design non possa avvalersi di questo titolo per impedire a un terzo di riprodurre pezzi di ricambio (es. cerchi) diretti a ripristinare l’aspetto originario di prodotto complesso (es. un’auto) in cui il pezzo è destinato ad inserirsi¹.

Il principio normativo potrebbe apparire di per sé abbastanza chiaro, ma la materia diventa 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?

Il quesito è stato portato all’attenzione della Corte di Giustizia da parte del Tribunale di Torino che, a sua volta, era stato investito di una vertenza promossa dalla Ford contro la società Wheeltrims.

Ripercorriamo brevemente i fatti: la società Ford immetteva sul mercato autovetture recanti il proprio

marchio, in maniera visibile, sui copri-cerchioni delle ruote. Il marchio veniva riprodotto da Wheeltrims società operante 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 ricambista si difendeva invocando, in particolare, l’applicazione a suo favore della “clausola di riparazione”.

Il Tribunale di Torino, stante l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sul tema. La risposta è arrivata dalla Corte alla fine del mese scorso. La Corte si è infatti espressa chiarendo che la clausola di riparazione opererebbe, per così dire, a favore dei ricambisti solo con riferimento alla normativa che tutela i disegni e i modelli, ma non, invece con riguardo alla normativa sui marchi. In altre parole, è stato stabilito che le norme che disciplinano la c.d. “clausola di riparazione” non autorizzano un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili ad utilizzare il marchio del produttore del pezzo originale senza il consenso di quest’ultimo e ciò, neanche se l’uso del marchio costituisse l’unico modo per riparare il veicolo in questione, ripristinandone l’aspetto originario.

Indicazioni Geografiche: presto anche i prodotti non agricoli saranno protetti come Indicazioni Geografiche?



E’ stata approvata dal Parlamento Europeo la relazione che contempla l’estensione della tutela prevista per le Indicazioni Geografiche anche ai prodotti non agricoli (es. prodotti di artigianato locale quali il Marmo di Carrara o il Vetro di Murano). Attualmente esiste la protezione a titolo di IG di tali prodotti non è prevista in Italia, mentre altri Stati membri hanno già introdotto questa forma di tutela.

Si percepisce quindi l’esigenza di armonizzare il sistema e, soprattutto, riconoscere alle eccellenze locali (non solo legate al settore agricolo) uno spazio di protezione normativa ad hoc.

Se il progetto si tradurrà in legge, stando alle ipotesi sul tavolo di studio, i prodotti non agricoli saranno protetti quali IG a seguito di una procedura di registrazione che si vorrebbe semplice e facilmente accessibile. L’idea è di creare un registro apposito unico a livello europeo e, probabilmente, incaricare della procedura di

¹ La questione riguarda l’interpretazione controversa degli articoli 110 Reg. CE n.6/2002 sui modelli comunitari e dell’analogia disposizione contenuta nell’art. 241 del Codice di Proprietà Industriale che si applica ai modelli nazionali

registrazione Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) ovvero l'ufficio preposto alla gestione dei marchi e del design industriale per il mercato interno dell'Unione europea.

In questo modo, si persegue un duplice obiettivo: (i) garantire ai consumatori che la qualità e reputazione di prodotti provenienti da una specifica area geografica sia conforme a determinati requisiti; e (ii) proteggere il produttore dalla concorrenza sleale e dalle contraffazioni.

Brevetti Europei e Rep. di Moldavia

Dal 1° novembre è possibile convalidare le domande ed i brevetti Europei nella Rep. di Moldavia. Questa novità è applicabile alle domande di brevetto Europeo e PCT depositate a partire da tale data. Giunge così a 42 il numero di Paesi in cui è possibile ottenere protezione simultaneamente con una sola domanda di brevetto europeo.

Diritto d'Autore: l'arte si cela anche nel concept dei negozi KIKO



Sono sempre più diffusi i negozi in cui la disposizione dell'arredamento, le luci, l'abbigliamento del personale addetto sono curati al punto di diventare un potentissimo strumento di attrazione del consumatore. Questo risultato, come si può ben intuire, è frutto di studi e analisi approfondite da parte di esperti che curano nei dettagli la progettazioni di queste nuove catene.

Come in tutti i settori, quando una nuova idea o un nuovo prodotto incontra il successo, ben presto proliferano i contraffattori.

E' quanto è accaduto recentemente alla società KIKO s.r.l., cui fanno capo numerosi negozi di prodotti cosmetici monomarca. Molto sinteticamente, tali negozi sono caratterizzati, in particolare, da linee simmetriche ed essenziali, un ingresso *open space*, espositori laterali collocati in posizione inclinata, elementi in plexiglass in cui sono inseriti i prodotti e "isole" poste al centro del negozio.

Lo stesso *concept*, come si può notare dall'immagine sopra riportata, è stato adottato dal concorrente WJCON. La società KIKO ha quindi agito avanti al Tribunale di Milano lamentando la violazione dei suoi diritti e, in particolare, la violazione del progetto di

arredamento e la concorrenza sleale posta in essere dalla società concorrente.

Dicendo fin da subito che la società KIKO ha ottenuto soddisfazione, in questa sede desideriamo soffermarci sul riconoscimento della tutelabilità del progetto di arredamento d'interni ai sensi dell'articolo 2, n. 5 della Legge sul Diritto d'Autore. Per capire la portata di questo riconoscimento, va detto che l'articolo in questione prevede che possano essere riconosciute quali opere dell'ingegno di carattere creativo anche i disegni e le opere dell'architettura. Tale riconoscimento comporta la tutelabilità dell'opera fino a 70 dopo la morte dell'autore. Come si può quindi intuire si tratta di una tutela importante e di lunga durata.

A prima vista potrebbe apparire insolito che un progetto d'arredamento d'interni possa essere qualificato come "un'opera d'arte" (e quindi posto allo stesso livello di un quadro o di una scultura). Ma in realtà, a ben vedere, ciò non deve stupire poiché il concetto giuridico di "creatività" non coincide con quello che socialmente si tende ad attribuire all'idea di "opera d'arte" (peraltro assai soggettivo).

La norma, infatti, non richiede che l'opera dell'ingegno sia particolarmente creativa, ma, piuttosto, che l'opera consista in un atto creativo, anche minimo, che sia suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. Ciò implica che anche un'opera costituita da idee piuttosto semplici possa ottenere tutela ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Attraverso questo ragionamento, posto che la società KIKO è titolare dei diritti di sfruttamento economico sul progetto commissionato allo studio professionale che ha realizzato il progetto stesso², il Tribunale ha quindi ritenuto di poter condannare la società WJCON non solo per concorrenza sleale, ma anche per violazione del diritto d'autore inerente il progetto di arredamento d'interni sviluppato per i negozi di cosmetici della catena di KIKO s.r.l.

Per completezza, va detto che dopo la decisione della Corte di Giustizia C 421/13 del 10 luglio 2014, non è escluso che la rappresentazione che raffigura l'allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme di linee, di contorni e di forme possa costituire anche un valido marchio (il caso citato riguardava la protezione a titolo di marchio del *flagship store* della Apple). Su queste basi, vi è la possibilità che i soggetti interessati possano ottenere un ulteriore strumento di tutela attraverso la registrazione a titolo di marchio tridimensionale del segno raffigurante l'allestimento del "negozio-bandiera".

² Nel diritto d'autore si distinguono infatti i diritti c.d. morali e quelli di sfruttamento economico. Semplificando: alla prima categoria appartiene il diritto di chi realizza l'opera di essere riconosciuto come autore della stessa, mentre alla seconda categoria appartiene il diritto di sfruttare l'opera stessa a fini economici (diritto che normalmente si trasferisce in capo a chi commissiona la realizzazione dell'opera).