

Newsletter Luglio 2016

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.

Lo slogan “You are we car” è un’opera d’arte! Ma il portafoglio dell’autore dello slogan rimane a secco...



Molti ricorderanno il successo di uno slogan che qualche anno fa ha reso famosa in tutto il mondo la nuova 500. Si trattava dello slogan “you are we car” ideato nel 2007 dal sig. Andrea Bertotti a seguito di incarico commissionato dall’agenzia pubblicitaria Creative Shop s.n.c. in vista della partecipazione ad una gara indetta da Fiat Group Automobiles S.p.A. per il lancio della nuova automobile sul mercato.

Lo slogan riscosse un notevole successo, ma le parti si trovarono a battersi per diversi anni nelle aule giudiziarie fino a giungere in Cassazione che, sul caso, si è espressa con la recente sentenza n. 13171 del 24 giugno 2016.

In estrema sintesi, il motivo del contendere concerneva, da un lato, la possibile qualifica dello slogan quale opera dell’ingegno proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore¹ e, dall’altro la possibilità per il Sig. Bertotti di ottenere il riconoscimento di un corrispettivo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera.

Prima di scoprire quale sia stato l’esito della vicenda è però necessario riepilogare più in dettaglio i fatti di causa.

Nella primavera del 2008 il Sig. Bertotti venne contattato dalla 515 (come già avvenuto diverse volte in passato), per concorrere ad una gara indetta dalla Fiat volta alla realizzazione di una *tag-line* da utilizzare in occasione del lancio della nuova “500”. Il Sig. Bertotti, accettando l’incarico, iniziò ad inviare diverse proposte tra le quali anche quella della *tag-line* “You are, We car” poi effettivamente scelta da Fiat per la campagna pubblicitaria. All’epoca del lancio della campagna pubblicitaria della Fiat (avvenuta il 4 luglio 2007), il Sig. Bertotti e 515, nonostante il già avvenuto utilizzo della *tag-line*, non avevano ancora raggiunto un preciso accordo economico. La ragione del mancato accordo sugli aspetti economici era dovuta al fatto che la stessa 515 adduceva di non aver raggiunto, a sua volta, alcun preciso accordo economico con Fiat in merito ai compensi dovuti per l’ideazione e l’utilizzo della *tag-line* prescelta.

Il Sig. Bertotti promuoveva quindi azione nei confronti di 515 e della Fiat chiedendo che venisse accertato l’acquisto a titolo originario dell’opera a suo favore, che venisse inibito a Fiat l’uso della *tag-line* e che venisse infine determinato il compenso a lui dovuto quale ideatore dello slogan “You are, We car”.

In primo grado, la risposta del Tribunale è stata favorevole al Sig. Bertotti poiché è stata riconosciuta la tutelabilità dello slogan quale opera dell’ingegno², nonché il diritto del Sig. Bertotti a richiedere un compenso economico per il suo sfruttamento. In secondo grado, la Corte d’Appello ha invece mutato, ma solo in parte, la decisione. Pur confermando la natura di “opera dell’ingegno” dello slogan pubblicitario³, la Corte d’Appello ha invece ritenuto che il Sig. Bertotti avesse operato all’interno di un preciso accordo (c.d. “contratto d’opera”) che comportava l’obbligo di realizzare uno slogan per partecipare alla gara indetta da Fiat. Conseguentemente, i diritti patrimoniali inerenti l’opera dovevano intendersi automaticamente ceduti a favore del committente⁴. Non solo, la Corte d’Appello ha altresì specificato che la (mancata) determinazione

¹ il Sig. Bertotti lamentava l’assenza del suo nome sul materiale pubblicitario diffuso da Fiat.

² In altre parole, lo slogan è stato ritenuto a pieno titolo equiparabile ad un’opera letteraria (come se si trattasse, per esempio, di un libro) e come tale tutelabile ai sensi della legge sul diritto d’autore. Al riguardo va precisato che questo tipo di tutela non viene accordata in base ad una sorta di giudizio di “meritevolezza” dell’elaborato. È infatti sufficiente che purché l’opera sia dotata di un minimi requisiti di creatività (tanto per intenderci, anche un’opera ritenuta “brutta” secondo il comune sentire è comunque proteggibile come “opera d’arte”).

³ Non si creda tuttavia che tutti gli slogan siano sempre stati riconosciuti tutelabili dalla legge sul diritto d’autore. Vi sono stati casi, infatti, in cui in passato nelle aule giudiziarie questa tutela è stata esclusa.

⁴ Per meglio comprendere il meccanismo, si tenga conto che in assenza di contratto d’opera, la regola generale prevede che la prova della cessione dei diritti di sfruttamento dell’opera debba essere fornita per iscritto (art. 110 l.d.a.).

del corrispettivo non poteva incidere sulla validità del contratto, non costituendo, il corrispettivo, un elemento essenziale dell'accordo.

Come sopra accennato, la vicenda è infine giunta alla Cassazione che ha avallato la sentenza della Corte d'Appello.

Questa decisione produce un effetto "rassicurante" per quelle imprese che normalmente si avvalgono di soggetti terzi per l'ideazione di campagne pubblicitarie e slogan. Al tempo stesso è però bene ricordare che, per evitare incertezze e contestazioni (che, come nel caso di specie, si sono protratte per molti anni fino al giudizio di Cassazione), è sempre preferibile regolare puntualmente il rapporto contrattuale chiarendo che il medesimo implicherà la cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera (o, a seconda delle circostanze, disciplinare gli eventuali patti limitativi).

Brexit e le incertezze per il mondo IP



È ormai chiaro a tutti che il referendum del 23 giugno tenutosi nel Regno Unito rimarrà nei libri di storia. Ciò che ancora non è invece chiaro è quali saranno le implicazioni di questa decisione sul piano economico e politico.

Questo vale - ma solo in parte - anche per il settore della proprietà industriale. Sono infatti in molti (soprattutto i titolari di marchi e disegni dell'Unione Europea) a chiedersi cosa ne sarà dei titoli registrati nel territorio del Regno Unito.

Proviamo quindi, senza alcuna pretesa di esaustività e riprendendo le fila di una circolare precedentemente inviata ai nostri clienti, a tratteggiare il possibile scenario.

Brevetti Europei

I titolari di brevetti europei non hanno ragioni per allarmarsi. Infatti, il sistema di adesione alla Convenzione sul Brevetto Europeo è autonomo rispetto all'Unione Europea e, pertanto, il distacco del Regno Unito non comporterà conseguenze. Come avvenuto fino ad oggi, si potrà quindi continuare a designare il Regno Unito quale paese in cui il brevetto europeo avrà efficacia e nemmeno la procedura di rilascio da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo di Monaco subirà alcun cambiamento.

Brevetto Unitario

In questo caso, l'unico dato certo è che il cammino (già faticoso) verso la realizzazione di questo progetto subirà dei rallentamenti.

Come si ricorderà, il progetto sul Brevetto Unitario, a differenza del Brevetto Europeo, si propone di creare un titolo brevettuale unico valido su tutti i territori degli Stati appartenenti all'Unione Europea.

Va da sé che, a fronte dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, è molto probabile che questo titolo non sarà valido in questo paese. Altra conseguenza è che il Regno Unito precedentemente nominato quale paese in cui avrebbe dovuto aver sede la Corte Unificata per i brevetti unitari farmaceutici e di biotecnologia dovrà, con ogni probabilità, passare il testimone ad

un'altra giurisdizione. In tal senso vi è chi vede nella Brexit un'opportunità proprio per il nostro paese e individua in Milano la possibile città che andrebbe a raccogliere la sfida e che potrebbe diventare la nuova città designata a divenire sede per la sopra citata corte unificata.

Marchi e Disegni dell'Unione Europea

Nessun effetto immediato per i marchi e disegni dell'Unione Europea. Infatti, poiché si ritiene che trascorreranno almeno due anni prima dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, i titolari di tali diritti non avranno nulla da temere, quanto meno fino al 2018. Per il periodo successivo ci si attende l'emanazione di disposizioni di natura transitoria che tragheranno questi titoli dal mercato dell'Unione Europea a quello nazionale, prevedendo per esempio, norme volte a consentire di "trasformare" i titoli europei già esistenti in titoli ad efficacia nazionale (limitatamente al territorio del Regno Unito).

Chi, tuttavia, volesse tutelarsi da ogni rischio connesso a tale fase, potrebbe considerare di depositare il proprio marchio o disegno a livello nazionale; in questo senso, alcuni dei nostri corrispondenti e colleghi del Regno Unito ci segnalano di essersi organizzati al fine di poter offrire tariffe agevolate per consentire ai titolari di marchi e disegni dell'Unione Europea di contenere i costi di deposito a livello nazionale. Il tasso di cambio della sterlina che attualmente rende più appetibile l'investimento potrebbe poi essere un altro motivo in più per valutare seriamente questa opzione.

Design non registrati dell'Unione Europea?

Il design non registrato è tutelato per tre anni da quando diviene pubblico nell'UE. Con l'uscita del Regno Unito, i *designers* del paese rischiano di trovarsi privati di un meccanismo di protezione forte ed economico. Specularmente, i disegni non registrati saranno proteggibili solo nel resto dell'Unione Europea e solo se resi pubblici nell'UE.

La Bulgaria ratifica l'accordo per la costituzione del TUB



Come accennato nel precedente articolo, l'evento Brexit ha inevitabilmente alimentato le incertezze relative alla realizzazione del progetto che dovrebbe portare alla creazione del Brevetto Unitario.

Parallelamente, anche il processo di ratifica dell'accordo che dovrebbe condurre alla costituzione del Tribunale Unificato Brevetti dovrà probabilmente essere rivisto. Ricordiamo infatti che per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è necessario che almeno 13 dei 25 paesi sottoscrittori ratifichino l'accordo e, tra questi, dovranno esserci necessariamente i 3 paesi che detengono il maggior numero di brevetti: la Francia, la Germania e il Regno Unito.

Se e come la ratifica del Regno Unito si inserirà in questo processo è oggetto di interpretazioni diverse.

Tuttavia, se da un lato le incertezze determinate dalla Brexit sollevano alcuni punti interrogativi, dall'altro

lato, il numero dei paesi dell'UE che hanno ratificato l'accordo per la creazione del TUB sale ora a 10. Dal 3 giugno la Bulgaria si aggiunge infatti agli altri 9 paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Malta, Portogallo e Svezia) che hanno già ratificato l'accordo.

Marchio UE – Dichiarazione ex art. 28 (alcuni suggerimenti)

Come ormai noto, con l'entrata in vigore della direttiva UE 2015/2436 e del Regolamento n. 2015/2424 sono state introdotte importanti novità in materia di marchi (v. nostra *news letter* di gennaio 2016).

Tra queste, lo ricordiamo, il nuovo Regolamento sul marchio dell'Unione Europea impone che i prodotti e servizi per i quali viene chiesta protezione siano identificati con chiarezza e precisione (ciò al fine di evitare, per quanto possibile, dubbi interpretativi rispetto all'ambito di protezione accordato). Diversamente, i termini generali saranno interpretati in senso letterale.

Questa nuova disposizione porta con sé la necessità di stabilire come interpretare le rivendicazioni di quei marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati con riferimento all'intero titolo di una classe e, quindi, avvalendosi di termini generali. Al riguardo, per evitare che tali rivendicazioni vengano interpretate in senso letterale, è concessa la possibilità ai titolari di depositare - fino al 24 settembre 2016 - un'apposita dichiarazione al fine di assicurarsi che il marchio copra in effetti tutti quei prodotti e servizi che il titolare intendeva rivendicare "fin dalle origini".

A fronte delle prime dichiarazioni depositate, gli esperti del settore segnalano alcuni accorgimenti:

- L'EUIPO non accetta dichiarazioni contenenti lunghe liste di prodotti/servizi ritenuti già protetti dal significato letterale dei titoli della classe di riferimento. Saranno accettate solo liste di nomi che non siano chiaramente ritenuti riconducibili alla classe d'interesse (l'ufficio ha pubblicato una lista di prodotti e servizi "orfani" che verranno accettati; qualora invece il termine non sia nella lista, la dichiarazione potrà essere comunque presentata, ma potrebbe poi essere necessario disquisire con l'ufficio per ottenere l'approvazione);
- Per individuare correttamente i beni e servizi da inserire nella dichiarazione bisognerà far capo alla classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito. È quindi necessario sincerarsi di far riferimento alla corretta versione della suddetta classificazione;
- L'EUIPO respinge le dichiarazioni presentate dai rappresentanti dei titolari di marchi che non siano indicati come tali nel file di deposito. È il caso, per esempio, di quei marchi depositati

direttamente dai titolari (e, quindi, senza la nomina di un mandatario). Pare che il motivo del primo rifiuto sia da ricondurre alla necessità di tutelare i titolari che spesso sono obiettivo di società senza scrupolo che pur di accaparrarsi nuovi clienti procedono depositando Dichiarazioni Art. 28 senza essere stati effettivamente incaricati dai titolari. Va tuttavia aggiunto che l'approccio dei vari esaminatori non è uniforme: alcuni richiedono quindi di presentare un'apposita procura, altri una semplice lettera di autorizzazione, altri non richiedono nulla. Sarà quindi necessaria una certa dose di flessibilità rispetto alle possibili diverse risposte che si otterranno dall'EUIPO a seguito del deposito della Dichiarazione Art. 28.

Notizie IP dal mondo



Grazie alla rete di corrispondenti stranieri di cui si avvale il nostro studio, abbiamo la possibilità di aggiornare i nostri clienti in merito ai cambiamenti normativi che si avvicendano nel settore della proprietà intellettuale anche in paesi, per così dire, "meno battuti".

In questa edizione, desideriamo cogliere l'occasione per evidenziare alcune novità in un gruppo eterogeneo di paesi che, per ragioni diverse, offrono opportunità di espansione commerciale per le imprese straniere.

Messico



La riforma recentemente approvata in Messico (28 aprile 2016) che apporta alcune importanti modifiche alla legge sulla proprietà industriale entrerà in vigore che entro 90 giorni dalla pubblicazione. La modifica più importante della riforma attiene l'introduzione del procedimento di opposizione al deposito di marchi.

A tutt'oggi, non si conoscono ancora i costi ufficiali per presentare opposizione, poiché bisognerà attendere che il Tariffario dell'Istituto di Proprietà Industriale Messicano venga modificato con l'inserimento delle tasse previste per il deposito di un'opposizione e delle relative repliche.

In attesa di conoscere nel dettaglio i costi, è comunque utile fin d'ora sapere che una volta che la riforma entrerà in vigore⁵, tutte le nuove domande di marchio verranno pubblicate entro dieci giorni dalla data di deposito, di modo che eventuali terzi possano (sia per un motivo di impedimento assoluto alla registrazione, sia per un motivo di impedimento relativo) sollevare opposizione. L'opposizione, che dovrà essere presentata entro e non oltre un mese dalla pubblicazione, dovrà inoltre essere accompagnata da tutta la documentazione a supporto.

⁵ I nostri corrispondenti indicano come prossima data di entrata in vigore della riforma il 30 agosto 2016

È importante rilevare che l'opposizione non sospenderà l'esame da parte dell'ufficio della domanda depositata. Successivamente, allo spirare del termine sopra indicato per l'opposizione, l'ufficio (nei dieci giorni successivi), pubblicherà tutte le domande di opposizione depositate e, a questo punto, un ulteriore termine di 1 mese decorrerà per consentire ai titolari dei marchi opposti di presentare le proprie difese.

Va precisato che l'ufficio non sarà tenuto, ai fini dell'esame della domanda di registrazione, a valutare contemporaneamente i motivi di un'eventuale opposizione presentata, né tantomeno le eventuali repliche del titolare della domanda. Pertanto, indipendentemente dall'esito del procedimento di opposizione, il titolare della domanda riceverà dall'ufficio una notifica a conferma dell'avvenuta registrazione o, al contrario, del rifiuto della domanda. Infine, indipendentemente dall'esito dell'opposizione, rimarranno comunque esperibili i rimedi previsti dalla legge per invalidare una domanda di marchio successivamente all'avvenuta registrazione.

Una volta che l'opposizione diverrà quindi concretamente esperibile, i soggetti interessati potranno valutare se attivare un servizio di c.d. "watch notice" per verificare, caso per caso, l'opportunità di sollevare opposizione contro le nuove domande che verranno depositate da terzi.

Kenya



A seguito dell'emanazione del *Companies Act 2015* e delle *Companies (General) Regulations 2015*, l'Ufficio del Registro delle Imprese è oggi tenuto a considerare, ai fini della registrazione di denominazioni delle imprese, anche eventuali pregresse registrazioni di marchio. In particolare, l'Ufficio è tenuto a rifiutare la registrazione di quelle denominazioni ritenute offensive o oltremodo indesiderabili. In questo senso, saranno ritenute indesiderabili anche quelle denominazioni configgenti con un marchio registrato.

Non vi è tuttavia alcuna disposizione che regolamenti l'eventuale rimozione di quei nomi registrati in violazione di questo requisito. Inoltre questa disposizione non viene applicata in senso contrario, ovvero, l'ufficio competente per la registrazione dei marchi non sarà chiamato a tener conto dell'eventuale pregressa registrazione di denominazioni sociali simili.

In considerazione di questa nuova normativa, le imprese straniere interessate a commercializzare i propri beni o servizi in Kenya hanno quindi un motivo in più per tutelare i propri segni distintivi provvedendo, per esempio, alla registrazione in questo paese, della propria denominazione a titolo di marchio (tenendo tuttavia a mente che la registrazione di un marchio richiede pur sempre una genuina intenzione d'uso).

Tailandia

Una recente legge del governo thailandese entrerà presto in vigore (28 luglio 2016) apportando significativi cambiamenti alla legge marchi. Queste modifiche sono ritenute un utile strumento che consentirà alla Thailandia di allinearsi agli standard internazionali di protezione della proprietà intellettuale. In estrema sintesi, le modifiche prevedono:

- la possibilità di depositare domande multi classe (prima era necessario depositare una domanda per ogni classe d'interesse);
- la sospensione dell'esame di quelle domande di marchio nel caso in cui il segno sia ritenuto identico o simile a precedenti segni oggetto di domande o registrazioni pregresse (prima il marchio veniva automaticamente rigettato);
- la riduzione dei tempi di esame che dovrebbe ora portare alla conclusione della fase deposito/registrazione nell'arco di 3 mesi;
- è introdotto un periodo di grazia di 6 mesi dalla scadenza della registrazione per consentire il rinnovo;
- è stato chiarito che, in caso di cessione o trasferimento del diritto per via ereditaria, ciò non comporterà la cessazione automatica delle licenze di marchio concesse dal titolare;
- è ora prevista la possibilità di depositare marchi sonori, (purché: non richiamino direttamente le caratteristiche del prodotto/servizio rivendicato; non costituiscano il suono naturale dei prodotti/servizi stessi; o, comunque, il suono che scaturisce dal loro funzionamento);
- è introdotta la pena fino a 4 anni di reclusione per chi utilizzi sulla confezione dei propri prodotti il marchio altrui al fine di ingannare il pubblico sull'origine dei prodotti stessi.

Si tratta indubbiamente di una riforma importante poiché prepara la strada all'accesso della Thailandia al Protocollo di Madrid.