

Newsletter Settembre 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.

MOON BOOTS: gli “stivali della luna” conquistano un angolo nello spazio del diritto d’autore.



Avete presente i famosi *Moon Boots*? Sì, proprio quelli apparsi sul mercato quasi cinquant’anni fa e che hanno accompagnato le passeggiate sulla neve di milioni di persone¹. Ebbene, d’ora in poi quando indosserete queste

particolari calzature potrete affermare con convinzione di indossare un’opera d’arte! E a chi sorriderà del vostro commento, potrete seraficamente replicare che la vostra convinzione è suffragata da una recente sentenza del Tribunale di Milano (5 maggio 2016).

La sentenza è il risultato di uno scontro giudiziario tra Tecnica Group (titolare di registrazioni di modello a protezione delle note calzature doposci) e i Gruppi Aniel e Coin che nel 2013 avevano commercializzato un tipo di doposci molto simili a quelli divenuti ormai un’icona dell’abbigliamento invernale. In particolare, Tecnica Group lamentava non solo la contraffazione dei propri modelli, ma altresì la violazione dei propri diritti di autore sulla creazione dell’opera *Moon Boots*.

Il Tribunale di Milano, a quest’ultimo riguardo non pare aver avuto alcun tentennamento nell’attribuire valore artistico e creativo allo “stivale della luna” e,

in questo senso, ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 2 della legge 633/41 sul diritto d’autore (“l.d.a”) così come modificato dal D.lgs 91/01. Secondo il n. 10 dell’art. 2 l.d.a. sono infatti tutelate quali opere d’arte le “opere dei disegno industriale che presentino in sé carattere creativo e valore artistico”.

La modifica apportata dal legislatore è significativa poiché ne è conseguito uno “scollamento” rispetto al precedente quadro normativo, quasi un vero e proprio “cambio di rotta”. Se, infatti, prima della modifica del D.lgs. 91/01 la tutela autorale era esclusa per le opere proteggibili a titolo di modello o disegno, oggi, al contrario, è possibile che un’opera di design tutelata quale modello o disegno goda anche della tutela prevista dalla l.d.a.²

Ciò premesso, nel caso *Moon Boots*, il Tribunale ha ritenuto che il noto “stivale della luna” ben potesse qualificarsi quale “opera creativa dotata di valore artistico” (e quindi tutelabile ai sensi dell’art. 2 n. 10, l.d.a.). Il Tribunale ha tratto tali conclusioni in considerazione delle numerose pubblicazioni su riviste in materia di *design* che più volte avrebbero evidenziato il carattere iconico dei *Moon Boots*, delle critiche favorevoli di esperti del settore, della scelta del Louvre di inserire queste particolari calzature tra i 100 simboli più significativi del *design* del XX secolo.

Facendo riferimento a queste forme di attestazione, il Tribunale ha inoltre osservato che l’effettivo riconoscimento del valore artistico e creativo di un’opera di *design* necessita di un processo di “sedimentazione critica e culturale” prima di compiersi. In questo senso, il Tribunale sembrerebbe quindi affermare - implicitamente - che pubblicazioni e attestazioni del tipo sopra citato sono pressoché necessarie per riuscire ad ottenere in sede giudiziale il riconoscimento del valore di opera proteggibile ai sensi della legge sul diritto d’autore.

Sulla base di queste premesse, le società convenute sono quindi state condannate per plagio e contraffazione.

¹ Questo particolare tipo di calzatura è stato creato da Giancarlo Zanatta, fondatore del Gruppo Tecnica, dopo una geniale intuizione ispirata dall’atterraggio dell’Apollo 11 sulla Luna. Il particolare modello di doposci *Moon Boots* è diventato una delle più famose icone di design del ventesimo secolo, con più di 25 milioni di paia venduti. Così si legge su https://it.wikipedia.org/wiki/Moon_Boot

² Esigenze di chiarezza impongono però di ricordare che la tutela autorale nasce, qualora ne sussistano i presupposti, direttamente e contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Per questo motivo, tale tutela è del tutto indipendente dall’esistenza o meno di una registrazione dell’opera a titolo di modello o disegno.

Le società che investono nella ricerca di forme alternative e innovative per i propri prodotti possono quindi trovare supporto in una decisione di questo tipo. È infatti evidente che ottenere la protezione della legge sul diritto d'autore consente di poter beneficiare di una serie di vantaggi tra i quali, per esempio, una protezione piuttosto estesa nel tempo (fino a 70 anni dopo la morte dell'autore).

Il fatto che il Tribunale abbia fatto espresso riferimento alla rilevanza della “*sedimentazione critica e culturale*” come – così sembrerebbe – elemento di naturale riconoscimento del valore creativo e artistico di un articolo di *design*, conduce però a una riflessione³. Un articolo di *design* di recentissima produzione (e quindi non necessariamente ancora caduto sotto i riflettori della critica di settore) ben difficilmente potrebbe ottenere protezione ai sensi della l.d.a. e ciò proprio in ragione del tempo necessario affinché si realizzi il processo di “sedimentazione” cui fa cenno la sentenza.

Anche per questa ragione, nell'attesa che si realizzi quella “*sedimentazione critica e culturale*” cui fa cenno la sentenza e che inevitabilmente richiede un certo tempo, la strada della registrazione a titolo di disegno o modello è sempre consigliabile poiché appare come lo “scudo” più facilmente azionabile contro i possibili contraffattori, anche nel caso in cui l'articolo di *design* sia di recentissima creazione.

Brexit: un'opportunità per l'Italia? I consulenti in PI si fanno avanti



“*Non tutti i mali vengono per nuocere*”. Così recita il famoso detto. Analizzando i possibili effetti della Brexit sembra che, da una prospettiva italiana, sia

possibile scorgere qualche beneficio.

In una recente lettera del 28/7/2016 inviata dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale all'attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si legge infatti “*Il risultato del referendum in Gran Bretagna offre a Milano l'opportunità di richiedere alle Autorità Europee competenti che venga qui (ndr a Milano) trasferita la divisione della Corte di Prima Istanza dell'istituendo Tribunale Unificato Brevetti oggi assegnata a Londra*”.

³ Nella sentenza si legge “*Naturalmente non si tratta di acquisizione del 'valore artistico' ex post, bensì della sua valutazione, che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione culturale*”.

⁴ Sebbene il fenomeno della volgarizzazione riguardi per lo più i marchi denominativi, la normativa non esclude che anche

Con la lettera sopracitata, gli operatori del settore si fanno quindi avanti ponendo in luce i motivi che meriterebbero di essere seriamente valutati dal Governo al fine di promuovere la candidatura di Milano.

Tra i motivi ricordiamo:

- 1) Il numero significativo dei brevetti europei convalidati in Italia;
- 2) L'assenza di una sede in Italia di istituzioni europee nel settore della PI (nel resto d'Europa ammontano ben a 10);
- 3) I benefici che l'economia interna ne trarrebbe, ivi incluso il rafforzamento dell'immagine del paese e l'incremento occupazionale che l'apertura di nuovi studi professionali (anche di paesi stranieri) potrebbe comportare.

Che sia la volta buona per l'Italia per non rimanere nell'angolo?

Una sentenzada Oscar!



Con un po' di ironia, abbiamo così titolato questo articolo per dare notizia di una recente sentenza della Cassazione (la n. 15027 del 21/7/2016) che ha affrontato l'interessante tema della c.d. volgarizzazione del marchio, ovvero

la perdita di capacità distintiva di un segno dovuta (per lo più) dalla trasformazione di un marchio denominativo in una parola di uso comune⁴.

Il caso in questione riguarda il segno “Oscar”, ovvero una denominazione che (forse pochi ne sono a conoscenza) è a tutti gli effetti un marchio registrato dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences (“AMPAS”)⁵.

La vicenda ha preso le mosse da una contestazione sollevata da AMPAS nei confronti dell'Associazione Italiana Calciatori, AIC Service srl e Media Projects Srl (collettivamente “AIC”) rispetto all'uso dell'espressione “Oscar del Calcio” e giunta sino in Cassazione.

A fronte delle accuse di violazione di marchio, le convenute si sono difese sostenendo che l'espressione “Oscar del Calcio” dovrebbe evocare semplicemente un concetto di “eccellenza” e che, per questa ragione, la parola “Oscar” è da intendersi ormai utilizzata in senso generico.

le altre tipologie di marchi possano decadere per la stessa ragione. Si pensi, per esempio, ai marchi di forma che col tempo possono divenire forme banali e utilizzate per la stessa tipologia di prodotto.

⁵ Il marchio è stato registrato in Italia nel 1982 per le classi 9, 16, 41 e, a titolo di marchio comunitario (così chiamato all'epoca dei fatti e oggi indicato come “marchio dell'Unione Europea”), nel 2002 (nella classe 41).

A supporto della propria tesi, AIC ha depositato in giudizio prove volte a dimostrare come già nel 1983 la parola “Oscar” risultasse inserita in un comune dizionario di lingua italiana.

Anche per questa ragione, la Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la decisione del giudice di primo grado ha quindi dichiarato la decadenza per volgarizzazione del marchio “Oscar” riconoscendo che *“mentre negli intenti di chi lo utilizza ancora è presente un paragone con lo storico primo premio Oscar del cinema conferito ad Hollywood sin dal 1929, ciò non avviene più nella mente del meno informato, ma vasto pubblico, essendo ormai trascorso quasi un secolo dalla prima edizione del premio, onde per le attuali generazioni esso può essere considerato un oscar tra tanti altri sebbene più famoso”*.⁶

Prima di procedere oltre è però bene chiarire che l’istituto della volgarizzazione non è stato, nel corso degli anni, regolato in maniera univoca.

Più precisamente va detto che prima della riforma della legge marchi avvenuta nel 1992 è prevalsa la tesi “oggettiva” della volgarizzazione, ovvero una tesi basata esclusivamente sull’analisi del linguaggio e, più nello specifico, dell’avvenuto “assorbimento” del termine nel linguaggio comune.

Ciò, a differenza di quanto avvenuto dopo la riforma del 1982 che ha visto prevalere la c.d. teoria soggettiva che impone invece di tener conto, ai fini della decadenza del marchio anche dell’attività/inattività del titolare rispetto al processo di generalizzazione⁷.

Con la riforma della legge marchi, avvenuta nel 1982, il legislatore ha definitivamente “sposato” la teoria c.d. “soggettiva” sgomberando il campo dalle precedenti oscillanti interpretazioni.

Per chiarezza va però aggiunto che i giudici hanno ritenuto di dover applicare la teoria oggettiva, ovvero quella prevalentemente applicata e consolidata all’epoca dei fatti avvenuti prima dell’entrata in vigore della riforma del 1982.

Chiarito questo punto, il vero elemento di novità della sentenza è tuttavia rappresentato dal fatto che i giudici di Cassazione sono stati chiamati a stabilire se fosse possibile o meno dichiarare volgarizzato un marchio anche solo in parte, ovvero solo per alcuni prodotti o servizi. In altre parole, e con il rischio di peccare per eccesso di semplificazione, è stato chiesto alla Cassazione di stabilire se un segno possa risultare contestualmente generico e distintivo. La risposta è

⁶ Così si legge nella sentenza della Cassazione a commento della decisione di secondo grado.

⁷ A titolo di esempio, per “attività” del titolare che potrebbe potenzialmente comportare la volgarizzazione del marchio, si può immaginare l’uso stesso del lemma/marchio quale parola di uso comune (si pensi, ad esempio, al marchio “biro”, oggi termine comune, ma in passato marchio volto a identificare una certa tipologia di articoli per la scrittura).

stata “sì” (a differenza della Corte d’Appello che aveva dichiarato interamente volgarizzato il marchio “Oscar”).

In particolare, i giudici hanno riconosciuto come il segno “Oscar” da un lato, avesse conservato, limitatamente al settore cinematografico, la portata distintiva del segno per identificare il prestigioso premio assegnato dalla competizione organizzata annualmente da AMPAS e, dall’altro, avesse invece acquisito per settori diversi dalla cinematografia, ovvero quello di “primo premio” di una manifestazione.

Partendo da questo assunto, la Corte di Cassazione ha quindi “salvato” il marchio “Oscar” riconoscendo la perdurante validità per le classi 9, 16 e 41 ma, al contempo, ha precisato che con riguardo a quest’ultima classe, il marchio è valido solo con esclusivo riferimento al settore dell’industria cinematografica. Ne consegue che, per gli altri settori protetti dalla classe 41, il segno “Oscar” può invece essere liberamente utilizzato da chiunque.

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 avvicinano 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.

Brasile



Operare in Brasile diventa più semplice grazie all’entrata in vigore della Convenzione sulle Apostille

A metà agosto, anche in Brasile è entrata finalmente in vigore la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (“Convenzione”) volta a sopprimere la legalizzazione (prima necessaria) degli atti pubblici esteri⁸.

Il concetto di “inattività” può invece essere riferito al caso in cui il titolare del marchio non abbia reagito rispetto ad un utilizzo del lemma da parte di terzi eventualmente anche in modo generico per identificare una certa tipologia di prodotto (e quindi alimentando il processo di volgarizzazione).

⁸ La legalizzazione consiste in una serie di passaggi burocratici da seguire al fine di verificare che un documento straniero sia autentico, ovvero emesso da un’autorità competente del Paese di origine e nel rispetto della normativa

Si tratta evidentemente di un passo importante perché snellisce i passaggi burocratici che gli stranieri devono affrontare per operare in Brasile.

Il riconoscimento dei documenti diventerà infatti più veloce poiché scopo della Convenzione è proprio quello di consentire ai 112 paesi firmatari di accedere ad un sistema di mutuo riconoscimento dei documenti emessi attraverso una procedura concordata e semplificata.

Da un punto di vista pratico, con l'entrata in vigore della Convenzione, pur essendo ancora necessaria l'autentica notarile, non sarà tuttavia più necessario procedere anche con la legalizzazione del documento presso le autorità diplomatiche o consolari.

La semplice apposizione dell'Apostille consentirà infatti di confermare l'autenticità della firma notarile (o di analoga autorità nazionale) e dell'eventuale timbro apposto.

Va tuttavia precisato che gli effetti dell'Apostille sono limitati a quanto sopra descritto, nel senso che sarà comunque sempre necessario soddisfare altri requisiti tra i quali, ad esempio, la traduzione del documento.

Altro punto di forza di questa novità: il sistema di emissione delle Apostille sarà debitamente informatizzato grazie allo strumento "SEI Apostilla". Nello specifico, il notaio non appena accertata l'autenticità della firma di chi è chiamato a sottoscrivere il documento, emetterà l'Apostille sottoforma di QR Code⁹ che consentirà di confermare l'autenticità del documento.

Infine, grazie ad un provvedimento del 22/6/2016 sono stati chiariti alcuni aspetti della Convenzione, ovvero:

1) Le Apostille emesse da un paese parte della Convenzione, prima dell'entrata in vigore della Convenzione in Brasile, sono comunque accettate a far data dal 14 agosto 2016;

2) I documenti legalizzati prima del 14 agosto 2016 verranno processati fino al 14 febbraio 2017 dalle Ambasciate e Consolati Brasiliani dislocati nei paesi aderenti alla Convenzione;

3) L'Apostille non sarà necessaria quando nel paese in cui il documento deve produrre effetti la legislazione in vigore o eventuali accordi con il Brasile non richiedono la legalizzazione;

4) Per i paesi non aderenti alla Convenzione continua a rimanere in vigore la "vecchia procedura" (ovvero sarà sempre richiesta, oltre all'autentica notarile, anche la legalizzazione presso le ambasciate o i consolati brasiliani all'estero).

locale. Per questa ragione, oltre alla traduzione del documento la legalizzazione comporta numerose verifiche che rendono l'intero procedimento piuttosto lungo ed oneroso.

⁹ IL QR Code (*QuickResponseCode*) è un codice a barre, o meglio una sorta di matrice leggibile tramite telefono cellulare o smartphone.

Per i soggetti interessati a depositare titoli di proprietà industriale in Brasile, l'adesione del paese al sistema delle Apostille rappresenta evidentemente un significativo vantaggio poiché l'entrata in vigore della Convenzione consente di ridurre i costi e semplificare il percorso per l'ottenimento dei titoli di interesse.

Russia



Le imprese che operano in più paesi tendono a depositare i propri marchi avvalendosi dello strumento

del c.d. marchio internazionale (ovviamente nel caso in cui il paese d'interesse abbia aderito al Protocollo di Madrid).

Con riferimento alla Russia, è bene tener conto di alcune peculiarità. Per esempio, si dovrà tenere a mente che l'esame delle domande avviene attraverso una procedura, per così dire, ibrida. È infatti prevista la possibilità per l'ufficio competente di rifiutare la domanda *ex officio* a fronte dell'esistenza di diritti prioritari di un terzo e, al tempo stesso, è concessa ai terzi la possibilità di presentare (dal 2014) una sorta di "opposizione".

È bene tuttavia ricordare che l'opposizione di un terzo non è assimilabile ad una vera e propria procedura come normalmente adottata nella maggior parte dei paesi poiché:

- può essere promossa da chiunque (non necessariamente il titolare del diritto anteriore);
- può essere basata su qualsiasi motivo previsto per legge (non necessariamente per esistenza di un diritto pregresso di terzi);
- non viene attivata una vera e propria procedura, ma si tratta essenzialmente di un modo per attirare l'attenzione dell'esaminatore su uno o più elementi di cui tener conto per rifiutare eventualmente il deposito.¹⁰

Questa forma di opposizione *sui generis* è tuttavia oggetto di uno studio che, con molta probabilità, comporterà delle modifiche volte ad allineare la procedura a quella dell'opposizione "classica" così come già operativa in molti paesi.

L'ufficio marchi e brevetti russo a seguito del deposito di una domanda di marchio ha 12 mesi per rilasciare la protezione o emettere un rifiuto provvisorio. In quest'ultimo caso, il titolare della domanda ha 6 mesi per replicare.

È da tenere presente che qualora l'ufficio sollevi obiezioni a fronte dell'esistenza di un marchio

¹⁰ Proprio per questa ragione, la procedura tende ad essere identificata come "obiezione" più che come una vera e propria forma di "opposizione".

Tenuto conto delle peculiarità del sistema, condurre una ricerca di anteriorità è di fondamentale importanza poiché i costi risulteranno decisamente inferiori rispetto a quelli che si dovranno affrontare nel caso in cui sia necessario replicare ad un'obiezione dell'ufficio.

ritenuto simile, il titolare potrà sempre replicare evidenziando le eventuali differenze tra i due segni. Inoltre, è anche possibile depositare lettere di consenso del titolare del diritto anteriore segnalato dall'ufficio (e ciò senza che sia necessaria l'esistenza di un accordo di coesistenza tra le parti) al fine di superare l'obiezione.

Nel caso in cui l'ufficio opponga il suo rifiuto definitivo al deposito, il titolare potrà impugnare la decisione avanti alla Camera superiore dell'ufficio stesso (la procedura è di natura amministrativa) e, successivamente, avanti alla Corte IP (in questo caso si passa alla fase giudiziaria). In ulteriore battuta, al "Presidium" della Corte stessa.

Per ridurre il rischio di opposizioni/obiezioni da parte dell'ufficio è comunque sempre consigliabile condurre una ricerca di anteriorità prima di procedere con il deposito.

Indonesia



La fine del mese di agosto ha visto l'entrata in vigore di una nuova legge brevetti. Senza alcuna pretesa di esaustività, elenchiamo di seguito le novità

che paiono più salienti:

- l'ampliamento dei trovati brevettabili (sono ora proteggibili non solo i nuovi prodotti o le miglorie di prodotti già esistenti, ma anche le invenzioni di procedimento o le miglorie di un procedimento già noto);
- è esclusa la brevettabilità per invenzioni relative al nuovo uso di un prodotto o di un composto che non ne costituisca un significativo miglioramento;
- se l'invenzione è frutto di ingegneria genetica l'invenzione dovrà essere descritta con grande chiarezza e precisione nelle rivendicazioni del brevetto;
- è introdotta una specifica procedura che dovrà essere seguita nel caso di richiesta di correzione di un certificato brevettuale;
- sono state ampliate le competenze della Commissione d'Appello;
- sono state introdotte alcune modifiche relative al meccanismo di pagamento delle annualità (ad esempio: l'annualità può ora essere pagata fino a 12

mesi successivi alla scadenza, purché venga presentata una specifica richiesta al ministero. Inoltre, il pagamento effettuato durante il periodo di grazia or ora citato, sarà sottoposto ad un incremento pari al 100% della tassa annuale);

- durante il periodo di grazia, il titolare del brevetto non potrà proibire ad un terzo di implementare il trovato brevettuale, concedere licenza o cedere il brevetto. Non potrà inoltre promuovere una causa civile o penale avente ad oggetto il brevetto.

Cina



Un recente caso deciso dal Tribunale IP di Beijing ha consentito di chiarire la portata di un articolo controverso contenuto nella "nuova" legge marchi entrata

in vigore nel 2014.

L'articolo in questione è il 10.1.7 che prevede il divieto di utilizzare un marchio nel caso in cui il segno identificativo prescelto sia in qualche modo decettivo o ingannevole.

Il caso ha avuto ad oggetto il marchio "S80L" depositato da Volvo per veicoli a motore.

È da premettere che in Cina (ma non solo) è generalmente difficile ottenere la registrazione di segni costituiti da combinazioni di lettere o numeri (o entrambi). E infatti, anche in questo caso, la registrazione del marchio "S80L" è stata inizialmente rifiutata dall'ufficio marchi. La decisione è stata quindi appellata avanti al *Trade Mark Review and Adjudication Board* (TRAB) e, da ultimo, come sopra accennato avanti al Tribunale IP di BeiJing. Ebbene, in quest'ultima fase, Volvo ha ottenuto il successo sperato poiché il marchio "S80L" non è stato ritenuto ingannevole o decettivo secondo l'art. 10.1.7.

In particolare, è stato escluso che il segno potesse ingannare i consumatori circa le qualità o caratteristiche dei veicoli così contraddistinti. È stato inoltre escluso che lo stesso marchio "S80L" fosse divenuto un nome comune utilizzato per identificare una certa tipologia di veicoli.

Questa decisione rappresenta quindi un segnale positivo per tutte quelle imprese i cui prodotti o servizi sono spesso identificati (anche) da sigle o numeri.

www.interpatent.com
email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 – 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838