



DICEMBRE 2024

“PERCHÉ SANREMO È SANREMO” FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA: UN PATRIMONIO CULTURALE DA DIFENDERE ANCHE TRAMITE DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Festival della Canzone Italiana è uno dei più importanti e longevi festival musicali al mondo a cui assistono gli italiani di tutte le generazioni da ormai più di 70 anni.

Il teatro dell'Ariston è da sempre il palcoscenico più ambito per gli artisti ma anche per gli organizzatori dell'evento che ha un'eco nazionale ed internazionale.

Da questo punto di vista è la RAI che la fa da padrone, essendole stata affidata l'organizzazione di tutte le edizioni. La RAI è autore del format televisivo proposto e licenziataria del marchio **“FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA” registrato dal Comune di Sanremo**, che ha provveduto a tutelare il segno in tutto il mondo, insieme ad altri marchi annessi all'evento quali “FESTIVAL DI SANREMO”, “SANREMO YOUNG” e “SANREMO FESTIVAL ORCHESTRA”.

Il “monopolio” RAI è, però, stato messo recentemente in discussione dal ricorso presentato dalla società Just Entertainment al TAR Liguria. La Just Entertainment è una società di edizione musicale e di produzione e realizzazione di eventi e opere musicali che aveva espresso la sua volontà di acquisire la titolarità dei diritti di sfruttamento economico e commerciale del Festival di Sanremo e

del relativo marchio dal Comune stesso, senza però ricevere riscontro da quest'ultimo.

Con la sentenza 843 del 2024 il TAR Liguria si è pronunciato sull'affidamento diretto, da parte del Comune di Sanremo, della concessione in esclusiva del marchio “Festival della Canzone Italiana” e dell'organizzazione delle edizioni 2024 e 2025 del Festival alla RAI, statuendo che tali affidamenti richiedono l'adozione di procedure di evidenza pubblica e reputando, quindi, illegittimo l'affidamento diretto, seppur salvando l'organizzazione del festival in capo a RAI per l'anno 2025.

Il ricorso principalmente afferma che la concessione dell'uso esclusivo del marchio e l'organizzazione del Festival (e di eventi ad esso collaterali) sono avvenute senza una procedura competitiva, e quindi in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione sanciti dal diritto europeo e dalla normativa nazionale.

L'uso dell'affidamento diretto non può, infatti, essere giustificato da considerazione di mera prassi, perché questa non può prevalere sulla necessità di garantire evidenza pubblica e concorrenza a pari opportunità

tra tutti i soggetti interessati.

Ciò che qui maggiormente rileva è che il TAR ha respinto l'argomentazione della RAI secondo cui il format del Festival sarebbe indissolubilmente legato al marchio. Questa tesi si fondava sull'idea che il format stesso, quale "struttura creativa" della manifestazione, non potesse essere disgiunto dal titolo "Festival della Canzone Italiana", rappresentato dal marchio registrato dal Comune di Sanremo.

La sentenza ha invece sottolineato che il Comune è il legittimo titolare del marchio e può quindi concederne l'uso ad altri soggetti. Questo diritto implica che il Comune possa liberamente associarlo a format differenti da quello attuale, purché sia rispettata la funzione distintiva del marchio stesso. Il TAR ha evidenziato che il marchio rappresenta il titolo della manifestazione e non un elemento inscindibile del format, il quale può essere soggetto a modifiche o sostituzioni senza che ciò comprometta la legittimità dell'uso del marchio.

Marchio e diritto d'autore - o anche copyright - sono, infatti, due concetti spesso confusi.

Trattasi, invece, di istituti che attengono a due discipline giuridiche diverse e con differenti effetti in ordine ai diritti che da essi derivano. La distinzione tra marchio e copyright è, quindi, fondamentale nel campo della proprietà intellettuale, poiché ciascuno di essi offre una protezione legale per tipi diversi di creazioni.

Il **Marchio**, che ha la precipua funzione di distinguere i prodotti e servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa, consente al suo titolare l'uso esclusivo dello stesso ed il conseguente diritto di impedire a terzi di utilizzare un segno identico o simile per prodotti e/o servizi identici o affini. Può consistere in nomi, loghi, slogan o altri simboli che rappresentano un brand. In altre parole, il marchio è un veicolo di comunicazione che stabilisce un collegamento tra il prodotto e/o servizio e l'azienda. La protezione legale del marchio è valida per un periodo potenzialmente illimitato potendo esso essere rinnovato in maniera perpetua.

Il **copyright**, o diritto d'autore, protegge le opere dell'ingegno che siano originali e creative, come testi, musica, arte visiva e film. Il copyright conferisce al creatore diritti esclusivi sulla riproduzione, distribuzione e modifica dell'opera. Tuttavia, la protezione può decadere se l'opera viene modificata in modo significativo. Quest'ultima, inoltre, si esaurisce dopo 70 anni dalla morte dell'autore.

Occorre anche evidenziare che l'autore acquisisce il complesso dei diritti sull'opera con la semplice creazione della stessa, senza l'adempimento di alcuna formalità, quale deposito, registrazione, apposizione di rivendicazioni sui prodotti o altro. La questione in capo al diritto d'autore è quindi solo

di natura probatoria, in quanto egli deve poter dimostrare la paternità dell'opera e il momento della sua creazione, circostanza non sempre facile da provare.

A tal fine, l'autore può avvalersi della SIAE, depositando l'opera. Le modalità di deposito sono varie, a seconda della natura dell'opera che si intende proteggere. Anche i format televisivi - ovvero l'idea centrale e la struttura generale di un programma televisivo - sono suscettibili di tutela autorale e la SIAE prevede un particolare sistema di deposito, denominato "**Deposito Format**", offerto dalla sua sezione DOR (Teatro e Opere Radiotelevisive).

La procedura di deposito è relativamente semplice: richiede la compilazione di un apposito modulo (il Modello 91bis) con i dati del richiedente e degli autori, il deposito di un esemplare dell'opera in forma di copione ed il pagamento dei diritti SIAE.

Il deposito avrà validità di tre anni e potrà essere rinnovato per la stessa durata. Nel caso in cui si proceda ad una nuova stesura del format, però, occorrerà procedere ad un nuovo deposito. Qualora venisse variato solo il titolo, invece, sarà sufficiente comunicarlo alla SIAE senza dover eseguire un nuovo deposito.

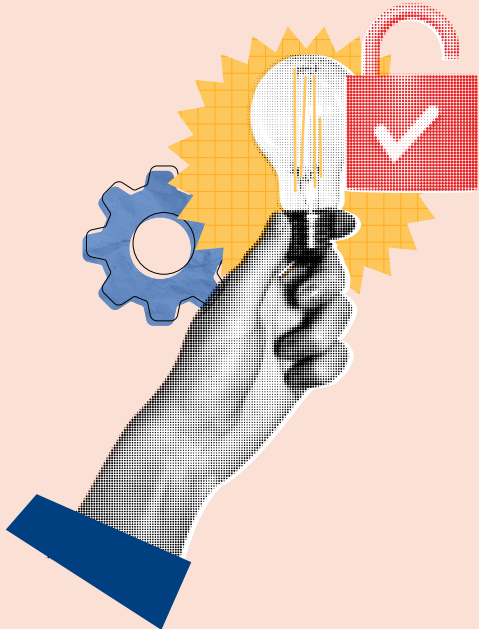
Entrambi i sistemi di protezione mirano, quindi, a salvaguardare le creazioni intellettuali e a prevenire l'uso non autorizzato da parte di terzi. Sia i marchi che i diritti d'autore offrono ai titolari strumenti legali per difendere le proprie opere. Tuttavia, mentre il marchio si concentra sull'identità commerciale e sulla distinzione nel mercato, il copyright si occupa della protezione delle creazioni artistiche e letterarie. Comprendere queste differenze è cruciale per le aziende e i creatori che desiderano tutelare adeguatamente le loro opere e il loro brand.

Il nostro ordinamento prevede la c.d. cumulabilità delle tutele, rendendo possibile il contemporaneo deposito di un marchio e del copyright. Si pensi, ad esempio, alle etichette apposte sulle bottiglie di vino: queste possono essere protette sia tramite il deposito di un marchio figurativo, sia tramite deposito dell'immagine quale opera inedita presso la SIAE.

Il suggerimento è, quindi, quello di usufruire di entrambi gli strumenti, creando asset aziendali significativi che possono essere sfruttati commercialmente - per esempio concedendoli in licenza a terzi - aumentando la visibilità e il riconoscimento della Vostra azienda sul mercato.

I nostri professionisti sono a disposizione per valutare insieme a voi il miglior strumento per proteggere e valorizzare i Vostri asset aziendali. Non esitate a contattarci!

NUOVE PROSPETTIVE PER LA PROTEZIONE DEI DESIGN: L'IMPATTO DEL TRATTATO SULLA LEGGE IN MATERIA DI DESIGN



Dopo la [Riforma UE del Design](#), ancora una notizia dal mondo dei Design: il 22 Novembre 2024 è stato adottato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) il **Trattato sulla Legge in materia di Design (*Design Law Treaty*)**.

Il Trattato, che ha visto la luce nella Conferenza Diplomatica di Riad (Arabia Saudita) dopo circa 20 anni di lavori preparatori, ha l'obiettivo di **armonizzare e snellire a livello globale parte degli aspetti procedurali** del diritto dei design, al fine di rendere più semplice e conveniente la protezione delle proprie creazioni per i designer, soprattutto di quelli più piccoli e delle micro, piccole e medie imprese.

Attualmente la protezione dei design varia da Paese a Paese e occorre pertanto seguire le procedure di deposito specifiche di ciascun Paese, poiché i diritti sui design sono territoriali, limitati al Paese in cui si ottiene la protezione. Il Trattato mira a rendere queste procedure più prevedibili e meno complesse.

Tra le disposizioni del Trattato che spiccano per il loro impatto sulla semplificazione delle procedure, segnaliamo le seguenti:

- Viene stabilito un **elenco massimo di indicazioni o elementi che i richiedenti devono presentare con una domanda di design**, con l'esplicito divieto di aggiungere ulteriori requisiti.

Stabilire un elenco finito di elementi aiuterà a formare un quadro prevedibile per le procedure di protezione del design, riducendo gli oneri amministrativi.

- Viene consentito ai richiedenti di **scegliere il modo in cui rappresentare il design** in una domanda, cioè mediante disegni, fotografie, video (quest'ultimi solo se ammessi dallo specifico Ufficio di PI competente) o una loro combinazione, a colori o in bianco e nero; viene inoltre permesso l'utilizzo di linee tratteggiate, per le porzioni che non fanno parte del design che si intende proteggere, e di ombreggiature; viene anche sancito che non vi è un numero minimo o massimo di viste richiesto.

La semplificazione introdotta è evidente e consentirà ai richiedenti di non doversi preoccupare di vedersi rifiutata una domanda in virtù di requisiti specifici di singoli Uffici di PI.

- Vengono stabiliti i **requisiti minimi sufficienti per ottenere la concessione di una data di deposito**; tali requisiti sono un'indicazione, anche implicita, che gli elementi forniti dal richiedente all'Ufficio di PI intendono essere una domanda di design, informazioni per identificare e contattare il richiedente o il suo mandatario e una rappresentazione sufficientemente chiara del design.

Ciò assicura che i richiedenti potranno ottenere una data di deposito senza ritardi, anche se alcune formalità vengono affrontate successivamente, senza il rischio di vedersi posticipata la data di deposito.

- Viene previsto un **periodo di grazia** di 12 mesi dopo la prima divulgazione del design, durante il quale tale divulgazione non influisce sulla validità di una domanda per tale design.

Grazie a tale disposizione, i richiedenti potranno "testare il mercato" per 12 mesi prima di presentare la domanda di design, senza preoccuparsi di disposizioni differenti in materia di periodo di grazia tra le varie giurisdizioni.

- Viene consentito ai richiedenti di **mantenere i loro design non pubblicati** per almeno sei mesi dopo aver ottenuto la data di deposito.

Differire la pubblicazione consentirà di avere maggiore controllo sulle tempistiche del rilascio iniziale del prodotto. Avere un periodo minimo comune per tale differimento garantirà che i vantaggi dello stesso non siano vanificati da una pubblicazione in un Paese che prevede un periodo di differimento minore (o non lo prevede affatto).

- Sono previste misure per **porre rimedio al mancato rispetto di una scadenza** o ad altre omissioni e errori (ad esempio la rivendicazione di una priorità).

Tali misure consentiranno vantaggiosamente di evitare che i richiedenti perdano irrimediabilmente i loro diritti a causa di tali mancanze.

- Viene semplificata la procedura di **richiesta di rinnovo** della registrazione di un design, fissando un elenco massimo di indicazioni che una richiesta di rinnovo dovrà contenere per ottenere il rinnovo stesso, con l'esplicito divieto da parte degli Uffici di PI di richiedere ulteriori indicazioni.

Anche in questo caso, stabilire un elenco finito di indicazioni aiuterà a formare un quadro più prevedibile e a ridurre gli oneri amministrativi.

- Viene promossa l'introduzione di **sistemi di deposito elettronico** dei disegni e modelli e lo scambio elettronico dei documenti di priorità.

Promuovere la gestione elettronica dei depositi aiuterà a semplificare le procedure e diminuire gli

oneri amministrativi.

Le disposizioni del nuovo Trattato appaiono di grande importanza, soprattutto per un paese come l'Italia, in cui **le creazioni dei designer rappresentano un'eccellenza riconosciuta**, da proteggere e tutelare a livello globale.

A tal proposito, i dati forniti nel [*World Intellectual Property Indicators 2024*](#) pubblicato dall'OMPI mostrano che nel 2023 l'Italia è il 4° paese per numero di domande di design depositate (da suoi residenti) complessivamente presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti e gli Uffici di IP esteri, con una crescita del 15,7% rispetto al 2022 (la crescita più alta registrata tra i cinque Paesi con maggior numero di domande depositate, cioè, in ordine, Cina, Stati Uniti, Germania, Italia – come detto – e Sud Corea).

Il Trattato richiede la ratifica di almeno 15 Paesi dell'OMPI per entrare in vigore.

Continuate a seguirci sui nostri canali per ricevere aggiornamenti sull'entrata in vigore del Trattato e su altre importanti novità dal mondo della Proprietà Intellettuale.

APERTURA BANDO MARCHI COLLETTIVI 2024

Il 10 dicembre scorso è stato pubblicato il c.d. **Bando Marchi Collettivi 2024** relativo ai criteri ed alle modalità di applicazione dell'agevolazione promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e volta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione italiani.

Il Bando è rivolto agli organismi italiani che abbiano registrato un marchio collettivo o di certificazione e che abbiano realizzato un **progetto di promozione all'estero** dei medesimi. Lo stanziamento annuale dedicato all'agevolazione ammonta a circa **2,5 milioni** di euro.

CHI?

Il Bando si rivolge a:

- Associazioni rappresentative delle categorie produttive
- consorzi di tutela
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

I soggetti beneficiari (con sede legale o operativa in Italia), al momento della presentazione della domanda di agevolazione, devono – a pena di inammissibilità – essere titolari di un marchio collettivo o di certificazione **già registrato** o essere in possesso di idoneo titolo per l'uso e/o la gestione di un marchio collettivo o di certificazione già registrato.

Gli stessi devono allegare il c.d. **Progetto di promozione all'estero** alla domanda di agevolazione che contenga l'indicazione degli obiettivi finali e dei risultati che si intendono perseguire e dei relativi costi previsti.

Occorre ricordare che i progetti devono concludersi entro sei mesi dalla notifica di concessione dell'agevolazione.

COSA?

Sono finanziabili iniziative quali:

- **partecipazione a fiere e saloni internazionali**
- **eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali**
- **incontri bilaterali con associazioni estere**
- **seminari in Italia con operatori esteri e all'estero**
- **azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line**
- **creazione di comunità virtuali a supporto del marchio**

Sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione di servizi specialistici esterni comprovate da titoli di spesa emessi a far data dal 2 ottobre 2024, tra cui:

- quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e

- all'estero
- affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei
 - interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni
 - realizzazione di brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti al marchio
 - spese per azioni dimostrative delle produzioni dei soggetti beneficiari realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto
 - affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali e/o seminari

L'importo massimo dell'agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare **150 mila euro** e le agevolazioni sono concesse nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili.

QUANDO?

Le domande di agevolazione possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del **18 dicembre 2024** ed entro e non oltre le 24:00 del **20 gennaio 2025** pena l'irricevibilità della domanda.

Sarà **Unioncamere** a curare gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la ricezione e l'istruttoria delle domande, nonché l'erogazione delle agevolazioni.

COME?

Per maggiori informazioni circa le modalità di deposito della domanda, Vi invitiamo a prendere visione del seguente link:

https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Decretodirettoriale_10122024.pdf

LO SAPEVATE CHE...

Il 7 gennaio 2025 l'**Uruguay** aderirà al **Trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT)**, portando a 158 il numero di [paesi membri](#).

Ricordiamo che il Trattato di cooperazione in materia di brevetti PCT è uno strumento dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che aiuta i richiedenti a ottenere la tutela brevettuale per le loro invenzioni a livello internazionale.

Tramite il deposito di una domanda di brevetto Internazionale PCT presso l'OMPI è possibile designare tutti i Paesi aderenti al Trattato. Dopo il deposito della domanda di brevetto, la procedura prevede che venga svolta in maniera unificata una fase di ricerca, con relativa emissione di un **Rapporto di Ricerca Internazionale** corredato da un'**Opinione di brevettabilità** (redatti, per i richiedenti Italiani, dall'Ufficio Brevetti Europeo).

È inoltre possibile richiedere un **esame preliminare Internazionale** (facoltativo), anch'esso svolto in maniera unificata presso l'OMPI.

Successivamente, entro 30 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto Internazionale (o della domanda di priorità) occorre entrare nelle cosiddette **fasi nazionali/regionali**, tramite le quali la domanda di brevetto Internazionale si trasforma in una serie di domande di brevetto nazionali/regionali nei Paesi di interesse tra quelli membri del Trattato (ai quali, come detto, si aggiungerà l'Uruguay); l'esame sostanziale dei requisiti di brevettabilità delle domande di brevetto ed il conseguente rilascio dei brevetti avvengono davanti a ciascun Ufficio nazionale/regionale competente.

La procedura PCT offre quindi molteplici **vantaggi**, dal deposito di una singola domanda di brevetto (estendibile potenzialmente in molti Paesi), alla possibilità di rimandare la scelta degli effettivi Paesi di interesse in cui ottenere la protezione (e i relativi costi), nonché all'ottenimento di un Rapporto di Ricerca da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo.

Per la tutela delle Vostre invenzioni all'estero, non esitate a contattare i nostri consulenti, che saranno lieti di approfondire con voi l'argomento e consigliarvi nel migliore dei modi.

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.



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

email@interpatent.com - www.interpatent.com

