



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

— I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

— Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole

— Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi

— La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI	Pag. 1
Luciano Bosotti	
Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole	Pag. 6
Angela Gagliolo	
Le indagini demoscopiche nell'ambito dei procedimenti in materia di marchi	Pag. 9
Mariella Caramelli	
La Mediazione come strumento efficace (che in Italia ora siamo tenuti a utilizzare) per risolvere controversie nei contratti d'opera e franchising	Pag. 11
Cristina Bianchi	
1,2,3 prova...sa sa...si sente?!	
La voce alla prova dell'intelligenza artificiale: vox mea, ius tuum	Pag. 13
Beatrice Pascali e Mauro Delluniversità	
Brand Protection nei marketplace cinesi, quali strumenti per una efficace tutela. Il Patent Evaluation Report (PER)	Pag. 16
Carlo Bogna	
L'uso effettivo di un marchio dell'Unione Europea	Pag. 18
Carlo Lamantea e Mauro Delluniversità	
GAME OVER - GEOBLOCKING INGIUSTIFICATO	
Accordi tra le parti e libera concorrenza: il mercato libero non è un (video)gioco	Pag. 20
Liliana Martari e Mauro Delluniversità	
Autorizzazioni al deposito estero e invenzioni transfrontaliere	Pag. 23
Giovanna Campogiani	
L'impatto delle Intelligenze Artificiali (IA) generative sul domain grabbing	Pag. 25
Vimana Grioni e Alessio Canova	
Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori	Pag. 29
Paolo Veronesi	
L'UIBM riconosce la tutela di un'Indicazione Geografica non europea per prodotti diversi da quelli agroalimentari	Pag. 33
Paolo Veronesi	
I mandatari abilitati di fronte al TUB, chi sono e quanti sono	Pag. 37
Simone Billi	

Brand Protection nei marketplace cinesi, quali strumenti per una efficace tutela. Il Patent Evaluation Report (PER)

Come noto, la lotta contro la contraffazione nei marketplace online rappresenta una sfida complessa. Ciò è particolarmente il caso con riferimento ai marketplace provenienti dalla Cina, tra cui, ad esempio, Alibaba, AliExpress e TMall. Infatti, nonostante gli sforzi compiuti da queste piattaforme per contrastare il fenomeno, al loro interno è ancora massiccia la proliferazione di prodotti contraffatti.

In tal senso, gli strumenti necessari per una protezione efficace delle proprie privative possono variare notevolmente non solo a seconda dei prodotti offerti in vendita, ma anche del marketplace in questione.

Anzitutto, per poter attivare l'attività di Brand protection, è necessario accreditare sulle piattaforme i propri diritti IP registrati con efficacia nell'ambito territoriale di pertinenza della piattaforma stessa. Pertanto, mentre le piattaforme con portata internazionale come Alibaba consentono di fare affidamento anche su privative non necessariamente cinesi (come, ad esempio, una registrazione di marchio dell'Unione Europea), esistono marketplace (come ad esempio "1688.com") rivolti esclusivamente al mercato cinese in cui, ai fini dell'accreditamento, i diritti di privativa industriale registrati devono essere necessariamente validi in Cina.

Inoltre, in molti casi la tutela conferita dalla registrazione di un marchio (anche se valido in Cina) non è sufficiente. Infatti, gli illeciti si sostanziano spesso in inserzioni relative a copie pedissequa di prodotti originali, ancorché prive di qualsiasi menzione al marchio originario (tali situazioni sono piuttosto frequenti con particolare riferimento a prodotti quali mobili o complementi d'arredo). In questi casi, chiaramente, non è quindi possibile agire solo sulla base di marchi registrati, ma è necessario basare la tutela su altri diritti titolati, in primis, derivanti da registrazioni di Disegni-Modelli.

Risulta pertanto cruciale, per un'efficace attività di Brand Protection, ottenere la registrazione di un Disegno-Modello validamente azionabile anche in Cina. Ciò anche in considerazione del fatto che la registrazione di un copyright cinese (rimedio a volte sperito in via residuale laddove il prodotto sia stato

registrato come Disegno-Modello altrove, ma non in Cina, al fine ancorare a tale prodotto una qualche forma di tutela anche a livello cinese) di norma difficilmente viene accreditata dalle piattaforme cinesi e, pertanto, non ha efficacia ai fini di una adeguata Brand Protection. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per l'Attuazione della Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese, si definiscono "opere d'arte" le opere bidimensionali o tridimensionali delle arti realizzate attraverso linee, colori o altri mezzi che conferiscano effetti estetici, quali dipinti, opere di calligrafia e sculture. Conseguentemente, la piattaforma, in caso in cui venga chiesto l'accreditamento di una registrazione di copyright, asserisce di non essere in grado di valutare se il prodotto in questione possa essere definito come opera d'arte ai sensi dell'articolo 4 del sopra richiamato Regolamento e chiede, pertanto, che vengano fornite delle prove in tal senso, come ad esempio un provvedimento giudiziale od amministrativo, per attestare la sussistenza del diritto autoriale. Evidentemente tale onere probatorio è piuttosto difficile da conseguire, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, in Cina non esiste ancora una giurisprudenza consolidata sull'argomento.

Necessità di un Patent Evaluation Report – è tuttavia opportuno sottolineare che registrazione di un Disegno-Modello valido in Cina da sola non è ritenuta sufficiente dalle piattaforme rivolte al mercato cinese per l'accreditamento del titolo ai fini della Brand Protection, in quanto viene altresì richiesto di fornire un Patent Evaluation Report (PER) rilasciato dal CNIPA (China National Intellectual Property Administration) su tale registrazione con esito positivo.

In Cina, infatti, è in genere poco efficace tentare di far valere nei confronti di terzi un design registrato senza che questo sia stato precedentemente sottoposto ad un esame di merito (appunto Patent Evaluation Report - PER) con esito positivo da parte del CNIPA. Per esito positivo si intende che l'oggetto del Disegno-Modello risponda effettivamente ai requisiti di registrazione, ossia principalmente novità e carattere individuale.

Tuttavia, il PER è un'arma a doppio taglio: se l'esito è positivo, il titolare del Disegno-Modello potrà far

valere il proprio titolo anche ai fini dell'attivazione del monitoraggio dei marketplace esclusivamente dedicati al mercato cinese. Un PER con esito negativo per contro di fatto affosserebbe l'efficacia della registrazione.

Va sottolineato, infatti, che l'esito del PER è reso pubblico subito dopo la sua emissione da parte del CNIPA e nonostante le linee guida del CNIPA stabiliscano che il PER possa essere modificato su richiesta scritta, nella pratica ciò è quasi impossibile (fatti salvi i casi di gravi e manifesti errori nella redazione del PER stesso).

Per questo motivo è altamente consigliabile, preliminarmente alla richiesta di un PER, domandare al CNIPA di sottoporre la registrazione di Disegno-Modello ad un rapporto di ricerca. Infatti, tale rapporto di ricerca è molto simile al PER in termini di contenuto, ma il suo esito sarà divulgato solo al richiedente che potrà quindi valutare, all'esito di tale rapporto di ricerca, se sia opportuno o meno richiedere lo svolgimento di un PER.

Carlo Bogna



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle, Mauro Delluniversità.

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com