



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

# GAME OVER - GEOBLOCKING INGIUSTIFICATO

## Accordi tra le parti e libera concorrenza: il mercato libero non è un (video)gioco

Il marchio è uno dei primi elementi che identificano un brand per la sua capacità di far scaturire nel consumatore anche delle associazioni emozionali.

Non solo è il veicolo tramite cui un'azienda viene riconosciuta sul mercato, ma è anche ciò che determina le potenzialità di vendita di un prodotto o di un servizio. Per questo, in situazioni in cui più aziende hanno marchi simili, potenzialmente interferenti con segni distintivi di terzi, per ridurre o escludere rischi di confusione ed eventuali dispute, si opta per raggiungere uno o più accordi che determinano i limiti e le modalità di utilizzo, ad esempio, di uno specifico segno distintivo.

Questi accordi, detti “di coesistenza” fra marchi (che possono avere ad oggetto anche privative diverse o ulteriori ai marchi), sono dei veri e propri contratti, volti – nella migliore delle ipotesi – a prevenire future controversie; hanno effetti obbligatori esclusivamente inter-partes e non possono produrre effetti né a favore né a danno di terzi.

Le parti possono stipulare una varietà di clausole rivolte a pattuire dettagliatamente i limiti reciproci di utilizzabilità del marchio. Ad esempio, vengono previste delle limitazioni relativamente a determinate classi di prodotti o servizi, confinando l'utilizzo di un marchio ad uno specifico settore, o a determinati territori, consentendo l'uso di un segno solo in una specifica zona.

Tra le parti, inoltre, possono essere stipulati anche degli accordi di licenza e di distribuzione, i quali mirano gli uni a regolare il diritto di sfruttare il titolo, senza privarsi della titolarità dello stesso, in cambio del pagamento di una determinata somma e gli altri a controllare gli sbocchi della produzione. Anche nel caso del licensing del marchio e del contratto di

distribuzione, i vantaggi, per l'una e l'altra parte, sono molteplici.

Questi tipi di accordi possono però, in alcuni casi, limitare la concorrenza all'interno del mercato e provocare, nei casi più stringenti, l'esclusione di terzi.

Essendo regolamentati dalle parti, devono essere redatti in modo attento e adeguato, poiché c'è qualcosa che non può essere mai oggetto di una limitazione almeno con riferimento al mercato dell'Unione Europea: la **libera concorrenza**.

In questo senso, l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sancisce il **divieto generale di accordi restrittivi della concorrenza**.

Falsare il gioco della concorrenza significa pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri ed il rischio non è né sottovalutabile né di esigua portata.

Sulla questione dell'interazione tra il **carattere territoriale dei diritti di proprietà intellettuale** e la **libera concorrenza** si è recentemente pronunciato il Tribunale dell'Unione Europea nella causa Valve Corporation, [T-172/21](#) del 27 settembre 2023.

Valve è il gestore della piattaforma Steam di giochi online.

La creazione dei giochi presenti sulla piattaforma è deputata a degli editori, i quali hanno la possibilità di utilizzare la tecnologia di Steam (c.d. servizi Steamworks) per il loro processo inventivo. Steam è appunto una piattaforma sviluppata da Valve Corporation che si occupa di distribuzione digitale, di gestione dei diritti digitali, di modalità di gioco, ecc...

1 C95/2575.

2 “Le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione” [Art.46 co.4 cpi].

3 Di Cataldo – “La problematica delle invenzioni chimiche”.

4 L'ambito della protezione brevettuale non si estende, pertanto, a tutte le possibili combinazioni derivabili da una formula base ma solo a quelle che sono state descritte, quanto a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nella domanda iniziale (C95/2575). [Marchetti e Ubertaini – “Commentario breve alle leggi su Proprietà Intellettuale e Conoscenza”].

5 Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office (T 0643/96 e T643/96).

Successivamente, la vendita dei giochi avviene o direttamente sulla piattaforma o attraverso distributori terzi.

In quest'ultimo caso, Steam fornisce una **chiave di attivazione** come parte dei suoi servizi Steamworks. Ciò che per il caso e la questione qui in esame è interessante è che **tali servizi hanno una funzione di controllo del territorio** (cd. **geoblocking**), che consente all'utente di attivare e/o utilizzare il gioco solo in un dato luogo. In ragione di questo "controllo" territoriale, nel 2017, la Commissione dell'Unione Europea ha avviato un'indagine conclusasi con la constatazione che Steam ed alcuni editori avevano violato l'articolo 101 del TFUE e l'articolo 53 dell'accordo SEE attraverso accordi anticoncorrenziali volti a **limitare le vendite transfrontaliere di videogiochi sotto forma di vendite passive**.

Secondo la Commissione, il geoblocking attuato dalla piattaforma costituiva una pratica che ostacolava il corretto funzionamento della normale concorrenza, in quanto i diritti di proprietà intellettuale non possono essere esercitati in modo tale da contravvenire alla creazione e alla protezione del mercato interno.

Allo stesso modo, anche accordi di licenza non esclusivi e accordi di distribuzione non possono violare tale previsione. A seguito del ricorso di Valve contro la decisione, è stato necessario l'intervento del Tribunale, il quale ha confermato la posizione: sebbene il TFUE all'articolo 101 non pregiudichi l'esistenza dei diritti di proprietà intellettuale, l'esercizio di tali diritti può rientrare nei divieti stabiliti dallo stesso quando è l'oggetto, il mezzo o la conseguenza di un accordo.

Secondo il Tribunale: *"la fornitura di chiavi Steam geobloccate aveva effettivamente lo scopo di limitare le importazioni parallele dei videogiochi in questione, rendendo praticamente impossibile qualsiasi vendita passiva al di fuori del territorio di alcuni Paesi SEE".* Inoltre, *"non è l'esistenza di un accordo di distribuzione esclusiva o di licenza in quanto tale che è stato considerato dannoso per la concorrenza, ma piuttosto l'istituzione di obblighi contrattuali o di*

*misure aggiuntive che impediscono le vendite passive e determinano una compartimentazione del mercato interno"* (par. 178).

*"Tale comportamento" prosegue la decisione "conduce a una ricostruzione della compartimentazione dei mercati nazionali e a una segmentazione artificiale del mercato interno suscettibile di vanificare l'obiettivo del Trattato di realizzare l'integrazione dei mercati nazionali attraverso l'istituzione di un mercato unico"* (par. 179).

In aggiunta, non si vieta in generale la concessione di licenze territoriali, bensì quelle misure aggiuntive, adottate da Steam e dagli editori, finalizzate a rendere impossibile qualsiasi vendita o utilizzo dei videogiochi al di fuori del territorio di alcuni paesi SEE. Il Tribunale ha ricordato che la tutela del diritto d'autore non significa che i titolari dei diritti abbiano la possibilità di *"richiedere la massima remunerazione possibile o di adottare comportamenti tali da determinare differenze di prezzo artificiali tra i mercati nazionali suddivisi"* (par. 204).

Alla luce di quanto sopra, quindi, è stato respinto l'appello per intero ritenendo applicabile l'articolo 101 del TFUE alla condotta di Valve e degli editori. Questa linea decisionale nei confronti del *"geoblocking ingiustificato"* nel settore del diritto d'autore potrebbe condurre al superamento o almeno alla riduzione della natura territoriale di tale diritto e della portata territoriale delle licenze. In conclusione, quindi, è chiaro che il rispetto dell'equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e le norme sulla concorrenza non sia di semplice attuazione, ma ciò su cui preme focalizzare l'attenzione è l'importanza di tenere debitamente in considerazione, al momento della stipula di determinati accordi, la portata della norma di cui all'art. 101 TFUE.

L'articolo 101, d'altra parte, riconosce che alcuni accordi restrittivi possono creare benefici economici oggettivi che compensano gli effetti negativi a livello di distorsione della concorrenza, e consente che quegli accordi siano esentati da tali divieti. Le linee direttrici si concentrano su casi individuali e specificano le condizioni per soddisfare le indicazioni dell'articolo 101.

6 *Decisione No. 45997*

7 *Decisione No. 48855*

8 *Decisione No. 48183*

9 <https://www.natlawreview.com/article/china-s-patent-office-releases-top-10-patent-reexamination-invalidations-cases-2021>.

È bene, quindi, ricordare in fase di redazione di accordi che hanno ad oggetto diritti di proprietà industriale ed intellettuale che

- questi devono contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico;
- ai consumatori deve essere riservata una congrua parte dell'utile che ne deriva;
- la restrizione deve essere indispensabile per raggiungere tali obiettivi;
- l'accordo non deve garantire alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
- Il tutto al fine di giocare una partita equa evitando censure per concorrenza falsata.

**GAME OVER**

**INSERT COINS  
TO CONTINUE**

**Liliana Martari  
Mauro Delluniversità**



***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](http://www.afterpixel.com)