



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	

I NOSTRI PRIMI 40 ANNI

1. Inizialmente istituito con il D.M. 3 aprile 1981, il nostro Ordine ha raccolto le prime iscrizioni con la data del 27 febbraio 1983; ha dunque appena compiuto quaranta anni. Un tempo trascorso rapidamente, soprattutto nel pensiero di chi, iscritto per la prima volta al momento della formazione, poteva dire degli altri Iscritti: *sono tutti più vecchi di me* e adesso si trova invece a dire *sono (quasi) tutti più giovani di me*.

La prossima assemblea annuale, verosimilmente destinata a svolgersi in presenza dopo varie edizioni svolte in remoto a causa del COVID, potrà essere occasione per una celebrazione più compiuta. Ma forse c'è spazio per qualche riflessione personale - strettamente personale, sottolineo - sul tema; e questo non tanto nel senso di un *amarcord* destinato a colorarsi della tinta seppia di una vecchia foto in bianco e nero, quanto come riflessione su ciò che è avvenuto in questi anni allo scopo di vedere se e quali indicazioni si possano trarre per il futuro.

2. Quando il nostro Ordine ha iniziato a operare, nel 1983, il mondo era molto diverso dal mondo attuale. Presidente degli Stati Uniti era Ronald Reagan, il Papa un Karol Wojtyła eletto da pochi anni, al Cremlino sedeva Andropov e la Cina veniva vista come una realtà misteriosa, appena uscita dall'esperienza della rivoluzione culturale, di certo ben diversa dal colosso industriale che è diventato oggi.

Queste differenze avevano riflessi di rilievo anche sul mondo della proprietà industriale. Come membro aggregato alla delegazione italiana alla conferenza diplomatica di Washington del 1989, alla base del trattato (che peraltro non ha mai trovato applicazione pratica) sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, ho ancora ben presente il capo della delegazione sovietica, vice-ministro Komarov, fare i suoi interventi parlando non solo a nome dell'Unione Sovietica (Ucraina compresa), ma anche a nome di tutti i paesi del Patto di Varsavia.

3. Anche la realtà economica con la quale ci confrontavamo come consulenti in materia di brevetti e di marchi (la relativa sezione dell'Ordine è stata costituita qualche anno dopo) era diversa da quella attuale. L'attività manifatturiera era ancora molto presente nella maggior parte dei distretti del Paese; gli stabilimenti presso i quali andavamo per parlare con gli inventori o, in generale, per discutere delle procedure da noi seguite, erano in massima parte localizzati presso impianti di produzione.

Più ancora, era abbastanza diverso il profilo degli imprenditori con i quali ci trovavamo a dialogare.

Molte imprese erano ancora condotte da chi le aveva fondate, soprattutto durante gli anni del cosiddetto *miracolo economico*: le pratiche della Pinco Pallino S.p.A. ci trovavamo a discuterle direttamente con il signor Pinco Pallino; il più delle volte persona con una conoscenza approfondita ed articolata dei prodotti e/o dei servizi forniti dalla sua impresa. Conoscenza frutto dell'esperienza maturata sul campo che permetteva, unita al ruolo decisionale, scelte imprenditoriali anche a lungo termine, talvolta in apparente contrasto con dati e indicazioni suscettibili di emergere da una ricognizione del settore.

Viene da pensare ad un (grande) imprenditore italiano scomparso alcuni anni orsono: avendo identificato un marchio ritenuto idoneo ad avere successo, decideva di non seguire i consigli provenienti da più parti, secondo cui quel marchio aveva tanti difetti, per cui *valeva poco*. Anche perché sostenuto nel corso di decenni con investimenti pubblicitari ingenti, quel marchio è oggi uno dei marchi più famosi al mondo; un marchio che ci accompagna dappertutto, e che ci fa sentire, l'aria (diciamo il gusto) di casa in qualunque parte del mondo.

Un altro tratto di rilievo di questi imprenditori *di prima generazione* era, pur nella stretta e doverosa attenzione alle economie di gestione, la disponibilità a riconoscere la competenza professionale, in particolare riconoscendo che la stessa merita di essere ricompensata in modo adeguato: usando una facile metafora, si trattava di imprenditori che, per curare la salute delle loro imprese, si rivolgevano senza particolari esitazioni a medici di vaglia e non già ai medici in grado di offrire le parcelle più basse.

Nel corso di questi quarant'anni il panorama è incontestabilmente mutato.

Molte di queste imprese (come torinese non posso fare a meno di pensare alla miriade di imprese dell'indotto del settore metalmeccanico) sono oggi scomparse.

Un certo numero (ahimè tante) sono scomparse del tutto, talvolta con vicende dolorose anche dal punto di vista occupazionale.

Altre sono state assorbite da imprese più grandi, soprattutto straniere; è peraltro motivo di soddisfazione notare che di frequente l'acquisizione da parte di un'entità straniera non ha comportato la perdita del lavoro da parte del consulente italiano, che magari ha finito per acquisire il rapporto di consulenza anche della casa madre straniera.

In molte di queste imprese conservatesi vitali nel corso degli anni si è affermata una conduzione di tipo gestionale-finanziario, con vicende che hanno interessato la nostra professione.

In certi casi il rapporto fiduciario stabilitosi negli anni con la gestione imprenditoriale primigenia è stato sostituito da un rapporto basato in larga misura su considerazioni di tipo economico, di prezzo, con incarichi affidati sulla base di considerazioni forse ascrivibili più a un rapporto di gara d'asta (al ribasso) che all'attenzione portata alla qualità dei servizi resi.

Non di rado questo è avvenuto nell'ambito di politiche gestionali rivelatesi poi non molto felici.

Chi scrive può citare il caso di un Responsabile tecnico e dell'innovazione (una delle massime autorità mondiali nel suo settore) costretto dal *management* della sua azienda a un forzato prepensionamento in quanto la remunerazione conseguita nel corso degli anni era considerata troppo onerosa. Il tutto a fronte della sostituzione con un neolaureato ingegnere meccanico, che, come neolaureato, "costava meno", nell'ambito di una politica aziendale basata su una radicale riduzione della ricerca di soluzioni innovative in quanto i prodotti tradizionali, maturi, si prospettavano nel breve-medio termine come fonte di maggiore redditività. Inutile dire che l'azienda in questione si sta appena oggi riprendendo dalla profonda crisi in cui è stata gettata da tali prodezze gestionali.

4. Fa piacere riandare col pensiero a vari Maestri che già allora avevano dato ampio lustro alla nostra professione, non ancora regolamentata con la costituzione dell'Ordine.

Vengono subito alla mente alcuni nomi: Ettore Luzzatto, Filippo Jacobacci, Guido Modiano e Vittorio Faraggiana. La scelta di questi quattro nomi deriva unicamente dal trattarsi di colleghi (anzi di Maestri, purtroppo non più fra noi) che ho avuto modo di conoscere più da vicino, in particolare nei due casi sotto richiamati in esteso. Molti altri nomi richiederebbero di essere menzionati in questa sede; chi non ho menzionato non se ne abbia a male:

anzi, i Maestri che allora come oggi sono attivi nella professione potranno prendere questa omissione come augurio per una fruttuosa continuazione della loro professione ancora per tanti anni.

5. Se non erro, Ettore (Edgar) Luzzatto non è mai stato un nostro iscritto poiché il suo trasferimento definitivo all'estero ha preceduto la costituzione dell'Ordine. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in una vicenda di contenzioso quanto mai articolata. I primi tempi penso non avesse di me alcuna considerazione: periodicamente mi riceveva all'Hotel dei Cavalieri, dove scendeva a Milano e il mio compito era annotare le sue istruzioni, da seguire puntualmente. Poi qualcosa è cambiato, sino al momento in cui mi sono sentito chiedere "*Che cosa ne pensa?*" e poi dire "*Di questo aspetto si occupi pure lei*". Nei vari anni in cui è durata quella collaborazione, ho avuto la sensazione, anzi la certezza, di avere a che fare con un talento inarrivabile: una lucidità di pensiero e una chiarezza di visione in grado di dipanare le vicende più complesse, facendone poi alla fine risaltare gli aspetti salienti con una nitidezza completa.

6. Nel caso dell'Ingegnere Filippo (così come noi suoi allievi lo abbiamo sempre chiamato) la consuetudine si è protratta giorno dopo giorno per più di venti anni, segnati da un "Lei" molto sabauda, che non ha mai lasciato spazio al *Duzen*. Penso alle decine, centinaia di ore trascorse seduto accanto a lui, avendo ancora davanti agli occhi la sua stilografica che cancella con un tratto netto la mia traccia a matita sostituendola con una versione più felice. Destinata a sua volta ad essere barrata e sostituita con una dizione ancora migliore, e poi ancora con un'altra. Il tutto in una situazione in cui alla fine la rivendicazione era accorciata alla metà rispetto alla mia bozza, con beneficio sia in termini di chiarezza, sia in termini di ambito di protezione.

Più ancora che agli insegnamenti di tecnica professionale in senso stretto, penso agli insegnamenti di pratica corrente e di etica professionale: con i Colleghi che hanno potuto beneficiare dei suoi insegnamenti, sono debitore al mio Maestro dell'imperativo categorico di ispirare sempre e comunque la pratica professionale al beneficio del cliente. Questo non solo per considerazioni di tipo etico, ma anche in funzione di considerazioni, diciamo così, di *marketing*; questo perché: "*Un cliente cui Lei ha fatto buttare via dei soldi, se ne ricorda*".

Si potrebbe poi passare ad un'aneddotica pressoché infinita e a tanti insegnamenti di ordine pratico, somministrati fra il serio e il faceto. Per esempio, alla

raccomandazione di non dilungarsi troppo nel riferire sui rapporti di ricerca. Questo perché *“gli inventori sono sostanzialmente di due categorie: i) quelli in grado di capire subito il contenuto e il significato di un rapporto di ricerca senza spiegazioni particolareggiate e ii) quelli che comunque il contenuto e il significato del rapporto di ricerca non arrivano a coglierlo, anche a fronte di spiegazioni estremamente dettagliate”*. Con il relativo corollario per cui: *“se l’inventore dice che c’è una certa affinità con la tecnica nota, è possibile fare tesoro delle sue spiegazioni sulla differenza fra la tecnica nota e l’invenzione (meglio, fra l’invenzione e la tecnica nota). Se invece l’inventore dice che la tecnica nota non c’entra alcunché, che è del tutto diversa, allora conviene studiare a fondo il rapporto di ricerca perché in questo caso manca la novità: è solo che l’inventore non se ne rende conto”*.

Ancora un’osservazione: lavorare con un tale Maestro ha permesso a coloro che sono stati suoi allievi di pregustare uno degli aspetti più belli della professione, ossia il rapporto fra maestro e allievo, vivendo il rapporto prima come allievo, potendo poi negli anni passare a giocare il ruolo complementare, con esperienze davvero molto belle. Come l’esperienza di andare in udienza di fronte all’Ufficio Europeo accompagnato da un allievo che fa, per così dire, da secondo pilota per poi vedere realizzarsi, due o tre anni dopo, la situazione complementare, per cui chi era il secondo pilota adesso è il comandante, mentre chi prima era l’istruttore adesso fa da secondo pilota, magari limitando il suo intervento alla semplice precisazione di aspetti che possono non essere stati colti appieno dalla Divisione di Opposizione o dal Board of Appeal.

7. I modi di svolgimento della nostra professione sono dunque di certo cambiati (e di molto) nel corso di questi quarant’anni. Vale la pena chiedersi quali siano stati gli elementi determinanti del cambiamento, oltre alle mutazioni del contesto economico cui si faceva cenno in precedenza.

Chiedendo scusa alle Colleghe e ai Colleghi che operano nel settore dei marchi per una visione forse un po’ troppo concentrata sui brevetti (non è un mistero che in materia di marchi mi consideri – molto – ignorante), osservo che un ruolo decisivo è stato quello della Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE). La CBE, con il numero sempre crescente di pratiche europee che siamo stati chiamati a seguire, ha esposto la professione alla pratica corrente dell’esame di merito, in precedenza sconosciuta nella pratica nazionale. Ci siamo dovuti abituare (anzi, più propriamente, ci siamo dovuti educare e formare)

non solo alla procedura di esame di merito, ma alle procedure di opposizione e di appello con le fasi di dibattimento orale o di *oral proceeding* (oltretutto, in lingue diverse dall’italiano) di fatto sconosciute in ambito nazionale: viene da pensare alla scelta, fatta da alcuni importanti imprese agli inizi della Convenzione sul Brevetto Europeo, di affidare le relative pratiche a studi di consulenza stranieri, soprattutto tedeschi, ritenuti avere una maggiore esperienza.

Il quadro è gradualmente mutato.

Praticamente tutti i Colleghi (con l’eccezione di alcuni “senatori”, come chi scrive) hanno dovuto affrontare le forche caudine dell’EQE con i relativi patemi d’animo. L’ammissione all’Ordine è stata poi condizionata al superamento dell’esame di abilitazione, con un grado di difficoltà che, in fin dei conti, non è tanto *minore* quanto *diverso* dal grado di difficoltà dell’EQE, venendo a toccare, per esempio, profili di *enforcement* non compresi nella Convenzione sul Brevetto Europeo. Questo ha comportato una sempre maggiore proiezione della nostra professione in ambito internazionale, sia nel settore dei brevetti, sia nel settore dei marchi. L’interazione con i colleghi di altri Paesi si è fatta più stretta e articolata, anche per la possibile compresenza in organismi e quali *epi-council* e i vari comitati dell’*epi*. L’introduzione delle procedure di opposizione per i marchi ha ricondotto nell’ambito delle competenze degli iscritti al nostro Ordine attività un tempo di appannaggio pressoché esclusivo degli avvocati.

Il cammino di tanti anni non è stato facile.

Penso a certi interventi in organismi professionali internazionali, con l’intervento del membro italiano ascoltato da un uditorio distratto, più che altro a titolo di cortesia, relegandolo a un ordine di importanza secondario. Questo salvo poi rendersi conto che i contenuti dell’intervento non erano trascurabili e magari riferivano di aspetti e di esperienze (anche di contenzioso) già affrontati e risolti nel nostro paese e ancora del tutto incerti in altri paesi.

Penso ancora all’esperienza dolce-amara di sentirsi porre con malcelato stupore da un esponente della Divisione di Opposizione o del Board, alla fine di un’udienza condotta con successo, la domanda: *“Ah, ma lei è italiano?”*. Malcelato stupore di chi evidentemente pensa(va) che certe attitudini svaniscano con l’attraversamento delle Alpi, quando invece l’attraversamento può portare ad un effetto benefico. Fatto riconosciuto con una vicenda complessivamente divertente da un membro di

Divisione di Opposizione che (alla conclusione di una udienza conclusasi con un esito disastroso di revoca del brevetto: il caso era insostenibile, una situazione in cui la tecnica nota risolveva i problemi lasciati insoluti dalla pretesa invenzione e non viceversa) veniva a stringermi la mano dicendo (e non intendeva burlarsi): *“Your ability deserves better cases”*.

8. Un altro aspetto per cui in questi quarant'anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione è l'importanza sempre crescente assunta dall'attività nel settore dei segni distintivi (applico questa denominazione in modo forse un po' improprio sia ai marchi, sia ai nomi a dominio, sia alle denominazioni di origine e altre forme di tutela) rispetto all'attività nel settore dei brevetti.

Quando l'Ordine è stato costituito, il peso dei brevetti era indubbiamente preponderante: prova ne sia che la sezione marchi dell'Ordine è stata costituita soltanto qualche anno dopo. Ma nel corso degli anni i marchi (e i segni distintivi in generale) hanno finito per ribaltare la situazione, per cui oggi giorno molte delle organizzazioni e dei dipartimenti aziendali di cui facciamo parte, un tempo uffici/dipartimenti brevetti... e marchi, nel corso degli anni sono diventati sempre più uffici/dipartimenti marchi... e brevetti.

Al di là delle sollecitazioni di tipo economico alla base di questo fenomeno o, meglio, in sintonia con tali sollecitazioni, un ruolo decisivo al riguardo è stato svolto dalle competenze e dalla operosità delle nostre Colleghe e dei nostri Colleghi operanti nel settore dei marchi.

Parlando di *operosità* non posso fare a meno di citare il nome di Guido Jacobacci, scomparso di recente dopo una vita lunga e quanto mai operosa, pensando con riconoscenza all'insegnamento ricevuto anche su questo fronte da un tale Maestro della nostra professione.

Mi piace anzi riandare a una manifestazione del suo *humour*, acuto e profondo.

Siamo nel tardo pomeriggio e, attraversando una delle piazze centrali di Torino, lo vedo venire incontro. Sono ormai diversi anni che ho lasciato la sua organizzazione, ma gli sguardi si incrociano con un sorriso che si dipinge sul volto di entrambi. Il dottor Guido mi squadra, abbassa gli occhi sul suo orologio, che segna le 7:00-7:30 di sera. Il suo commento, in tono di leggero rimprovero: *“È un po' presto per tornare a casa”*.

9. Un altro aspetto positivo e lusinghiero di questa esperienza quarantennale è il ruolo sempre più determinante svolto dalle nostre Colleghe.

Da diversi anni il nostro Ordine è retto da una Collega, Anna Maria Bardone, e varie Colleghe fanno ormai da tempo parte di un Consiglio una volta a composizione esclusivamente maschile. Fa piacere notare che ciò è avvenuto e avviene in funzione del ruolo importante e determinante che le Colleghe svolgono nella professione e nell'Ordine e non già in funzione di “quote rosa” di sorta: criterio che - lo dico con franchezza - ritengo offensivo, in quanto relega le nostre compagne (come dice qualcuno, *“l'altra metà del mondo, da cui tutti veniamo”*) ad un ruolo da specie protetta.

Un altro tratto importante di questi quarant'anni è dato dal ruolo di sempre maggiore rilievo giocato dalle Colleghe e dai Colleghi operanti come mandatarî di azienda. Dico questo pensando alle Colleghe e ai Colleghi con cui ho l'onore e il piacere di collaborare in Piemonte, in Lombardia, in Emilia, in Sicilia, in Abruzzo e all'essere il ruolo svolto dai mandatarî operanti in azienda *determinante*, in quanto mirato in prima istanza a identificare l'innovazione (uso questo termine non solo in relazione ai brevetti, ma anche in relazione di marchi) da proteggere.

Anche in considerazione dell'essere entrato nel mondo della consulenza di proprietà industriale (qualche decennio fa, ahimè) come mandatarîo aziendale, ho ben presente la delicatezza (e le doti diplomatiche) richieste per operare in modo fattivo in azienda, nell'ambito di una struttura che è gerarchica per natura. Sicché, per esempio, capita di essere chiamati a cercare di valorizzare innovazioni di contenuto invero assai modesto solo perché queste godono di una sponsorizzazione aziendale influente, dovendo invece contenere l'attenzione dedicata ad innovazioni di ben maggior rilievo, ma che non godono di una sponsorizzazione altrettanto influente.

10. Là dove il cambiamento è stato davvero epocale è a livello delle autorità pubbliche con la quale il nostro Ordine si trova a dialogare, in via primaria con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi¹.

Se si confronta la situazione attuale dell'UIBM con la situazione dell'allora UCB degli anni '80, c'è da riconoscere esserci stato non solo un cambiamento *nel mondo*, ma un cambiamento *di mondo*.

1. Ufficio che, non dimentichiamolo, è il nostro organo di vigilanza ai sensi degli Art. 202.4 del CPI.

Certo, ci farebbe piacere vedere ancora altri progressi oltre a quelli – ripeto, epocali - intervenuti nel corso degli ultimi anni. Ma quando sento qualche giovane collega o collaboratore lamentarsi, per esempio, della momentanea indisponibilità della piattaforma di deposito *on-line* o di qualche altro intoppo momentaneo di procedura, non posso fare a meno di assumere l'atteggiamento del veterano e riandare a quando bisognava dare pieno fondo alla fantasia per giustificare in modo accettabile *per carità di Patria* presso clienti e colleghi stranieri, per esempio, il rilascio dei modelli di utilità "alla memoria" (trascorsi ben più di 10 anni del deposito) o l'impossibilità di accertare il mantenimento in vigore di un titolo di proprietà industriale.

Al riguardo, non posso fare a meno di menzionare in primo luogo la dottoressa Loredana Gulino. Anche in questo caso, non citare altri nomi non vuole fare torto ad altre persone che hanno giocato un ruolo importante.

La dottoressa Gulino è però il Direttore Generale dell'UIBM con cui l'Ordine ha avuto modo di cooperare modo diretto in anni in cui l'UIBM ha percorso in un brevissimo tempo un cammino mai percorso (anzi ritenuto di fatto impercorribile) in precedenza. Pensare a lei vuol dire pensare a tanti incontri, di persona o anche solo per via telefonica, in cui - nella più assoluta e doverosa considerazione della diversità di funzioni e ruoli (e grazie all'intervento di vari Colleghi attivi a Roma) – fra Ufficio e Ordine è venuto a stabilirsi un fruttuoso rapporto di consultazione e di collaborazione in precedenza sconosciuto. L'auspicio è evidentemente quello che tale rapporto possa continuare e anzi consolidarsi, così come mi pare sta di certo avvenendo.

..segue nel prossimo numero della Rivista

Luciano Bosotti

Ampiezza delle rivendicazioni: nuove tecnologie, vecchie regole

Uno degli ultimi capitoli della lunga diatriba tra la californiana Amgen specializzata in biotecnologie e lo storico gruppo farmaceutico francese Sanofi ha portato la Corte Suprema degli Stati Uniti, pur ribadendo quanto già assodato in giurisprudenza, ad esprimersi su quanto e come si possano generalizzare le rivendicazioni di un brevetto partendo da pochi esempi e allo stesso tempo rispettando il requisito della sufficienza di descrizione, o meglio dell'*enablement requirement*.

Amgen vs Sanofi

La decisione *Amgen vs Sanofi* riguarda due brevetti di titolarità di Amgen che proteggono il farmaco Repatha™ il quale, secondo Reuters, ha permesso all'azienda di guadagnare dalle vendite del prodotto 1,5 miliardi di dollari nel 2022¹. Questo farmaco contiene anticorpi monoclonali che legano residui amminoacidici specifici della proteina naturale PCSK9 che agisce nell'omeostasi della lipoproteina a bassa densità (LDL), comunemente nota come colesterolo "cattivo". In particolare, l'inibizione di PCSK9 porta ad una diminuzione della concentrazione ematica di LDL e, dalla scoperta di questo meccanismo nel 2008, PCSK9 è diventato un target di grande interesse farmaceutico per il trattamento dell'ipercolesterolemia, superando i limiti del trattamento con le statine.

Il nucleo del contendere riguarda l'ampiezza delle rivendicazioni del brevetto US 8829165 di Amgen azionato contro Sanofi poiché il farmaco Praluent™ di Sanofi rientra all'interno dell'ambito di protezione del brevetto come concesso. La difesa di Sanofi è centrata sul fatto che le rivendicazioni non sono valide poiché proteggerebbero potenzialmente milioni di anticorpi in grado di legare 15 dei 692 amminoacidi di PCSK9, a fronte di una descrizione della struttura primaria di soli 26 anticorpi e della struttura tridimensionale per soltanto due di questi. Dal canto suo, Amgen sostiene di aver descritto due metodi, denominati "the roadmap" e "conservative substitution" che permettono a degli esperti del ramo, qui identificati come scienziati, di creare altri anticorpi in grado di legare e bloccare le funzioni rivendicate, rispettando così l'*enablement requirement*.

Dopo la decisione del Circuito Federale favorevole a Sanofi, Amgen porta il caso di fronte alla Corte Suprema sostenendo la presenza di due criticità nella valutazione dell'*enablement requirement* svolta dal Circuito Federale: la prima è che la domanda se l'invenzione fosse descritta in maniera realizzabile sarebbe stata equiparata a quanto tempo sarebbe occorso ad un esperto del ramo per riuscire ad attuare tutte le forme di realizzazione di una rivendicazione ampia; la seconda invece è che nella decisione sarebbe stato applicato uno standard più alto di *enablement* rispetto a quello universale che dovrebbe essere applicato a tutte le invenzioni secondo il Patent Act.

Le pietre miliari

Partendo dalla seconda argomentazione, ossia quella su quale sia lo standard dell'*enablement requirement*, è particolarmente interessante la risposta fornita dalla Corte Suprema perché, a sostegno della propria posizione, ripercorre gran parte della storia brevettuale americana per riaffermare che lo standard è rimasto lo stesso addirittura dal Patent Act del 1790. Questa legge storica è lo strumento legislativo con cui il Congresso degli Stati Uniti ha dato attuazione all'Art. I della Costituzione, in cui viene stabilito che lo Stato promuove il progresso della scienza e delle arti attraverso la concessione di diritti esclusivi limitati nel tempo sulle invenzioni.

In particolare, la sentenza sottolinea come, nonostante le numerose modifiche effettuate alla legge brevettuale statunitense, compresa la durata del monopolio inizialmente di soli 14 anni, mai il Congresso ha revisionato la premessa *quid pro quo* del diritto brevettuale per cui un richiedente deve depositare una descrizione così dettagliata da permettere ad un "workman" (e successivamente alla famosa *person skilled in the art*) di fare, costruire o usare la stessa invenzione. La decisione ricorda anche che lo statuto iniziale chiarisce che la descrizione di un brevetto deve assicurare che "il pubblico riceva il pieno beneficio [dell'invenzione] dopo lo scadere del termine brevettuale"².

1. <https://www.reuters.com/legal/us-supreme-court-rules-against-amgen-bid-revive-cholesterol-drug-patents-2023-05-18/>

2. *Amgen Vs Sanofi No. 21-757. Argued March 27, 2023—Decided May 18, 2023*

Il primo esempio citato di interpretazione di questo principio è del 1854, anno in cui la Corte Suprema si esprime sul caso *O'reilly vs Morse* e stabilì che Samuel Morse aveva cercato di proteggere tutti i mezzi per effettuare una comunicazione telegrafica senza descriverli. Il celebre inventore del telegrafo e dell'omonimo alfabeto aveva infatti azionato in qualità di titolare un brevetto su una combinazione di più circuiti elettrici o galvanici con batterie indipendenti allo scopo di superare la diminuzione della forza dell'elettromagnetismo in circuiti a lunga distanza contro Henry O'Reilly, che aveva installato un sistema telegrafico tra Louisville e Nashville. Il giudizio portò all'annullamento della rivendicazione sull' "essenza dell'invenzione" e Morse fu costretto a limitare la sua protezione ai macchinari e alle loro parti effettivamente specificate nella descrizione dettagliata e nelle rivendicazioni.

Ancora nel XIX secolo, precisamente nel 1870, la Corte Suprema ribadì lo stesso principio nel caso *Incandescent Lamp* in cui l'inventore probabilmente più conosciuto al mondo, Thomas Edison, si trovò a difendersi da un'accusa di contraffazione per una lampada ad incandescenza in cui l'elemento conduttore era fatto in bambù. La Corte Suprema diede ragione a Edison ritenendo eccessivamente ampia la rivendicazione del brevetto in causa di "un conduttore incandescente fatto di materiale carbonizzato fibroso o tessile" in cui ricadeva anche il bambù, a fronte della descrizione di una lampada fatta con un conduttore in carta carbonizzata. In questo caso la decisione specificò anche che una rivendicazione di tale ampiezza sarebbe stata concedibile se il brevetto avesse descritto una "qualità comune" (oggi diremmo caratteristica tecnica) delle sostanze fibrose o tessili che le rende peculiarmente adatte all'illuminazione incandescente.

Infine, l'ultimo precedente citato in *Amgen vs Sanofi* risale al 1928 e riguarda una colla a base di amido simile a quella di origine animale brevettata dalla Perkins Glue Company per impiallacciare il legno. In questa sentenza, nota come *Holland Furniture*, la rivendicazione giudicata troppa ampia dalla Corte Suprema riguarda "una colla di amido la quale, quando combinata con circa tre parti o meno in peso di acqua, avrà sostanzialmente le stesse proprietà della colla animale". Anche in questo caso, la decisione mantenne le rivendicazioni sulla specifica colla inventata con la descrizione particolareggiata degli ingredienti, ma considerò priva di *enablement* la rivendicazione in cui la colla era descritta in maniera funzionale richiedendo

a chi voglia riprodurre o evitare di riprodurre la colla una serie di elaborate sperimentazioni con diversi amidi.

L'approccio *trial and error*

Una volta ribadito che l'*enablement requirement* è da valutare secondo uno standard indipendente dal settore tecnologico, applicandosi quindi in maniera analoga alle telecomunicazioni, alla chimica e alla scienza dei materiali, e dall'epoca a cui risalgono le invenzioni, la decisione tratta anche la prima argomentazione di Amgen applicando lo standard confermato alla specifica invenzione biotecnologica.

La Corte Suprema riconosce l'argomentazione di Amgen secondo cui l'*enablement* non dovrebbe essere valutato in termini di tempo e sforzo necessario per realizzare le diverse forme di realizzazione, ma allo stesso tempo nel caso in questione difende la decisione del Circuito Federale secondo cui il brevetto di Amgen offre all'esperto del ramo poco più che suggerimenti ad intraprendere un processo di tipo *trial and error*.

La Corte Suprema ha concluso che la descrizione dei brevetti Amgen permette la riproduzione di 26 anticorpi, ma che la *roadmap* descritta nel brevetto altro non è che la descrizione del procedimento *trial and error* usato dalla stessa titolare per trovare i 26 anticorpi. Procedimento che, dalle affermazioni degli stessi scienziati di Amgen, a partire dai 3000 anticorpi generati che legano PCSK9, ha portato a individuarne solo 384 in grado di inibire il target, e di questi solo 85 sono stati valutati forti bloccanti³. Dall'altro lato, la *conservative substitution* citata nel brevetto richiede agli scienziati di fare sostituzioni alla sequenza di amminoacidi degli anticorpi funzionanti per testarne la funzionalità. Tuttavia, i contributi degli scienziati depositati come relazioni *Amici Curiae* sostengono che, allo stato dell'arte, non è ancora ben noto come una particolare modifica alla sequenza di amminoacidi influenza la struttura e la funzione di un anticorpo e che tale scoperta potrebbe meritare addirittura il riconoscimento del premio Nobel. Qui appare fondamentale anche il ruolo delle relazioni *Amici Curiae* considerate dalla Corte, tra cui compaiono quelle di nomi di prestigio, come Sir Gregory Paul Winter, premiato nel 2018 con il Nobel per la chimica proprio per il suo lavoro su enzimi, peptidi e anticorpi.

Appurato che dal punto di vista tecnico nel settore dell'invenzione i metodi descritti del brevetto non sono sufficienti a permettere la realizzazione dell'intera rivendicazione, la Corte Suprema, per chiarire la propria

posizione, utilizza un efficace esempio portato in altre relazioni *Amici Curiae*, questa volta di professori di diritto IP. L'esempio paragona il *trial and error* ad una serratura a combinazione con 100 tamburi rotanti, ciascuno dei quali può assumere 20 posizioni diverse. Se si immagina che un inventore possa aver scoperto per tentativi – *trial and error* appunto – e descritto, 26 combinazioni funzionanti, ma che l'inventore stesso voglia rivendicare tutte le combinazioni funzionanti, appare evidente la sproporzione nel concedere a questo inventore un'esclusiva su tutte le combinazioni, anche quelle non descritte, in grado di aprire la serratura.

Conclusioni

Alla luce di questa decisione sembra quindi evidente come, almeno negli Stati Uniti (ma con dovuti accorgimenti si potrebbe facilmente traslare il concetto anche di fronte all'EPO), nella valutazione di quanto sia possibile ampliare le rivendicazioni è determinante la conoscenza effettiva del tecnico esperto del settore e del livello di sperimentazione di cui deve farsi carico nei diversi settori tecnologici, soprattutto in quelli più recenti, come oggi ad esempio possono essere le biotecnologie o a fine Ottocento poteva essere l'elettromagnetismo, per rispettare l'*enablement requirement* o la sufficienza di descrizione.

Angela Gagliolo

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

Le indagini demoscopiche (dette anche “sondaggi di opinione” o “ricerche di mercato”) sono un mezzo finalizzato alla raccolta di informazioni, a mezzo di domande poste ad un campione di persone attraverso l'uso di questionari, effettuate con metodi statistici e finalizzate a rilevare e analizzare, sotto un profilo quantitativo, i comportamenti e le opinioni dei membri di un determinato gruppo sociale relativamente a specifiche questioni.

Si tratta di strumenti di uso piuttosto frequente nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziali in materia di marchi per l'esito dei quali la percezione del pubblico di riferimento relativamente al carattere distintivo, alla notorietà o alla rinomanza di un segno sia centrale per l'esito dello stesso, oppure nei casi in cui sia necessario accertare se dall'uso di un marchio di fatto sia derivata una notorietà non meramente locale.

Nel corso di un giudizio, le indagini demoscopiche possono essere di parte oppure disposte dal giudice mediante consulenza tecnica d'ufficio.

Poiché si tratta di strumenti che richiedono un certo investimento economico, è giocoforza valutare preventivamente il rapporto costi/benefici di questo strumento istruttorio rispetto agli obiettivi della parte che vuole avvalersene e, conseguentemente, domandarsi se i risultati di un'indagine demoscopica possano considerarsi una prova decisiva oppure solo uno dei mezzi utilizzabili per formare il convincimento dei Giudici o degli Esaminatori.

La risposta a tale quesito non è univoca, in quanto l'efficacia probatoria delle indagini demoscopiche varia a seconda dei contesti nei quali le stesse sono utilizzate.

In ambito amministrativo, l'EUIPO¹ afferma che “*i sondaggi di opinione e le indagini di mercato sono i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti*”. Tuttavia, non qualsiasi sondaggio o indagine ha lo stesso “peso” in quanto “*il valore probatorio dei sondaggi di opinione*

e delle indagini di mercato è determinato in funzione dello status e del grado di autonomia dell'organismo che li effettua, della pertinenza ed esaustività delle informazioni fornite e dell'affidabilità del metodo usato”.

Più in particolare, per valutare l'attendibilità di un sondaggio di opinione o di un'indagine di mercato, è necessario che la parte fornisca all'Ufficio le seguenti informazioni:

1. se il sondaggio o l'indagine siano stati condotti da un'impresa o istituto di ricerca indipendente e riconosciuto, al fine di accertare l'attendibilità della fonte della prova;
2. il numero e il profilo (sesso, età, professione e retroterra culturale) delle persone intervistate, al fine di valutare se il risultato dell'indagine sia rappresentativo delle diverse categorie di consumatori potenziali dei prodotti in questione;
3. il metodo e le circostanze nelle quali l'indagine è stata svolta e l'elenco completo dei quesiti che facevano parte del questionario. È altresì importante che l'Ufficio venga messo a parte del modo e dell'ordine nel quale sono stati formulati i quesiti, al fine di accertare se gli intervistati si siano trovati di fronte a domande aperte oppure guidate;
4. se le percentuali menzionate nell'indagine si riferiscano al totale delle persone intervistate o solo a quelle che hanno effettivamente risposto.

Nelle suddette Direttive è precisato che, mancando le indicazioni di cui sopra, i risultati di un'indagine di mercato o di un sondaggio di opinione non si possono considerare di alto valore probatorio e in linea di principio non bastano da soli a corroborare una constatazione di notorietà del marchio; da ciò si deduce, *a contrario*, che nel caso in cui un'indagine presenti i requisiti sopra descritti la stessa possa considerarsi una prova “regina” nell'ambito del procedimento utilizzato.

In ambito nazionale, invece, la situazione è decisamente più incerta.

La Commissione dei ricorsi² ha affermato di ritenere che i dati risultanti da indagini demoscopiche costituiscano

1. *Direttive di Marchi, Parte C, Sezione 5, 3.1.4.4.*

2. *Commissione Ricorsi UIBM 14/05/2013, n. 7*

indizi, di per sé non decisivi, che dovranno essere accompagnati, ai fini dell'accertamento del *secondary meaning*, "da altri indizi gravi, precisi e concordanti". Ciò implica che "il valore dei risultati dei sondaggi di opinione dovrà essere opportunamente ponderato, anche in relazione alla percentuale, più o meno elevata, da questo accertata, nonché, ovviamente, in relazione al grado complessivo di attendibilità tecnico-scientifica dei risultati ottenuti".

In altre parole, secondo questo orientamento, i risultati dei sondaggi costituiranno uno dei mezzi di prova sulla base del quale la Commissione potrà formare il proprio convincimento, ma non l'unico, come ritenuto invece dall'EUIPO.

Anche in ambito giudiziale si registrano orientamenti contrapposti.

Per il primo, che ha trovato una recente conferma in Cass. n. 5491 del 18.2.2022, le indagini demoscopiche si pongono come uno dei possibili (ma non necessari) mezzi di prova di cui il Giudice dispone per formare il proprio convincimento, non essendovi alcuna disposizione di legge che preveda il ricorso a tale mezzo istruttorio. In questo modo, viene escluso qualsiasi automatismo che possa vincolare il giudicante all'esito dell'indagine, considerata alla stregua di uno dei possibili e vari elementi di cui disporre ai fini della formazione del giudizio.

L'orientamento opposto considera invece le indagini in questione come uno strumento da cui non si può prescindere per provare, ad esempio, l'acquisita capacità distintiva come conseguenza dell'uso ("secondary meaning").

A tal riguardo, la stessa Cassazione (n. 7738 del 19/04/2016), ha sostenuto che le indagini demoscopiche "possono rivelarsi necessarie (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata prova dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori. La consulenza sarà volta, in particolare, ad accertare se la parola abbia nella specie acquisito un *secondary meaning*, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale, anche ove riferibile ad un prodotto della più generale serie contrassegnata dal marchio generale. Ciò in quanto non sono, in sé stessi, i mezzi utilizzati allo scopo (gli investimenti pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell'applicazione di tali principi, quanto piuttosto la risposta del pubblico, onde la particolare importanza di indagini demoscopiche".

La contrapposizione che emerge in sede di legittimità si registra anche in sede di merito.

Infatti, mentre alcune Corti richiamano, nelle loro decisioni, la Cass. N. 7738 sopra menzionata (es. Corte d'Appello di Torino n. 1732 del 5/10/2016 e Corte d'Appello di Firenze n. 1908/2019), altre ritengono invece che le indagini in questione non possano essere considerate di per sé sufficienti a provare la percezione che ha il pubblico di un determinato segno o parola e l'associazione che il pubblico stesso fa, di quel segno o di quella parola, in relazione all'impresa che lo utilizza come marchio (Tribunale Bologna n. 8910 12/12/2011). Non è inoltre raro, anche nell'ambito delle medesime Corti, riscontrare opinioni differenti (v. lo stesso Tribunale di Bologna che, nella sentenza n. 1583 del 17/05/2018, afferma invece che la mancanza di idonee indagini di mercato e di idonei sondaggi di opinione, esclude dunque in radice che possa ritenersi fornita la prova del *secondary meaning* con riferimento al segno oggetto del giudizio in questione).

In conclusione, il tema della valenza delle indagini demoscopiche presenta in ambito nazionale ampi spazi di incertezza. Laddove la percezione del pubblico di riferimento sia centrale ai fini dell'esito del giudizio potrebbe essere comunque raccomandabile ricorrere a questi strumenti unitamente ad altri indicatori che, da soli, potrebbero essere considerati insufficienti per il raggiungimento della prova di circostanze quali ad esempio l'acquisizione di un *secondary meaning* a condizione, naturalmente, che l'indagine svolta (*rectius*, i relativi risultati) presentino i requisiti di indipendenza e rigore scientifico indispensabili per attestarne l'oggettiva attendibilità.

Mariella Caramelli

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

L'obiettivo di questo articolo è esplorare il ruolo cruciale della mediazione nella risoluzione delle controversie in ambito contrattuale, concentrandoci specificamente sui contratti d'opera e sul franchising.

Negli ultimi decenni, l'ambiente commerciale e legale ha assistito a una crescente complessità nelle transazioni aziendali, con particolare riferimento ai contratti d'opera e al franchising. Questi accordi, fondamentali per l'economia globale, spesso coinvolgono molteplici parti e interessi complessi. In questo contesto, la mediazione si è affermata come un mezzo efficace per affrontare le dispute emergenti in tali contratti, offrendo una via alternativa alla tradizionale procedura giudiziaria.

Attraverso questa analisi, ci proponiamo di contribuire alla comprensione della mediazione come uno strumento prezioso nella gestione delle controversie contrattuali complesse, promuovendo una maggiore consapevolezza delle sue applicazioni e dei benefici che può offrire sia agli operatori commerciali che al sistema legale nel suo complesso.

Sul fronte della cultura della mediazione vi è ancora molto da fare. L'obbligatorietà del tentativo di mediazione è uno degli espedienti, pensati dal legislatore, per fare in modo che l'istituto venga conosciuto e utilizzato.

Partendo quindi dal presupposto che qualcuno di noi ancora non l'abbia sperimentata personalmente, almeno una volta, è utile premettere che la mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie riservato, volontario e informale, che serve alle parti per trovare un accordo soddisfacente, grazie all'intervento di un terzo neutrale e imparziale, il mediatore.

Il mediatore non assegna torti o ragioni, né dispensa consulenze.

La mediazione come strumento di "giustizia consensuale" sta guadagnando sempre più importanza in Italia.

La recente "riforma Cartabia", in particolare, ha allungato la lista delle materie obbligatorie, introducendo, a far data dallo scorso mese di giugno, anche i contratti d'opera e franchising.

E', quindi, divenuto ora essenziale che chi non avesse ancora avuto occasione di (doverlo o volerlo) fare, conosca i benefici di questo istituto, affinché esso diventi concretamente uno strumento di soddisfazione dei bisogni e interessi dei propri clienti e assistiti.

I contratti d'opera sono accordi tra un committente e un esecutore, dove quest'ultimo si impegna a fornire un servizio specifico.

Quando riguardano la prestazione di servizi professionali da parte di un professionista autonomo, possono dare luogo a controversie tra le parti. In questi casi, la mediazione offre un'opportunità per risolvere le divergenze in modo più efficiente rispetto ai tribunali. Le parti possono selezionare un mediatore specializzato nel settore specifico dell'opera per facilitare la comunicazione e guidare il processo di negoziazione.

Le controversie in questi contratti possono sorgere quando le parti non sono d'accordo su questioni come la qualità del lavoro, i tempi di consegna o i pagamenti. La mediazione in questi casi offre un ambiente in cui le parti possono comunicare apertamente e cercare soluzioni che soddisfino entrambe le loro esigenze.

Nel contesto dei **contratti di franchising**, la mediazione può essere un prezioso strumento per risolvere le controversie tra il franchisor e il franchisee. Le dispute in questo settore possono riguardare questioni di territorio, oltre che i diritti di proprietà intellettuale, l'adempimento contrattuale e altro.

Nel settore del franchising, le dispute possono sorgere per una serie di motivi, tra cui il mancato rispetto del contratto, le questioni finanziarie o la gestione dei marchi. La mediazione può essere particolarmente utile in queste situazioni, consentendo alle parti di trovare soluzioni personalizzate, che tengano conto delle loro esigenze e interessi.

Inoltre, la confidenzialità del processo di mediazione può essere cruciale per proteggere informazioni commerciali sensibili.

La mediazione offre un ambiente nel quale le parti possono negoziare e cercare soluzioni che

preservino la relazione commerciale, a differenza di una controversia legale che potrebbe danneggiare l'immagine del marchio.

In questo contesto, anche le emozioni (che nei conflitti spesso sono di rabbia, frustrazione, paura), sono ben accolte e diventano utili strumenti di esplorazione del mondo invisibile, che si trova sotto la superficie di quanto le parti affermano di volere ottenere.

Ci sono diversi vantaggi nell'applicare la mediazione in Italia in relazione ai contratti d'opera e franchising, ad esempio:

- la mediazione è spesso più rapida e meno costosa dei procedimenti giudiziari. Si pensi che con la riforma Cartabia la mediazione deve concludersi in tre mesi dall'avvio del procedimento (salvo una sola proroga, di altri tre mesi). Inoltre, oltre alle agevolazioni fiscali già previste, sono state introdotte nuovi incentivi
- grazie alla riservatezza, i confronti che avvengono in una mediazione sono private e le parti si impegnano a non divulgare, neppure in eventuali contesti giudiziari, quanto appreso nel corso del procedimento
- la mediazione ha lo scopo di raggiungere soluzioni collaborative. Le relazioni tra le parti sono quindi preservate e nuovi accordi tra di esse incoraggiati, aspetto cruciale nei contratti di franchising
- le soluzioni raggiunte attraverso la mediazione sono spesso più personalizzate e adattate alle esigenze delle parti. In mediazione si attinge anche alla tecnica del brainstorming per generare opzioni interessanti per i partecipanti
- le parti hanno sempre il completo controllo delle decisioni, qui non vi è alcuna decisione imposta dall'esterno.

Si tratta di vantaggi significativi offerti dalla mediazione. La sua promozione, attraverso la legislazione italiana, è prova dell'importanza della mediazione come strumento prezioso per la risoluzione delle controversie contrattuali.

Non possiamo quindi più ignorare la mediazione. In Italia, la sua applicazione ai contratti d'opera e franchising offre un approccio alternativo e vantaggioso per la risoluzione delle dispute.

Le parti coinvolte e i loro consulenti e avvocati (questi ultimi obbligatoriamente presenti durante tutto il procedimento) devono ora considerare seriamente la mediazione come opzione per affrontare in modo efficiente e efficace le loro controversie, risparmiando tempo, denaro e preservando importanti relazioni

commerciali. La presenza di mediatori esperti in questi settori specifici può contribuire a garantire un processo di mediazione efficace e risolutivo.

Siamo pronti per farlo?

Cristina Bianchi

1,2,3 prova...sa sa...si sente?!

La voce alla prova dell'intelligenza artificiale: vox mea, ius tuum

Cosa distingue la voce da un verso o un suono? Tutti gli esseri viventi producono versi o suoni, non tutti sono in gradi di emettere vocalizzi.

Con voce siamo soliti riferirci all'emissione sonora tipica dell'uomo, che seppur in grado di emettere versi (suoni inarticolati con una particolare e intenzionale funzione espressiva), è al contempo e precipuamente programmato per una codifica verbale della sua capacità comunicativa.

Essa si manifesta attraverso la capacità di articolare il suono per il tramite dell'apparato respiratorio e degli organi che formano con esso l'apparato fonatorio che coinvolge polmoni, laringe, cavità orale, cavità nasale, predisposti in un determinato assetto per svolgere tale funzione.

Possiamo quindi dire che solo gli esseri umani dispongono della capacità di confezionare, non solo istintivamente ma anche funzionalmente, la voce come un sistema di segnalazione intermittente e intenzionalmente disattivabile. Essa - per sua stessa natura - dispone di un potere altamente individualizzante in quanto carattere distintivo capace di renderci unici e individuabili.

Essa, che si comporta a tutti gli effetti come uno strumento musicale - e se ben dotata e addestrata - ne ha pari piacevolezza, può essere scomponibile nei suoi parametri fisici e acustici:

- *la frequenza* (il numero delle vibrazioni al secondo delle corde vocali)
- *la composizione* (la proporzione dei suoni armonici)
- *l'ampiezza* (l'escursione massima delle corde vocali); da cui poi sono apprezzabili *altezza*, *timbro* ed *intensità*.

Ci chiediamo se questo potere altamente individualizzante faccia rientrare la voce fra gli elementi che compongono l'identità personale, garantita dall'Articolo 2 della Costituzione¹ che si riferisce al complesso della personalità dell'individuo che lo differenzia da tutti gli altri nei suoi elementi

costitutivi che consentono d'individuare e distinguere una persona all'interno della collettività. Tali diritti, per loro stessa natura, formano il patrimonio della persona umana e come tali sono inalienabili e irrinunciabili.

La caratteristica di norma aperta di tale Articolo fa sì che essa possa adeguarsi al passo dell'evoluzione dei costumi sociali e dei cambiamenti introdotti dall'impiego delle nuove tecnologie che condizionano e rimodulano i valori della persona.

Detto questo, il tema che qui ci occupa prende le mosse dalle nuove possibilità offerte dall'Intelligenza Artificiale che pongono sfide al diritto tanto veloci quanto la tecnologia che le sviluppa.

Sam Altman, CEO di OpenAI, intervistato in occasione della Italian Tech Week di Torino, afferma: "Non vediamo ancora un limite all'IA. [...] I modelli di IA che usiamo attualmente sono così potenti, eppure non vediamo alcuna indicazione che la crescita rallenti. Anzi, lo diventeranno sempre di più, un po' come è successo con i microchip, che secondo la legge di Moore, raddoppiano di potenza ogni 18 mesi".

Nel caso di specie, vogliamo riferirci alle professioni basate sulla voce, più ancora nello specifico, quelle dove l'oggetto del mestiere è la voce soltanto e non anche l'immagine di chi con essa effettua la prestazione. È ormai realtà che un cantante, un attore e più ancora un doppiatore, possano vedersi sostituiti da una campionatura effettuata lettera per lettera, fonema per fonema, che ricrei la medesima voce in qualunque lingua o, peggio ancora, riproducendo qualunque contenuto come fosse espresso dal proprietario di quella voce originale.

L'applicazione dell'IA ha già teoricamente e anche praticamente reso superato l'impiego di un doppiatore, potendosi mantenere la voce originale ricreata nelle diverse lingue in cui un'opera verrà distribuita. Da un lato è pur vero che diversi attori statunitensi, quali ad esempio Keanu Reeves, hanno già reso noto di non aver intenzione di concedere l'autorizzazione a questo

1. "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]"

tipo di rielaborazione della propria voce, ma non basta la forza di nomi forti del settore, come dimostra il recente sciopero di Hollywood², che ha visto uno stallo anche sulle tematiche connesse alle applicazioni dell'Intelligenza Artificiale.

Oltre a una problematica di tipo normativo, resta in piedi anche la questione sostanziale: è ormai possibile alterare anche minime caratteristiche della matrice della voce campionata così da rendere impossibile strumentalmente il collegamento al reale proprietario.

Il mondo del doppiaggio italiano - tradizionalmente eccellenza del nostro Paese - ed in particolare l'A.D.I.D. - Associazione Direttori Italiani di Doppiaggio (nella persona del suo presidente Rodolfo Bianchi) ha invitato ad un confronto sul tema il Presidente del Nuovo IMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) Avv. Andrea Micciché nonché l'Avv. Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Preso atto di una situazione ormai compromessa, è attualmente in fase di studio il testo di un provvedimento che renda obbligatoria una dichiarazione che attesti l'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale sui prodotti che con essa sono stati creati.

Negli Stati Uniti, la Universal Music Group - che controlla un terzo del mercato musicale globale - ha chiesto ai servizi di streaming di impedire alle società di intelligenza artificiale di recuperare melodie e testi da canzoni protette da copyright per creare nuovi brani generati dall'intelligenza artificiale, appellandosi alla "responsabilità morale e commerciale" di impedire l'uso non autorizzato delle voci degli artisti.

Il punto focale del dibattito è: cosa tutelare o posso realisticamente tutelare di

- una voce di un interprete o doppiatore e
- una performance vocale?

Negli USA sin dagli anni Novanta si è dibattuto in tema di legittimità di utilizzare una voce che imitasse evidentemente quella di un individuo già noto al pubblico. Ad esempio, in uno spot pubblicitario del 1998 la Ford assunse una delle coriste di Bette Midler per imitare l'interpretazione di una sua canzone, dopo che Bette Midler stessa aveva rifiutato l'ingaggio; la cantante statunitense citò in giudizio Ford e vinse sulla

scorta dell'appropriazione di elementi identificativi della propria identità. Pur dichiarando la Corte che la voce non è tutelabile tramite copyright, riconobbe tuttavia che la medesima è distintiva e personale tanto quanto il volto di una persona: la voce umana è uno dei modi più palpabili in cui si manifesta l'identità³: se la voce non è di per sé tutelabile, la performance eseguita e la registrazione e la riconducibilità a tale performance lo è.

Allo stesso modo nel caso Tom Waits / Frito-Lay, Inc.⁴, la Corte d'Appello degli Stati Uniti stabilì che uno spot radiofonico che imitava la voce di Tom Waits (cantautore e attore statunitense), costituiva violazione della norma californiana sulla tutela dei diritti di pubblicità.

Questi casi dimostrano come non fosse allora percorribile arrivare ad una tutela della voce in sé, in quanto ritenuta "non assoggettabile al diritto d'autore tout court in quanto i suoni vocali non sono definiti e definibili in maniera immutabile". La voce in buona sostanza non può essere protetta se non attraverso la performance. Ma la voce non è la performance.

Nei casi riportati, si è tutelato il diritto all'identità della persona cui era riconducibile la voce: (solo) l'artista affermato può essere in grado (più) agevolmente di tutelare gli elementi identificativi della propria personalità e tale agevolazione deriva proprio dall'essere personaggio pubblico e quindi riconoscibile da terzi.

Tornando all'Italia, oltre al richiamato articolo della Costituzione, fondamenti normativi della tutela dell'identità personale (e della riconducibilità di una performance vocale) si ritrovano anche nelle disposizioni relative al nome (artt. 6-9 c.c.) e all'immagine (art. 10 c.c.). Da richiamare sono anche i diritti morali (regolamentati dagli artt. 20 e 24 della legge sul diritto d'autore) che, indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica di un'opera (performance vocale), l'autore detiene e conserva, anche dopo la cessione di essi; l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

2. https://www.ilsole24ore.com/art/hollywood-accordo-gli-sceneggiatori-stop-sciopero-AFi0TMz?refresh_ce=1

3. Corte Costituzionale, sentenza n.13 / 3 febbraio 1994

4. *Waits v. Frito-Lay, Inc.*, 978 F. 2d 1093 - Court of Appeals, 9th Circuit 1992

Scorrendo la legge vaticana n. CXXXII che tratta della protezione del diritto d'autore, si nota che l'articolo 3 prende in considerazione la protezione della figura del Pontefice, prevedendo al paragrafo

- 2 che "l'immagine del Romano Pontefice non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio quando ciò rechi pregiudizio, in qualsiasi modo, anche eventuale, all'onore, alla reputazione, al decoro, o al prestigio della Sua persona": si vietano riproduzioni dell'immagine del Pontefice se pregiudizievoli alla sua persona e al suo ruolo;
- 3 la regola secondo cui l'utilizzazione dell'immagine del Papa, per essere lecita, deve essere autorizzata dai competenti organi della Santa Sede: "l'immagine del Romano Pontefice non può esser esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio senza il Suo consenso, espresso a mezzo degli Organismi competenti, i quali sono tenuti ad informare, nei casi di maggiore importanza, la Segreteria di Stato": è indebito ogni utilizzo non autorizzato, ancorché lo stesso non sia pregiudizievole all'immagine del Pontefice così da impedire speculazioni associative prodotti associati al Papa;
- 4 un'estensione di tale tipo di tutela anche alla voce e alle riproduzioni audio di discorsi o parte dei discorsi del Pontefice.

Al netto di specifiche normative o casi afferenti a personaggi pubblici, si resta in attesa di un atto normativo che positivizzi alcune prassi volte a rendere edotto il pubblico che certe immagini o voci sono stati oggetto di manipolazione o creazione attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale, lo sforzo di tutela resta in capo al singolo che dovrà prestare adeguata attenzione alle condizioni d'uso di programmi e app attraverso cui vengono veicolati messaggi vocali e/o performance artistiche che potrebbero prevedere – nelle condizioni di utilizzo - anche delle campionature delle nostre voci.

Beatrice Pascali
Mauro Delluniversità

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

L'uso effettivo di un marchio dell'Unione Europea

Nella decisione n. T-346/21 del caso Hecht Pharma v. EUIPO, il Tribunale dell'Unione Europea chiarisce e consolida alcuni principi da tener conto nella valutazione dell'uso effettivo di un marchio.

Fatti

Il 21 settembre 2009, la società Gufic Biosciences Ltd. depositava la domanda di registrazione dell'Unione Europea n. 8613044 del marchio verbale GUFIC per prodotti nelle classi 3, 5 e 29, regolarmente concessa il 21 giugno 2010. Successivamente, nel 2017, la società Hecht Pharma GmbH depositava un'azione di decadenza per mancato uso nei confronti della relativa registrazione.

La Divisione di Annullamento accoglieva l'azione per tutti i prodotti rivendicati dalla registrazione, ritenendo che il marchio non fosse stato utilizzato in modo effettivo negli ultimi cinque anni; tuttavia, dopo aver presentato ricorso dinanzi la Commissione dei Ricorsi EUIPO, la Gufic riusciva a dimostrare l'uso del marchio per 'medicine' nella classe 5 esibendo le relative fatture di vendita e riuscendo dunque a mantenere la registrazione per tali prodotti.

Il ricorso al Tribunale dell'Unione Europea da parte di Hect Pharma GmbH

A seguito della decisione, la Hecht Pharma presentava ricorso al Tribunale dell'Unione Europea indicando che le prove d'uso presentate dalla Gufic in secondo grado non avrebbero dovuto essere ammesse sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) non ci sarebbe stato alcun uso 'pubblico ed esterno' del marchio, in quanto il modello di distribuzione attuato dalla Gufic non era conforme alla normativa tedesca vigente: le fatture di vendita presentate dalla Gufic provenivano infatti da intermediari e non da farmacie, unici importatori e distributori autorizzati per questa tipologia di prodotti ai sensi del Medicinal Products Act tedesco (Arzneimittelgesetz - AMG).

Il Tribunale ha ritenuto infondato tale motivo in quanto l'EUIPO non è chiamato a pronunciarsi su un tema non di sua competenza specificando peraltro che l'articolo 18 del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea non reca alcun riferimento alla legittimità o meno dell'uso di un marchio da cui deriva che, nell'ambito della valutazione relativa all'uso di un marchio, l'EUIPO è tenuto a valutare se vi è stato o meno un

uso effettivo del marchio e non se esso sia stato legittimo o meno.

Di tale circostanza, peraltro, viene fatta menzione nelle stesse Guidelines (nello specifico, al paragrafo 8 'irrelevanza dell'uso illecito', Sezione 7, Parte C) nel quale si afferma che *'l'utilizzo di un marchio, idoneo a soddisfare il requisito dell'uso effettivo di cui agli articoli 18 e 47 RMUE, richiede l'accertamento fattuale dell'uso effettivo. Sotto tale profilo, l'uso sarà «effettivo» anche nel caso in cui l'utilizzatore violi norme giuridiche'*.

Pertanto, nel caso in esame, l'utilizzo del marchio è correttamente stato considerato effettivo per 'medicinali' nonostante il relativo sistema di distribuzione non sia conforme alla normativa tedesca.

b) La promozione e la pubblicità dei prodotti contraddistinti dal marchio sono ritenute altresì in violazione della normativa tedesca. L'illiceità di tali attività promozionali e pubblicitarie determina la mancanza di un legittimo uso effettivo del marchio.

Sulla base della medesima motivazione, il Tribunale rigetta il secondo motivo di ricorso precisando inoltre che la promozione e la pubblicità di prodotti/servizi contraddistinti da un marchio non sono strettamente necessarie per dimostrarne l'uso effettivo di cui occorre. Tale uso, come noto, va valutato in primo luogo tenendo conto di altri fattori quali l'effettività della vendita dei prodotti/della fornitura dei servizi contraddistinti dal marchio.

c) Il segno "Gufic" non sarebbe stato utilizzato come marchio ma meramente come denominazione sociale e gli elementi aggiunti, nell'uso, allo stesso sono tali da alterarne il carattere distintivo.



Made in India by:



H 15
Gufic

GUFIC
BIOSCIENCES LIMITED
703/1, Udyam Bag,
Belgaum 590008, Karnataka, INDIA

MADE IN INDIA BY:
Gufic Chem
PRIVATE LIMITED
UDYAM BAUG,
BELGAUM, KARNATAKA,
(INDIA)

Il Tribunale rigetta le argomentazioni della ricorrente sostenendo che non solo l'aggiunta degli elementi indicati sopra non altera il carattere distintivo del marchio (peraltro verbale) ma che, nel settore farmaceutico, è prassi comune usare diversi marchi caratterizzati da diverse vesti grafiche su prodotti diversi. Il Tribunale afferma altresì che, nel caso di specie, il marchio GUFIC è stato utilizzato sui prodotti in modo tale da essere percepito come marchio dal pubblico di riferimento.

d) I prodotti per i quali il marchio è stato utilizzato non possono essere considerati 'medicinali' in quanto privi di effetto farmacologico.

Per il Tribunale neppure tale aspetto è rilevante: i prodotti sono comunque venduti nelle farmacie, dietro prescrizione medica e in un packaging che permette ai consumatori di percepirli e riconoscerli come farmaci.

Conclusioni

Le prove d'uso devono consistere in «*indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'utilizzazione del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l'opposizione*» e vengono considerate valide dall'Ufficio (Divisione di Opposizione o di Annullamento) a prescindere dalla liceità dell'uso; l'eventuale violazione di normative di singoli Stati membri va dunque valutata dalle competenti autorità nazionali.

Si ricorda in questa sede che l'articolo 55, paragrafo 2, RDMUE prevede che i documenti o altri elementi di prova debbono essere contenuti in apposti allegati a una memoria e che essi vanno numerati in ordine progressivo.

I documenti presentati per attestare l'uso di un marchio devono inoltre essere menzionati in un indice che precisi, per ciascun documento allegato, i seguenti dati:

1. il numero di ciascun allegato;
2. una breve descrizione del documento e, se del caso, il numero di pagine;
3. il numero di pagina della memoria in cui il documento è citato.

È altresì possibile precisare, nell'indice degli allegati, a quali sezioni specifiche di un documento si vuole fare riferimento a sostegno delle proprie argomentazioni.

Carlo Lamantea
Mauro Delluniversità

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**

Autorizzazioni al deposito estero e invenzioni transfrontaliere

Il diffuso possesso di strumenti di comunicazione digitale combinato con le misure di prevenzione dal COVID-19 hanno reso popolare in tutto il mondo il lavoro agile (o telelavoro). Tale modalità lavorativa si è affermata anche al termine della pandemia, indebolendo il legame tra luogo di residenza e luogo di lavoro. A livello di diritto brevettuale, viene da chiedersi cosa succeda nel caso in cui il Paese di residenza di un inventore risulti diverso da quello dell'azienda che lo impiega e quale sia il momento in cui valutare la residenza dell'inventore in caso di variazioni della stessa tra il concepimento dell'invenzione e il deposito di una domanda di brevetto.

La fonte normativa per determinare se una soluzione tecnica, sviluppata da un inventore che abbia il proprio principale luogo di residenza in Italia, possa essere depositata in prima istanza all'estero è l'Articolo 198 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (ossia il Codice di Proprietà Industriale, CPI nel seguito). Il comma 1 di tale articolo stabilisce un obbligo per gli Inventori che abbiano la propria residenza in Italia di effettuare il deposito di una prima domanda di brevetto in Italia ove essa riguardi oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, a meno di non ricevere, su richiesta, una nulla osta al primo deposito estero. Il testo letterale del comma 1 dell'art 198 CPI recita infatti:

“1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, depositare esclusivamente presso uffici di stati esteri o l'Ufficio Brevetti Europeo, l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in qualità di ufficio ricevente, né la domanda di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della Difesa. Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente Comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di accordi internazionali ratificati con legge nazionale. Il termine

di 60 giorni è stato modificato rispetto al precedente termine di 90 giorni in seguito alla recente modifica del Codice di Proprietà Industriale.”

Il termine di 60 giorni dalla data del deposito in Italia è stato ridotto rispetto al precedente termine di 90 giorni in seguito all'entrata in vigore della legge 102/2023 del 23 Agosto 2023 con cui è stata effettuata l'ultima sostanziale revisione normativa del CPI.

Nel recente emendamento al Codice della Proprietà Industriale, i provvedimenti di sicurezza che si applicano alle invenzioni di interesse potenziale per la Difesa sviluppate da residenti in Italia sono ora espressamente indicati come applicarsi anche nel caso in cui la Richiedente sia un'entità estera. Questo è normato al nuovo Comma introdotto 1bis dell'Articolo 198 che recita:

“1-bis. Le disposizioni del Comma 1 si applicano anche quando:

a) l'inventore presti la propria attività lavorativa presso filiali italiane di imprese multinazionali la cui capogruppo abbia sede legale all'estero;

b) l'inventore abbia ceduto l'invenzione oggetto del brevetto precedentemente al deposito della domanda di brevetto.”

Si potrebbe essere tentati di chiedersi: cosa succede se l'inventore, nell'intervallo di tempo che va dal momento in cui l'invenzione viene concepita al momento in cui viene brevettata, cambia luogo principale di residenza, ad esempio dall'Italia ad un altro paese europeo?

Prima dell'ultima revisione, il CPI non precisava in maniera esplicita se il paese rilevante per la residenza fosse quello in cui l'inventore aveva il proprio luogo di residenza al momento del concepimento dell'invenzione o al momento del deposito della domanda di brevetto (non essendovi traccia di tale indicazione nemmeno nelle regole di procedura). Sembrava dunque possibile una interpretazione della previsione normativa che assimilasse la residenza dell'inventore alla residenza nel momento del

deposito della domanda di brevetto. Secondo tale interpretazione, sembrava possibile depositare una prima domanda di brevetto all'estero senza dover richiedere una autorizzazione al primo deposito estero in caso di cambio della residenza rispetto a quella posseduta al concepimento dell'invenzione, almeno in via teorica. Allo stesso tempo, la procedura per cambiare residenza di un cittadino italiano non è una procedura rapida e può richiedere un certo numero di mesi in base all'ambasciata che registra il cambio e al comune in cui si trova la residenza, per cui forse tale circostanza è sempre stata più teorica che pratica.

Post-revisione, l'introduzione del punto b) del comma 1-bis nell'art. 198 CPI sembra superare tale interpretazione, limitando il luogo di residenza rilevante a quello posseduto dell'inventore al momento dell'ideazione della soluzione da brevettare.

Durante la pandemia da COVID-19 il deposito di una richiesta per un'autorizzazione al deposito estero (o Foreign Filing License, FFL nel seguito) in Italia è diventata una procedura on-line. Una volta concessa, la FFL viene trasmessa al Richiedente tramite posta elettronica certificata.

Per il rilascio della FFL da parte dell'UIBM il tempo richiesto varia, tipicamente nell'intervallo di tempo che va da due settimane a un mese.

Una richiesta di autorizzazione al primo deposito estero deve contenere:

- una lettera d'incarico firmata dal cliente (che dovrebbe corrispondere alla Richiedente di brevetto, quindi ad esempio una azienda Richiedente nel Regno Unito presso cui un inventore italiano è impiegato),
- i disegni ed un riassunto dell'invenzione (in italiano) che fornisca informazioni tecniche (per esempio nel caso in cui l'invenzione sia relativa ad un composto chimico, il riassunto potrebbe contenere la formula chimica del composto).

È interessante notare che la FFL concessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è valida una volta per tutte. Ciò è diverso da quanto succede in altri Paesi come ad esempio in Francia, dove la concessione di una FFL avviene per ciascuno specifico deposito estero: dunque a valle del primo deposito estero autorizzato tramite FFL rilasciato tramite INPI (*Institut national de la propriété industrielle*) possono comunque esserci ulteriori limitazioni rispetto a dove la domanda di brevetto può essere depositata durante la prosecuzione della stessa (ad esempio, per quel che riguarda estensioni europee del primo deposito estero).

Si ringrazia il collega Ing. Alberto Ferrero per la collaborazione nelle attività che hanno fornito lo spunto per la stesura dell'articolo.

di Giovanna Campogiani

L'impatto delle Intelligenze Artificiali (IA) generative sul domain grabbing

Il mondo digitale sta avanzando a passi da gigante e l'avvento delle Intelligenze Artificiali generative sta cambiando radicalmente il modo in cui operano i cybersquatter, rendendo sempre più difficile l'individuazione e la sanzione di tali pratiche illecite.

Come è noto, i cybersquatter sono coloro che registrano nomi a dominio contenenti o corrispondenti a marchi altrui, con l'intento di sfruttarne la notorietà e il valore commerciale. Tuttavia, l'aspetto più preoccupante è che questi individui spesso si difendono dalle accuse sostenendo di aver agito in buona fede, ovvero di aver utilizzato o essersi preparati oggettivamente ad utilizzare il nome a dominio per offrire beni o servizi al pubblico.

Finora, la prova di tale buona fede è stata affidata alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del nome a dominio, con la predisposizione di siti web e immagini che dimostrassero l'intenzione di offrire beni o servizi al pubblico. Tuttavia, con l'avvento delle IA generative, la creazione di siti web e immagini convincenti e plausibili potrebbe essere realizzata molto rapidamente e a costi ridotti, rendendo sempre più difficoltosa la dimostrazione della mala fede da parte dei cybersquatter.

Ad esempio, un cybersquatter potrebbe utilizzare una IA generativa per creare un sito web che sembra offrire beni o servizi al pubblico, utilizzando immagini realistiche e descrizioni allettanti. In questo modo, potrebbe fornire una prova apparentemente convincente della sua buona fede, sfruttando le lacune delle procedure attuali e rendendo ancora più complesso il lavoro degli esperti chiamati a valutare il caso.

Tuttavia, è importante sottolineare che l'utilizzo di IA generative da parte dei cybersquatter non è illegale in sé, ma lo diventa quando viene utilizzato per compiere atti illeciti come la registrazione di nomi a dominio contenenti o corrispondenti a marchi altrui. In tal caso, è necessario che le autorità preposte alle verifiche di buona fede siano consapevoli delle nuove potenzialità delle IA generative e adottino adeguati meccanismi di controllo per evitare illeciti.

Ad esempio, potrebbe essere necessario introdurre nuove procedure per la verifica della buona fede, che includano l'analisi delle tecniche utilizzate per la creazione del sito web e delle immagini allegate, al fine di individuare eventuali tracce di utilizzo di IA generative. Inoltre, potrebbe essere necessario richiedere al cybersquatter di fornire ulteriori

informazioni o documenti per dimostrare l'effettivo utilizzo del nome a dominio, al fine di contrastare la possibile produzione di prove fasulle.

In definitiva, l'avvento delle IA generative sta cambiando radicalmente il modo in cui operano i cybersquatter e rendendo sempre più complesse le procedure per la verifica della mala fede.

</ARTICOLO>

Introduzione

Tutto quello che è contenuto all'interno del tag <ARTICOLO> sopra riprodotto è stato generato da una Intelligenza Artificiale generativa (di seguito, anche semplicemente IA), senza che gli autori avessero bisogno di apportare la benché minima modifica migliorativa.

La generazione di quel contenuto ha richiesto circa cinque minuti di lavoro, consistente nel dare alla IA precise istruzioni sul tipo di articolo che veniva richiesto.

Quanti tra i lettori sarebbero stati in grado di comprendere che il lavoro di redazione non è stato svolto da una persona ma da un'intelligenza artificiale? Questo utilizzo della AI crea un inganno innocuo, oltre che palesemente dichiarato.

Tuttavia gli strumenti d'intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche in maniera fraudolenta, permettendo di creare una serie di prove fittizie a sostegno di un'immagine commerciale inesistente, tali da poter essere impiegate in procedimenti legali o amministrativi.

A quel punto la distinzione tra genuino e contraffatto (o generato con specifico scopo fraudolento da una IA) diventa assai meno innocua.

La valutazione delle prove d'uso nei procedimenti amministrativi di PI

I Consulenti in Proprietà Industriale sono spesso chiamati a produrre o valutare "prove d'uso": si pensi, giusto per citare i casi più frequenti, ai procedimenti di decadenza per non uso di marchi oppure alle procedure di opposizione fondate su marchi anteriori registrati da oltre cinque anni.

Per contro, nei procedimenti amministrativi come quelli che abbiamo portato ad esempio, le possibilità di un Esaminatore o di una Divisione di Opposizione/Cancellazione di valutare la genuinità di un documento prodotto dalle parti può essere contestata entro ristretti limiti.

In particolare, nelle procedure dinanzi all'EU IPO, laddove una delle parti contesti la veridicità delle prove presentate dalla controparte, la credibilità di tali prove può essere ridotta solamente da fatti che suggeriscano concretamente una manipolazione delle prove, quali evidenti segnali di falsificazione, contraddizioni manifeste nelle informazioni mostrate o evidenti incongruenze che possano ragionevolmente giustificare dubbi sulla genuinità dei documenti forniti. Semplici affermazioni non sono sufficienti per mettere in dubbio la veridicità della documentazione in esame (17/05/2018, T-760/16, Fahrradkörbe, EU:T:2018:277, § 53).

Inoltre, sussiste una presunzione di buona fede con riguardo alla veridicità delle prove presentate dalle parti e, qualora una parte contesti la genuinità delle prove presentate dall'altra, non sono sufficienti meri "indizi" o "sospetti" per constatare la falsificazione dei documenti prodotti (05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO (fig.) / VERSACE et al., EU:T:2017:692, § 49).

Quanto sopra è viepiù vero nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio internet, nelle quali il Panel (o l'Esperto) nella sostanza non ha poteri istruttori e deve limitarsi alla valutazione del contenuto della documentazione prodotta dalle parti. Non solo: trattandosi di procedure caratterizzate da tempi assai ristretti, destinate di regola ad essere decise in poco più di due mesi dal deposito del Complaint/Reclamo, per la loro stessa natura non sarebbe possibile una valutazione piena degli elementi documentali di prova presentati dalle parti.

Si comprenderà quindi che l'utilizzo di intelligenze artificiali generative possa rendere assai arduo il compito di chi deve decidere in merito alla registrabilità di un marchio, alla sua (perdurante) validità oppure alla legittimità di una registrazione di nome a dominio sulla base di documenti digitali prodotti dalle parti.

Nei paragrafi seguenti, simuleremo un caso di registrazione di nome a dominio, contestata per mezzo di una procedura di riassegnazione e difesa per mezzo di documentazione creata utilizzando una IA generativa.

Il metodo utilizzato dai cybersquatters

L'avvento degli strumenti di intelligenza artificiale ha permesso ai cybersquatters di perfezionare la creazione di contenuti e di ottenere rapidamente una parvenza di genuinità/legalità. Infatti, dopo aver registrato un nome a dominio, i cybersquatter possono impiegare strumenti d'intelligenza artificiale per generare prove d'uso che sembrino autentiche e che dimostrino un utilizzo coerente del dominio registrato. Attraverso l'impiego di algoritmi di apprendimento automatico, è

possibile creare contenuti coerenti e convincenti che possono trarre in inganno sia gli utenti che i motori di ricerca. Questi contenuti possono includere articoli, recensioni, post sui social media o qualsiasi altro elemento che suggerisca un'attività genuina associata al nome a dominio.

I cybersquatter possono anche sfruttare l'IA per creare agenti conversazionali automatizzati, noti come chatbot, che simulano interazioni con gli utenti online. Questi chatbot possono rispondere a domande, fornire assistenza e persino simulare transazioni commerciali per conferire un'apparenza di autenticità all'uso del nome a dominio.

Dalla teoria alla pratica: gli autori diventano cybersquatters

Per dimostrare quanto sia semplice padroneggiare certi strumenti di IA ed utilizzarli con intenti malevoli, abbiamo indossato i panni di moderni truffatori ed abbiamo realizzato la nostra frode tecnologica.

Ipotizziamo che esista un marchio d'abbigliamento denominato "Canova Atelier", il quale possiede una serie di negozi fisici e un e-commerce registrato sotto il dominio "canova-atelier.it".

Noi truffatori vogliamo sfruttare la notorietà del marchio "Canova".

Procediamo quindi a creare un'attività commerciale inesistente seguendo questi passaggi:

- Registriamo il nome a dominio <canova-abbigliamento.com>. Tramite l'apposita opzione scegliamo di nascondere i dati pubblici del registro WHOIS.
- Con un comune editor di testo generiamo un semplice logo per la nostra azienda.

Canova abbigliamento

- Con un apposito software di IA per la creazione automatizzata di siti web, generiamo in maniera totalmente automatica un intero sito web e-commerce, caricando il logo da noi creato in precedenza.



Arrivati a questo punto, Canova Atelier, che ha prudentemente attivato un servizio di sorveglianza sulla registrazione dei nomi a dominio confondibilmente simili al proprio marchio, si accorge del nostro sito web e avvia una procedura di riassegnazione del dominio <canova-abbigliamento.com> da noi registrato.

Ora, ai sensi dell'art. 3.6 del Regolamento di Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it (Regolamento): "Sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:

- a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.(...)

In relazione al precedente punto "b)" del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
- 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato."

Non potendo negare che "il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio" (punto a), cercheremo di argomentare in merito all'esistenza di un "diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione" (punto b).

Grazie all'intelligenza artificiale non ci sono problemi!

Con pochi dati e un mirato prompt testuale generiamo una fattura di vendita.

Tempo impiegato per la generazione da parte della AI, circa 1 minuto.

Fattura n. 123456 del 12/05/2023 Venditore: CANOVA S.r.l. Via Roma, 10 - 00100 Roma P.IVA: 01234567890

Cliente: Mario Rossi Via Verdi, 20 - 20100 Milano C.F.: RSSMRA80A01F205Z

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Maglione di lana blu a collo alto, taglia M, marca CANOVA	1	€ 50,00	€ 50,00
Giacca di pelle nera, taglia L, marca CANOVA	1	€ 150,00	€ 150,00
Jeans slim fit grigi, taglia 42, marca CANOVA	2	€ 40,00	€ 80,00
Camicia bianca a righe rosse, taglia M, marca CANOVA	1	€ 30,00	€ 30,00
Sciarpina di seta rossa con logo CANOVA	1	€ 20,00	€ 20,00
Totale merce			€ 330,00
IVA al 22%			€ 72,60
Totale fattura			€ 402,60

Modalità di pagamento: bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della fattura IBAN: IT60 X054 2811 1010 0000 0123 456

Per generare ulteriore prova d'uso del dominio "per offerta al pubblico di beni e servizi", chiediamo alla all'intelligenza artificiale di "creare" una plausibile storia del nostro negozio di abbigliamento CANOVA di Roma.

Tempo impiegato per la generazione da parte della AI, circa 1 minuto.

"CANOVA è un sito web dedicato alla vendita di abbigliamento di qualità e di tendenza, nato nel 1984 a Roma da un'idea di Giorgio Canova, appassionato di moda e arte. Il sito web si ispira alle collezioni delle Gallerie d'Italia di Milano, dove sono esposte opere di artisti come Canova, Boccioni e De Chirico. Il sito web offre ai suoi clienti una selezione di capi e accessori di marche prestigiose e di giovani designer emergenti, con uno stile elegante e contemporaneo. Il sito web si propone come un luogo di emozioni, cultura e futuro, dove acquistare non solo abbigliamento, ma anche esperienze e valori. CANOVA fa parte del Canova Club, un'associazione culturale che organizza eventi, premi e iniziative legate al mondo dell'arte, dell'economia e della gestione d'impresa. Il sito web CANOVA è una vetrina del made in Italy e della creatività milanese, che si rivolge a una clientela esigente e raffinata."

Quello che abbiamo messo in atto è un tentativo di frode da principianti: dei veri cybersquatters saprebbero indubbiamente gestire meglio gli strumenti di IA e riuscirebbero a creare un'immagine commerciale fittizia molto più elaborata, impiegando sempre un tempo davvero esiguo. Quanto impostato, però, ha lo scopo di dimostrare la semplicità di questi strumenti ed esporre i rischi concreti a cui vanno incontro proprietari di marchi legittimamente registrati e brand più o meno noti.

Come contrastare l'abuso?

Se le tecnologie d'intelligenza artificiale possono rendere vita facile ai truffatori, è anche vero che le stesse possono essere sfruttate per rilevare gli abusi sopra descritti. Gli esperti di sicurezza informatica possono sviluppare algoritmi e modelli di apprendimento automatico che analizzino i contenuti generati dall'IA, identificando eventuali incongruenze, anomalie o comportamenti sospetti.

Questi algoritmi possono analizzare i dati relativi all'utilizzo del nome a dominio, inclusi i modelli di comportamento degli utenti, le informazioni di geolocalizzazione e i collegamenti con altri siti web sospetti.

Inoltre, gli esperti possono utilizzare strumenti di analisi avanzata per identificare incongruenze o discrepanze nelle prove d'uso generate dall'IA. Ad esempio, possono verificare l'accuratezza delle informazioni fornite dai chatbot simulando interazioni complesse o richiedendo dettagli specifici che potrebbero mettere in difficoltà l'IA.

La collaborazione tra le autorità competenti e gli esperti di sicurezza informatica sarà fondamentale per sviluppare continuamente nuove tecniche di rilevamento dell'abuso dei nomi a dominio. Ciò garantirà una risposta rapida e precisa a tali attività fraudolente, proteggendo i legittimi proprietari dei nomi a dominio, preservando l'integrità dell'intero sistema.

Conclusione: è necessaria una riforma?

Come abbiamo visto, l'IA ha reso i cybersquatters più sofisticati, capaci di automatizzare e velocizzare le loro attività truffaldine, in maniera tale da rendere assai ardua la distinzione tra reale e fittizio, tra genuino e contraffatto.

La normativa attuale, sia quella "pattizia" alla base delle procedure di riassegnazione di nomi a dominio, sia quella più strettamente legale alla base delle azioni di decadenza o nullità di marchi registrati, non può comunque dirsi "arretrata" e una riforma non sarebbe strettamente necessaria.

È tuttavia assolutamente indispensabile ed indifferibile che coloro i quali sono chiamati a decidere procedure di riassegnazione di nomi a dominio o procedure di decadenza o nullità di marchi (Panelist, Esaminatori) siano consapevoli dei nuovi strumenti messi a disposizione delle IA generative, in modo da poter valutare con la massima attenzione le prove d'uso prodotte dalle parti, nel rispetto nei limiti previsti dalle disposizioni applicabili.

Possibili sviluppi nella prassi EUIPO sui conflitti fra marchi e Indicazioni Geografiche anteriori

L'EUIPO ha da anni adottato una prassi favorevole ai marchi in conflitto con Indicazioni Geografiche (DOP e IGP) anteriori, nel senso che è sufficiente limitare il marchio opposto o di cui si richiede la nullità a prodotti in conformità al disciplinare di produzione della DOP invocata come impedimento relativo alla registrazione per superare la contestazione.

Ciò vale anche per gli impedimenti assoluti alla registrazione, nel senso che in sede di esame l'EUIPO chiede sempre una limitazione della domanda nel senso sopra indicato qualora ravvisi un conflitto con un'Indicazione Geografica (qui di seguito "IG").

Le Direttive EUIPO rispecchiano la prassi descritta.

"3.1.3 Limiti all'ambito di protezione delle IG per impedimenti relativi

L'ambito di protezione delle IG in virtù dei regolamenti UE non può andare oltre quanto necessario per tutelare la funzione della IG, che consiste nel designare prodotti come provenienti da una particolare origine geografica e in possesso di speciali qualità ad essa connesse. A differenza di altri segni, le IG non sono usate per indicare l'origine commerciale dei prodotti e non offrono alcuna protezione a questo riguardo.

Pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG, la funzione della IG in questione è tutelata in relazione a tali prodotti, in quanto la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MUE che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta. Cfr. al riguardo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 o l'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013" (parte C, sezione 6, capitolo 3.1.3)

In materia di impedimenti assoluti alla registrazione, le Direttive EUIPO precisano:

"5.3 Restrizioni dell'elenco di prodotti

A norma dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le IG possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un vino ottenuto in conformità del relativo disciplinare.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1151/2012, «le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un

prodotto [agricolo o alimentare] conforme al relativo disciplinare».

Le obiezioni sollevate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare dell'IG in questione". (parte B, sezione 4, capitolo 10.5.3).

Dubbi sulla prassi EUIPO

A parere dello scrivente, l'impostazione dell'EUIPO fa sorgere alcuni dubbi.

Innanzitutto bisogna partire dalle norme citate dall'EUIPO. Prendiamo ad esempio l'art. 103, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013 (l'art. 12 del Regolamento (UE) 1151/2012 consiste in una norma analoga, che recita:

"Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione".

Come abbiamo visto, l'EUIPO basa la prassi sopra descritta sulle norme sopra citate. In realtà, l'art. 103, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013 in materia di vino e l'art. 12 del Regolamento (UE) 1151/2012 sui prodotti agroalimentari, si riferiscono espressamente all'uso di DOP e IGP e non di marchi costituiti da IG o che contengono e che evocano IG. L'EUIPO deduce che l'utilizzo delle IG può avvenire anche tramite marchi opportunamente limitati secondo i relativi disciplinari di produzione, anche se ciò non è effettivamente detto nelle norme citate. Si tratta di una sorta di interpretazione estensiva da parte dell'EUIPO rispetto alle norme sulle IG, che però non sembra condivisibile.

Le IG hanno una natura del tutto diversa da quella dei marchi.

Fra le varie differenze, per citarne solo alcune, da una parte le IG hanno una natura e una funzione di diritto pubblico, dall'altra i marchi sono uno strumento di diritto privato. Le IG hanno una funzione descrittiva del legame fra la qualità di un prodotto e la sua origine, mentre i marchi sono caratterizzati da una funzione distintiva.

L'art. 103, 1° comma, del Regolamento (UE) 1308/2013 si riferisce unicamente all'uso delle IG da parte degli operatori che commercializzano un vino prodotto in conformità ad un disciplinare di produzione.

Se si riferisse anche all'uso di marchi che contengono o evocano IG, potremmo avere una situazione paradossale: quella dell'uso in una stessa etichetta sia di un'IG (se il prodotto è conforme ad un disciplinare di produzione si deve necessariamente usare l'IG in etichetta) sia di un marchio privato che contiene od evoca un'IG. Seguendo il ragionamento dell'EU IPO, l'IG sarebbe usata due volte con funzioni diverse. Nel caso di un marchio evocativo della DOP, potrebbe esserci un'etichetta che contiene il riferimento all'IG e un marchio evocativo della stessa IG.

Ma oltre alla natura del tutto diversa tra IG e marchi che giustifica un'interpretazione "letterale" dell'art. 103, 1° comma, di cui sopra, bisogna tener conto che tutte le IG godono intrinsecamente di rinomanza, come del resto è stato autorevolmente definito nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e come emerge anche dall'analisi dei requisiti per il riconoscimento di un'IG.

Ciò comporta che i marchi costituiti da IG o che le comprendono o che addirittura le evocano, sfrutterebbero la rinomanza delle IG non avendone alcun diritto. In altri termini, marchi privati collegati a IG potrebbero godere di un'indebita posizione di vantaggio competitivo sul mercato ad essi conferita dal richiamo all'IG.

Riassumendo vi sono almeno 3 fattori che ci spingono a sollevare dubbi sull'attuale impostazione dell'EU IPO: (a) la stessa formulazione delle norme sopra citate, (b) la natura diversa delle IG rispetto ai marchi, (c) lo sfruttamento della reputazione delle IG da parte dei marchi che in qualche modo ad esse si riferiscono.

La modifica dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013

Per ciò che riguarda gli impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, ricordiamo che il Regolamento (UE) 2117/2021 ha modificato l'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013.

La vecchia formulazione dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013 era la seguente:

*"1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta **non conforme al corrispondente disciplinare di produzione** o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:*

a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o b) è annullata".

La versione modificata e attualmente in vigore dell'art. 102 è la seguente:

1. *Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica.*
2. *I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.*

In pratica è stato eliminato il riferimento alla non conformità al corrispondente originale disciplinare di produzione.

La proposta di Regolamento della Commissione UE

Segnaliamo anche che l'art. 35, 1° comma, della proposta di Regolamento della Commissione UE in materia di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, come emendata dal Parlamento Europeo in data 1 giugno 2023, prevede quanto segue:

1. La domanda di registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 27 è respinta se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

Il considerando 26 della suddetta proposta di Regolamento dice chiaramente che *"È opportuno chiarire e rendere più trasparente la relazione tra marchi e indicazioni geografiche per quanto riguarda i criteri per il rigetto delle domande di marchio, l'annullamento dei marchi e la coesistenza tra marchi e indicazioni geografiche"*.

Per motivi di chiarezza dovrebbe quindi essere eliminato qualunque riferimento alla conformità al disciplinare di produzione nel rapporto fra marchi e IG.

Il legislatore europeo, sia nella ricordata modifica dell'art. 102 del Regolamento (UE) 1308/2013, sia nell'elaborazione in corso del nuovo Regolamento sulle IG che dovrebbe essere adottato nel corso del presente anno, esprime quindi una tendenza a favore delle IG rispetto ai marchi o quantomeno ad una chiara risoluzione dei conflitti fra marchi e IG.

La giurisprudenza dell'EU IPO e del Tribunale UE

Sul piano della giurisprudenza EU IPO qualcosa sta cambiando a tale proposito. Abbiamo notato almeno 3 recenti decisioni della Commissione di ricorso EU IPO:

- a) ADICCIÓN TEQUILA (fig.) / TEQUILA (caso n. R2272/2022-4, decisione del 09.08.2023)
- b) AMARTE TEQUILA 100% AGAVE (fig.) / TEQUILA (caso n. R2248/2022-4, decisione del 07.08.2023)
- c) MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al. (caso n. R1761/2022-5, decisione del 15.06.2023)

nelle quali i procedimenti sono stati sospesi in attesa della decisione del Tribunale UE sul ricorso (caso T-239/23) proposto da Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO avverso la decisione della Commissione di ricorso EU IPO emessa in data 17.02.2023 sul conflitto fra la IG CHAMPAGNE e la domanda di marchio denominativo europeo NERO CHAMPAGNE a nome di Nero Lifestyle.

Se prendiamo la decisione di sospensione nel caso MARQUÉS DE LA MANCHA / LA MANCHA DENOMINACION DE ORIGEN (fig.) et al., al punto 18 si legge espressamente che "la Commissione ritiene che la situazione di fatto della causa T-239/23, pendente dinanzi al Tribunale, sia molto simile a quella del presente caso, in quanto tratta la questione se una limitazione dei prodotti, i vini (classe 33), nel senso che sono conformi al disciplinare della denominazione protetta, evita l'applicazione del relativo motivo di cui all'art. 8, n. 6, RMUE in combinato disposto con l'art. 103, n. 2, del Regolamento 1308/2013".

Infatti nel caso NERO CHAMPAGNE, per ciò che ci riguarda l'EU IPO ha ritenuto che non vi sia un conflitto del marchio con la IG CHAMPAGNE in quanto i vini nella classe 33 sono stati limitati in conformità al disciplinare di produzione dello CHAMPAGNE.

Al punto 17 della decisione della Commissione di ricorso EU IPO sul caso R1761/2022-5, si precisano i motivi del ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO al Tribunale UE:

"L'opponente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale il 7 maggio 2023 nella causa T-239/23.

La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 si riferisce solo al diritto di poter utilizzare un PDO e non può essere interpretato nel senso che autorizza un terzo a richiedere e registrare un marchio contenente un PDO e i cui prodotti sono limitati nel senso che sono conformi alle specifiche di tale DPO.

La ricorrente ha inoltre sostenuto che la commissione ha errato nell'applicare l'articolo 102, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tale disposizione può essere applicata in una procedura di rifiuto solo per motivi assoluti ai sensi dell'articolo 7 dell'RMUE e non per motivi relativi ai sensi dell'articolo 8 del RMUE".

Quanto all'applicazione dell'art. 102, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento 1308/2013, la Commissione di ricorso EU IPO così decideva nel caso NERO CHAMPAGNE, ora impugnato innanzi al Tribunale UE (lasciamo l'originale inglese):

"38 In this regard, Article 102(1)(a) of Regulation (EU) No 1308/2013 reads: 'The registration of a trade mark that contains or consists of a protected designation of origin or a geographical indication which does not comply with the product specification concerned or the use of which falls under Article 103(2), and that relates to a product falling under one of the categories listed in Part II of Annex VII shall be refused if the application for registration of the trade mark is submitted after the date of submission of the application for protection of the designation of origin or geographical indication to the Commission and the designation of origin or geographical indication is subsequently protected' (emphasis added)."

Fra l'altro abbiamo visto sopra come l'art. 102 in questione (che comunque riguarda gli impedimenti relativi alla registrazione) non contiene più il riferimento alla non conformità al disciplinare di produzione

Conclusioni

E' evidente che l'esito del caso T-239/23 avrà un impatto molto importante, se non decisivo, sulla prassi dell'EU IPO in materia di limitazione di marchi nei conflitti con le IG. Non ci resta che attendere la sentenza del Tribunale dell'UE.

Sul piano della consulenza, suggeriamo estrema prudenza in relazione a marchi potenzialmente in conflitto con le IG: la limitazione dei prodotti al

disciplinare di produzione dell'IG anteriore potrebbe non costituire più una “*soluzione*” qualora il Tribunale UE accogliesse il ricorso del Consorzio dello Champagne.

Dal lato dei Consorzi o associazioni di produttori che gestiscono le IG, il caso T-239/23 è di fondamentale importanza per una tutela pienamente efficace delle IG, tenendo presente sia la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che negli ultimi anni ha definito il concetto di “*evocazione*” ai fini della tutela estendendone la portata, sia l'orientamento del legislatore europeo che nella proposta del nuovo regolamento pare voler definire con chiarezza l'interferenza fra marchi e IG.

Paolo Veronesi

L'UIBM riconosce la tutela di un'Indicazione Geografica non europea per prodotti diversi da quelli agroalimentari

Con la decisione del 14 novembre 2022 (opposizione n. 65202000074209) l'UIBM ha accolto l'opposizione presentata da Corporacion Habanos S.A. nei confronti del marchio denominativo MOON HABANA per "tabacco, articoli per fumatori e fiammiferi" nella classe 34, designazione italiana della registrazione internazionale n. 1504310 a nome di Inter Tobaccos Company S.L.

L'opposizione era basata sull'Indicazione Geografica Protetta (qui di seguito "IGP") HABANA per "tabacco, in foglia o lavorato e relativi prodotti", nonché su alcuni marchi dell'Unione Europea (e uno italiano) in cui compare la scritta HABANA assieme ad altri elementi denominativi e figurativi.

L'Esaminatore si è concentrato unicamente sul conflitto fra l'IGP anteriore HABANA e la domanda di marchio per MOON HABANA e ha ritenuto che vi sia "evocazione dell'IGP protetta e che il consumatore possa essere indotto in errore in ragione del richiamo esplicito al tipico tabacco cubano "HABANA", evidentemente adoperato al fine di evocare le caratteristiche dei prodotti di quella zona oggetto di particolare tutela". L'opposizione è stata quindi accolta in toto.

La protezione di un'IGP non europea per prodotti non agroalimentari

L'opposizione riveste un certo interesse in quanto da essa si possono trarre numerosi spunti sul tema del conflitto fra marchi e Indicazioni Geografiche (qui di seguito "IG").

In primo luogo, HABANA è una IGP di origine cubana e non risulta protetta a livello europeo come IG. Il motivo è semplice: sino ad oggi le IG non-agri, ossia diverse dai prodotti agroalimentari, dai vini e dalle bevande spiritose non sono proteggibili nell'Unione Europea. Un prodotto come il sigaro cubano non è quindi tutelabile attraverso i regolamenti europei dedicati alla protezione delle IG nel settore agricolo e alimentare, dei vini e delle bevande spiritose (ad oggi rispettivamente il Regolamento n. 1151/2012, il Regolamento n. 1308/2013 e il Regolamento n. 2019/787).

La situazione però è in piena evoluzione perché entro l'anno dovrebbe essere emanato il nuovo Regolamento sulle Indicazioni geografiche dell'Unione Europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli (si tratta di un regolamento unico che è destinato a modificare i regolamenti n. 1308/2013 e (UE) 2019/787 e ad abrogare il regolamento (UE) n. 1151/2012). La proposta di Regolamento è stata già emendata dal Parlamento Europeo e ora l'iter legislativo è nella sua fase finale.

Ma soprattutto è stato approvato in data 9 ottobre 2023 dal Consiglio dell'Unione Europea il nuovo Regolamento sulla protezione delle Indicazioni Geografiche per prodotti artigianali e industriali. A breve questo Regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sarà applicabile dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Questo regolamento mira a istituire una protezione delle IG direttamente applicabile per i prodotti artigianali e industriali (come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana, ecc.) a livello dell'UE, che integri la protezione UE già esistente per le IG nel settore agricolo.

I sigari cubani HABANA rientrano certamente fra i prodotti artigianali che potrebbero essere protetti dal nuovo Regolamento.

Torniamo all'opposizione decisa dall'UIBM e cerchiamo di capire quale è la protezione attuale dell'IGP HABANA in Italia. Il percorso logico dell'Esaminatore è stato corretto e preciso.

L'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale del 1958 e la sua ultima revisione, l'Atto di Ginevra del 2015, prevedono la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche attraverso una procedura unica presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI).

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la protezione internazionale delle IG è disciplinata dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).

Nessuno di questi trattati internazionali limita la portata della protezione delle indicazioni geografiche ai prodotti agricoli, ma si applicano a tutti i tipi di prodotti: agricoli e non.

L'Esaminatore del caso HABANA ha correttamente ritenuto applicabile in Italia l'IG HABANA, che era stata registrata con il n. 467 nel lontano 1967 ai sensi dell'Accordo di Lisbona del 1958. L'Italia ha aderito all'Accordo di Lisbona in data 29 dicembre 1968. L'IG HABANA, anche se non agricola, è quindi protetta in Italia come IG in virtù dell'Accordo di Lisbona dal 29 dicembre 1968.

Nel merito dell'opposizione

L'Esaminatore ha fatto riferimento all'art. 14, comma 1, lett. C-bis) CPI, che recita: *“non possono costituire registrazione come marchio d'impresa (...) “i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche”.*

Indubbiamente l'Accordo di Lisbona del 1958 è un accordo internazionale ratificato dall'Italia.

L'Esaminatore continua nel suo ragionamento per trovare le norme applicabili:

“L'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ratificato con legge del 28 aprile 1976, n. 424 prevede, all'articolo 11, paragrafo 3, che una parte contraente procede “al rifiuto o all'invalidazione della registrazione di un marchio successivo qualora l'uso del marchio determini una delle situazioni contemplate dal paragrafo 1”.

Le fattispecie indicate al paragrafo 1 sono le seguenti: a) l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica

i. in relazione a prodotti dello stesso tipo di quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica, non provenienti dalla zona geografica di origine o non conformi a qualsiasi altra disposizione applicabile ai fini dell'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica;

ii. in relazione a prodotti di tipo diverso rispetto a quelli cui si applica la denominazione di origine o l'indicazione geografica ovvero a servizi, se tale utilizzo è di natura tale da indicare o suggerire l'esistenza di un collegamento tra tali beni o servizi e i beneficiari della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, e potrebbe ledere gli interessi o, se del caso, in ragione della notorietà della denominazione di origine

o dell'indicazione geografica nella parte contraente interessata, quest'uso rischia di compromettere o indebolire in modo sleale la sua notorietà, o di trarre indebito vantaggio dalla stessa;

b) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza o natura dei prodotti”

Tuttavia, l'Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 non è stato ancora ratificato dall'Italia. Pertanto non è possibile invocare l'art. 11, paragrafo 3, dell'Atto di Ginevra citato dall'Esaminatore nella sua decisione.

Per l'Italia è quindi ancora in vigore l'Accordo di Lisbona come modificato in data 28 settembre 1979. Infatti l'Esaminatore ricorda correttamente anche l'articolo 3 della versione modificata dell'Accordo di Lisbona che recita:

“La protezione sarà garantita contro qualsiasi usurpazione o imitazione, ancorché l'origine vera del prodotto sia indicata o la denominazione sia tradotta o accompagnata da espressioni come “genere/i”, “tipo”, “modo”, “imitazione” o simili””.

L'Esaminatore UIBM si rende probabilmente conto che l'analisi delle norme realmente applicabili è complessa in questo caso e individua l'unico punto della giurisprudenza europea in materia di tutela delle IG in cui c'è un riferimento, peraltro vago, all'usurpazione e imitazione. Nel caso C-44/17 la Corte di Giustizia afferma precisamente che *“Detta disposizione deve, in particolare, essere differenziata dalla situazione cui si riferisce la lettera b) del medesimo articolo, che riguarda «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione», vale a dire situazioni in cui il segno controverso non utilizzi l'indicazione geografica in quanto tale, ma la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità tra tale segno e l'indicazione geografica registrata”* (Corte di Giustizia, sentenza del 7 giugno 2018, Scotch Whisky, C-44/17, EU:C:2018:415, par. 33)”.

Ricordiamo che ad oggi la normativa europea in materia di tutela delle IG prevede (citiamo a titolo esemplificativo l'art. 103, paragrafo 2, del Regolamento n. 1308/2013:

“2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti;

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se la denominazione protetta è tradotta, trascritta o traslitterata, oppure è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «sapore», «gusto» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingredienti”.

In realtà i concetti di usurpazione ed imitazione, di cui all'Accordo di Lisbona sopra citato, non sono ancora stati definiti dalla giurisprudenza europea, che invece ha in pratica “costruito” o per meglio dire fornito i contenuti, delimitandone la portata, del concetto di “evocazione” in numerose sentenze (ricordiamo le ultime tre, vale a dire C-614/17 “Queso Manchego”, C-490/19 “Morbier”, C-783/19 “Champanillo”).

Lo stesso Ufficio Marchi dell'UE (EUIPO) nelle sue Direttive dice che “In mancanza di direttive da parte della Corte di giustizia, l'Ufficio ritiene che un MUE «usurpi» un'IG quando fornisce indicazioni false sull'origine geografica dei prodotti con il risultato di beneficiare della qualità percepita dell'IG” (Parte B, Sezione 4.2.1) e “l'Ufficio considera i termini «imitazione» ed «evocazione» sostanzialmente come due corollari dello stesso concetto” (Parte B, 4.2.2).

Non riteniamo che le indicazioni date dall'EUIPO siano del tutto corrette, in quanto se l'imitazione fosse sostanzialmente identica all'evocazione, non sarebbe stata individuata dal legislatore in modo separato. Non ci resta comunque che attendere una pronuncia della Corte di Giustizia dell'UE sui concetti di usurpazione e imitazione.

L'Esaminatore UIBM, nel caso ivi commentato, prosegue poi con un'analisi del concetto dell'evocazione. Abbiamo però visto che l'articolo 3 dell'Accordo di Lisbona applicabile al caso di specie non parla di “evocazione”. Comprendiamo però le difficoltà dell'Esaminatore che, in assenza di definizioni giurisprudenziali sull'imitazione ed usurpazione, resta con il solo “nesso di prossimità” di cui al caso C.44/17 “Scotch Whisky” e lo riempie di contenuti mutuandoli dal “nesso sufficientemente diretto e univoco” di cui al concetto di evocazione come elaborato dalla Corte di Giustizia.

Esiste quindi un nesso di prossimità fra la IG HABANA e il marchio MOON HABANA? Le conclusioni dell'Esaminatore sono in senso positivo e non possono

che essere condivise: “l'identità e l'elevata somiglianza dei prodotti che presentano caratteristiche oggettive comuni provano che il marchio richiesto evochi l'IGP protetta e che il consumatore possa essere indotto in errore in ragione del richiamo esplicito al tipico tabacco cubano “HABANA”, evidentemente adoperato al fine di evocare le caratteristiche dei prodotti di quella zona oggetto di particolare tutela”. Forse per i motivi sopra esposti l'Esaminatore avrebbe potuto usare “usurpi ed imiti” invece di “evochi”, ma l'esito è in ogni caso apprezzabile.

Notiamo anche una certa finezza dell'Esaminatore sul confronto fra prodotti nel richiamare una specifica norma italiana: “I prodotti contestati tabacco sono evidentemente identici ai prodotti tutelati dall'IGP mentre tra questi ultimi e i prodotti contestati articoli per fumatori e fiammiferi sussiste un significativo e rilevante rapporto di somiglianza a causa della loro stretta complementarietà e per la condivisione dei medesimi canali di distribuzione. È previsto altresì per legge che la vendita di alcuni articoli per fumatori sia esclusivamente effettuata per il tramite delle tabaccherie (art. 62- quinquies, comma 3, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e, pertanto, i prodotti comparati sono assoggettati a regole di commercializzazione simili”.

Ricordiamo comunque che l'art. 3 dell'Accordo di Lisbona non fa riferimento a prodotti comparabili e che continuando con il parallelismo “usurpazione, imitazione” ed “evocazione”, la Corte di Giustizia dell'UE ha precisato che “l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili” (caso C-783/19, “Champanillo”, paragrafo 66).

Possibili futuri scenari

Come si è visto, la decisione commentata offre la possibilità di esaminare molti aspetti dei conflitti fra marchi e IG. Ci sembra interessante concludere con qualche possibile futuro scenario.

Ci sono tre possibili scenari:

- 1) l'organismo che gestisce la IG HABANA ottiene una registrazione per una nuova IG europea per prodotti artigianali e industriali (quando il regolamento sarà pienamente applicabile);
- 2) più semplicemente Cuba ratifica l'Atto di Ginevra (al momento Cuba non lo ha ratificato, proprio

come l'Italia) con l'estensione della validità della registrazione ai sensi dell'Accordo di Lisbona all'atto di Ginevra;

- 3) La IG HABANA è registrata ai sensi del nuovo regolamento europeo per prodotti artigianali e industriali e Cuba ratifica l'Atto di Ginevra.

Nel primo caso la protezione dell'IG HABANA dovrebbe essere duplice, ossia sia tramite il nuovo regolamento europeo sia per mezzo dell'Accordo di Lisbona con il suo articolo 3 (e non è detto che la tutela sia meno efficace in questo secondo caso).

Nel secondo caso la l'IG HABANA sarebbe protetta solo tramite il testo dell'Atto di Ginevra (nello specifico il ricordato articolo 11).

Nel terzo caso l'IG HABANA sarebbe protetta sia tramite il nuovo regolamento europeo sia per mezzo dell'Atto di Ginevra.

Segnaliamo che in un caso del genere ai sensi dell'art. 40 del nuovo regolamento sulle IG per prodotti artigianali e industriali si tratterebbe di un uso diretto dell'IG e non di un'evocazione in quanto l'IG HABANA è interamente contenuta nel marchio opposto (lasciamo l'originale inglese del regolamento):

“Geographical indications entered in the Union register shall be protected against: (a) any direct or indirect commercial use of the geographical indication in respect of products not covered by the registration, where those products are comparable to the products covered by the registration or where the use of the name exploits, weakens, dilutes, or is detrimental to the reputation of, the protected geographical indication;”

In tal caso si dovrebbe far riferimento ai “prodotti comparabili” rivendicati dal marchio opposto (non nel caso di usurpazione ed evocazione, come abbiamo visto), a meno che non sia fornita la prova dello sfruttamento, indebolimento, diluizione, o pregiudizio della rinomanza di HABANA.

Da ultimo ricordiamo che il nuovo regolamento sulle IG per prodotti artigianali e industriali fornisce una definizione del concetto di “evocazione” all'art. 40, paragrafo 2:

“the evocation of a geographical indication shall be deemed to arise, in particular, where a sufficiently direct and clear link with the product covered by the registered geographical indication is created in the mind of the average European consumer who is reasonably well-informed and reasonably observant and circumspect”.

Il Parlamento Europeo ha emendato la proposta del nuovo regolamento sulle Indicazioni geografiche dell'Unione Europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli eliminando dal testo la definizione di “evocazione”. Se la versione definitiva di tale regolamento rimarrà come quella attuale, l'evocazione sarà definita sul piano legislativo nel caso delle IG dei prodotti artigianali e industriali, mentre per le IG dei vini, bevande spiritose e prodotti agricoli il concetto di evocazione sarà lasciato all'interpretazione della Corte di Giustizia. Prevediamo sin d'ora che una situazione del genere possa generare dubbi e richiedere altri interventi della Corte di Giustizia.

Paolo Veronesi

I mandatarî abilitati di fronte al TUB, chi sono e quanti sono

Il 1° giugno 2023 è entrato in vigore il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB).

Le parti in giudizio davanti al TUB sono rappresentate da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro contraente, secondo l'[Articolo 48.1 dell'Accordo sul TUB](#).

In alternativa, secondo l'[Articolo 48.2 dell'Accordo](#), le parti possono essere rappresentate dai mandatarî in brevetti abilitati ad agire in qualità di rappresentanti professionali dinanzi all'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), a norma dell'[Articolo 134 della Convenzione sul Brevetto Europeo](#); la rappresentanza dei mandatarî EPO di fronte al TUB è subordinata al possesso di ulteriori "*adequate qualifiche*", come ad esempio un *European Patent Litigation Certificate (EPLC)*, definito dal [Regolamento EPLC](#) sottoscritto dal Comitato Amministrativo del TUB in Lussemburgo nel 22 febbraio 2022.

In breve, il Regolamento EPLC consta di 5 Capitoli e 22 Rules.

L'EPLC si può ottenere secondo le regole stabilite dal Capitolo 1 di questo Regolamento, Rule 1, pertanto un European Patent Attorney può ottenere l'EPLC seguendo uno dei corsi che stanno iniziando e che devono rispondere alle norme del Capitolo 1.

Il Capitolo 1 quindi definisce le istituzioni che possono erogare i corsi e rilasciare tale EPLC, quali le Università, o altri Organismi di istruzione superiore o professionale senza scopo di lucro, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea, o anche il Centro di formazione del Tribunale unificato dei brevetti di Budapest, Rule 2.

Vengono inoltre indicati i contenuti dei corsi abilitanti all'ottenimento dell'EPLC; tali corsi devono prevedere nozioni base di diritto privato, societario, penale e contrattualistica, oltreché una solida conoscenza di diritto brevettuale europeo ed internazionale e del nuovo diritto procedurale davanti al TUB, con esercitazioni pratiche di "litigation" e "negotiation", Rule 3.

La durata minima dei corsi è stabilita in 120 ore tra letture ed esercitazioni pratiche, con prove finali scritte e orali, Rule 4.

La lingua dei corsi può essere una qualsiasi lingua di uno Stato Membro dell'Unione Europea, Rule 5. Gli

eventuali accreditamenti per accedere ai corsi sono regolati in modo dettagliato, per quanto riguarda il contenuto della richiesta da parte del soggetto richiedente e l'esame di tale richiesta da parte del Comitato Amministrativo, sulla base di una opinione del Comitato Consultivo, Rules 8 e 9. Inoltre, viene richiesto un report annuale ad ogni istituzione che eroga questi corsi, Rule 9, ed il Training Center dell'UPC si rende disponibile a supportare con infrastrutture e asset organizzativi, Rule 10.

Il Capitolo 2 del Regolamento EPLC definisce le altre "*qualifiche appropriate*" per ottenere l'EPLC e quindi la rappresentanza di fronte al TUB.

In particolare, la rappresentanza può essere ottenuta anche da un European Patent Attorney che abbia conseguito un bachelor o master degree in legge riconosciuto a livello nazionale oppure che abbia superato un esame di stato in legge di uno Stato Membro dell'Unione Europea, Rule 11.

Inoltre, vengono elencate le 13 Università o Enti formativi che possono erogare corsi per l'ottenimento di un valido EPLC durante il periodo di transizione di 1 anno dall'[entrata in forza del TUB](#), cioè dal 1° giugno 2023 fino al 1° giugno 2024, Rule 12(a).

"Da notare che possono rappresentare di fronte al TUB anche gli European Patent Attorney che abbiano rappresentato una parte per conto proprio, senza l'assistenza di un avvocato ammesso al tribunale competente, o abbiano agito in qualità di giudice in almeno tre azioni per contraffazione di brevetto avviate dinanzi a un giudice nazionale di uno Stato membro contraente, nei 5 anni precedenti la domanda di registrazione, secondo la Rule 12(b).

"Il Capitolo 3 del Regolamento EPLC disciplina il processo di iscrizione nel Registro dei mandatarî abilitati di fronte al TUB, Rule 13, con l'obbligo di inserire nel Registro i documenti relativi agli eventuali certificati di abilitazione ottenuti in precedenza, quale quello da European Patent Attorney, Rule 14; descrive inoltre le procedure dettagliate che deve intraprendere la Cancelleria per verificare la correttezza della documentazione depositata, Rule 15; e gli effetti di tale registrazione, Rule 16. Si noti che un European Patent Attorney che viene cancellato dal Registro EPO verrà cancellato anche dal Registro UPC ex-officio oppure su richiesta; nel caso in cui lo stesso venga re-inserito

successivamente nel Registro EPO, potrà richiedere la propria re-iscrizione anche al Registro UPC.

In definitiva, il diritto di rappresentanza di fronte al TUB è definito nelle seguenti 5 tipologie:

- 1) avvocato abilitato a rappresentare in uno degli Stati aderenti al TUB, secondo l'[Articolo 48.1 dell'Accordo](#);
- 2) European Patent Attorney secondo l'[Articolo 48.2 dell'Accordo](#) con un EPLC ottenuto seguendo un corso, rispondente alla [Rule 1 del Capitolo 1 del Regolamento EPLC](#);
- 3) European Patent Attorney secondo l'[Articolo 48.2 dell'Accordo](#) con diploma in legge o equivalente esame in legge nazionale, secondo la [Rule 11 del Capitolo 2 del Regolamento EPLC](#);
- 4) European Patent Attorney secondo l'[Articolo 48.2 dell'Accordo](#) con EPLC ottenuto durante il periodo transitorio di 1 anno seguendo un corso realizzato da una delle 13 Università o Enti formativi abilitati, rispondente alla [Rule 12.1\(a\) del Capitolo 2 del Regolamento EPLC](#);
- 5) European Patent Attorney secondo l'[Articolo 48.2 dell'Accordo](#) che abbia rappresentato dinanzi a un giudice nazionale di uno Stato membro contraente nei 5 anni precedenti, a norma della [Rule 12.1\(b\) del Regolamento EPLC](#).

L'elenco dei mandatarî abilitati a rappresentare le parti dinanzi al TUB è tenuto dalla Cancelleria e tutti i mandatarî sono tenuti a registrarsi online nel [Case Management System](#) del TUB, dove tale elenco è reso pubblico ed i rappresentanti sono suddivisi per indirizzo e per diritto di rappresentanza, secondo le succitate cinque categorie.

Ad oggi, agosto 2023, il totale dei mandatarî dal registro risulta essere **4.877** suddivisi per Paese secondo la Figura 1. In particolare, risultano iscritti **2.181** mandatarî residenti in Germania, **871** residenti nel Regno Unito, **469** in Francia e **425** in Italia. Dai paesi non aderenti al TUB risultano iscritti nel registro un totale di **1.104** mandatarî, si veda Figura 2, di cui **872** dal Regno Unito, **122** dalla Svizzera, **87** dalla Svezia, **8** dalla Norvegia, **8** dalla Turchia, **3** dal Liechtenstein e rispettivamente dalla Slovacchia e **1** da Jersey.

Per quanto riguarda il diritto di rappresentanza, dal registro pubblico si nota come la maggioranza dei mandatarî sia abilitata secondo la Rule 12.1(a), pari al 77% (3.736 unità), si veda Figura 3. A seguire risultano i mandatarî abilitati secondo l'Art.48(1), pari al 16% (762), quelli abilitati secondo la Rule 11, pari al 5% (252), quelli abilitati secondo la Rule 1, pari al 2% (100), ed infine quelli abilitati secondo la Rule 12.1(b), pari a 27 unità. Da notare che, molto probabilmente, i 100 mandatarî registrati finora secondo la Rule 1 avrebbero dovuto iscriversi con una delle altre opzioni, ovvero la Rule 11, Rule 12(a) o 12(b). A mio avviso tale situazione verrà corretta nel prossimo futuro.

Simone Billi

Figura 1:
Rappresentanti di fronte al TUB per paese di residenza

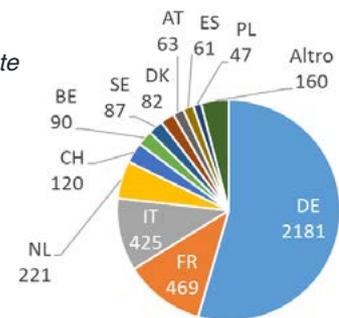


Figura 2: Rappresentanti di fronte al TUB dei Paesi non aderenti

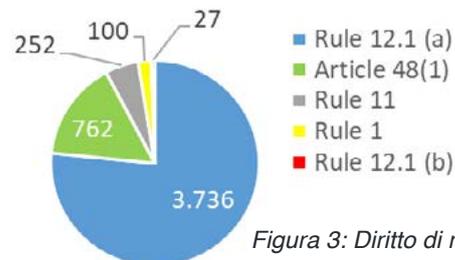
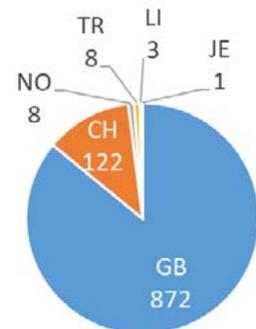


Figura 3: Diritto di rappresentanza

Representation	DE	GB	FR	IT	NL	CH	BE	SE	DK	AT	ES	PL	FI	IE	HU	PT	NO	TR	LU	CZ	RO	SK	EE	BG	GR	LI	SI	SW	LT	CY	JE	LV	MT	Grand Total
Article 48(1)	369	7	88	119	60	2	20	25	12	10	8	2	4	15	3	10						1	2	1	2	1								762
Rule 12.1 (b)	4	3	1		1						1	16																						27
Rule 1	21	10	4	19	2	7	6	5	11	2	5			5						2	1													100
Rule 11	133	2	48	3	16	8	4	3	2	5	2	14		1	5				1	1							2	1				1	252	
Rule 12.1 (a)	1.659	850	329	284	142	105	60	54	57	31	46	31	31	15	5	2	8	7	5	2	2		2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3.736	
TOT	2.186	872	470	425	221	122	90	87	83	64	61	47	40	31	13	12	8	8	7	4	3	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	4.877	

Figura 4: mandatarî suddivisi per Paese e diritto di rappresentanza



***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