



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso - la parola al Tribunale



Predivulgazione: quando non è proprio la fine



Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche



La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?



Il marchio BIG MAC tra notorietà e cancellazione per mancato uso – la parola al Tribunale	Pag. 1
Dott./Avv. Mariella Caramelli	
T 1199/20: decisione della Commissione di Ricorso dell'EPO per le invenzioni sull'archiviazione ed il recupero di informazioni biomediche	Pag. 4
Dott. Marco De Biase	
Il concetto di divulgazione nei modelli comunitari e il principio della libertà contrattuale nel diritto dell'unione	Pag. 7
Dott. Chiara Tavagnacco	
Ride bene chi ride ultimo: i limiti del diritto d'autore tra umorismo online e campagne politiche	Pag. 9
Dott. Carlo Lamantea	
La mediazione è obbligatoria alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea?	Pag. 12
Dott. Mauro Delluniversità	
Il cosiddetto "OKI test" nelle procedure UDRP	Pag. 14
Dott. Mauro Delluniversità	
The attorney-client privilege: a focus on developments in US jurisprudence	Pag. 15
George Snyder, US Patent Attorney, Dott. Marinella Valle	
Predivulgazione: quando non è proprio la fine	Pag. 20
Dott. Gian Tomaso Masala	
Domande di marchio internazionale con designazione Brasile: conseguenze della mancata notifica delle opposizioni di terzi dall'Istituto Nazionale della Proprietà Intellettuale Brasiliano all'OMPI	Pag. 23
Avv. Patricia Aragão Lusoli	
Post-Registration Audits and Beyond: U.S. Trademark Practice In the wake of the Trademark Modernization Act	Pag. 25
R. Peter Spies, L. L. M., US Trademark Attorney and Lawyer (MI)	
La registrazione di marchi recanti la denominazione "MILANO": un regolamento fuori dal Comune?	Pag. 28
Dott. Alessio Canova	
Resoconti gruppi di studio	Pag. 31



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il concetto di divulgazione nei modelli comunitari e il principio della libertà contrattuale nel diritto dell'unione

Ai fini della normativa comunitaria, un “disegno o modello” – ovvero l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento – è proteggibile se nuovo e provvisto di carattere individuale.

Ne consegue che una contestazione della validità di un disegno o modello comunitario per mancanza di novità o carattere individuale deve fondarsi sulla dimostrazione che un disegno o modello anteriore identico o idoneo suscitare la stessa impressione generale sia stato divulgato al pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione o di priorità del modello contestato.

Su tale premessa, il richiedente la nullità deve dimostrare l’evento della divulgazione.

Si noti che un disegno o modello può essere divulgato in qualsiasi parte del mondo – non limitatamente all’Unione Europea – con qualsiasi mezzo (compreso via internet e, come da più recente giurisprudenza, sui social media) e attraverso le più disparate fonti.

Dal canto suo, il titolare del disegno o modello contestato può sostenere che tale evento di divulgazione non debba essere preso in considerazione perché può applicarsi una delle due eccezioni previste dall’articolo 7 par.1 RDC, ovvero, *in primis*, nel caso in cui la divulgazione eccepita non potesse ragionevolmente essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, indipendentemente dal numero di persone che possa essersi imbattuto in concreto nel disegno o modello divulgato. Non essendoci un limite quantitativo per valutare in cosa consista “la normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato”, caso per caso sarà necessario avere riguardo all’ambito di attività, qualifiche, composizione, comportamenti e abitudini degli ambienti specializzati, alla loro partecipazione a determinate fiere di settore così come, non meno importante, alle caratteristiche del modello in questione e alla sua eventuale interdipendenza con altri prodotti appartenenti a differenti settori.

In ogni caso, un disegno o modello non si considera divulgato al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo, esplicito o implicito, di riservatezza.

Quanto al modello contestato, non dovrà essere presa in considerazione una divulgazione se il disegno o modello è stato messo a disposizione del pubblico durante il “periodo di grazia” (ovvero nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di registrazione o della rivendicata priorità) da parte del suo autore, del suo avente diritto o da un terzo a seguito di informazioni fornite/azioni intraprese dal primo o in conseguenza di un abuso nei suoi confronti o del suo avente diritto.

Per eccepire una divulgazione durante il periodo di grazia, il titolare dovrà anzitutto dimostrare di essere il creatore del disegno o modello o l’avente diritto di detto creatore.

La *ratio* della previsione di un periodo di grazia è stata recentemente chiarita dal Tribunale UE nella decisione emessa il 26 aprile 2023, causa T-757/21, Activa – Grillküche GmbH (nel seguito Activa, ricorrente) vs. EUIPO (convenuto) e Targa GmbH (controinteressata).

In particolare, l’anno di grazia è stato previsto per permettere all’autore (o al suo avente causa) di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è realizzato, verificandone, prima di decidere se richiederne la registrazione formale, il successo commerciale, senza timore che la divulgazione che avviene in tale lasso di tempo possa essere fatta valere nel corso di un procedimento di nullità avviato da un terzo.

Brevemente, riportiamo nel seguito i fatti della vertenza di cui alla menzionata sentenza del Tribunale.

Il 5.04.16 la società tedesca Targa GmbH ha presentato una domanda di registrazione di un modello comunitario per griglie, concesso il 14.11.18. Poco meno di un anno prima, il 24.06.15, un identico modello di utilità era stato pubblicato in Cina a nome del proprio fornitore locale Guangzhou Hungkay. La ricorrente in nullità, Activa, depositava una



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

domanda di dichiarazione di nullità del disegno comunitario di Targa, eccependone la mancanza di novità e di carattere individuale, invocando quale anteriorità invalidante, tra le altre, il modello di utilità cinese facente capo a Guangzhou Hungkay.

Tale modello di utilità cinese, in un momento successivo alla sua pubblicazione, era stato oggetto di due distinti contratti di cessione: uno datato 26.11.16 con il quale Guangzhou Hungkay cedeva all'interveniente tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al modello cinese per il territorio europeo e l'altro, datato 28.11.16, con il quale l'originario autore/creatore del modello e dipendente della Guangzhou Hungkay, trasferiva a quest'ultima tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al suddetto modello.

Ambedue i contratti avevano efficacia retroattiva a far data dal 7.10.14.

Sia la Divisione di annullamento dell'EUIPO che la Commissione di Ricorso che, in ultima istanza il Tribunale, hanno respinto la domanda di dichiarazione di nullità per le seguenti ragioni.

Senza dubbio, la pubblicazione del modello di utilità cinese, risalente al 24.06.15, costituisce una divulgazione imputabile all'avente causa del creatore del modello, a fronte di uno dei due contratti di cessione sopra menzionati (da creatore alla società di cui era dipendente).

La divulgazione del modello di utilità è avvenuta nel periodo di grazia, ovvero entro i 12 mesi precedenti il deposito del design comunitario.

I diritti di proprietà intellettuale sul modello cinese sono stati ceduti dall'originario creatore alla società cinese e da questa alla società tedesca titolare del modello comunitario in conformità al principio della libertà contrattuale nel diritto dell'Unione che sancisce il diritto delle parti di concludere contratti che perfezionano il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Tale diritto non è in alcun modo limitabile salvo venga accertato un intento fraudolento o la sussistenza di un comportamento collusivo nel trasferimento dei diritti di proprietà mediante accordi di cessione, circostanze non rilevate nel presente caso.

Guangzhou Hungkay, prima della data di deposito della domanda disegno o modello contestato, intratteneva infatti già rapporti commerciali con Targa (sin dal 2014) e ciò, unitamente al fatto che la domanda di nullità sia intervenuta solo nel 2018, è stato ritenuto sufficiente ad escludere qualsivoglia rischio di frode o di elusione della normativa sulla divulgazione dei

modelli registrati, normativa che non vieta di acquisire un disegno o modello registrato anche se sottoposto al "periodo di grazia" e di beneficiare di tale eccezione.

In conclusione, la sentenza in commento evidenzia due importanti principi generali da valutare prima di richiedere la nullità di un modello registrato:

- Il diritto europeo non vieta trasferimenti retroattivi dei diritti di proprietà intellettuale relativi a un disegno o modello anteriore disciplinato dal diritto nazionale. Il diritto europeo non vieta inoltre che siffatti trasferimenti avvengano durante il periodo di grazia del modello successivo.
- I contratti di trasferimento della titolarità di diritti IP, anche con effetti retroattivi, stipulati successivamente alla data di deposito, possono conferire lo status di beneficiario o avviare alla mancanza di tale status al momento del deposito non eludendo la normativa europea sulla divulgazione.

Dott. Chiara Tavagnacco



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 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, 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