



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

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

Il termine 'parodia' proviene dal greco *para-* (simile) e *oidè* (canto), ed è originariamente inteso come il cantare in un altro modo, deformando o trasportando una melodia già esistente. Nel 1500, ad esempio, una comune tecnica compositiva era la 'messa parodia', che impiega temi musicali già esistenti per ricostruire una nuova composizione in forma di messa.

Col tempo, l'immaginario legato alla parodia rientra più comunemente nella sua accezione 'canzonatoria' e umoristica, impiegata fino ai giorni nostri per prendere in giro opere già esistenti. Le rielaborazioni parodistiche vanno dalla letteratura alla musica, passando per la cinematografia: dal solo spunto creativo e artistico umano, è ormai comune vedere parodie create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale generativa per superare le barriere logistiche ed economiche legate alla creazione di opere umoristiche più complesse. Basti pensare ad un (finto) trailer della famosa saga di Harry Potter dove, tramite l'ausilio dell'IA, il celebre personaggio è raffigurato nella veste di modello di un noto brand di moda, e l'intero mondo di J.K. Rowling viene ricreato nel peculiare stile della casa (il video è caricato su Youtube ed ha più di 12 milioni di visualizzazioni - [link](#)).



(Harry Potter 'parodizzato' dall'intelligenza artificiale nello stile di un famoso brand della moda)

Prescindendo dalle complicazioni riconducibili all'uso dell'IA, la parodia è da sempre strumento di creatività e si trova spesso al centro di un delicato equilibrio tra libertà espressiva e protezione del diritto d'autore. In un'epoca in cui le creazioni originali possono essere

facilmente trasformate e diffuse su larga scala, è più che mai fondamentale capire quando una parodia supera il confine e diventa invece una violazione.

Una tra le questioni più dibattute riguarda proprio l'estensione della tutela conferita dal diritto d'autore ed il rischio che tale protezione possa sovrapporsi con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione, impedendo la possibilità di esprimersi liberamente e talvolta di criticare e citare opere esistenti. Per tali ragioni, a livello internazionale esistono in materia di diritto d'autore le cosiddette 'eccezioni e limitazioni' dove vengono stabiliti i confini entro i quali una violazione può essere considerata come tale.

Anche in tema di uso in funzione "umoristica", si è reso necessario definire se e quando la parodia di un'opera tutelata possa considerarsi o meno una violazione dei diritti derivanti dalla creazione di un'opera.

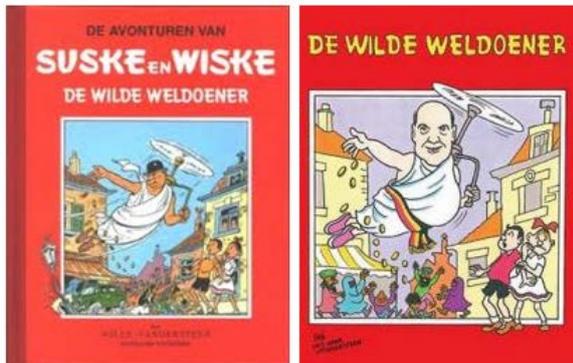
In Unione europea, l'articolo 5, paragrafo 3, lettera k) della Direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Direttiva 2001/29/CE) stabilisce la facoltà, da parte degli Stati membri, di disporre di eccezioni e limitazioni anche quando "l'utilizzo [dell'opera] avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche". Inoltre, nella Direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, l'articolo 17 comma 7 lettera (b) fa riferimento alla parodia anche in relazione al caricamento e alla messa a disposizione dei contenuti generati dagli utenti tramite i servizi di condivisione di contenuti online.

Nel merito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito in modo più preciso la definizione di "parodia" nel caso "Deckmyn" (caso n. C-201/13, sentenza del 3 settembre 2014). Il caso riguardava la distribuzione, da parte del partito politico nazionalista fiammingo Vlaams Belan, di circa 2000 calendari raffiguranti una copertina ampiamente ripresa da quella del fumetto De Wilde Weldoener (Il Benefattore Selvaggio) del 1961 di Spike e Suzy.



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

L'immagine, di chiara derivazione parodistica, ritraeva il sindaco della città di Gand distribuire denaro a persone straniere, con lo scopo di criticare il suo operato.



(a sinistra "DE WILDE WELDOENER", copertina dell'opera originale; a destra la parodia della prima)

Chiamata dal giudice del rinvio a chiarire la nozione di "parodia", la Corte definisce come caratteristiche essenziali di quest'ultima sia l'evocazione di un'opera esistente - pur con differenze percettibili dall'originale - che il suo scopo umoristico o canzonatorio.

Per la Corte, non è inoltre necessario che tale opera sia sottoposta a condizioni relative al suo carattere originale che siano diverse dalle "percettibili differenze" rispetto all'opera originale oggetto della parodia. La parodia dovrebbe poi poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale ed essere incentrata sull'opera originale (o indicare la fonte dell'opera). Nell'applicare tali disposizioni ad un caso

concreto, la Corte pone infine l'accento sul giusto equilibrio tra interessi dei titolari dei diritti e della libertà di espressione di chi si avvale dell'eccezione per parodia, in base ad una valutazione che consideri tutte le circostanze del caso di specie.

Un caso simile è stato recentemente discusso anche dalla Corte di Cassazione austriaca, che, seguendo i principi stabiliti della sentenza Deckmyn, ha affermato che la riproduzione di un'opera tutelata da diritto d'autore, alterata a fini parodistici, per la campagna politica di un partito non fosse ammessa. Sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, la Corte austriaca ha richiamato i principi della sentenza Deckmyn, rigettando il ricorso e ribadendo la necessità di un'applicazione restrittiva della norma che rispetti anche il cosiddetto 'three step test'.

Lo step 'a tre livelli' o "three step test" è un meccanismo giuridico previsto da strumenti internazionali e nazionali, di fondamentale importanza per determinare se e in che misura un uso non autorizzato di contenuti protetti da diritto d'autore può essere consentito. Il test, introdotto con la revisione di Stoccolma del 1967 e incorporato nell'Articolo 9(2) della Convenzione di Berna, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate per poter applicare delle eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi degli autori, in particolare per quanto riguarda il diritto di riproduzione.

Secondo i "tre passaggi" stabiliti dalla Convenzione di Berna, le eccezioni e limitazioni: (i) devono essere applicabili solo in casi specifici e particolari; (ii) non



(a sinistra "Der Räuber Hotzenplotz", copertina dell'opera originale; a destra la parodia della prima)



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

devono interferire con l'utilizzo normale dell'opera da parte dei titolari dei diritti; (iii) non devono causare un pregiudizio ingiustificato ai titolari dei diritti.

I tre "step", che devono essere superati consequenzialmente e cumulativamente, sono ripresi in molti altri trattati internazionali, come l'Accordo TRIPS (articolo 13), il Trattato OMPI sul Diritto d'Autore (WCT) (articolo 10), e il Trattato di Marrakech (articolo 11).

La legislazione dell'Unione Europea ha introdotto, nella Direttiva 2001/29/CE, il medesimo test. Esso viene infatti ripreso nel quinto comma dell'articolo 5 della Direttiva, dove viene affermato che eccezioni e limitazioni "*sono applicate [1] esclusivamente in determinati casi speciali [2] che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e [3] non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare*" (numeri aggiunti). Come anche affermato più volte dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'applicazione del test è di fondamentale importanza nel soppesare gli interessi dei detentori dei diritti con la libertà di espressione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Il test è stato spesso utilizzato anche dalle Corti nazionali per casi riguardanti diritto d'autore e parodia.

Nel caso austriaco richiamato, la parodia dell'opera originale viene assimilata alla riproduzione e citazione dell'opera, e lo stesso test a tre livelli è stato applicato.

Anche la Corte di Cassazione italiana, con ordinanza n. 38165/2022 del 30/12/2022, si è pronunciata su un caso analogo, riguardante una campagna pubblicitaria di un'impresa produttrice di acque minerali che ha impiegato una versione parodistica di Zorro. In modo simile, la Suprema Corte italiana fa riferimento al concetto di parodia riconducendolo esplicitamente a quello di critica e citazione definito dall'articolo 70 l.d.a., alla luce del fatto che una critica può anche essere effettuata con un registro umoristico e ironico, applicando il medesimo test ed i principi affermati dalla sentenza Deckmyn sul giusto bilanciamento degli interessi in gioco. Inoltre, la Corte italiana ha anche escluso la concorrenza economica dell'opera originale e della sua parodia, tenendo però tale possibilità ben distinta dalla semplice ipotesi di un lucro derivante dall'opera umoristica.

Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, la creazione di parodie è diventata sempre più accessibile e complessa, ma rimane comunque soggetta alle stesse problematiche legali alla base della loro relazione con le opere originali. Il three-Step test, la normativa europea e le recenti interpretazioni giurisprudenziali fungono quindi da guida, rivestendo un ruolo chiave nel garantire i confini dei diritti d'autore nell'ottica di favorire un giusto bilanciamento tra libertà espressiva e rispetto delle opere originali.

Dott. Carlo Lamantea



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