



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Assemblea degli iscritti 2025

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al
Regolamento (CE) n. 6/2002

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea
su "Quevedo Port" e la protezione della
Denominazione di Origine Protetta (DOP)



Assemblea degli iscritti 2025	Pag. 1
Dott.ssa Giuliana Caruso	
Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002	Pag. 2
Ing. Erika Andreotti, Ing. Arch. Sara De Filippis	
Il test degli equivalenti secondo l'UPC	Pag. 7
Ing. Guglielmo Milan	
La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP).....	Pag. 9
Avv. Paolo Veronesi, Mauro Delluniversità	
Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terraviva v. Thierry Le Spa.....	Pag. 11
Mauro Delluniversità	
Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa.....	Pag. 13
Dott. Marco De Biase	
Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione	Pag. 16
Ing. Michele De Giorgi	
Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EUIPO	Pag. 19
Avv. Mariella Caramelli	
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT	Pag. 21
Dott. Carlo Lamantea, Mauro Delluniversità	
Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR	Pag. 23
D.ssa Giovanna Del Bene	
Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive	Pag. 26
Dott.ssa Laura Pedemonte	
Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto.....	Pag. 29
Mauro Delluniversità	
La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore	Pag. 32
Avv. Paolo Veronesi	
Device mark can be protected by copyright in China.....	Pag. 36
Yunze Lian	
Relazioni gruppi di studio	Pag. 38



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

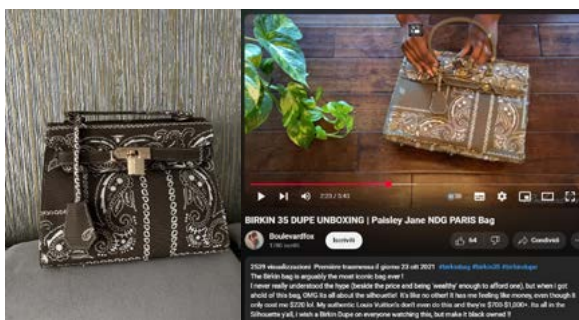
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT

Il recente caso giudiziario Hermès vs. Blao&Co ha riaperto il dibattito sulla protezione di un design nell'ambito della moda e sui confini tra design industriale e opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Il Tribunale di Parigi, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha riconosciuto che le iconiche borse Kelly e Birkin di Hermès godono della protezione derivante dal diritto d'autore e che la commercializzazione della borsa "Paisley Jane" (e del relativo NFT commercializzato sulla piattaforma OpenSea) ne costituiva una violazione.



La nota borsa Birkin di Hermès
Immagine proveniente dal sito hermes.com



Fotografia della borsa Paisley Jane provenienze da un negozio dell'usato- <https://www.grailed.com/listings/26883852-other-ndg-paris-paisley-jane-bag>

Video Youtube nel quale le borse vengono paragonate da una consumatrice <https://www.youtube.com/watch?v=q4W2eHORic8>

L'importanza del diritto d'autore e i criteri di protezione

Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno caratterizzate da originalità e da un apporto creativo personale. Secondo il Codice della Proprietà Intellettuale francese, il diritto d'autore sorge automaticamente con la creazione dell'opera e non richiede registrazione.

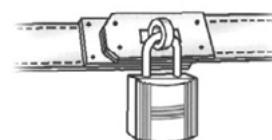
Nella propria difesa, la convenuta Blao&Co ha sostenuto che le caratteristiche delle due borse di Hermès riprodotte nella "Paisley Jane" non erano originali poiché o comunemente usate nel settore della moda o arbitrarie in quanto derivanti solo da necessità tecniche. Tuttavia, la Corte francese non ha accolto tale ragionamento, considerando le scelte stilistiche e progettuali degli autori dei disegni tali per cui conferiscono un aspetto unico e personale a ciascuna borsa.

La Corte, ribadendo che dalla combinazione di forme, dettagli ornamentali e chiusure deriva la personale espressione dell'autore, ha dunque ritenuto i disegni delle due borse meritevoli di protezione sotto il profilo del diritto d'autore.

Nel confrontare la Paisley Jane con le borse Hermès, la Blao&Co ha poi evidenziato le differenze presenti, principalmente riguardanti l'utilizzo di materiali diversi o di un particolare pattern. D'altro canto, la Corte ha ritenuto comunque più opportuno dare un peso maggiore alle somiglianze tra le borse come la forma, il sistema di chiusura o altri dettagli, considerando dunque la Paisley Jane in contraffazione del diritto d'autore sulle borse Kelly e Birkin.

La violazione del marchio tridimensionale di Hermès

Inoltre, il Tribunale Francese ha stabilito che l'uso da parte di Blao&Co di una chiusura simile a quelle della borsa fosse in violazione del marchio tridimensionale di Hermès tutelato dalla registrazione internazionale n. 806207:



L'apertura della borsa oggetto del contenzioso, a parere del Tribunale, sarebbe in conflitto con il marchio in quanto il pubblico di riferimento potrebbe essere indotto a ritenere le borse Paisley Jane provenienti da Hermès poiché contraddistinte dalla identica chiusura.

L'estensione della tutela agli NFT

Aspetto particolarmente interessante e innovativo della sentenza concerne l'utilizzo da parte di Blao&Co



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

di un NFT venduto sul marketplace OpenSea – tra le più grandi piattaforme di vendita di NFT sul web - che rappresentava l'immagine della borsa Paisley Jane.

L'NFT, descritto come "Meta Paisley Jane Bag", è stato considerato una vera e propria estensione del prodotto fisico che replica nuovamente i disegni tutelati. Per la Corte, l'atto di creare e vendere un NFT che rappresentava una versione contraffatta delle borse Hermès costituiva dunque un'ulteriore forma di violazione dei diritti in capo alla nota casa di moda, equiparando la commercializzazione di NFT a quella di prodotti fisici.

Non è la prima volta che Hermès agisce in giudizio nei confronti di soggetti che commercializzano NFT aventi ad oggetto le loro borse, o che le richiamino. In un altro caso di particolare risonanza, Hermès è intervenuta nei confronti del Signor Mason Rothschild ottenendo l'inibitoria definitiva alla commercializzazione degli NFT legati alla Birkin (c.d. "MetaBirkin") e all'utilizzo del nome a dominio MetaBirkins.



Torna poi in mente anche un altro caso di metà 2022, nel quale il Tribunale di Roma ha disposto un'inibitoria all'uso dei marchi della Juventus per una collezione di Non-Fungible Token (versione digitale di "Cards" collezionabili) commercializzata online: con l'ordinanza cautelare del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma è la prima autorità giurisdizionale europea a disporre un ordine di inibitoria relativo alla creazione e commercializzazione di NFT

Conclusioni

La sentenza – intersecandosi tra diritto d'autore, design industriale e diritto di marchio sia *offline* che *online* - si inserisce in un quadro giurisprudenziale europeo tracciato dalla sentenza Cofemel della Corte di Giustizia dell'UE, che ha confermato la possibilità di proteggere congiuntamente un'opera sia tramite il diritto d'autore sia con il diritto sui disegni e modelli, purché essa sia originale. Tuttavia, la Corte di Giustizia ha avvertito del rischio di un'applicazione eccessivamente ampia della protezione autoriale nel settore della moda, limitando la cumulabilità ai soli casi in cui il carattere creativo sia evidente.

La decisione del Tribunale di Parigi conferma la crescente importanza del diritto d'autore nel settore della moda e la sua possibile estensione ai prodotti di design iconici. Rimane comunque aperto il dibattito sulla linea di confine tra protezione autoriale e tutela del design, nonché sulle implicazioni per la concorrenza e la creatività nel mercato. Il caso Hermès segna un precedente rilevante che potrebbe influenzare future controversie, specialmente nell'era digitale e degli NFT.

Dott. Carlo Lamantea
Mauro Delluniversità



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