

FELTRINELLI & BROGI

APTA

THE BEST OPPORTUNITY
TO PROTECT YOUR IDEAS:
LEGAL APPROACH AND TECHNICAL THOUGHT

INDICE

1. *Che protezione per i marchi celebri? La corona di Rolex non ne ha diritto*
2. *Metaverso: Hermes vince la causa “MetaBirkin”*
3. *Illegittimo l’uso dell’opera “The scent of the night” come scenografia del Festival di Sanremo*
4. *Marchi difensivi: LIDL cita in giudizio TESCO per la violazione del suo marchio difensivo*
5. *Conto alla rovescia per l’operatività del Brevetto Unitario EU e della Corte Europea dei Brevetti*

1. Che protezione per i marchi celebri? La corona di Rolex non ne ha diritto

Com’è noto, sia la legge italiana (art. 20.1 c.p.i.) che europea (art. 8.5 RMUE) stabiliscono che il marchio celebre (o di rinomanza) è tutelato nei confronti di marchi simili, indipendentemente dal fatto che questi vengano utilizzati o registrati per prodotti o servizi diversi da quelli del marchio celebre, se dall’uso di detti marchi possa derivare un indebito vantaggio per i relativi titolari od un pregiudizio per il marchio celebre (per esempio il suo svilimento). In teoria, sembrerebbe che – almeno uno di questi requisiti (in particolare l’indebito

vantaggio, sul piano dell’agganciamento concorrenziale) – dovrebbe quasi sempre sussistere nel caso di marchi molto simili ad un segno rinomato.

In realtà non è proprio così, perché la giurisprudenza, sia a livello italiano che europeo, ha di recente spesso negato la tutela allargata ai marchi celebri.

Da ultimo, si segnala infatti che anche il celeberrimo marchio di Rolex “figura di corona” ha visto definitivamente respinto il tentativo di impedire la registrazione di un marchio europeo

figurativo molto simile
depositato da un’azienda danese.



Fin dal 2016 Rolex si era opposta alla richiesta di registrazione europea del marchio figurativo di quell'azienda in relazione particolarmente a prodotti in classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi) facendo leva su due

registrazioni anteriori, ossia  e 

ROLEX, entrambe per orologi in classe 14. Secondo l'opponente la registrazione del marchio della richiedente danese doveva essere rifiutata per i seguenti ordini di motivi: (i) il marchio è troppo simile ai marchi anteriori Rolex; (ii) i prodotti per i quali è richiesta la registrazione sono da considerarsi analoghi; (iii) esiste un rischio di confusione per il consumatore tra il marchio opposto e quelli della Rolex; ma soprattutto (iv) il marchio successivo potrebbe trarre *un indebito vantaggio dalla rinomanza dei marchi Rolex anteriori*.



Tuttavia, sia l'EU IPO (in prima istanza) sia la Commissione di Ricorso (in sede di appello) hanno respinto i ricorsi di Rolex. Da ultimo, la Corte di Giustizia EU (con la sentenza T-726/21) ha messo la parola fine sulla vicenda, affermando che non vi è alcuna affinità tra gli orologi (percepiti come accessori della persona) ed i prodotti di abbigliamento, escludendo quindi il pericolo di confusione (osservazione in sé corretta, per i marchi ordinari).

Peraltro, con riguardo alla celebrità del marchio (di per sé indiscutibile) la Corte ha confermato che Rolex non è riuscita a dimostrare l'esistenza di un serio rischio del fatto che il marchio posteriore poteva ingiustamente sfruttare la reputazione del marchio anteriore. In proposito, la Corte di Giustizia ha osservato che, per poter beneficiare della tutela ultramerceologica, il titolare del marchio celebre, pur non essendo tenuto a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio effettivo al proprio marchio, *"deve tuttavia dimostrare che esiste un rischio serio che tale pregiudizio si verifichi in futuro [...]"*.

La decisione della Corte non può non lasciare qualche dubbio, sia perché non ha preso in considerazione il tema dell'indebito vantaggio del titolare del marchio opposto, sia perché pare molto difficile fornire la dimostrazione del "rischio di un pregiudizio futuro" per il marchio celebre determinato da un marchio in via di registrazione e che quindi, come tale, ben potrebbe non essere ancora stato usato.

Sia come sia, da questo genere di approccio giurisprudenziale (e il caso Rolex è l'ultimo, ma non certo il solo), si trae la conclusione che, celebre o no, è sempre bene registrate il proprio marchio per una ampia gamma di prodotti, che comprenda non solo quelli di effettiva utilizzazione, ma anche quelli di potenziale interesse futuro dell'azienda, la quale gode comunque di un periodo di 5 anni per poter iniziare l'uso del marchio per tutti i prodotti rivendicati. E se ciò non sarà possibile, non ne deriverà comunque un concreto pregiudizio: meglio, comunque, questa situazione che il dover lasciare campo libero a chi cerca di avvantaggiarsi della notorietà del marchio altrui.

2. Metaverso: Hermès vince la causa "MetaBirkin"

Questa newsletter si è già occupata ripetutamente del Metaverso e dell'impatto che questo mondo virtuale sta generando sulla proprietà intellettuale e sull'attività delle imprese. In particolare, è già stato segnalato il caso che vede come protagonisti la casa di moda francese Hermès e tale Mason Rothschild, un artista digitale statunitense.

Brevemente, si ricorda che la vicenda trae origine dal fatto che Rothschild aveva realizzato una serie di 100 immagini virtuali, denominate "MetaBirkins," riproducenti l'iconico design della borsa Birkin di Hermès, ricoperta da pellicce colorate,

naturalmente senza il consenso di Hermès.



A fronte di ciò, il 14 gennaio 2022 Hermès aveva inevitabilmente agito in giudizio avanti una Corte Distrettuale di New York lamentando la violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale sulla borsa Birkin.

Orbene, con verdetto dell'8 febbraio scorso la giuria ha stabilito che le borse "MetaBirkins" possono effettivamente creare confusione nei consumatori e sono pertanto lesive dei diritti di Hermès, alla quale è stato riconosciuto un risarcimento di oltre 130.000 dollari.

L'esito di questo caso - noto a tutti gli specialisti del settore - è inevitabilmente destinato ad influenzare la futura giurisprudenza sul tema della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel Metaverso e, comunque, è la prima (o una delle prime) di una serie di pronunce destinata per certo ad espandersi sempre di più nel prossimo futuro: attualmente infatti, l'interesse degli specialisti è già puntato sulla causa intentata da Nike contro StockX - piattaforma di rivendita nota per la

distribuzione di scarpe da ginnastica - che ha recentemente lanciato sul Metaverso una collezione di scarpe Nike senza l'approvazione di quest'ultima.

Sia come sia, il caso Hermès costituisce fin d'ora un altro forte monito agli operatori economici affinché estendano con urgenza la tutela dei propri marchi (e, in generale, delle proprie private industriali), anche al settore del Metaverso e delle piattaforme virtuali.

3. Illegittimo l'uso dell'opera *"The scent of the night"* come scenografia del Festival di Sanremo

A poche settimane dalla chiusura del Festival di Sanremo, ritorniamo a parlare del Festival per una (non del tutto edificante) vicenda legata all'edizione del 2016 e recentemente definita dalla Corte di Cassazione.

Nel 2016 la RAI ha scelto come fulcro della scenografia fissa del Festival di Sanremo l'immagine di un fiore sbocciato.

Peraltro, una giovane architetto genovese, ritenendo che quella scenografia costituisse illecita riproduzione di una propria opera digitale (raffigurante, appunto, un fiore sbocciato), titolata *"The scent of the night"*, citava in giudizio la RAI per violazione del diritto d'autore sull'opera e risarcimento del danno.

Il Tribunale prima e la Corte d'Appello

poi, accoglievano le domande dell'architetto, condannando la RAI a rimuovere le registrazioni del Festival in cui compare l'opera incriminata ed al risarcimento dei danni di 40.000 euro oltre al rimborso delle spese legali di primo e secondo grado.

A fronte di ciò la RAI ha proposto ricorso per Cassazione.



Con sentenza del 16 gennaio scorso, la Suprema Corte ha interamente rigettato il ricorso della RAI, sottolineando, in particolare, che l'opera digitale in questione *"è creativa allorché esprime un'idea originale, proveniente solo dall'ispirazione del suo autore"* e che *"l'immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo."*

Al di là del caso specifico, la decisione di questo caso si segnala come particolarmente rilevante perché conferma la possibilità di utilizzare un software per generare contenuti

tutelabili dal diritto d'autore (c.d. "digital art").

In proposito la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini del requisito della creatività, non rileva il fatto che l'autrice dell'opera si sia avvalsa di un software per generare l'immagine. Infatti, il software è compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno, anche se in tal caso il "tasso di creatività" deve essere scrutinato con particolare rigore.

Va peraltro da sé che, prima di affrontare controversie a tutela di questo genere di nuove opere, è indispensabile confrontarsi con consulenti esperti della materia dei diritti di proprietà intellettuale.

4. Marchi difensivi: LIDL cita in giudizio TESCO per violazione del suo marchio figurativo

La controversia, che vede come protagoniste due grandi catene di supermercati, la tedesca Lidl e l'inglese Tesco, nasce dal fatto che quest'ultima ha iniziato a reclamizzare dal 2020 un programma di sconti fedeltà ("Clubcard Prices") tramite un logo costituito da un cerchio giallo su sfondo blu.

A fronte di ciò, Lidl ha citato Tesco avanti un tribunale del Regno Unito, contestando l'uso di un logo sostanzialmente identico al proprio. Lidl, infatti, oltre al noto marchio figurativo costituito dal bollo giallo su sfondo blu con iscritto il nome "Lidl", è titolare

anche di un marchio costituito sempre da un bollo giallo su sfondo quadrato blu ma *senza alcuna parola all'interno*.

Tesco, dal canto suo, si è difesa in giudizio sostenendo che Lidl ha registrato il marchio "muto" (senza parole all'interno), *in malafede*, come solo *marchio difensivo*, mai di fatto usato.

Tesco ha affermato, in particolare, che la malafede di Lidl può essere desunta, tra l'altro, dalla pratica di ridepositare periodicamente il marchio, senza parole all'interno, in modo da eludere l'obbligo di dimostrare l'uso del segno dopo cinque anni dalla registrazione (regola questa vigente praticamente ovunque, ed anche a livello europeo, oltre che in Italia).



Dopo una schermaglia processuale circa la prova della malafede di Lidl – ancora non completamente risolta – la causa ha ripreso il suo corso ed è tutt'ora pendente e si presume che si concluderà verosimilmente quest'anno.

La questione presenta peraltro fin d'ora un notevole interesse per gli operatori Italiani, perché costituisce una ulteriore

dimostrazione pratica del fatto che la norma italiana (art. 24.4 c.p.i.), che consente la registrazione di marchi c.d. “difensivi” (vale a dire di marchi *non concretamente utilizzati* ma simili a quello effettivamente usato e che sono quindi “tenuti in vita” da quest’ultimo, nonostante la regola che impone di usare il marchio entro cinque anni dalla registrazione), è una sorta di “unicum” vigente solo in Italia, ma non a livello europeo (e, nella fattispecie, neppure nel Regno Unito).

È quindi assolutamente indispensabile che gli operatori italiani ricordino che, volendo agire in giudizio all’estero sulla base di un marchio registrato da oltre cinque anni, occorre essere pronti ad *esibire le prove del suo uso effettivo*.

5 – Conto alla rovescia per l’operatività del Brevetto Europeo Unitario e della Corte Europea dei brevetti

Questa Newsletter si è già occupata ripetutamente del Brevetto Europeo Unitario per l’EU e della Corte Europea dei Brevetti (TUB), sottolineandone le criticità per l’Italia.

Va qui ora solo segnalato che, con il perfezionamento della ratifica del TUB da parte della Germania, avvenuta in

* * *

Nel ricordare che il contenuto di questa Newsletter ha necessariamente un carattere d’informazione generale e sintetica e non può essere quindi utilizzato per affrontare e risolvere determinati casi concreti, lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento specifico.

data 17 febbraio scorso, entrambi tali sistemi entreranno ufficialmente in vigore il 1° giugno prossimo.

È quindi assolutamente indispensabile che le imprese italiane si preparino in fretta e che, insieme ai propri consulenti brevettuali, elaborino una attenta strategia di gestione di quella che, per noi europei, si presenta come una vera e propria rivoluzione, che segnerà i decenni a venire, non solo nel mondo della proprietà intellettuale, ma nella vita stessa delle industrie e dei cittadini, in particolare di quelli italiani.