

FELTRINELLI & BROGI

APTA



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

## INDICE

1. *L'uso delle immagini delle opere d'arte per scopi commerciali*
2. *Il risarcimento del danno per contraffazione di brevetto in via equitativa*
3. *Ancora pochi giorni per sottrarre i propri Brevetti Europei al giudizio della Corte Europea Unificata*
4. *Ma il tartan di Burberry non è un marchio registrabile?*
5. *SIAE v. META: a rischio la diffusione della musica italiana sui social media*

### 1. L'uso delle immagini delle opere d'arte per scopi commerciali

Molte aziende utilizzano spesso le immagini di notissime opere d'arte del passato per commercializzare e reclamizzare i propri prodotti, in base alla convinzione che, una volta definitivamente decorso il massimo termine di tutela del copyright previsto dalla L. 633/ 1941 sul Diritto d'Autore (70 anni dalla morte dell'autore), ogni opera cada in pubblico dominio e sia quindi liberamente utilizzabile, con la sola eccezione degli usi suscettibili di ledere l'onore ed il decoro dell'autore (sempre perseguibili anche su iniziativa

dei discendenti o del competente Ministero).

In realtà, invece, il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/2004) - secondo cui "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico," (art. 10) - riserva all'autorità che ha in consegna il bene culturale (per esempio, il museo, la pinacoteca, ecc.), il potere di autorizzare la riproduzione dell'immagine dell'opera, previo pagamento del canone fissato dall'autorità medesima,

mentre è libera la riproduzione delle opere protette solo se effettuata senza scopo di lucro (art. 108 del Codice).

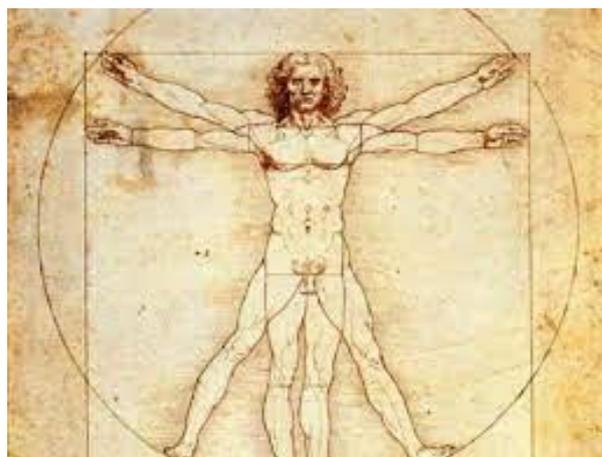
D'altra parte, la stessa Legge sul Diritto d'Autore (633/1941), nel recepire la direttiva comunitaria 2019/790 (c.d. Direttiva Copyright), ha espressamente stabilito – introducendo l'art. 32-quater – che, anche quando scaduto il termine del diritto di utilizzazione esclusiva previsto dalla stessa legge a favore dell'autore e dei suoi aventi causa, *“Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

Quindi, chi volesse utilizzare l'immagine o la riproduzione di un'opera d'arte del passato per promuovere i propri prodotti o all'interno di essi, deve ottenere il consenso dell'ente che li ha in custodia, versando il contributo da questi previsto.

La norma ha ricevuto significative conferme giurisprudenziali.

Ad esempio, la famosa società di produzione di giochi da tavolo Ravensburger aveva utilizzato l'immagine dell'“Uomo Vitruviano” di Leonardo da Vinci, custodito nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia, per la realizzazione e commercializzazione di un gioco (*puzzle*) recante l'immagine di tale opera, senza, tuttavia, chiedere alcuna concessione preventiva al museo veneziano.

A fronte di ciò, il **Tribunale di Venezia**, con ordinanza del 24 ottobre 2022, ha inibito a Ravensburger l'uso dell'immagine dell'opera in questione senza la prescritta autorizzazione da parte del museo delle Gallerie dell'Accademia di Venezia.



Analogamente, lo scorso autunno la Galleria degli Uffizi di Firenze ha agito in giudizio nei confronti della nota *maison* Jean-Paul Gaultier per la riproduzione, senza autorizzazione, dell'immagine della “Venere” di Botticelli sui propri capi di abbigliamento della *capsule collection* “Le Musée”



Un po' più datata - ma sempre nel medesimo senso - è un'ordinanza resa nel 2017 dal **Tribunale di Firenze** che ha

riconosciuto l'illecito dell'organizzazione Visit Today, che aveva riprodotto sui propri *depliants* e sito internet l'immagine del "David" di Michelangelo senza aver chiesto il consenso al Ministero dei Beni Culturali, che ha in consegna l'opera.

### 2. Risarcimento del danno per contraffazione di brevetto in via equitativa: un importante chiarimento della Cassazione.

Mettendo fine ad una lunga *querelle* giudiziaria, la Corte di Cassazione ha fornito molto recentemente importanti indicazioni in tema di quantificazione del danno per contraffazione di brevetto in via equitativa, vale a dire allorquando il danneggiato non è in grado di provare l'ammontare preciso del danno da risarcire.

Nella fattispecie, l'intervento della Suprema Corte era stato richiesto dal titolare del brevetto perché i Giudici territoriali (Corte d'Appello di Firenze), pur confermando l'avvenuta violazione della privativa, non avevano liquidato alcun danno, ritenendo che l'interessato non avesse fornito sufficienti elementi per determinarne l'ammontare.

Orbene, accogliendo il ricorso con ordinanza del 19 gennaio 2023, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito, in via generale, che la liquidazione in via equitativa è possibile se l'esistenza di un qualche danno è di per sé certa, nonché se è sostanzialmente impossibile, o

comunque molto difficile da parte dell'avente diritto, dimostrarne, nel caso specifico, il preciso ammontare.



Ciò premesso, tuttavia, in tema di contraffazione di brevetto i Supremi Giudici hanno ricordato che il danno va sempre liquidato tenendo conto degli utili realizzati dal contraffattore, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito.

Invece, il criterio della c.d. "giusta royalty" o "royalty virtuale" (ossia il compenso che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse ottenuto una licenza d'uso dal titolare del brevetto) – sebbene espressamente previsto dalla legge in via residuale – segna solo il limite minimo del risarcimento del danno liquidato in via equitativa, che però non è adeguato a dar conto del suo effettivo ammontare a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi e ragionevoli criteri per la sua liquidazione, al fine di raggiungere una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del brevetto.

Questa ineccepibile posizione assunta dalla Cassazione ben chiarisce che è definitivamente tramontata, anche nel

nostro Paese, l'epoca in cui i contraffattori di brevetti o marchi, anche se riconosciuti tali, riuscivano quasi sempre a non subire (o a subire in minima parte), le conseguenze del loro illecito, a spese di chi invece investe in innovazione e tecnologia.

### 3 – Ancora pochi giorni per sottrarre i propri Brevetti Europei al giudizio della Corte Europea Unificata

Come più volte riportato da questa Newsletter, il prossimo 1° Giugno diventa ufficialmente operativa (insieme al sistema – peraltro opzionale – del Brevetto Europeo unico per i Paesi dell'UE che hanno aderito al relativo Regolamento) anche la Corte Europea Unificata (UPC) che invece opzionale non è affatto e che – in virtù di un c.d. "Accordo" non del tutto trasparente perché non assunto dagli organi dell'Unione Europea secondo le procedure da questa previste e neppure a fronte di una specifica conferenza diplomatica – avrà giurisdizione su tutti i brevetti europei, sia "ordinari" sia "unitari".

Secondo quanto previsto dallo stesso Accordo, i titolari di brevetti europei avranno però facoltà, per un periodo di 7 anni (prorogabile di altri 7) di esercitare - prima dell'entrata in funzione della UPC - un diritto di c.d. "opt-out" per far sì che i propri brevetti europei restino comunque assoggettati

alle giurisdizioni nazionali secondo il sistema fino ad oggi vigente.



Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto accade per tutte le altre operazioni relative ai Brevetti Europei, l'EPO non ha previsto una procedura automatizzata online per esercitare il diritto di "opt-out". Pertanto, gli interessati (o i loro mandatarî brevettuali) sono costretti ad operare manualmente caso per caso oppure – in presenza di uffici di consulenza più strutturati – a sviluppare un proprio software per poter procedere tempestivamente su tutti i brevetti (anche alla luce della molteplicità di informazioni che l'EPO chiede di fornire simultaneamente per ciascun brevetto oggetto di "opt-out").

Pertanto, i titolari di Brevetti Europei che non intendono assoggettare le loro privative alla costosa e rischiosa giurisdizione unificata della UPC, debbono affrettarsi a contattare i propri consulenti affinché questi possano tempestivamente esercitare il diritto di "opt-out".

### 4. Ma il *tartan* di Burberry non è un marchio registrabile?

Tempi duri per i marchi da sempre considerati fra i più famosi. Dopo che la Corte Europea ha di recente ritenuto non registrabile, per mancanza di capacità distintiva, il notissimo marchio figurativo “tre strisce parallele” di Adidas (per decenni giudicato invece una validissima registrazione da una pluralità di decisioni nazionali ed europee), è ora stato il parimenti celeberrimo tartan di Burberry a cadere (per ora) sotto la mannaia dell’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).



La notissima azienda londinese – già titolare da decenni di molte registrazioni del proprio parimenti celebre tartan, per diverse categorie merceologiche – ha depositato lo scorso anno, per la stessa figura, una nuova domanda di registrazione di marchio europeo in relazione a prodotti e servizi nelle classi 9, 35 e 41, inclusi beni digitali, NFT e oggetti da collezione non scaricabili da

fornire online, secondo la ormai comune tendenza a tutelare l’uso dei segni distintivi nel *metaverso*.

Con sorpresa della richiedente (e non solo), l’EUIPO ha però di recente respinto la domanda, ritenendo che il marchio richiesto non fosse registrabile in quanto privo di carattere distintivo (ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento Europeo) e cioè, in buona sostanza, perché non sufficientemente originale.

Più in particolare, nel respingere la domanda, l’EUIPO ha osservato che, in linea generale, un marchio costituito da un motivo decorativo semplice e *di uso comune* è considerato privo di qualsiasi elemento che possa attirare l’attenzione dei consumatori e pertanto è insufficiente ad indicarne la provenienza o origine di beni o servizi.

Nel caso di specie – secondo gli esaminatori europei – il marchio richiesto era costituito *da un motivo semplice* (e quindi non sufficientemente distintivo), ossia da linee orizzontali e verticali di colore rosso, bianco e nero poste su una base di colore beige.

La decisione dell’EUIPO – che sarà comunque sottoposta al vaglio della Commissione di Ricorso – lascia piuttosto perplessi, perché, quanto meno, non è facile poter ammettere che un marchio figurativo registrato da decenni, riconosciuto e tutelato da una pluralità di decisioni giudiziarie comunitarie e non solo, possa essere considerato un motivo decorativo “*di uso comune*”.

Va peraltro da sé che se una tale decisione dovesse essere confermata, al termine dei vari gradi di ricorso, ciò aprirebbe spiragli molto interessanti per non poche aziende italiane (e non) che, nel passato, sono state attaccate da Burberry con grande fermezza per la (vera o presunta) violazione del proprio marchio.

Questa Newsletter monitorerà quindi costantemente l'evoluzione della vicenda.

### 5. SIAE v. META: a rischio la musica italiana sui social media

Com'è noto, la Direttiva Europea sul copyright n. 2019/790 (recepita in Italia con D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177), prevede che le piattaforme online (come Instagram e Facebook, gestite dalla Meta Platforms Inc. di Mark Zuckerberg), debbano ottenere una licenza preventiva dagli artisti, o da chi li rappresenta, per riprodurre le loro opere nel web, riconoscendo agli autori un equo compenso. La stessa Direttiva, inoltre, stabilisce che, ove venga loro richiesto, le piattaforme online debbano condividere informazioni sul loro business ed in particolare sui ricavi effettivi da esse ottenuti grazie all'utilizzo delle opere protette, al fine di consentire una negoziazione commerciale, con gli autori e chi li rappresenta, quanto più ispirata ai principi di equità e trasparenza.



Secondo la SIAE (che, com'è noto, rappresenta un fondamentale punto di riferimento per autori ed editori, tutelando il loro diritto al pagamento dei corrispettivi ad essi spettanti per l'utilizzo delle loro opere), la proposta avanzata dalla società di Zuckerberg per l'utilizzo delle opere degli autori italiani sui social media controllati da Meta non era equa e, per di più, quest'ultima si era rifiutata di condividere informazioni sul proprio business con SIAE, richieste al solo fine di poter definire la congruità della somma da riconoscere agli artisti. A fronte quindi del mancato accordo, Meta ha unilateralmente deciso di rimuovere da Facebook ed Instagram i contenuti musicali del repertorio gestito da SIAE, impedendo, quindi, agli utenti di quei social media l'accesso ai brani tutelati da SIAE.

Il contenzioso aperto dal *blitz* di Meta è così divenuto un vero e proprio *casus belli*, mettendo in gioco le fondamentali esigenze di tutela della creatività e giusta remunerazione degli autori e di controllo di un minimo di trasparenza e correttezza negoziale da parte delle multinazionali del web.

## Newsletter – APRILE 2023

A fronte di ciò, è recentemente intervenuta nella vicenda l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che, con un proprio provvedimento d’urgenza, ha ordinato a Meta di riprendere le trattative con SIAE “*mantenendo un comportamento corretto e di buona fede*” e quindi, se otterrà l’autorizzazione di SIAE, di

ripristinare immediatamente l’accesso ai contenuti musicali su Facebook ed Instagram.

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà l’epilogo di questa sconcertante vicenda di così rilevante impatto per gli artisti italiani.

\* \* \* \*

*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.*

**APTA – FELTRINELLI & BROGI**