

FELTRINELLI & BROGI

APTA



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

INDICE

- 1 - *Marchi di forma: La Cassazione approva definitivamente la confezione dei confettini Tic Tac*
- 2 - *Tutela allargata e quasi illimitata per i marchi celebri di Burberry e Gucci*
- 3 - *Attenti ai brevetti negli USA*
- 4 - *Ormai in vista il traguardo europeo l'Artificial Intelligence Act*
- 5 - *Contratti di licenza: se una parte non sostiene la sua quota di spese pubblicitarie deve restituire gli importi versati a tale titolo dall'altra*
- 6 - *Il Governo vara il DDL "MADE IN ITALY"*

1. Marchi di forma: la Cassazione approva definitivamente la confezione dei confettini Tic Tac

Com'è noto un marchio d'impresa può anche essere costituito dalla forma (bi o tridimensionale di un prodotto) ed anzi a questo tipo di marchio – che può essere registrato anche quanto il prodotto è sul mercato da anni – si ricorre non di rado (non del tutto correttamente) quando il termine per il deposito di un modello ornamentale (*design*) è definitivamente scaduto (un anno dalla prima divulgazione).

È necessario però che le caratteristiche della forma che si vuole registrare come

marchio non abbiano natura ornamentale né tecnico-utile (perché in tal caso la tutela utilizzabile è solo quella del design o della brevettazione – comunque limitata nel tempo – e non quella del marchio, di durata potenzialmente illimitata).

In questo contesto, dopo una lunga battaglia giudiziaria giunta fino all'esame dei Supremi Giudici, questi ultimi hanno definitivamente dichiarato la validità del marchio figurativo delle società Ferrero (produttrice dei celeberrimi confettini), avente ad oggetto la parimenti notissima scatola trasparente.

Recentemente, la Corte di Cassazione, e sulla scorta dei principi espressi dal

Regolamento Europeo sui modelli e disegni ornamentali, ha confermato in via definitiva la validità del marchio tridimensionale di Ferrero.



In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che un marchio di forma non può essere registrato solo nel caso in cui non possieda carattere distintivo per i consumatori di riferimento e ciò accade quando la forma è imposta dalla natura stessa del prodotto ed è quindi, necessaria per ottenere un risultato tecnico; oppure quando si tratta di una forma che attribuisce valore estetico al prodotto, per le ragioni sopra accennate. Pertanto, rilevato come la confezione dei noti confettini non ricada in nessuno di tali divieti e che altresì l'estrema diffusione e notorietà del prodotto ne ha indubbiamente accresciuto la capacità distintiva, i Supremi Giudici non hanno avuto difficoltà a concludere per la validità del marchio tridimensionale di Ferrero.

Questo è un risultato assolutamente importante, non solo per la nota multinazionale piemontese, ma anche

per tutti coloro che, trovandosi in situazioni più o meno analoghe (producano cioè o fanno commercio di articoli apparentemente assai semplici ed in nessun modo tutelabili brevettualmente), hanno avuto conferma della possibilità di vedersi riconosciuti importanti diritti di esclusiva (quella derivante dalla registrazione del marchio di forma) quando il loro prodotto si caratterizzi per un qualche elemento (anche molto semplice) che gli conferisca una certa, pur modesta, capacità distintiva.

2. Tutela allargata e sostanzialmente illimitata per i marchi celebri di Burberry e Gucci

A distanza di poco tempo dalla pronuncia dell'Ufficio dei Marchi Europei, che ha (correttamente) posto dei limiti alla tutela indiscriminata del noto tartan di Burberry (e di cui ha dato notizia il numero di aprile di questa Newsletter), la sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza 12640/2023) – mettendo definitivo termine ad un contenzioso dalle alterne vicende presso le Corti di merito - si è pronunciata invece in senso opposto ed ha sancito – anche sul fronte penale – la tutela ultramerceologica dei noti marchi “nastro verde-rosso-verde” di Gucci e “Burberry Check”, quest'ultimo, in quanto depositato in bianco e nero, da intendersi protetto in qualunque colore o combinazione di colori.



In buona sostanza, i Supremi Giudici hanno stabilito, in sede penale (e quindi in un ambito particolarmente delicato, anche per l’impatto sociale che gli è proprio), che tali segni, in quanto annoverabili fra i marchi “celebri” godono di una tutela che “deve essere estesa a tutti i settori merceologici, anche *completamente estranei all’interesse del brand*, ove si rischi, *secondo il giudizio del consumatore medio*, la confondibilità dell’attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originale, *forti perché ampiamente notori*”.

Questa presa di posizione (tecnicamente non del tutto ineccepibile, come non di rado accade alle decisioni penali, in materia di proprietà industriale), pare invero eccessiva, innanzitutto perché va oltre persino alla giurisprudenza delle Sezioni Imprese (nonché a quella della CGUE) in materia di tutela del marchio di rinomanza, la quale, basandosi sul dettato dell’art. 20.1(c) del Codice delle Proprietà Industriale (cpi) e del corrispondente art. 9.2 (c) del Regolamento sui Marchi Europei

(RMUE) ha ripetutamente ribadito che la tutela ultramerceologica del marchio rinomato è subordinata all’accertamento del fatto che l’uso del segno successivo (a) consenta al relativo titolare di *trarre indebito vantaggio*, *senza giustificato motivo*, dalla notorietà del marchio celebre, oppure (b) *arrechi pregiudizio* a quest’ultimo.

Sulla base di tale normativa, le Corti specializzate hanno negato che possa ipotizzarsi una lesione del marchio celebre, allorquando il segno ipoteticamente in conflitto (in alcuni casi anche del tutto identico), sia usato in settori merceologici “*completamente estranei all’interesse del brand*”.

Inoltre, in tema di modelli, sia il vigente CPI che le norme del corrispondente Regolamento Europeo, per giudicare sia della validità che della contraffazione del titolo fanno riferimento alla figura “*dell’utilizzatore informato*” e non a quella – presa a parametro dalla Cassazione penale – “*del consumatore medio*”, che è invece nozione ben diversa e di più basso livello.

Sia dunque come sia, la citata decisione dei Supremi Giudici impone agli operatori economici di porre estrema attenzione nell’uso, sui propri prodotti (*di qualunque genere*), di marchi e segni distintivi che possano risultare simili ad un segno da considerarsi “celebre” o di “rinomanza” per non rischiare di essere coinvolti in giudizi (non solo civili ma anche id carattere penale) per asserita

contraffazione. In caso di dubbi, sarà sempre buona norma chiedere il parere del proprio consulente specializzato.

3 – Attenti ai brevetti negli USA

Molto spesso gli operatori economici che hanno la sfortuna di essere coinvolti in un giudizio per pretesa contraffazione negli USA, sono sorpresi (a parte i costi stratosferici, neppure paragonabili a quelli europei) per il fatto che i brevetti loro opposti sembrano dar vita ad esclusive di durata assai più lunga del periodo di esclusiva ventennale oramai sostanzialmente ovunque vigente.



In realtà – almeno teoricamente – non è così. Anche negli USA, infatti, la durata del brevetto è sostanzialmente (a parte qualche sfumatura su cui non ci si può soffermare in questa sede) di vent’anni. Il fatto è che, in quella nazione, è molto diffusa, innanzitutto, la pratica delle cosiddette “*provisional applications*”, vale a dire di domande di brevetto (corredate o meno da relative rivendicazioni) che hanno il solo scopo di consentire, entro un anno dal loro deposito (e quindi prima di essere

pubblicate), il deposito di altre domande che rivendicano la priorità delle prime.

È parimenti diffusissima, negli USA, la pratica delle cosiddette “*continuations*”, vale a dire di domande che rivendicano caratteristiche presenti in (ma non rivendicate dal) una precedente domanda, depositate prima che quest’ultima venga concessa.

E così, attraverso la pratica del deposito di una pluralità di domande “*continuation*” (e quindi anche di “*continuation*” di altre “*continuation*”), gli operatori europei vengono a trovarsi spesso in difficoltà, perché, ingannati dalla data di deposito di una domanda di “*continuation*”, magari relativamente recente, ritengono che il brevetto sia anticipato dalla realizzazione (e quindi dalla divulgazione) propria o di altri e non realizzano invece che la prima data cui fare riferimento è quella del primo deposito negli USA (o magari della priorità determinata da una domanda “*provisional*”).

In realtà, di per sé, le domande di brevetto “*continuation*”, non sono nella sostanza molto diverse dalle domande “*divisionali*” cui sono abituati i cittadini europei, solo che, negli USA, questa prassi è estremamente più diffusa (ed a volte, per la verità, anche utilizzata in modo non del tutto corretto).

È pertanto assolutamente opportuno, quando si verifica la posizione brevettuale di un proprio *competitor*, oppure si fanno generiche verifiche di

“via libera” brevettuale (c.d. “ricerche FTO”, acronimo di *freedom to operate*), farsi assistere da un consulente brevettuale esperto in grado di avvedersi immediatamente della risalenza temporale dei brevetti “*continuation*” e quindi di allertare opportunamente l’interessato.

E ciò a fronte della forte necessità di evitare di essere coinvolti in cause di contraffazione di brevetto negli USA, che – anche indipendentemente dall’esito – comportano costi sempre altissimi e spesso del tutto insostenibili per le PMI italiane.

4. Ormai in vista il traguardo europeo dell’Artificial Intelligence Act

L’argomento dell’intelligenza artificiale è fra quelli che, in questo periodo, dominano i dibattiti pubblici e privati, sollevando timori e quesiti inquietanti.

Questa volta, tuttavia, l’Unione Europea sembra essersi mossa tempestivamente e si avvia ad approvare una specifica normativa destinata a regolamentare il tema dell’intelligenza artificiale.

Lo scorso 14 giugno, infatti, il Parlamento Europeo ha deliberato di procedere con la negoziazione del progetto dell’Artificial Intelligence Act (AIA), già precedentemente proposto dalla Commissione Europea: è questo il passaggio formale necessario per l’inizio della discussione che culminerà nell’approvazione del testo definitivo

dell’AIA, il che si confida dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.

L’AIA si propone di scongiurare gli effetti negativi che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrebbe avere sulla sfera personale, sociale e lavorativa dei cittadini europei

In linea generale, il testo dell’AIA prevede che alcune applicazioni dell’intelligenza artificiale saranno completamente vietate se i legislatori riterranno il rischio “inaccettabile,” mentre le tecnologie considerate “ad alto rischio” avranno nuove limitazioni d’uso e requisiti di trasparenza.



In particolare, l’AIA intende vietare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il riconoscimento delle emozioni delle persone tramite l’analisi dei volti (ad esempio per capire quando uno studente non sta comprendendo un determinato materiale o quando il conducente di un’auto potrebbe addormentarsi), dal momento i risultati raggiunti sembrano assolutamente inaffidabili ed imprecisi.

Ancora, è previsto il divieto di raccogliere dati biometrici per controlli di polizia di tipo predittivo, così come è vietata la pratica di raccogliere e utilizzare i dati sul comportamento sociale delle persone per creare generalizzazioni e profili.

Un'importante norma è prevista a tutela del diritto d'autore: l'Aia vieta infatti di addestrare un motore di intelligenza artificiale utilizzando opere protette dal diritto d'autore, sempre che il titolare dei diritti non abbia espresso il proprio consenso. Tale divieto è stato previsto al fine di evitare quanto è già accaduto con ChatGPT, software che, tra l'altro, può generare racconti, sceneggiature, etc. sulla base di input ricevuti dagli utenti, i quali potrebbero però essere tratti da opere protette dal diritto d'autore, nel qual caso l'output generato dall'intelligenza artificiale potrebbe determinare una violazione del diritto d'autore altrui.

Invece, la versione attuale dell'AIA nulla prevede in merito alla tutela autoriale delle opere create da sistemi di intelligenza artificiale, tramite input che non violano alcun copyright, lasciando questo delicatissimo argomento alla regolamentazione delle normative nazionali.

Ad un primo esame, dunque, l'AIA sembra uno strumento indispensabile – anche se di per sé certamente migliorabile nella prossima negoziazione fra le istituzioni europee - per consentire di definire una comune base europea

alla regolamentazione delle pratiche legate all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, che interessano il futuro, il lavoro e la stessa evoluzione sociale dei cittadini europei.

5 – Contratti di licenza: se una parte non sostiene la propria quota di spese pubblicitarie deve restituire gli importi versati a tale titolo dall'altra.

Una recente decisione della Suprema Corte (13889/2023), pronunciandosi su una complessa controversia fondata su di un contratto di licenza di marchio, ha stabilito, fra l'altro, che se una parte (in quel caso il licenziante) non sostiene le spese pubblicitarie per il supporto del marchio licenziato – così come poste a suo carico dal contratto - l'altra parte (licenziatario) ha diritto, fra l'altro, alla restituzione degli importi che, a tale titolo, aveva versato al licenziante, anche se il contratto lasciava piena discrezionalità a quest'ultimo in ordine all'utilizzo degli importi versati dal licenziatario, escludendo altresì, in proposito, l'obbligo di rendiconto.



A quanto risulta a questa Newsletter, è la prima volta che la Suprema Corte si pronuncia in tal senso – sul punto specifico.

La decisione è quindi interessante perché fornisce uno strumento importante al contraente adempiente, al di là della sanzione del risarcimento del danno, sempre molto difficile da quantificare.

6. IL Governo vara il DDL “MADE IN ITALY”

Il “Made in Italy” è il protagonista di un nuovo disegno di legge, da ultimo approvato dal Consiglio dei ministri, con lo scopo di determinare la ripresa del Paese valorizzando le produzioni di eccellenza, le bellezze storico-artistiche e le radici culturali nazionali.



Per quello che specificamente interessa questa Newsletter, tra le novità più importanti introdotte dal DDL “Made in Italy” ricordiamo:

- l'introduzione di un fondo sovrano con dotazione iniziale di 1 miliardo di Euro

per promuovere la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali;

- l'estensione del Voucher “3i” (incentivi alla tutela della proprietà intellettuale), anche a start-up e microimprese per l'acquisto di servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all'estero le invenzioni tramite la loro brevettazione;

- la creazione di un contrassegno ufficiale di origine italiana delle merci con la dizione “Made in Italy” per la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti sul territorio nazionale;

- l'uso delle nuove tecnologie, come la Blockchain, per la tracciabilità dei prodotti utile ai fini informativi dei consumatori;

- modifiche al sistema delle sanzioni e al codice di procedura penale per il rafforzamento della tutela del Made in Italy.

In particolare, vengono aumentate le sanzioni pecuniarie per gli illeciti di acquisto e introduzione di prodotti contraffatti e vengono puniti coloro i quali detengono per la vendita prodotti contraffatti.

Inoltre, il DDL istituisce la “Giornata nazionale del Made in Italy”, fissandola al 15 aprile di ogni anno (non a caso ricorrenza della nascita di Leonardo da Vinci)

Questa newsletter darà naturalmente conto del completamento dell'iter parlamentare di approvazione del DDL sul “Made in Italy”.

Newsletter – LUGLIO 2023

* **

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.

Come sempre, anche quest'anno questa Newsletter non sarà pubblicata nel mese di Agosto. Ritourneremo quindi a Settembre: buone vacanze a tutti i nostri lettori!

APTA – FELTRINELLI & BROGI