



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi

È passato poco più di un anno da quando le Forze Armate della Federazione Russa hanno invaso il territorio ucraino, dando inizio a quella che in Europa è noto come “Guerra tra Russia e Ucraina”. Inutile dire che l'effetto più drammatico del conflitto risiede nella perdita di vite umane e nella crisi umanitaria, associata al gran numero di persone in stato di assedio e sfollate. Ma il conflitto sta comportando una serie di pesanti conseguenze che si stanno riversando su tutti i settori economici di questi due Paesi (e non solo), andando ad incidere anche su aspetti che coinvolgono i titoli di proprietà industriale.

Come ben noto, sin da subito, al governo russo sono state imposte dall'UE una serie di **sanzioni** in risposta a quello che definisce un “attacco militare senza precedenti e non provocato della Russia nei confronti dell'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”. Il primo pacchetto di misure è stato adottato il 23 febbraio 2022, mentre lo scorso 25 febbraio il Consiglio ha adottato il decimo pacchetto di misure restrittive in risposta al protrarsi del conflitto: le sanzioni comprendono misure restrittive mirate (sanzioni individuali) e misure in materia di visti e sanzioni economiche; queste ultime mirano a provocare (nelle parole del Consiglio) “gravi conseguenze per la Russia a causa delle sue azioni e a ostacolare le capacità russe di proseguire l'aggressione” e hanno aperto un nuovo fronte nel conflitto, quello economico che vede contrapposta la Russia ai Paesi dell'Unione Europea.

Come contromisura, in Russia sono state emanate nuove leggi, tra le quali quelle che consentono allo Stato di “limitare” - in determinate circostanze - i diritti esclusivi di proprietà industriale. Occorre tuttavia tenere presente che tale nuova normativa prevede che queste restrizioni debbano essere ben giustificate e possano quindi essere adottate solo in circostanze specifiche, laddove siano necessarie per assicurare – per esempio – la sicurezza, la salute ed il benessere dei cittadini russi, garantendo quindi la disponibilità di medicinali, alimenti e altri beni di prima necessità. In sostanza, nonostante inizialmente i diritti esclusivi di IP siano stati strumentalizzati come mezzo di propaganda politica e di pressione da parte della Russia, in realtà – da un punto di vista prettamente legislativo – la situazione non sembra essere così allarmante come inizialmente si era mostrata.

Tra le **restrizioni ai diritti di proprietà industriale attualmente applicabili**, troviamo la facoltà di concedere una licenza obbligatoria senza alcun compenso per il titolare del brevetto appartenente ad un paese ostile (*Decreto n. 299 del 06.03.2022*), le deroghe applicabili alle leggi che disciplinano l'inadempimento di obblighi civili a causa delle sanzioni ricevute e l'autorizzazione all'importazione parallela di alcune merci, in precedenza proibita in assenza del consenso dell'avente diritto (*Decreto n. 506 del 29.03.2022*).

Quest'ultima misura riguarderebbe, nel dettaglio, solo determinati prodotti (bevande alcoliche, automobili, cosmetici, giocattoli ecc.) contraddistinti da specifici marchi – il cui elenco viene regolarmente aggiornato e pubblicato dal Ministero dell'Industria e del Commercio locale – e dovrebbe garantire la continua disponibilità di questi beni in Russia, in una situazione in cui molte aziende straniere hanno lasciato il Paese o deciso di ridurre drasticamente la propria attività. In tale circostanza, il Ministero dell'Industria e del Commercio russo si è comunque mostrato sino ad ora incline a “tutelare” i diritti di proprietà industriale di titolarità straniera, ritenendo sufficiente la presentazione di fondati argomenti per escludere o “depennare” i beni di certe aziende dal summenzionato elenco. In sostanza, i prodotti coinvolti vengono esclusi dalla lista se le società straniere adempiono agli obblighi contrattuali, e se la merce di cui si tratta è disponibile sul mercato russo e/o viene fornita da imprese locali. Proprio di recente oltre duecento marchi sono stati esclusi dall'elenco del Ministero, a seguito della ripresa della propria attività in Russia da parte delle società titolari o della disponibilità dei relativi prodotti (o di loro sostitutivi) sul mercato russo.

Tra le conseguenze dirette di questa misura, merita richiamare l'inevitabile e significativo aumento dell'importazione di prodotti contraffatti. Gli Uffici doganali si sono infatti ritrovati sovraccaricati di lavoro, principalmente a causa delle incertezze che concernono questo cambiamento normativo e della difficoltà cui si incorre nel cercare di distinguere i beni contraffatti dai beni di cui è consentita l'importazione parallela.

Per quanto riguarda la materia dei marchi, si sono riscontrate significative differenze tra l'attuale disciplina Ucraina – dove è in vigore la legge Marziale dal 24 febbraio 2022 – e la normativa Russa che, al contrario,

sembrerebbe essere rimasta invariata, non essendo stato dichiarato lo stato di guerra nel suo territorio. Se in Ucraina, quindi, è possibile presentare semplici copie dei documenti, richiedere la sospensione dei termini e invocare l'attuale situazione bellica quale giustificato motivo di non-uso del proprio marchio o del mancato rispetto di un termine improrogabile, in Russia l'Ufficio marchi locale continua a richiedere il deposito della documentazione originale – nonostante le difficoltà di ricezione e invio che stanno gravando sul sistema postale – e, non essendo stato dichiarato lo stato di guerra dalle autorità locali, il conflitto in corso non può essere invocato come giustificato motivo di non-uso del proprio marchio.

In Russia, inoltre, si sta registrando un significativo aumento di depositi in malafede, che hanno ad oggetto marchi identici o molto simili a famosi brand stranieri, la maggior parte dei quali appartenenti ad aziende che hanno interrotto o diminuito drasticamente i propri rapporti commerciali con questo paese. Di seguito sono riportati solo alcuni esempi di marchi pirata depositati in Russia nel 2022, esattamente identici a famosissimi brand conosciuti su scala mondiale:



In tale situazione, fortunatamente il Rospatent ha confermato che tutte le domande di marchio continueranno a seguire il consueto iter di registrazione previsto dalla normativa locale: verranno quindi esaminate, eventualmente rifiutate ex-officio per motivi assoluti o relativi di nullità e pubblicate per il periodo di opponibilità. Conseguentemente, la maggior parte dei marchi depositati in malafede attualmente risultano abbandonati, rifiutati o pendenti – nell'attesa che vengano pagate le tasse di deposito – e non dovrebbero quindi giungere a registrazione.

Sulla base di diverse decisioni emesse di recente sia dall'Ufficio che dai Tribunali locali, sembrerebbe infatti possibile affermare che, in materia di IP, il sistema amministrativo-giudiziario russo stia funzionando correttamente e nel rispetto dei principi di imparzialità e legalità.

Com'è noto, infatti, lo scorso 21 giugno la Corte d'Appello – nel celebre caso "Peppa Pig" – ha

affermato che alle organizzazioni straniere deve essere garantita eguale protezione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nel rispetto dei principi sanciti dall'Accordo di Madrid e dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

Nello specifico, la società americana Entertainment One – titolare dei diritti di copyright sul famosissimo cartone animato Peppa Pig – aveva intentato un'azione nei confronti di un imprenditore russo, che aveva illegittimamente realizzato una propria versione, non autorizzata, del celebre programma per bambini. Sul caso, il Tribunale di Kirov si era pronunciato respingendo il ricorso, senza aver analizzato e deciso nel merito la vicenda, ma appellandosi esclusivamente all'asserita "ostilità" dimostrata nei confronti della Russia dal Paese di appartenenza della ricorrente. La Corte di Appello ha quindi ribaltato la conclusione assunta dal Tribunale (*causa n. 2.3.2022 – A28 – 11930/2021*), riconoscendo una violazione dei diritti di esclusiva della società americana e pronunciandosi in favore della stessa, sulla base di una pura e semplice applicazione del diritto industriale, liberato da qualsiasi pregiudizio sull'appartenenza nazionale delle parti in causa.

Sulla stessa scia, nei casi "**CAT vs ADVENTURE CAT**" (SIP-238/2022) e "**FANTA vs FANTOLA**" (SIP 353/2022, 17.10.2022), la Corte per la Proprietà Intellettuale russa si è pronunciata – rispettivamente – a favore delle società statunitensi Caterpillar Inc. e Coca-Cola, confermando il rifiuto delle domande di registrazione aventi ad oggetto i marchi **ADVENTURE CAT** e **FANTOLA**, presentate illegittimamente da soggetti terzi ed evidentemente molto simili ai rinomati segni distintivi **CAT** e **FANTA** delle citate realtà americane.

In tale situazione – di cui sono stati citati solo i casi più significativi – è comunque fondamentale che anche i titolari di marchi registrati e/o depositati in Russia continuino ad attivarsi a tutela dei propri diritti, procedendo tempestivamente in sede di opposizione, ove dovesse risultare necessario.

A riguardo, è opportuno considerare che, se oggi – a poco più di un anno dall'inizio del conflitto – la situazione non sembra essere particolarmente problematica, col tempo gli effetti del conflitto bellico potrebbero incidere in maniera sempre più significativa e negativa sulla tutela dei titoli di IP, in particolare per quel che riguarda la soddisfazione dei requisiti d'uso dei marchi e le azioni da intraprendere nei confronti di marchi pirata.

Beatrice Savignone



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 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, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

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