



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

Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.



Il 3 gennaio 2023 l'EU IPO ha respinto la domanda di registrazione n.018141170 depositata dalla società francese Roy Export SAS per il marchio tridimensionale consistente in un vero e proprio ritratto fotografico di "Charlot", il noto vagabondo interpretato da Charlie Chaplin nel film *"Tempi Moderni"*, motivando la sua decisione sulla base del difetto di capacità distintiva del marchio.

L'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE ed ha ritenuto che il marchio in questione fosse non registrabile perché inidoneo a svolgere la funzione di indicatore d'origine dei prodotti e servizi rivendicati (*inter alia*, apparecchi per la registrazione del suono, servizi di pubblicità, telecomunicazione, divertimento e di organizzazione di esposizioni e mostre).

Mentre le basi giuridiche del rilievo non risultano nuove, articolate sono le argomentazioni addotte dall'Ufficio a sostegno della decisione di rigetto.

Si legge, infatti, che i consumatori potrebbero percepire il marchio esclusivamente come iniziativa promozionale volta a stimolare l'acquisto dei prodotti. Il rilievo si basa sul valore intrinsecamente positivo veicolato da Charlot: come noto, il protagonista di *Tempi moderni* è un operaio di fabbrica addetto alla catena di montaggio che, nelle sue vicissitudini, sperimenta il crescente senso di alienazione del lavoratore fino alla follia, divenendo il simbolo della lotta contro

l'alienazione. Secondo l'orientamento dell'Ufficio, dunque, il ritratto di Charlot non è registrabile come marchio in relazione a prodotti informatici e servizi connessi in quanto evocherebbe unicamente "i valori moderni, liberali e umanisti associati al personaggio di Charlot".

A supporto di questa ricostruzione, si portano ad esempio alcune campagne promozionali dei prodotti dell'azienda informatica IBM in cui figurava proprio Charlot, ritratto nel trasportare le ingombranti periferiche – allora certamente prodotti d'avanguardia – che rappresentavano l'innovazione.

Relativamente ai servizi, l'Ufficio ritiene che il consumatore di riferimento percepirà il segno come una indicazione del fatto che le attività formative, culturali e ricreative (di cui alla classe 41) sono riferite al personaggio in questione.

Su queste basi, respinge la domanda di registrazione in quanto priva di capacità distintiva. La richiedente Roy Export S.A.S., titolare dei diritti d'autore e di sfruttamento economico del personaggio di Charlot e di tutte le opere di Charlie Chaplin, non ha replicato entro i termini e la decisione di rigetto è così divenuta definitiva.

L'Ufficio sembra quindi far derivare la non registrabilità del personaggio di fantasia come marchio dalla sua forza attrattiva, tale da non contenere alcun elemento di distintività poiché eccessivamente noto ed elogiativo delle caratteristiche positive dei prodotti e, inoltre, descrittivo del personaggio stesso, di cui evoca la notorietà.

Il tema della tutela giuridica dei personaggi di fantasia è stato oggetto di cospicua giurisprudenza nazionale che ne ha tracciato i confini a cavallo tra diritto industriale e diritto d'autore.

Rammentando come la tutela autoriale, la prima invocabile per le opere dell'ingegno, incontra i suoi limiti nella parte dei diritti di sfruttamento economico che sono soggetti al termine di 70 anni dopo la morte dell'autore per la caduta in pubblico dominio, la tutela di marchio è potenzialmente eterna.

Inoltre, la tutela del diritto industriale (a differenza di quella del diritto d'autore) è relativa alla specificità del segno tutelato e non ad ogni sua possibile versione e/o rappresentazione grafica.

Proprio su questi limiti si era pronunciato il Tribunale di Bari (sentenza 22 febbraio 2016, n. 953) nel caso avente ad oggetto la potenziale contraffazione dei marchi figurativi del personaggio "Betty Boop". In quella occasione, il Giudice ha ricordato che la tutela del diritto d'autore non era più azionabile poiché l'opera era caduta in pubblico dominio. Tuttavia, il Giudice ha escluso la sussistenza della contraffazione da parte della società resistente, rilevando che la tutela giuridica garantita dalla registrazione come marchi di immagini di personaggi noti di fantasia non può estendersi ad ogni rappresentazione degli stessi poiché, diversamente, *"si finirebbe con l'assicurare al marchio una tutela per giunta più estesa di quella riconosciuta al suo autore"*.

Legittima e, anzi, consigliabile è la registrazione come marchio del nome del personaggio di fantasia: una volta concessa, la registrazione diviene lo strumento per estendere la durata della tutela e dello sfruttamento economico oltre il limite temporale previsto dal diritto d'autore, attraverso i rinnovi decennali. Al livello nazionale, la legittimazione a registrare i nomi dei personaggi è riservata agli aventi diritto sull'opera o con il consenso di questi, come previsto dall'art.8 c.p.i.

Naturalmente, questa prassi non deve spingersi oltre il limite del c.d. "abuso del diritto": è per questa ragione che, avvedutamente, il Tribunale di Bari ha rimarcato la chiara distinzione tra tutela autoriale e tutela del diritto industriale. Le riproduzioni figurative o complesse dei personaggi di fantasia non possono essere monopolizzate in ogni possibile rivisitazione, in ogni forma e modo, essendo questa una tutela possibile solo nei limiti della durata dei diritti di riproduzione dati dal diritto d'autore.

Dall'altro lato, la registrazione come marchio ha ad oggetto un segno specifico e garantisce al titolare l'esclusiva su di esso limitatamente alla sua funzione di indicatore d'origine dei prodotti e servizi rivendicati. In tal caso, la tutela è potenzialmente illimitata.

Raffaella Pagliuca



***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