N° 1 - marzo 2023

Pubblicazione semestrale in formato elettronico sul sito dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Indice

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

Indice

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

Chi ha paura del nome del concorrente?

Spesso i clienti manifestano timore nel menzionare il nome di un concorrente in un proprio messaggio pubblicitario. Ancor più se, come è normale che accada, il messaggio è mirato a esaltare le caratteristiche positive del prodotto (anche con iperboli ed esposizione di qualità non sempre perfettamente misurabili).

Si tratta di un terreno insidioso, sul quale muoversi con cautela, considerando le diverse normative astrattamente applicabili ad una fattispecie di comparazione illecita o di scorrettezza del messaggio pubblicitario. Accanto alla normativa di protezione del consumatore e sulla concorrenza sleale e alle competenze dell'AGCM e del giudice ordinario, quasi sempre, per i noti meccanismi di clausole contrattuali a catena che legano i principali operatori del settore, nel campo pubblicitario è applicabile il Codice di Autodisciplina dello IAP (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) con la relativa competenza del Giurì, organo giudicante dello IAP.

Oltre alle consuete verifiche, è allora importante esaminare le pronunce del Giurì, che peraltro grazie alla rapidità d'intervento costituisce, seppur nel suo limitato ambito, un modello virtuoso alternativo ai percorsi giudiziali ordinari.

Lo scorso 15 dicembre 2022 il Giurì ha pronunciato la decisone n. 33/2022, all'esito di un procedimento che aveva visto contrapposte, tra gli altri, la Nespresso Italiana S.p.A. contro la Caffè Borbone s.r.l.

In particolare, la Nespresso chiedeva che venisse dichiarata la contrarietà di una pubblicità della Caffè Borbone — diffusa a partire dall'ottobre 2022 sui canali Rai, Mediaset, oltre che mediante emittenti minori e online — agli artt. 12 ("*La comunicazione commerciale che dichiari o evochi benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili.*"), 14 ("È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati.") e 15 ("*La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui.*") del Codice di Autodisciplina.

Questa la descrizione dei punti salienti della pubblicità (https://www.youtube.com/watch?v=JFs055IHzg0) ricavabile dagli atti:

nella prima scena del filmato pubblicitario due dei protagonisti sono accanto alla macchinetta del caffè, il ragazzo, mostrando una capsula in alluminio, chiede "*Anche voi capsule in alluminio?*" e la ragazza risponde "*Si, ma è Borbone, questo è buono*". A tale sequenza segue un intermezzo comico, al termine del quale una voce fuori campo dichiara "*Capsule in alluminio compatibili con macchine Nespresso*". Nel prosieguo dello spot, il focus torna sui protagonisti che, nel sorseggiare il caffè, affermano uno "*Buono 'sto caffè, eh?*", mentre l'altro "*E' anche cremoso*". Il filmato si conclude con una schermata che mostra due confezioni e alcune capsule in alluminio di caffè Borbone, con la voce fuori campo che rivolgendosi allo spettatore dice: "*La preferisci in alluminio? Sceglila buona*", mentre in alto a destra compare nuovamente la scritta "*Capsule compatibili con macchine Nespresso*".

Ad avviso della Nespresso, il filmato nel suo complesso e in specie la frase "*La preferisci in ALLUMINIO? Sceglila BUONA*" si ponevano in contrasto con il Codice di Autodisciplina principalmente a causa di a) una comparazione scorretta e suggestiva tra le capsule Borbone e quelle Nespresso, suscettibile di denigrare *inter alia* i prodotti di quest'ultima e b) una comunicazione ambientale scorretta e ingannevole, tenuto conto da un lato delle caratteristiche delle capsule in alluminio di Borbone, dall'altro lato delle attività compiute dai concorrenti, tra cui naturalmente Nespresso, nell'ambito dei progetti di riciclo.

In sostanza, la scorrettezza del messaggio veniva ravvisata dalla Nespresso a prescindere dalla circostanza che si preferisse intendere l'aggettivo "buono" (in sé polisemico) come evocativo della "bontà del gusto" o del "bene per l'ambiente".

La Caffè Borbone, oltre a muovere alcune eccezioni procedurali, in sostanza sosteneva la correttezza della comunicazione pubblicitaria, osservando che la frase "*La preferisci in alluminio? Sceglila buona*" non aveva alcuna valenza denigratoria in quanto semplice invito al consumatore a scegliere un prodotto di buona qualità tra le varie possibilità sul mercato e che l'indicazione di compatibilità delle capsule in alluminio Borbone con le macchine da caffè Nespresso aveva un mero scopo informativo.

La decisione del Giurì ha in primo luogo escluso recisamente la violazione dell'art. 12 del Codice IAP

in quanto il contesto del filmato – un gruppo di amici riuniti a cena in una abitazione privata – e il contenuto dei dialoghi portavano a respingere la possibilità che Caffè Borbone volesse evocare una maggiore attenzione alla ecosostenibilità rispetto ai concorrenti. In secondo luogo, sotto il profilo dell'evocazione del concetto di bontà in quanto apprezzabilità del gusto, il Giurì ha ritenuto non ragionevole che le frasi particolarmente contestate "*Sì, ma è Borbone, questa è buona*" o "*La preferisci in alluminio? Sceglila buona!*" potessero nascondere un paragone implicito tra le capsule Borbone e quelle Nespresso. Decisiva in questo senso, a parere del Giurì, l'assenza di riferimenti a capsule Nespresso o altre capsule concorrenti, se non per meri scopi informativi con riferimento all'indicazione della compatibilità.

I claim contestati sono stati dunque ritenuti una lecita esaltazione del proprio prodotto da parte dell'inserzionista Caffè Borbone.

Sulla base di queste considerazioni, il Giurì ha escluso la contrarietà della pubblicità contestata al Codice di Autodisciplina.

Il Giurì conferma, dunque, che non si deve temere di esaltare il proprio prodotto in un messaggio pubblicitario in cui viene menzionato un concorrente, purché lo si faccia con le dovute accortezze.

Fabio Fischetti

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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