Focus Team Alta Gamma



Focus Team leader

Francesco Anglani
Francesco.Anglani@belex.com
Tel. 06-845511
02-771131

Autori

Giovanni Guglielmetti



Giovanni.Guglielmetti@belex.com
tel.: 02-771131

Emanuele Fava
Emanuele.Fava@belex.com
tel.: 02-771131

Proteggibilità dell'industrial design divulgato in anteprima su internet: qualche aggiornamento dall'Ufficio europeo della proprietà intellettuale

Il 7 e 8 maggio si è tenuta a Alicante, presso Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l'ultima edizione della *IP Case Law Conference*, nel corso della quale sono stati discussi vari temi di attualità in materia di marchi registrati e di disegni e modelli comunitari.

Fra gli altri, è stato toccato anche un argomento di particolare interesse per le aziende del lusso e della moda: quello della proteggibilità dell'industrial design mostrato in anteprima su internet.

Non di rado infatti capita che, prima di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, la casa produttrice ne riveli in anteprima l'aspetto sui propri canali online: siti internet, social network, piattaforme video, etc.

Questa scelta può avere conseguenze negative quando l'azienda decida, solo in un secondo momento, magari spinta dal successo commerciale del prodotto, di cercare di proteggerne la forma tramite registrazione come design (nazionale o, più comunemente, comunitario).

In base alla normativa applicabile, la registrazione del design è possibile entro un anno dalla sua prima "divulgazione al pubblico", trascorso il quale rimane possibile la sola protezione comunitaria del (più debole) *design non registrato* (che dura un solo triennio dalla prima divulgazione al pubblico nella Unione Europea).

Un design si considera divulgato quando è stato "*pubblicato a seguito di registrazione o in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico* […], *salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella* [Unione Europea]" (art. 7 del Regolamento (CE) N. 6/2002).

Cosa succede quindi se la forma del prodotto è stata rivelata - almeno in un primo momento - solo su internet? È possibile ottenere una valida registrazione del design anche se è passato più di un anno dal momento in cui il prodotto è stato mostrato la prima volta online?

In linea di massima la risposta è negativa: è facilmente intuibile che anche la divulgazione su internet può comportare una pre-divulgazione del design distruttiva della novità. Il tema è però essenzialmente legato alla possibilità che tale divulgazione (che a volte non è più in atto nel momento in cui sorge la contestazione): *i*) venga debitamente provata da chi ne ha interesse (spesso si tratta di un diretto concorrente dell'impresa ti-

tolare del design), prova che dovrebbe riguardare gli esatti contorni della divulgazione, la data in cui questa ha avuto luogo e il sito/la pagina internet in cui la pubblicazione è avvenuta, e *ii*) avvenga su una pagina internet che viene normalmente consultata nel corso della attività commerciale dagli ambienti interessati.

L'EUIPO si è già pronunciato in più occasioni su quali siti possano costituire prova sufficiente della pre-divulgazione di un design, con l'effetto che il design è nullo (sempre che la pre-divulgazione si riferisca a un periodo anteriore all'anno precedente la domanda di registrazione).

Vediamo più nel dettaglio gli orientamenti dell'Ufficio europeo.[1]

1. YouTube

Secondo la Commissione di ricorso dell'EUIPO, i video caricati sulla piattaforma YouTube, anche per fini non commerciali, sono prove sufficienti, perché mostrano la data di pubblicazione del video.

In più, "*questi video possono essere usati per mostrare l'apparenza esterna e il design di prodotti nel dettaglio, e inoltre possono essere usati come pubblicità con la capacità di raggiungere un pubblico molto ampio, grazie alla possibilità di "embedding" su siti aziendali, pagine internet e anche in e-mail o social media*" (Decisione R 1103/2012-3).

Ciò non toglie tuttavia che sia necessario verificare, caso per caso, se il design è ben visibile nel video in questione. Ciò potrebbe non avvenire, ad esempio, se il prodotto viene mostrato solo per breve tempo, o se viene mostrato da un'angolatura che mostra un unico profilo del prodotto, mentre il design registrato si riferisce solo o anche a viste diverse.

2. Amazon

Anche la pagina di vendita di un prodotto su Amazon è stata considerata prova sufficiente della divulgazione di un design (Decisione R 1496/2013-3).

Questo perché su Amazon è chiaramente indicata la data a partire dalla quale il prodotto è offerto in vendita. Su ogni pagina del popolare rivenditore online infatti viene indicato: "*Disponibile su Amazon.it dal* [giorno mese anno]".

---

[1] Le traduzioni dall'inglese dei passaggi citati sono nostre.

3. WayBack Machine

WayBack Machine è un sito molto usato come mezzo di prova nei procedimenti in materia di validità di design registrati. Si tratta di un servizio che permette di avere accesso a siti internet visualizzandoli come si presentavano in passato, un vero e proprio archivio storico di "fermi immagine" del web.

Così, spesso accade che chi cerca di invalidare il design di un concorrente ricerchi su WayBack Machine la prova che la forma del prodotto era già visibile online più di un anno prima che ne venisse richiesta la registrazione come design.

La Commissione di ricorso dell'EUIPO ha assunto una posizione perplessa quanto all'attendibilità di estratti da WayBack Machine, e richiede in sostanza che il loro contenuto sia corroborato da ulteriori documenti.

Questo perché, secondo la Commissione, "*WayBack Machine non è una banca dati gestita da un'autorità specializzata e non offre garanzie complete delle veridicità dei suoi contenuti*" (Decisione R 1852/2015-3).

4. Facebook

In un recente caso la Commissione di ricorso dell'EUIPO si è pronunciata sulla efficacia invalidante della pubblicazione della fotografia di un prodotto, sull'account ufficiale dell'azienda produttrice, di Facebook.

La Commissione ha ritenuto che tale pubblicazione non fosse sufficiente a provare la pre-divulgazione del design.

Il ragionamento è stato il seguente: "*la mera pubblicazione di foto su una pagina Facebook che è accessibile al pubblico generale non può provare una divulgazione ai sensi dell'articolo 7(1) RDMC perché non vi è indicazione che le pagine Facebook siano consultate dagli ambienti specializzati del settore interessato nel corso della normale attività commerciale. Le foto mostrate negli screenshot non forniscono alcuna informazione sulle specificità del prodotto. Non ci sono specifiche tecniche, descrizioni del prodotto o alcuna indicazione del numero di articoli e del prezzo. La Commissione ritiene altamente improbabile che un membro degli ambienti specializzati del settore interessato consulti Facebook nel corso della normale attività commerciale per ottenere informazioni con riguardo alla gamma di prodotti, in particolare quando può avere facilmente accesso alle informazioni tramite il sito aziendale. Non c'è neanche alcuna ragione per assumere che il designer, produttore o commerciante di rilevatori di fumo* [i prodotti per i quali il design era registrato, ndr] *che faccia una ricerca su internet privilegi una pagina Facebook di "253 like" e "67 sono stati qui" rispetto al sito del distributore ufficiale della società, quando si trovi a dover scegliere. Pertanto sarebbe stato solo per caso che gli ambienti specializzati del settore avrebbero potuto prende-*

Contatti del FT Alta Gamma

Francesco Anglani, FT leader
Francesco.Anglani@belex.com

Alessandro Balp
Alessandro.Balp@belex.com

Elena Busson
Elena.Busson@belex.com

Stefano Cacchi Pessani
Stefano.CacchiPessani@belex.com

Giovanni Guglielmetti
Giovanni.Guglielmetti@belex.com

Marco Maniscalco
Marco.Maniscalco@belex.com

Fulvio Marvulli
Fulvio.Marvulli@belex.com

Alessandra Piersimoni
Alessandra.Piersimoni@belex.com

Stefano Simontacchi
Stefano.Simontacchi@belex.com

Silvia Stabile
Silvia.Stabile@belex.com

re conoscenza del design, cosa che non è sufficiente per stabilire la divulgazione" (Decisione R 277/2016-3).

5. Blog personali

Anche per i blog personali la Commissione di ricorso, in un altro recente caso, ha seguito un ragionamento analogo a quello usato per Facebook, concludendo che la pubblicazione non costituiva prova sufficiente per rendere nullo il design successivamente registrato.

Secondo l'Ufficio europeo, "*il blog in questione è di natura completamente personale e privata: è usato per descrivere le esperienze personali del blogger e, come succede per i diari personali, è pensato per essere indirizzato, in principio, a coloro che conoscono già il blogger, cioè famiglia e amici. La natura privata del blog è la prima ragione per la quale è improbabile che la pubblicazione del braccialetto* [il prodotto in questione, ndr] *su di esso sia divenuta conosciuta negli "ambienti specializzati del settore interessato" ai sensi dell'art. 7 RDMC. Il settore interessato dal design è quello dei braccialetti, cioè di oggetti di moda, e gli ambienti specializzati sono, di conseguenza, quelli di professionisti come designer, commercianti, produttori di questi beni. Benché questi professionisti certamente navighino su internet per verificare ciò che offre il mercato, è completamente irragionevole assumere che, nel corso della normale attività commerciale, possano capitare, intenzionalmente o meno, sul blog di un individuo fra le decine di milioni che senza dubbio esistono su internet*" (Decisione R 779/2015-3).

6. Prime conclusioni

Da questi orientamenti si può ricavare che il fatto che un'immagine o un video che riproducono il design siano postati su internet, non è di per sé sufficiente a dar luogo a una pre-divulgazione distruttiva della validità della successiva registrazione, perché occorre altresì verificare se si possa ragionevolmente ritenere che la pagina su cui la pubblicazione è avvenuta sarebbe consultata dagli operatori specializzati nel corso della loro normale attività commerciale.

Gli operatori potrebbero allora mostrare in anteprima il design su particolari canali on line, senza con ciò pregiudicarne la successiva protezione con una registrazione effettuata anche trascorso il termine di un anno. Simili iniziative comportano tuttavia rischi elevati e dovrebbero essere valutate con molta prudenza dalle aziende.