

Newsletter

Dipartimento IP, TMT e Data Protection
Giugno 2021

INDICE

I. WIPO PROOF

II. Chanel c. Huawei – sentenza TUE

I. WIPO PROOF

In data 27 maggio 2020, la World Intellectual Property Organization (“WIPO”) ha presentato “WIPO PROOF”, un nuovo servizio digitale che ha lo scopo di fornire una marca temporale digitale non falsificabile che permette di certificare l’esistenza di un determinato file in un dato momento. Tale servizio acquisisce una rilevante utilità, ad esempio, nei casi di paternità dell’opera o invenzione, fornendo un importante ausilio per i creatori per la salvaguardia dei loro assets intellettuali e per la prevenzione contro l’uso improprio e l’appropriazione indebita in ogni fase dello sviluppo.

Il direttore generale di WIPO Francis Gurry, in un comunicato stampa, ha affermato che “in un’economia globale altamente dinamica dove il valore è sempre più basato su un’attività umana resa possibile da tecnologie digitali e big data, diventa cruciale essere in grado di provare che si era in possesso delle proprie proprietà intellettuali digitali”. Le attività innovative e creative, come noto, sono svolte in larga misura tramite l’ausilio di strumenti digitali e la produzione di contenuti sta aumentando in modo esponenziale. I dati così prodotti sono vulnerabili ad abusi o utilizzi non autorizzati. Il novero dei contenuti potenzialmente oggetto del WIPO PROOF, *inter alia*, include (i) segreti commerciali e *know-how*; (ii) opere creative audiovisive o letterarie; (iii) schemi tecnici, piani, progetti; (iv) codici di programma; (v) risultati di ricerche (rapporti, note di laboratorio); (vi) algoritmi e sequenze genetiche.

Da un punto di vista pratico, in seguito al caricamento di un file digitale in qualsiasi formato sul sito [web](https://www.wipo.int/wipoproof/en/) <https://www.wipo.int/wipoproof/en/>, l’utente riceverà il WIPO PROOF TOKEN (“WPT”),



CHIOMENTI

ovvero un'impronta digitale generata dal sistema, riconosciuta a livello mondiale e valida a tempo indeterminato. La WIPO non legge il contenuto del file caricato né ne archivia una copia, l'algoritmo unidirezionale interagisce soltanto con il *browser* del richiedente. Inoltre, WIPO PROOF conserva i WPT in modo sicuro per 5 anni (rinnovabili su richiesta), mantenendoli conformi alle tecnologie di crittografia in evoluzione. La tecnologia utilizzata è nota come *Public Key Infrastructure* ("PKI"), si tratta di una tecnologia crittografica che, tramite i solidi standard eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014), offre un elevato livello di certezza relativo alla data e all'ora sul WPT.

Il WPT si affianca, ma non sostituisce in alcun modo le registrazioni tradizionali di proprietà intellettuale, che restano la forma di tutela primaria. L'uso del WPT è pensato per quelle opere che non possono godere della tutela accordata ai titoli di proprietà industriale, ma che sono protetti dalla legge sul diritto d'autore o da altri diritti non titolati. Tuttavia, il WPT assume particolare rilevanza, anche ai fini di tutelare le fasi di lavoro del creatore/inventore fornendo le basi per una eventuale registrazione successiva di un diritto di proprietà intellettuale. Si pensi, ad esempio, alla tutela del *design*, quest'ultimo, infatti, gode di un "periodo di grazia", che consiste nel non considerare divulgato il disegno o il modello che sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi che precedono la data di presentazione della domanda di registrazione o, se si rivendica la priorità, nei dodici mesi che precedono la data di quest'ultima. In tal caso, ai fini probatori il WPT potrà ricoprire un ruolo rilevante.

Sempre con riguardo alle nuove modalità di protezione degli assets di proprietà intellettuale, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e Algorand, piattaforma basata sulla tecnologia *blockchain*, hanno portato avanti dal 2019 una collaborazione volta a innovare la gestione dei diritti d'autore. In data 24 marzo 2021, le due società, hanno annunciato la prima importante tappa del progetto volto a creare una piattaforma aperta basata su *blockchain* che permetta una gestione trasparente ed efficiente *by design* dei diritti d'autore. Nel contesto di tale collaborazione, sono stati creati più di 4.000.000 di NFTs (*Non Fungible Token*) che rappresentano digitalmente i diritti di oltre 95.000 autori associati a SIAE.

Un NFT è token crittografico unico e indivisibile, che viene collegato inscindibilmente a un oggetto tipicamente digitale: un'opera d'arte, un brano musicale, un oggetto collezionabile. Per la maggior parte, gli NFT vengono creati e gestiti tramite la blockchain di Ethereum, mediante lo standard ERC-721 (diverso dai token fungibili ERC-20) ed esistono vari *marketplace online*, come OpenSea, sui quali gli NFT vengono venduti, scambiati e acquistati. Recentemente gli NFT stanno godendo di un ampio successo, ad esempio, un NFT pubblicato dall'artista digitale Beeple è stato recentemente battuto all'asta da Christie's per la cifra di 69 milioni di dollari, Jack Dorsey, Fondatore e CEO di Twitter, ha messo all'asta il suo primo tweet, venduto a 2,9 milioni di dollari e le principali case d'aste (e.g. Sotheby's, Phillips) stanno mostrando un sensibile interesse a operare in questo mercato promuovendo, *inter alia*, aste su scala più ampia di NFT.

In conclusione, sarà interessante per gli operatori del settore seguire gli sviluppi tecnologici e normativi e le opportunità di *business* legati a tali nuovi strumenti di protezione degli assets intellettuali.

II. CHANEL C. HUAWEI – SENTENZA TUE

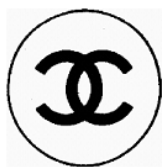
In data 21 aprile 2021, il Tribunale dell'Unione Europea ("TUE") si è pronunciato in tema di confondibilità dei marchi ai sensi dell'art. 8(1)(b) del Regolamento 2017/1001.

CHIOMENTI

La vicenda ha visto contrapporsi la nota maison di moda Chanel e la Huawei Technologies. Quest'ultima, in data 26 settembre 2017 ha presentato una domanda di registrazione di marchio all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), segnatamente per materiale informatico, per il seguente segno figurativo:



In data 28 dicembre 2017, Chanel ha proposto opposizione alla detta registrazione adducendo come motivazione una presunta similitudine con i propri marchi francesi antecedenti e registrati per profumi, prodotti cosmetici, bigiotteria, articoli in cuoio e capi di abbigliamento:



Con decisione del 28 novembre 2019, l'EUIPO ha respinto l'opposizione di Chanel ritenendo il segno depositato da Huawei diverso dai due marchi di titolarità della stessa e non sussistente il rischio di confusione da parte del pubblico. Il TUE con la sentenza in parola, ha respinto il ricorso proposto da Chanel e volto all'annullamento della suddetta decisione EUIPO.

Il TUE ha ricordato che, affinché un marchio anteriore possa beneficiare della protezione più ampia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009 deve soddisfare tre condizioni: (i) i marchi in conflitto devono essere identici o simili; (ii) il marchio anteriore fatto valere in opposizione deve godere di notorietà; e (iii) deve sussistere il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio o rechi pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Il mancato rispetto di anche una soltanto delle condizioni sopracitate è sufficiente per rendere tale disposizione inapplicabile.

Il TUE, nelle proprie motivazioni, riconosce che, nonostante "i marchi in conflitto presentino talune somiglianze", "le loro differenze visive sono rilevanti. Per quanto riguarda i marchi di Chanel, segnatamente, le curve sono più arrotondate, i loro contorni sono più spessi e la loro disposizione è orizzontale, mentre quella del marchio di Huawei è verticale". Il TUE ha, pertanto, rilevato che "nella valutazione della loro identità o della loro somiglianza, i marchi in conflitto devono essere comparati nella forma nella quale sono registrati e richiesti, indipendentemente da qualsiasi eventuale rotazione nel loro uso sul mercato".

Per le ragioni sopra descritte, il TUE ha ritenuto che i marchi oggetto della controversia sono differenti e ha, conseguentemente, respinto il ricorso presentato da Chanel nei confronti di Huawei.

Qui il [link](#) alla sentenza in lingua inglese.

Contatti

Gilberto Nava

Partner - Chiomenti
Dipartimento IP, TMT, Data Protection
T. +39.06.46622.719
gilberto.nava@chiomenti.net

Paolo Bertoni

Of Counsel - Chiomenti
Dipartimento IP, TMT e Data Protection
T+39.02.72157.679
paolo.bertoni@chiomenti.net

Anna Gardini

Counsel - Chiomenti
Dipartimento IP, TMT, Data Protection
T. +39.02.72157.758
anna.gardini@chiomenti.net