

Ciclo E-commerce

IV° incontro Diritti di proprietà industriale e e-commerce

Avv. Nicolò Maggiora - Avv. Emilio Villano

I diritti di proprietà intellettuale e la performance delle imprese nell'UE

Relazione tecnica a livello di impresa, febbraio 2021

- Le imprese titolari di DPI conseguono un fatturato per dipendente del 20% superiore rispetto alle imprese che non ne detengono.
- Correggendo i fattori pertinenti quali il settore, le dimensioni dell'impresa e il paese, l'incremento di fatturato sale al 55% e anche oltre per le PMI.
- Le imprese titolari di DPI corrispondono retribuzioni che sono in media del 19% più elevate rispetto a quelle versate dalle imprese che ne detengono.
- Circa il 60% delle grandi imprese è titolare di DPI.
- Sebbene meno del 9% delle piccole imprese possieda DPI, le imprese che sono titolari di tali diritti ottengono il 68% in più di entrate per dipendente rispetto alle altre.

DPI (particolarmente) rilevanti per il settore dell'e-commerce



```

-->select title, release_year, length, replacement_cost from film
-->select * where length > 120 and replacement_cost > 10.50
-->select * order by title desc;

```

title	release_year	length	replacement_cost
West Side Story	2000	150	20.90
Virgin Daisy	2000	170	20.90
Unsub	2000	122	20.90
Tracy	2000	142	20.90
Some Velvet	2000	105	20.90
Slacker	2000	175	20.90
Smiley Face	2000	104	20.90
River Outlaw	2000	140	20.90
Right Crimes	2000	153	20.90
Quest Mission	2000	117	20.90
Position Foresee	2000	108	20.90
Loathing Legally	2000	140	20.90
Lawless	2000	100	20.90
Single	2000	124	20.90
Jericho	2000	171	20.90
Japanese Run	2000	135	20.90
Silence	2000	103	20.90
Floate Garden	2000	145	20.90
Fantasia Park	2000	131	20.90
Extraordinary Conquerer	2000	122	20.90
Everyone Craft	2000	108	20.90
Dirty Ace	2000	147	20.90
Clyde Theory	2000	120	20.90
Clockwork Paradise	2000	143	20.90
Ballroom	2000	178	20.90

- Nomi a dominio
- Marchi
- Disegni e modelli
- Contenuti protetti da diritto d'autore
- Software
- Banche dati

Domain Names System

TLD – Top Level Domains

gTLD – Generic TOP Level Domains

ccTLD – Country Code Top Level Domain

SLD – Second Level Domains

- **Registry**
- **Registrar**
- **Registrant**
- **Host**
- **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)**
- **Whols**
- **Registro.it (Istituto di Informatica e Telematica del CNR)**



Tutela del nome a dominio .it

L'assegnazione di dominio può essere oggetto di controversia tra uno o più soggetti che ne reclamano il diritto. Il soggetto che si oppone alla registrazione può attivare la **procedura di opposizione**.

L'apertura di una opposizione “congela” l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della controversia e consente a chi l'ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale nuova assegnazione.

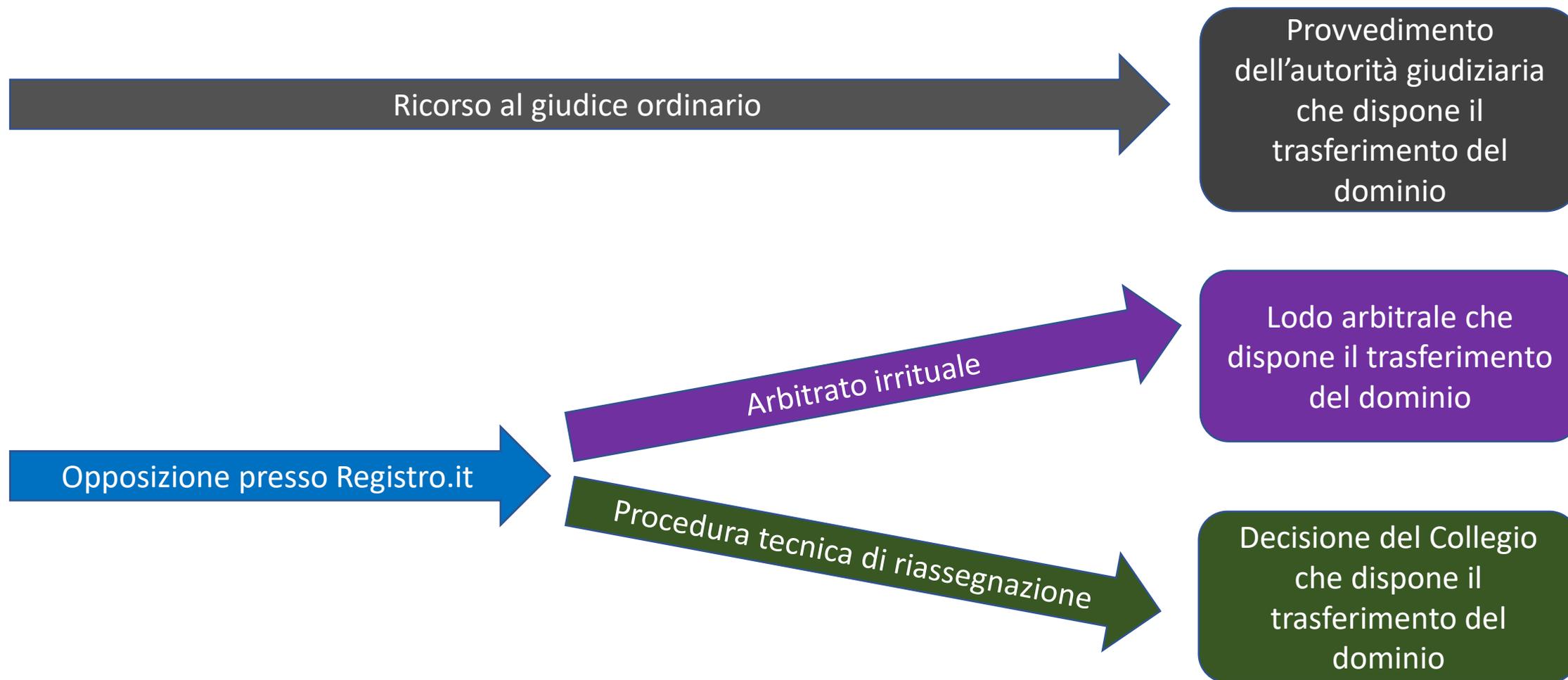
La domanda di opposizione non comporta l'automatico trasferimento del nome a dominio dal soggetto registrante all'opponente. Due procedure alternative sono offerte all'opponente:

- **Arbitrato irrituale**
- **Procedura di riassegnazione**

Rimane sempre aperta l'opzione di ricorrere alla giurisdizione ordinaria.

Tutela del nome a dominio .it

Viene registrato un nome a dominio .it che viola i vostri diritti? Tre opzioni:



Motivi di opposizione:

- a) il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; ed infine che
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni "a)" e "c)" di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.

In relazione al precedente punto "b)" del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che:

- I. prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
- II. che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
- III. che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

Le seguenti circostanze, se dimostrate, **saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede:**

- a) circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di cedere, concedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente, titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, o ad un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio; [**Domain Grabbing o Cybersquatting**]
- b) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare del diritto ad un nome, marchio, denominazione anche geografica o altro segno distintivo riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, di utilizzare tale nome, denominazione, marchio o altro segno distintivo in un nome di dominio corrispondente ed esso sia utilizzato **per attività in concorrenza con quella del ricorrente** o, per gli enti pubblici, magistratura od altri organi dello Stato, in modo da **sviare cittadini che ricerchino informazioni relative ad attività istituzionali**;
- c) la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente **con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o di usurpare nome e cognome del ricorrente**;
- d) la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato **intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarre profitto, utenti di Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico**;
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale **non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato**.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il Collegio di esperti potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Tutela giurisdizionale

Codice della proprietà industriale (CPI) - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 1. - Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi **ed altri segni distintivi**, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

«La qualificazione del nome a dominio come segno distintivo e diritto di proprietà industriale comporta l'applicazione ad esso della normativa dettata dal cpi per i segni distintivi ed in particolare per il marchio in quanto non derogata dalle norme espressamente dettate per i domain names.». (Trib. Napoli 7.7.2005).

«In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio "grazia.net" in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte "Grazia", rinomato ed altamente distintivo dell'omonima testata editoriale).» (Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 4721 del 21/02/2020)

Codice della proprietà industriale (CPI) - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 12 - Novità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

[...]

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.»

[...]

Art. 22. - Unitarietà dei segni distintivi

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Tutela giurisdizionale

«Al nome a dominio utilizzato nell'attività imprenditoriale con funzione di segno distintivo deve essere applicata la tutela espressa dal codice produzione industriale e, in passato, dalla previgente "legge marchi". Il principio dell'unitarietà dei segni distintivi comporta che la violazione è realizzata anche se effettuata tramite l'utilizzazione non autorizzata di un segno distintivo diverso, nell'ambito dell'offerta di prodotti o servizi tra loro affini.» (Cassazione civile sez. I, 18/08/2017, n.20189.)

Codice della proprietà industriale (CPI) - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 118. - Rivendica

[...]

6. Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione.

Art. 133. - Tutela cautelare dei nomi a dominio

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre **all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio**, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Tutela giurisdizionale

Art. 2598 c.c. (Atti di concorrenza sleale).

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa **nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri**, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

«La registrazione su Internet come nome a dominio di un marchio protetto e l'uso di quest'ultimo all'interno di “meta tags” o di pagine “web” da parte del non titolare per uno scopo commerciale e promozionale integrano una condotta illecita che rientra nella concorrenza sleale, di cui il “provider” deve rispondere come corresponsabile, qualora esista già la conoscenza dell'abuso ed il “provider” stesso non intervenga per eliminarlo» (Tribunale Napoli, 28 dicembre 2001)

«Sussiste ipotesi di concorrenza sleale tra un produttore ed un distributore del medesimo tipo di prodotto, ove l'uno registri e utilizzi su Internet il “dominio” corrispondente al nome dell'altro, ingenerando nei consumatori l'impressione dell'esistenza di uno stretto collegamento, in realtà insussistente» (Tribunale Crema, 28 luglio 2000)

Tutela del marchio

Marchio nazionale (titolo unitario)

- **Codice della proprietà industriale (CPI)** - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Marchio dell'UE (titolo unitario)

- **Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea**

Marchio internazionale (titolo non unitario – fascio di marchi nazionali)

- **Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891)**
- **Protocollo di Madrid (1989)**

Marchio nazionale (titolo unitario)



Marchio dell'UE (titolo unitario)



Marchio internazionale (titolo non unitario – fascio di marchi nazionali)



Marchio nazionale italiano

Art. 7. - Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché' siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Art. 9. - Marchi di forma e altri segni non registrabili

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:

- a) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- b) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- c) dalla forma, o altra caratteristica, che da' un valore sostanziale al prodotto.

Marchio nazionale italiano

Art. 12 - Novità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
 - a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
 - b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, [...]
 - c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

[...]

Marchio nazionale italiano

Art. 13. - Capacità distintiva

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
 - a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
 - b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
2. In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, **per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare**, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

Disegni e modelli

Art. 31 CPI. - Oggetto della registrazione

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli **l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.**
2. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
3. Per prodotto complesso si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari

- a) "disegno o modello": l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

Diritto d'autore

«per la protezione d'autore è sufficiente la sussistenza di un atto creativo se pur minimo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia» (Corte di Cassazione, Sez. I civile, 12 marzo 2004 n. 5089)

“il requisito dell'originalità va interpretato in chiave soggettiva, nel senso che è sufficiente che l'opera sia frutto di uno sforzo intellettuale indipendente” (Cassazione Penale, 24 Aprile 2002)

Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Opere protette

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Diritto d'autore

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) **le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo** a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 8) **i programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
- 9) **le banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

Diritto d'autore

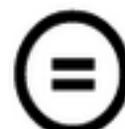
Creative Commons Licenses



Attribution

Others can copy, distribute, display, perform and remix your work if they credit your name as requested by you

BY



No Derivative Works

Others can only copy, distribute, display or perform verbatim copies of your work

ND



Share Alike

Others can distribute your work only under a license identical to the one you have chosen for your work

SA



Non-Commercial

Others can copy, distribute, display, perform or remix your work but for non-commercial purposes only.

NC



Spunti di riflessione:

Cumulo delle tutele

Elaborazione di una strategia per la tutela dell'IP aziendale

Approccio proattivo alla tutela dell'IP

Approccio legale + approccio tecnologico

Grazie!

Avv. Nicolò Maggiora – Avv. Emilio Villano

ELEXI Studio Legale

www.elexi.it



Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul **marchio dell'Unione europea** - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>
- Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su **disegni e modelli comunitari** - <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32002R0006>
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30, **Codice della proprietà industriale**, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30>
- LEGGE 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del **diritto d'autore** e di altri diritti connessi al suo esercizio - <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=>