

La proprietà industriale e intellettuale nell'era dell'information technology

Il ruolo dei diritti di privativa per le aziende del web 2.0

Avv. Nicolò Ghibellini - www.avvghibellini.com

TOSCANA TECHNOLOGICA È UN EVENTO DI



Regione Toscana



REPUBBLICA ITALIANA



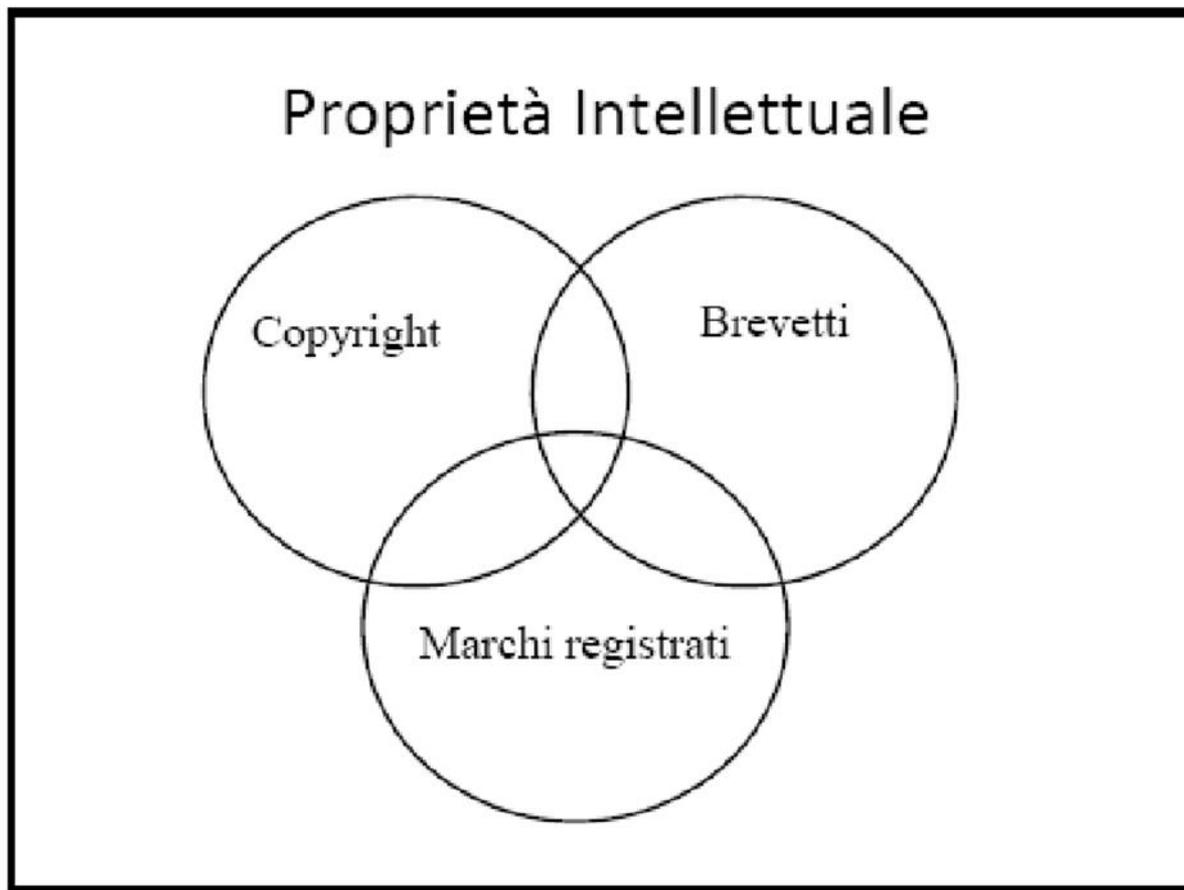
Unione Europea



IN COLLABORAZIONE CON



I diritti di proprietà intellettuale



Di che cosa parleremo

I diritti di proprietà intellettuale casi pratici e aspetti problematici

- Diritto d'autore



- I segni distintivi



Marchio



- Segno distintivo che contraddistingue prodotti o servizi
- Differenzia il prodotto da altri simili
- Il titolare ha il **diritto esclusivo** di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili se ciò può comportare rischio di confusione
- Adempimenti formali – procedura di registrazione (deposito domanda di registrazione)

Principio di unitarietà segni distintivi (artt. 12 e 22 cpi)

- Chi acquista diritti su un segno distintivo acquisterà diritti di esclusiva anche in relazione a funzioni proprie degli altri segni;
- il titolare del marchio “X” potrà vietare a terzi l’uso del segno in questione non solo come marchio, ma anche come ditta, insegna, domain name, etc.

Brands



Segni distintivi - Aspetti problematici

Nomi a dominio

- nuove pratiche confusorie nella rete
- conflitto con marchi e altri segni distintivi altrui



Nomi a dominio

Definizione

Segni distintivi che identificano e contraddistinguono il sito web

Duplica funzione

(indirizzo elettronico + segno distintivo)

Regole di registrazione

first come first served

Riferimenti normativi

art. 12 cpi: nomi a dominio rappresentano anteriorità invalidanti per la registrazione del marchio;

art. 22 cpi: divieto di adottare come nome a dominio segni identici o simili all'altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare rischio di confusione tra due segni o indebito sfruttamento rinomanza marchio altrui

Nuove pratiche confusorie nella rete

- Domain grabbing
- Linking
- Metatag
- Conflitti con marchi e altri segni distintivi altrui

Domain grabbing

- registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi altrui, generalmente celebri o rinomati, al fine di **appropriarsi** della notorietà del segno e di ottenere un ingiusto profitto;
- L'avente diritto, non potrà registrare il nome a dominio in applicazione del principio first come first served
- Casi pratici:
 - Tribunale di Milano, 09.02.2009
 - Tribunale di Parma , 26.02.2001
 - Tribunale di Torino, 23.12.2000

Linking

- Trasferimento dell'utente da una pagina di un sito web alla pagina di un altro sito di un soggetto diverso
- Casi pratici:
 - Trib. Napoli, 07.07.2007
 - Trib. Crema, 24.07.2000
 - Trib. Genova, 22.12.2000

Metatag

- Codici alfanumerici utilizzati in fase di programmazione di un sito internet e contenenti precise **parole chiave (keyword)** idonee a fornire informazioni sul contenuto del sito
- consentono ai **motori di ricerca** la selezione di pagine web mediante tutte le parole chiave utilizzate
- Casi pratici:
 - Trib. Monza, 15.07.2008
 - Trib. Milano, 09.02.2002



Il caso Google™ AdWords

- Servizio di posizionamento a pagamento Adwords di Google
- Possibilità di fare apparire un link pubblicitario verso il proprio sito mediante **la selezione di una o più parole chiave**, qualora queste coincidano con la richiesta dell'utente al motore di ricerca (il link appare come link sponsorizzato)
- **Forzatura della ricerca** in quanto il link sponsorizzato appare tra i risultati in posizione privilegiata

(segue) Profili di criticità

- 1) Utilizzo del marchio altrui come parola chiave
- 2) Responsabilità dell'ISP per l'inserimento di un Adwords corrispondente ad un segno distintivo altrui



Utilizzo del marchio altrui come parola chiave

Per la giurisprudenza italiana e comunitaria rappresenta **atto di concorrenza sleale e contraffattorio**

- Trib. Milano, 11.03.2009
- Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
- Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009 (Caso Interflora)



Responsabilità dell'ISP per inserimento Adwords corrispondente a segno distintivo altrui

- **NON SUSSISTE** quando l'ISP **non abbia svolto un ruolo attivo** (ISP ha semplicemente memorizzato dati, senza averne conoscenza o controllo);
- **SUSSISTE** quando l'ISP ha svolto un **ruolo nella redazione del messaggio commerciale che accompagna il link pubblicitario** (l'ISP ha conoscenza e controllo dei dati)
 - Corte Giust. Ue, 23.03.2010, C. 236-238 del 2008
 - Corte Giust. UE, 22.09.2011, C. 323/2009



Conflitti con marchi o altri segni distintivi altrui

- I nomi a dominio possono interferire con marchi o segni distintivi anteriori
- Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio (*first come first served*) non rispetta i due principi fondamentali della tutela giuridica dei segni distintivi:
 - a) principio di territorialità
 - b) principio di specialità o relatività merceologica
- Casi pratici
 - Trib. Milano, 20.02.2009
 - Trib. Bologna, 14.11.2008
 - Trib. Roma, 29.04.2008
 - Trib. Firenze 16.05.2006
 - Trib. Roma, 28.04.2004



Conflitti con i marchi di rinomanza

- La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22, co. 2, cpi)
- Casi pratici
 - Trib. Torino, 26.10.2007
 - Trib. Bologna, 29.08.2007
 - Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)

Diritto d'autore

- La registrazione di nomi a dominio per siti che offrono prodotti/servizi merceologicamente differenti rispetto a quelli relativi al marchio rinomato è illegittima in ragione della protezione ultramerceologica del marchio rinomato (art. 22, co. 2, cpi)
- Casi pratici
 - Trib. Torino, 26.10.2007
 - Trib. Bologna, 29.08.2007
 - Trib. Bergamo, 06.03.2003 (caso Armani)



Caratteristiche del diritto d'autore

- Concretezza
- Originalità
- Assenza di adempimenti formali

Protezione offerta dal diritto d'autore

Distinzione tra **forma** e **contenuto**

- è protetta solo la **forma** e non il **contenuto** concettuale dell'opera
- il diritto d'autore **non è un diritto di proprietà sulle idee ma solo sulla forma in cui esse si esprimono**



- non è creato un monopolio
- la stessa idea può essere utilizzata da altri autori che la possono esprimere, **purché in forma diversa**

Diritto d'autore – aspetti problematici

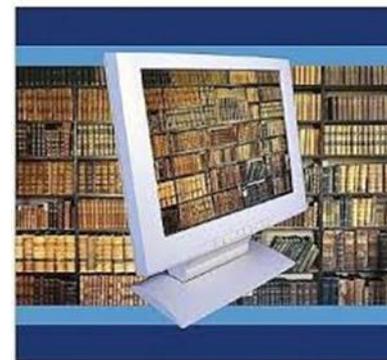
- L'avvento dei contenuti digitali
- Le nuove opere dell'ingegno
- La proprietà intellettuale nella società dell'informazione

Contenuti digitali

Prodotti intellettuali
resi disponibili in **formato elettronico digitale**



Opere dell'ingegno **dematerializzate**
liberate da un **supporto predefinito**
distribuite su piattaforme digitali



Caratteristiche dei contenuti digitali

- facilità di duplicazione e trasmissione
- equivalenza del lavoro in formato digitale
- Intangibilità
- economicità

Rivoluzione digitale



- L'opera è **scorporata dal supporto fisico** ed è facilmente **duplicabile senza perdita di qualità**.
- La trasmissione ha costi **irrisori**
- Viene alterato il consolidato **sistema autore-distributore-cliente**

Dilemma digitale

Conflitto tra opposte esigenze:

- a) Tutelare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale
- b) Non limitare la diffusione dei contenuti digitali



Regolamento AGCOM

- Tentativo di comporre il c.d. dilemma digitale
- Promozione, sviluppo e tutela delle opere digitali
- Tutela del diritto d'autore on line
 - Istanza di parte
 - Contraddittorio
 - Il prestatore deve impedire o porre fine alla violazione
 - Rimozione del contenuto illecito / disabilitazione all'accesso



Le nuove opere dell'ingegno

Creatività

Il sito internet è tutelabile dalla legge del diritto d'autore quando possiede il requisito della creatività

- Tribunale di Milano, 04.11.2008
- Tribunale di Bologna, 08.03.2004



Contenuti

L'utilizzo di opere altrui, tutelate dalla legge sul diritto d'autore, può implicare il compimento di una attività illecita che, come tale, potrebbe costringere il soggetto responsabile del sito web a risarcire i danni per la lesione dei diritti d'autore altrui



Contenuti - Casistica

- Trib. Napoli 16.07.2007 (opera figurativa)
- Trib. Roma 22.04.08 (opera figurativa)
- Trib. Torino, 18.01.2008 (catalogo)
- Trib. Roma, 13.10.2004 (materiale video)



Le nuove opere dell'ingegno - le "app"

"app" (applicazioni)



software sviluppati da programmatori

In quanto tali, ovvero in quanto software, sono **opere dell'ingegno** tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

ATTENZIONE

Tramite le app possono essere utilizzati contenuti in violazione del diritto d'autore, per es. **violazione del diritto patrimoniale d'autore spettante all'editore**

La proprietà intellettuale nella società dell'informazione

Normativa di riferimento

- Direttiva 2000/31/Ce
- D.Lgs. n. 70/2003

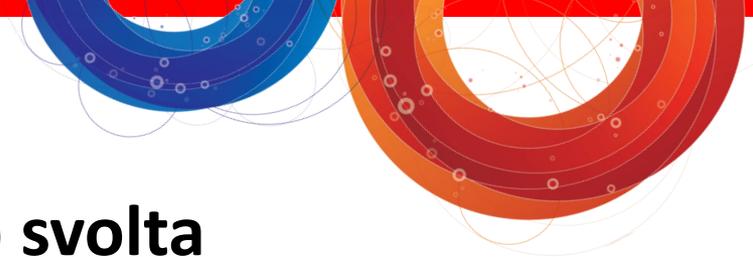
Definizione di provider

- Prestatore di servizi della società dell'informazione (connessione, trasmissione e immagazzinamento dati)

Regime di responsabilità dei provider

- Attività in concreto svolta
- Principio dell'assenza dell'obbligo di controllo preventivo





Attività in concreto svolta

Attività di semplice trasporto

- Trib. Roma 11.07.2011;
- Trib. Roma 14.04.2010 (caso Fapav / Telecom)

Attività di memorizzazione temporanea

- Trib. Firenze, 25.05.2012
- Trib. Roma, 20.03.2011 (caso PFA Films srl / Google Itallia / Microsoft srl / Yahoo! Italia srl)

Attività di memorizzazione

- Trib. Pinerolo, 02.05.12
- Trib. Roma, 20.10.2011
- Trib. Roma, 16.12.2009 (Caso RTI / Youtube)

Principio dell'assenza dell'obbligo di controllo preventivo (art. 17 D.Lgs. 70 del 2003)

Non esiste in capo al prestatore

- un generale obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette e memorizza
- un generale obbligo di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite

Il prestatore è, in ogni caso, tenuto a:

- informare le autorità qualora venga a conoscenza di attività o informazioni illecite relative ad un suo destinatario del servizio
- fornire alle autorità le informazioni necessarie per identificare il destinatario del servizio, per individuare o prevenire attività illecite

Casi pratici

- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
- Trib. Roma, 30.03.2011
- Trib. Milano, 25.01.2011
- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L'Oreal / E-Bay)

Effettiva conoscenza e responsabilità (art. 16 D.Lgs. 70 del 2003)

Il provider **non è responsabile dell'illecito** commesso on line dal proprio cliente, allorquando,

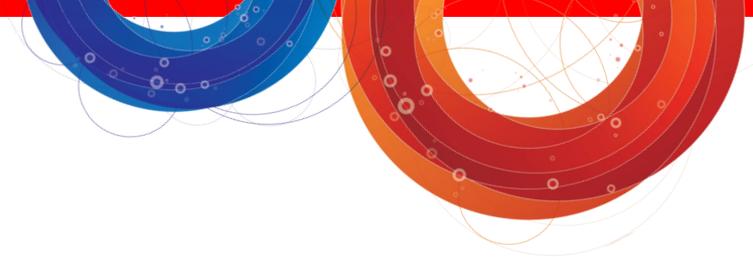
a) Non sia effettivamente a conoscenza del fatto;

oppure

a) Non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti agisca immediatamente per **rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso**



il provider è **responsabile** quando è effettivamente a conoscenza del fatto, ovvero quando, a seguito di comunicazione delle autorità competenti, non si sia attivato per la rimozione / disabilitazione



Attenzione

La comunicazione dell'autorità competente fa sorgere l'obbligo di attivazione in capo al provider, solo se **quest'ultimo non era effettivamente a conoscenza dell'illecito**

MENTRE

l'effettiva conoscenza dell'illecito, **precedente alla comunicazione**, è già di per sé sufficiente a far sorgere la responsabilità dell'ISP in caso di mancata attivazione

Responsabilità provider – casi pratici

- Trib. Milano 09.09.2011 (Caso RTI / Yahoo)
- Trib. Roma, 30.03.2011
- Trib. Milano, 25.01.2011
- Corte UE, 12.07.2012, C-324/09 (Caso L'Oreal / E-Bay)



Grazie dell'attenzione

www.avvghibellini.com

nicolo@avvghibellini.com

