

# 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](http://www.avvghibellini.com)

TOSCANA TECHNOLOGICA È UN EVENTO DI



Regione Toscana



REPUBBLICA ITALIANA



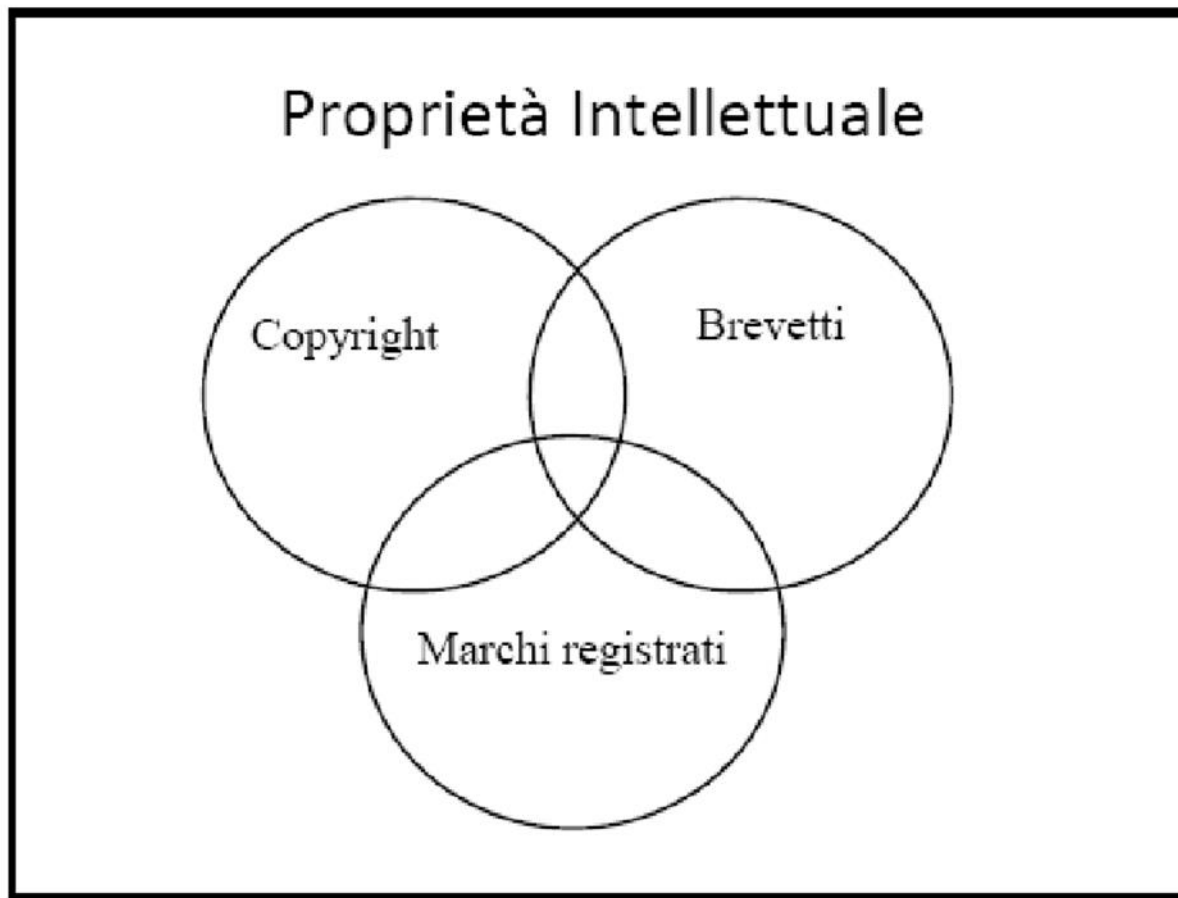
Unione Europea



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

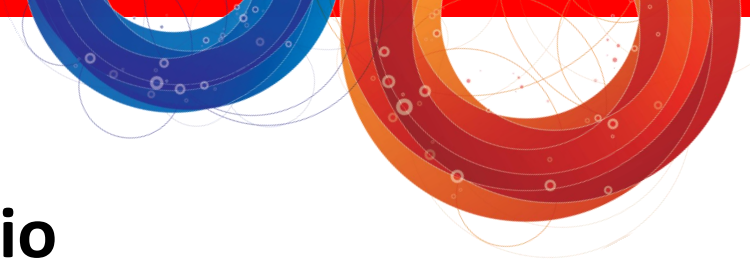


## Segni distintivi - Aspetti problematici

### 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

## Duplice 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

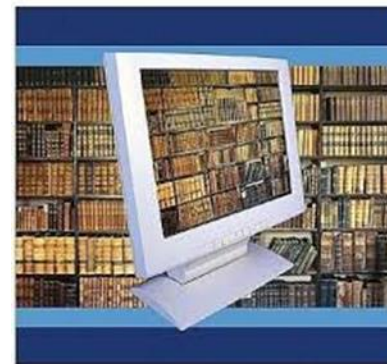
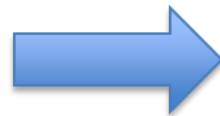
- L'avvento dei contenuti digitali
- Le nuove opere dell'ingegno
- La proprietà intellettuale nella società dell'informazione

# 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 **ducibile 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

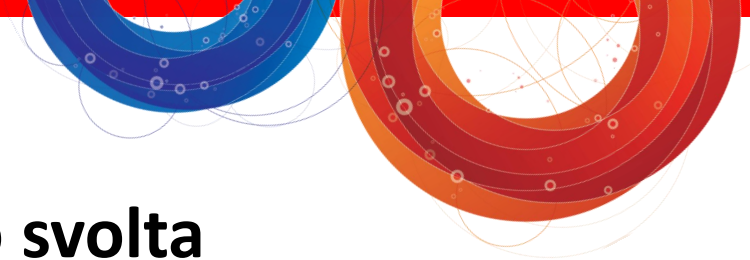
## Definizione di provider

- 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 Italia / 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

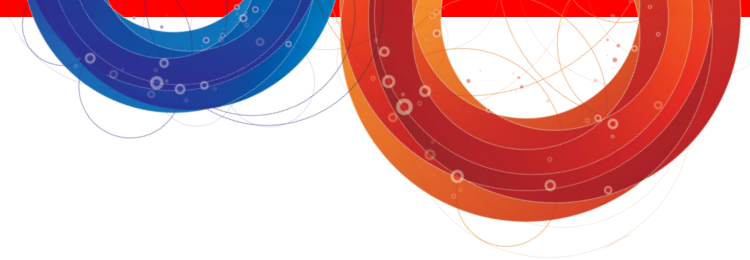
La comunicazione dell'autorità competente fa sorgere l'obbligo di attivazione in capo al provider, solo se **quest'ultimo non era effettivamente a conoscenza dell'illecito**

## 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](http://www.avvghibellini.com)

[nicolo@avvghibellini.com](mailto:nicolo@avvghibellini.com)

