

SardegnaRicerche

MARCHI E INTERNET: RELAZIONE TRA NOMI DI DOMINIO E MARCHI REGISTRATI. FAR VALERE IL PROPRIO MARCHIO NELLO SPAZIO VIRTUALE

Centro Congressi Fiera di Cagliari, 7 marzo 2014

Emanuele Montelione
Lexico S.r.l. - emontelione@gmail.com

Programma

- Definizione e ambito di tutela dei segni distintivi
- Diversa tutela tra segni registrati e segni non registrati
- La duplice natura dei nomi di dominio
- I casi di interferenza tra marchi e nomi di dominio
- La tutela dei segni distintivi nel web 2.0
- Buone prassi per la migliore tutela dei contenuti nei siti web 2.0

Definizione e ambito di tutela dei segni distintivi

Marchio → prodotti e servizi

Ditta → azienda

Insegna → locali commerciali

Nome di dominio → spazio web

Definizione e ambito di tutela dei segni distintivi

Marchio → TUTELA RELATIVA O ASSOLUTA

Ditta → TUTELA RELATIVA

Insegna → TUTELA RELATIVA

Nome di dominio → TUTELA RELATIVA

Definizione e ambito di tutela dei segni distintivi

Marchio  LA REGOLA È LA RELATIVITÀ DELLA TUTELA NELLO SPAZIO E NELL'AMBITO MERCEOLOGICO

SALVO ALCUNE ECCEZIONI

Il marchio che gode di **rinomanza** è tutelato anche **oltre i prodotti/servizi** che contraddistingue

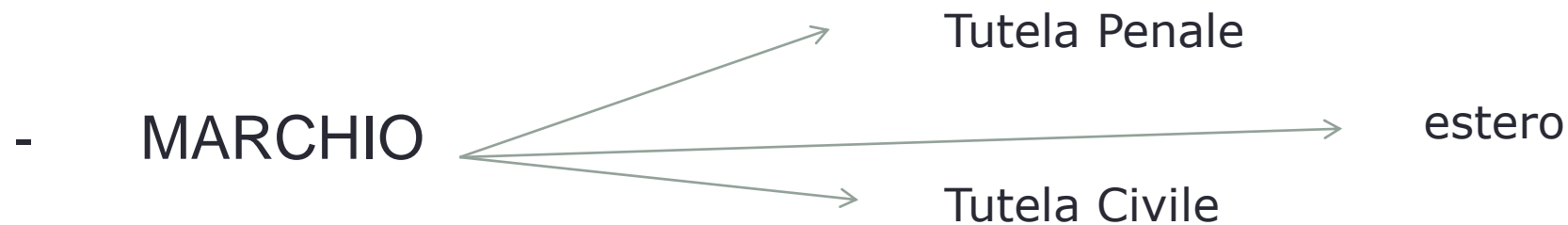
Il marchio che gode di **notorietà all'estero** è potenzialmente tutelato anche nei **mercati di sbocco**

Il marchio **non usato nei primi cinque anni** dalla registrazione è tutelato a **prescindere dall'uso concreto** che viene fatto del marchio

Diversa tutela tra segni registrati e segni non registrati



Diversa tutela tra segni registrati e segni non registrati



NOME DI DOMINIO / DITTA / INSEGNA



SOLO TERRITORIO DOVE USATO

LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

MARCHIO E NOME DI DOMINIO NON SONO LA STESSA
COSA



entrambi sono segni distintivi ma mentre il marchio ha una disciplina normativa organica, il nome di dominio ha natura ibrida e una disciplina normativa che solo parzialmente lo configura come segno distintivo

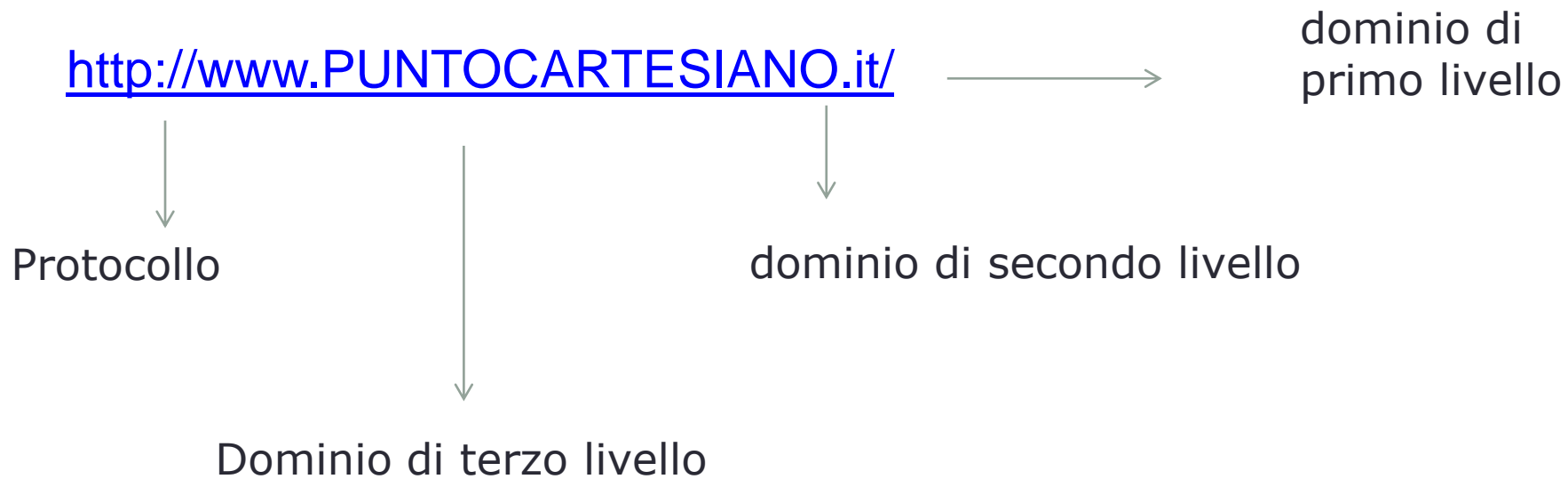
LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

IL NOME DI DOMINIO
è una risorsa numerica perché



consente all'utente di individuare un computer presente sulla rete Internet senza necessità di conoscere l'indirizzo IP attraverso una serie di funzioni automatizzate

LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO



LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

Leggiamo insieme i nuovi nomi di
dominio di primo livello (new gTLD's)

<http://newgtlds.icann.org/en/>

LA DUPLICE NATURA DEI NOMI DI DOMINIO

Il rimedio della «Clearing house»

I titolari dei diritti di marchio possono

- inserire i dati dei propri marchi in un apposito database (repository).
- Avere una prelazione per la registrazione dei nomi di dominio (SUNRISE PERIOD)
- Ricevere notifiche quando qualcuno registra come nuovo nome di dominio un segno (stringa) corrispondente al marchio segnalato nel database

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

Principio di «unità dei segni distintivi»

Art. 22 CPI:

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

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

Principio di «unità dei segni distintivi»

Art. 22 CPI

VICEVERSA

Il divieto “si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica (aziendale) o altro segno distintivo di un segno uguale o simile a 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”.

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIMEDI

Nel caso di nome di dominio anteriore

ITALIA



RIMEDI GIUDIZIALI

Solo azioni di nullità
o contraffazione

UNIONE EUROPEA



Opposizione

Azione di nullità

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIMEDI GIUDIZIALI

nel caso di marchio anteriore

ITALIA: Azione di rivendica

Ex art. 118 CPI



Salva 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 azioni di nullità o contraffazione

segue

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIMEDI GIUDIZIALI

nel caso di marchio anteriore

ITALIA: TUTELA CAUTELARE

Ex art. 133 CPI



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

SEGUE

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIMEDI ALTERNATIVI

ARBITRATO

RIASSEGNAZIONE PER REGISTRAZIONE ABUSIVA

ITALIA

<http://www.nic.it/legale/contestare-lassegnazione-di-un-dominio>

SEGUE

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIASSEGNAZIONE

- il nome a dominio contestato deve essere **identico o simile** al marchio anteriore del ricorrente;
- il titolare del dominio (assegnatario) **non** deve avere alcun **diritto o titolo** ad utilizzare il nome a dominio contestato;
- la registrazione del dominio deve essere avvenuta in **malafede**.

I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

RIMEDI ALTERNATIVI

ARBITRATO

RIASSEGNAZIONE

WIPO

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/>

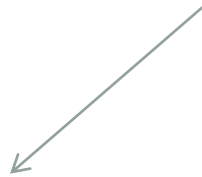
I CASI DI INTERFERENZA TRA MARCHI E NOMI DI DOMINIO

Per i nuovi nomi di dominio di primo livello c'è anche la

TRADEMARK CLEARING HOUSE

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

Problemi vecchi e nuovi in caso di contraffazione



Minore tutela all'uso di fatto



la mera registrazione del
nome di dominio senza uso
non conferisce alcun diritto
se non l'occupazione dello
spazio web



Maggiore necessità di registrare



anche se talvolta l'uso
nel web è per un breve
lasso di tempo

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

L'uso del marchio altrui come META TAG può costituire contraffazione o concorrenza sleale

Le META TAG sono “etichette nascoste” che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web e facilitano l'indicizzazione del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati “*spiders*”

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

L'uso del marchio altrui come KEYWORDS può costituire contraffazione o concorrenza sleale

Il LEADING CASE è il caso Interflora vs Marks & Spencer
(CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09)

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

Il LEADING CASE è il caso Interflora vs Marks & Spencer
(CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09)

CONTRAFFAZIONE SE

SI VIOLA LA FUNZIONE DI INDICAZIONE DELL'ORIGINE
IMPRENDITORIALA

[la pubblicità non consente (o consente solo difficilmente) all'utente di sapere se i prodotti o servizi menzionati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio (o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo) oppure, al contrario, da un terzo].

LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI NEL WEB

Il LEADING CASE è il caso Interflora vs Marks & Spencer
(CGE, sentenza 22.09.11, caso C-323/09)

CONTRAFFAZIONE SE

SI VIOLA LA RINOMANZA

[Il concorrente trae **indebitamente vantaggio** dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (*parassitismo*) oppure tale pubblicità arreca **pregiudizio** a detto carattere distintivo (*diluizione*) o a detta notorietà (*corrosione*).

].

Il marchio nel web 2.0

Casi particolari del web 2.0

vendere risultati di ricerca
associati a marchi altrui

è legale?

inondare con «mi piace» un marchio
le bacheche altrui

è legale?

Il marchio nel web 2.0

COME REGISTRARE IL MARCHIO PER IL WEB

SE SI FA COMUNICAZIONE ANCHE NELLE CLASSI 38 e 41

SE SI FA COMMERCIO ANCHE NELLA CLASSE 35

...

Il marchio nel web 2.0

La cifra del web 2.0 è

La maggiore **interconnessione**

La maggiore **partecipazione** dell'utente
e...

Il marchio nel web 2.0

La cifra del web 2.0 è

...la **deresponsabilizzazione** dei providers

Il marchio nel web 2.0

Maggior ricorso all'autodisciplina



leggere i contratti e le *policies* è fondamentale per la consapevolezza degli strumenti più efficaci per la tutela dei propri diritti.

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

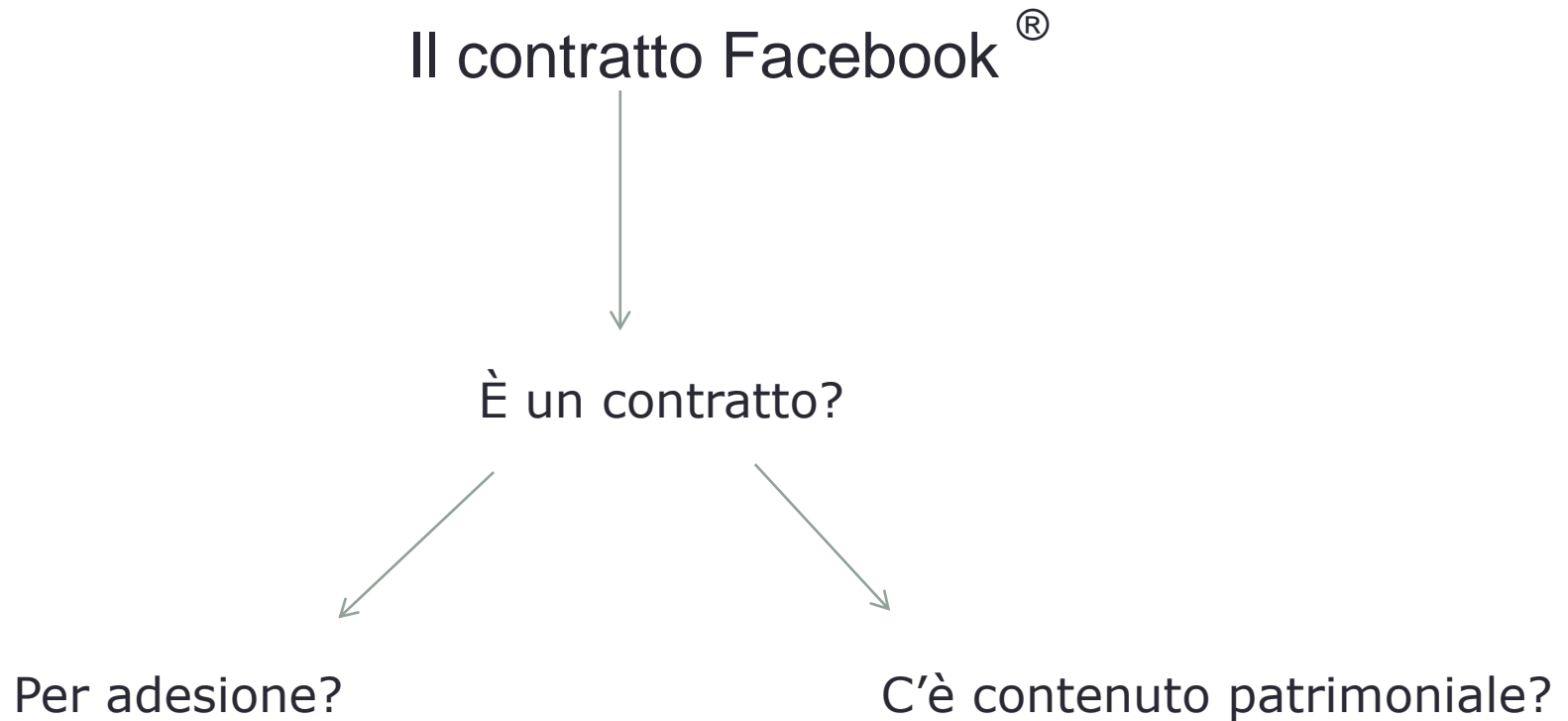
Non si chiama Contratto ma «**Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità (Dichiarazione)**» la quale è estratta dai [Principi di Facebook](#) e regola il rapporto con gli utenti e con chiunque interagisca con Facebook.

L'utilizzo o l'accesso a Facebook comporta l'accettazione della presente dichiarazione.

Nel preambolo troviamo...

...Il presente documento è stato redatto in inglese (Stati Uniti). In caso di conflitto tra qualsiasi delle versioni tradotte del presente accordo e la versione in lingua inglese, sarà quest'ultima a prevalere.

Il marchio nel web 2.0



Al punto 18 si legge:

La presente Dichiarazione costituisce il contratto tra le parti su Facebook e prevale su qualsiasi accordo precedente.

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

Riporta Informazioni Aziendali

Il sito Web all'indirizzo www.facebook.it e i servizi messi a disposizione sono offerti da:

Facebook Ireland Limited
Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Irlanda

L'azienda Facebook, Inc. è stata istituita e registrata in ottemperanza con le leggi dello stato del Delaware.

Numero di registrazione: 3835815, Stato del Delaware

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

informazioni aziendali

Obbligo derivante dalla Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, conosciuta come Direttiva sul Commercio Elettronico

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

2. Condivisione dei contenuti e delle informazioni

L'utente è il proprietario di tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare in che modo possono essere condivise mediante le [impostazioni sulla privacy](#) e [delle applicazioni](#). Inoltre:

- Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video (Contenuti IP), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle [impostazioni sulla privacy](#) e [delle applicazioni](#) dell'utente stesso: l'utente fornisce a Facebook **una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sotto-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook (Licenza IP).***

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

2. Condivisione dei contenuti e delle informazioni

La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

Quando l'utente elimina Contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri).

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

2. *Condivisione dei contenuti e delle informazioni*

Quando si usa un'applicazione, i contenuti e le informazioni vengono messi in condivisione con l'applicazione. Le applicazioni devono rispettare la privacy dell'utente, ed è l'accordo accettato al momento dell'aggiunta dell'applicazione che controlla il modo in cui l'applicazione può utilizzare, archiviare e trasferire i contenuti e le informazioni (ulteriori informazioni sulla Piattaforma sono disponibili nella nostra [Normativa sulla privacy](#) e nella [pagina della Piattaforma](#)).

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

2. *Condivisione dei contenuti e delle informazioni*

- *Quando l'utente pubblica contenuti o informazioni usando l'impostazione tutti, concede a tutti, anche alle persone che non sono iscritte a Facebook, di accedere e usare tali informazioni e di associarle al suo profilo (ovvero al suo nome e alla sua immagine).*
- *I commenti o i suggerimenti degli utenti relativi a Facebook sono sempre benvenuti. Tuttavia, l'utente deve essere al corrente del fatto che potremmo usarli senza alcun obbligo di compenso nei suoi confronti (allo stesso modo in cui l'utente non è obbligato a fornirli).*

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

3 **Sicurezza**

Ci impegniamo al massimo per fare in modo che Facebook sia un sito sicuro, ma non possiamo garantirlo. Abbiamo bisogno che gli utenti collaborino con noi impegnandosi a:

- *Non inviare o pubblicare in altro modo comunicazioni commerciali non autorizzate (ad esempio spam) ad altri utenti su Facebook.*
- *Non raccogliere contenuti o informazioni degli utenti, né accedere in altro modo a Facebook, usando strumenti automatizzati (come bot di raccolta, robot, spider o scraper) senza la nostra autorizzazione.*

-

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

13 **Modifiche**

- *Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Dichiarazione previo avviso (la modifica verrà pubblicata sulla [Pagina delle normative del sito Facebook](#)). Daremo inoltre agli utenti la possibilità di esprimere i propri commenti. Per ricevere delle notifiche sulle future modifiche alla presente Dichiarazione, consigliamo di visitare la [Pagina delle normative del sito Facebook](#) e diventarne fan.*

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

13 **Modifiche**

- *Per le modifiche alle sezioni 7, 8, 9 e 11 (sezioni relative ai pagamenti, agli sviluppatori di applicazioni, agli operatori di siti Web e agli inserzionisti), avvertiremo gli utenti con un anticipo di almeno tre giorni. Per tutte le altre modifiche, avvertiremo gli utenti con un anticipo di almeno sette giorni. Tutti i commenti devono essere fatti sulla [Pagina delle normative del sito Facebook](#).*

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

13 **Modifiche**

- *Se oltre 7.000 utenti commentano le modifiche proposte, daremo agli utenti l'opportunità di partecipare a una votazione nella quale verranno proposte delle alternative. La votazione sarà vincolante nel caso in cui voti oltre il 30% di tutti gli utenti attivi registrati alla data dell'avviso.*
- *Possiamo apportare modifiche per ragioni legali o amministrative, oppure per correggere una dichiarazione imprecisa, previo avviso ma senza possibilità di replica*

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

14 Risoluzione

Se le azioni dell'utente violano nella forma e nella sostanza la presente Dichiarazione o creano dei rischi legali per la società, abbiamo la facoltà di interrompere la fornitura di parte o di tutti i servizi di Facebook nei confronti dell'utente stesso. Invieremo all'utente **un'e-mail di notifica** oppure lo avviseremo al successivo tentativo di accesso all'account. L'utente può cancellare il suo account o disattivare la propria applicazione in qualsiasi momento.

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

15 *Dispute*

- *Qualsiasi reclamo, diritto sostanziale o disputa (reclamo) tra l'utente e noi, derivante dalla presente Dichiarazione o dall'utilizzo di Facebook, verrà risolto in una corte statale o federale situata a **Santa Clara County**. La presente Dichiarazione, nonché qualsiasi disputa che possa insorgere tra le due parti, sono regolate dalle **leggi dello stato della California**, indipendentemente da conflitti nelle disposizioni di legge. L'utente accetta di sottostare alla giurisdizione personale della corte di Santa Clara County, in California, nel caso di controversie relative a tali dispute.*

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

15 Dispute

Nel caso in cui dovessero sorgere dei reclami nei nostri confronti relativi alle azioni, ai contenuti o alle informazioni dell'utente su Facebook, l'utente sarà tenuto a risarcirci e ad assicurarci da e contro qualsiasi danno, perdita o spesa (incluse spese e costi legali ragionevoli) derivante da tale reclamo.

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

Il foro californiano è valido?

Può valere il forum commissi delicti?

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

15 Dispute

CI IMPEGNIAMO A MANTENERE FACEBOOK ATTIVO, ESENTE DA ERRORI E SICURO, MA L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARLO A SUO RISCHIO E PERICOLO. FACEBOOK VIENE FORNITO COSÌ COM'È, SENZA ALCUNA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO O NON VIOLAZIONE. NON POSSIAMO GARANTIRE LA SICUREZZA DI FACEBOOK. FACEBOOK NON È RESPONSABILE DELLE AZIONI, DEI CONTENUTI, DELLE INFORMAZIONI O DEI DATI DI TERZE PARTI, PERTANTO NOI, I NOSTRI DIRETTORI, INCARICATI, DIPENDENTI E AGENTI SIAMO SOLLEVATI DA QUALSIASI RECLAMO O DANNO, NOTO O SCONOSCIUTO, DERIVANTE DAL SUO UTILIZZO, E NON SIAMO IN ALCUN MODO COLLEGATI CON EVENTUALI LAMENTI INDIRIZZATE CONTRO LE SUDDETTE TERZE PARTI. GLI UTENTI RESIDENTI IN CALIFORNIA DEVONO RISPETTARE L'ARTICOLO 1542 DEL CODICE CIVILE DELLA CALIFORNIA, CHE RECITA: UNA PUBBLICAZIONE NON SI ESTENDE AI RECLAMI DI CUI IL CREDITORE NON CONOSCA O NON SOSPETTI L'ESISTENZA NEI SUOI CONFRONTI, AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE, I QUALI, SE NOTI ALLO STESSO, DEVONO AVERE AVUTO UN'INCIDENZA SIGNIFICATIVA SULLA SUA TRANSAZIONE CON IL DEBITORE. NON POSSIAMO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI MANCATI GUADAGNI O DI ALTRI DANNI CONSEGUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON LA PRESENTE DICHIARAZIONE O CON FACEBOOK, ANCHE NEL CASO IN CUI FOSSIMO STATI AVVISATI DELL'EVENTUALITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE O DA FACEBOOK NON SUPERERÀ L'AMMONTARE DI 100 DOLLARI (\$ 100) O LA CIFRA PAGATA DALL'UTENTE NEGLI ULTIMI DODICI MESI. LA LEGGE APPLICABILE POTREBBE NON CONSENTIRE LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ O DANNI DERIVATI O ACCIDENTALI, PERTANTO LE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI INDICATE IN PRECEDENZA POTREBBERO NON ESSERE APPLICATE ALL'UTENTE. IN TAL CASO, LA RESPONSABILITÀ DI FACEBOOK SARÀ LIMITATA AL MASSIMO LIMITE CONSENTITO DALLE LEGGI APPLICABILI.

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

15 Dispute

- La limitazione di responsabilità è valida?
- C'è stata una specifica trattativa al riguardo?

Il marchio nel web 2.0

Il contratto Facebook[®]

18 disposizioni varie

- L'utente non può trasferire nessuno dei suoi diritti od obblighi affermati nella presente Dichiarazione senza il nostro consenso.
- Tutti i nostri diritti e obblighi relativi alla presente Dichiarazione possono essere da noi assegnati liberamente nell'eventualità di una fusione, acquisizione o vendita di beni o tramite un'operazione legale o altra transazione.

Buone Prassi

USARE I MECCANISMI DI AUTOTUTELA OFFERTI DAI FORNITORI DI SITI WEB 2.0

ATTIVARE I SERVIZI DI SORVEGLIANZA

IN CASI ESTREMI, ATTIVARE TUTELA PENALE (POLIZIA POSTALE)

TUTELARE ANCHE GLI ASPETTI ESTETICI DEL SITO REGISTRANDO LE INTERFACCE GRAFICHE