



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Priorità negata e brevetto europeo mantenuto in vigore senza modifiche.
- Domani è un'altra Bolar?
- Lascia o raddoppia? L'ufficio europeo dei brevetti decide finalmente in materia di doppia brevettazione.
- La protezione delle interfacce grafiche di tipo statico e dinamico mediante lo strumento del design comunitario.
- Il titolo come segno distintivo dell'opera dell'ingegno.

T0558/16 - Priorità negata e brevetto europeo mantenuto in vigore senza modifiche	Pag. 1
Paolo De Bonis e Luciano Bosotti	
Procedura di riassegnazione del nome di dominio investindustrial.it	Pag. 6
Carmela Rotundo	
Domani è un'altra Bolar?.....	Pag. 9
Gian Tomaso Masala	
Lascia o raddoppia? L'Ufficio Europeo dei Brevetti decide finalmente in materia di doppia brevettazione	Pag. 13
Micaela Modiano	
La protezione delle interfacce grafiche di tipo statico e dinamico mediante lo strumento del design comunitario	Pag. 15
Simone Bongiovanni	
Il titolo come segno distintivo dell'opera dell'ingegno	Pag. 17
Alessio Canova	
Relazione dell'incontro del 15/09/2021 del gruppo studio design con la delegazione del registro de l'Aia dell'OMPI	Pag. 19
Chiara Mulas e Andrea Soldatini	
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale: Il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, focus sull'articolo 17 e sugli orientamenti della Commissione	Pag. 22
Giorgio Gazzola	
Nuovo Patent Box 2021 – prime riflessioni e commenti	Pag. 27
Fabio Giambrocono	
Su alcune novità programmatiche e "attuative".....	Pag. 29
in materia di marchi	
Natale Rampazzo	
Riassunto delle attività dei Gruppi di Studio dell'Ordine	Pag. 32

Procedura di riassegnazione del nome di dominio investindustrial.it

Nome di dominio riprodotto il marchio anteriore della Ricorrente - Malafede della Resistente - Riassegnazione nome di dominio

Art. 3.6, 3.7. Reg. Ris. Dispute

Con decisione resa in data 6 agosto 2021, MFSD, in persona dell'Esperto nominato Avv. Agata Sobol, ha accolto il reclamo depositato dalla Ricorrente Investindustrial SA., contro Macrosten LTD e disposto il trasferimento del nome a dominio investindustrial.it

La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia identico e confondibile con i marchi anteriori di sua titolarità.

Sulla confondibilità tra il nome a dominio contestato e i segni anteriori della Ricorrente, la Resistente osserva che tale rischio non sussisterebbe poiché il nome a dominio contestato sarebbe generico e descrittivo in quanto "denominazione di fantasia che non individua specificamente e/o in maniera univoca un'area o un settore" e quindi considerabile come un "generic domain name". In particolare, ammette la identità grafica del nome a dominio con quello dei segni anteriori della Ricorrente, concludendo che questa non sia tuttavia idonea a generare alcuna confondibilità. Inoltre, la Resistente osserva di essere titolare di una serie di nomi a dominio simili a quello contestato e che mai avrebbe ricevuto contestazioni in merito. Quanto all'accusa di illegittimità della registrazione del nome a dominio, la Resistente afferma che in virtù del principio del *first come first served* avrebbe legittimamente registrato un segno che al momento della sua registrazione era libero, nell'ambito dell'esercizio una attività imprenditoriale da più parti riconosciuta come lecita. Infine, quanto alla sussistenza di malafede la Resistente sostiene di aver registrato il nome a dominio contestato avendo visto in esso un asset dotato di valore economico, in ragione della sua genericità e descrittività e che mai avrebbe tentato di contattare la Ricorrente per proporre la vendita del dominio né avrebbe sollecitato la vendita dello stesso verso terzi. Quanto ai *links* contenuti all'interno della pagina collegata al nome a dominio che contenebbero pubblicità *pay per click*, la Resistente argomenta che i *links* si genererebbero in maniera automatica e autonoma.

Quanto all'art. 3.6, 1° co, lett. a) del Reg. Ris. Dispute questo dispone che si debba procedere alla riassegnazione di un nome a dominio nel caso in cui il nome a dominio contestato "sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale". Nel caso di specie, nella decisione, l'esperto nominato asserisce che il requisito in parola appare soddisfatto.

L'art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, dispone che il dominio debba essere riassegnato alla Ricorrente qualora "l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione" e specifica che "il Resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: a) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio od un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure b) 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 c) 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" (2° co). Secondo l'esperto designato, anche il citato requisito appare soddisfatto nel caso in esame. La Ricorrente ha infatti rilevato come la Resistente non abbia alcun punto di contatto con il nome a dominio contestato, non possieda alcuna attività industriale contrassegnata dalla denominazione Investindustrial, non risulti svolgere attività di investimento, non è conosciuta con detto nome né possiede licenza per utilizzarlo. Dal canto suo, la Resistente si è difesa meramente invocando il principio del *first come first served*, rilevando come tutti i nomi a dominio "liberi" possano essere registrati come domain name e che sarebbe stato onere della Ricorrente registrare il medesimo al tempo del deposito dei propri segni distintivi. La Resistente ha altresì dichiarato di svolgere una legittima attività di *warehousing* domain name, citando una serie di precedenti giurisprudenziali asserenti la legittimità di tale attività. Le argomentazioni addotte dalla Resistente non sono apparse convincenti all'esperto. A suo parere, in primo luogo, nessun onere di registrare un nome a dominio incombe su un soggetto che registri un

segno distintivo. La regola del first come first served invocata dalla Resistente è certamente legittima nella misura in cui la registrazione successiva non avviene in violazione di diritti altrui, conformemente ai principi generali che informano il nostro ordinamento giuridico e, in particolare, al principio del *neminem laedere*. Argomentare diversamente rischierebbe, peraltro, di vanificare l'intera disciplina dei segni distintivi e della loro unitarietà. In secondo luogo, non si discute la legittimità dell'attività di acquisto e vendita di nomi a dominio corrispondenti a parole generiche e di uso comune, per sfruttarne l'intrinseca e persistente capacità attrattiva. Tuttavia, lo si ripete, è opinione del Collegio Unipersonale che il termine registrato non corrisponda a una parola generica o di uso comune, di tal che la legittimità dell'attività della Resistente può essere messa in dubbio. A ciò si aggiunge che la Resistente, ai sensi del sopra citato art. 3.6, 1° co, lett. b), Reg. Ris. Dispute, avrebbe avuto onere di provare la sussistenza di almeno una delle tre circostanze giustificatrici ivi indicate (cfr. da recente Decisione CAM sulla Procedura di Riassegnazione del dominio kobra.it del 15.6.2020 "L'onere di provare l'esistenza di un diritto o di un valido interesse sul nome a dominio oggetto di procedura di riassegnazione incombe dunque sulla Resistente"). A parere dell'esperto, questo onere non è stato assolto nel caso di specie.

L'articolo 3.6, primo comma, lettera c) del Reg. Ris. Dispute nel ccTLD "it" stabilisce che il terzo requisito da verificare sia che "il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede". Al fine di verificare la sussistenza del suddetto requisito, l'art. 3.7 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" individua in via preventiva delle circostanze che, ove dimostrate, costituiscono prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede, ossia: "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 (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) 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; b) la circostanza che il 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 8 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 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 trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del Ricorrente, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunicatorio oppure in 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'elenco di cui sopra è meramente esemplificativo. L'esperto potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate. Nel caso in esame, la Ricorrente ha allegato che la Resistente sarebbe nota per essere un soggetto che registra nomi a dominio per poi rivenderli, circostanza negata dalla Resistente. A questo proposito si osserva che se è vero che nel caso di specie nessuna prova è stata fornita circa il tentativo di rivendita del dominio alla Ricorrente o a terzi, è altrettanto vero che appare ben visibile nella pagina collegata al dominio contestato la scritta "acquista questo dominio", e che questo appare certamente una forma di invito fatto al pubblico e depone nel senso della malafede del registrante. Inoltre, allega la Ricorrente che la Resistente sarebbe stata più volte al centro di procedure di riassegnazione di nomi a dominio, circostanza ulteriormente negata da quest'ultima che ha dichiarato non essere la titolare di molti dei nomi a dominio citati dalla controparte. Sebbene sia vero che alcune delle vertenze citate dalla Ricorrente non appaiono *prima facie* aver coinvolto la Resistente, altrettanto vero è che quelle che l'hanno vista coinvolta, al contrario, hanno avuto spesso ad oggetto marchi dotati di una certa rinomanza come "Paciotti" (che certamente non è più nella disponibilità della Resistente in quanto riassegnato) "Azzaro" o "Leiene" o "Brasilia" elementi dai quali si può desumere un ulteriore elemento di malafede. Infine, prova della malafede è fornita dalla presenza di links *pay per click* sulla pagina web corrispondente al nome a dominio, che rinviano ad ulteriori e diverse pagine che hanno sempre come oggetto attività legate all'attività della Ricorrente. Tale attività è stata ritenuta configurare una ipotesi di *passive holding*, che pacificamente costituisce circostanza indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, tale da fare ricondurre questa pratica nell'alveo dell'art. 3.7 lett. d) del Reg. Ris. Dispute

(si vedano, ad esempio, decisioni MFSD absolute.it del 18.9.2014, incominggardaland.it del 14.6.2008 e CRDD subitopronto.it del 20.12.2011). Sembra chiara quindi l'intenzione della Resistente: utilizzare il sito per guadagnare con il pay per click (pratica commerciale di per sé lecita quando non entra in conflitto con il diritto dei marchi e dei segni distintivi altrui) in attesa che qualcuno faccia una congrua offerta per l'acquisto del dominio (palesamente in vendita, come visto sopra).

Essendo stata verificata la sussistenza delle tre condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 3.6 del Regolamento Dispute, l'Esperto ha pertanto disposto il trasferimento del dominio investindustrial.it a favore della Ricorrente.

La prassi di registrare nomi di dominio descrittivi e generici è di per sé pratica lecita. Nella giurisprudenza delle decisioni sui nomi di dominio, domini formati da termini generici non vengono trasferiti al titolare del marchio anche se coincidenti con il marchio anteriore della resistente se non viene ravvisata la malafede nell'uso e nella registrazione del dominio. Nel caso in esame, è stata decisa la riassegnazione del nome di dominio perché il dominio coincide con marchi registrati dalla Ricorrente e perché la presenza di link *pay per click* è stata ritenuta configurare la malafede della Resistente.

Carmela Rotundo