

INQUADRAMENTO GIURIDICO DEI NOMI A DOMINIO E LORO INTERFERENZA CON I MARCHI D'IMPRESA

Avv. Paola Stefanelli



- **Cos'è un “marchio” (di impresa)?**

è un segno che ha la funzione di distinguere i prodotti o servizi di una certa impresa dai prodotti o servizi della concorrenza



- **Cos'è il “brand”?**

è uno stadio evolutivo del marchio: il passaggio da semplice strumento di differenziazione ad asset immateriale dotato di autonomo valore economico



Requisiti fondamentali: MARCHI

Requisiti assoluti

Capacità distintiva

Liceità

Verità-non
ingannevolezza

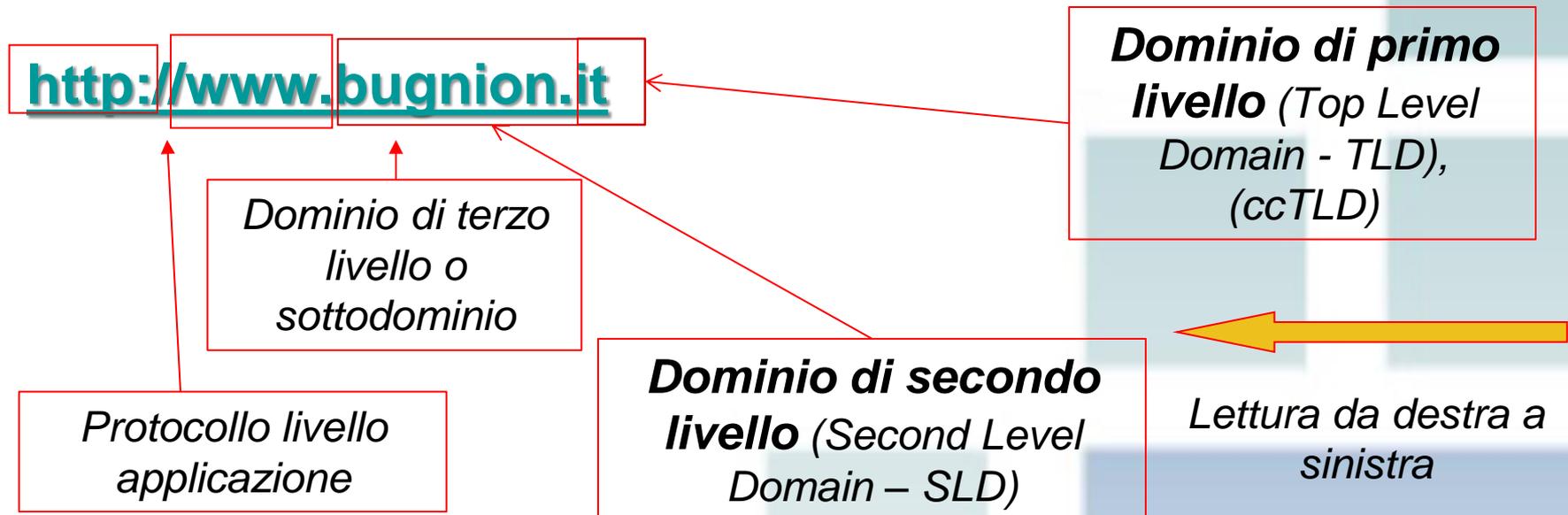
Requisiti relativi

Novità: Verifica della
novità tramite ricerche di
anteriorità marchi

Novità: Eventuali
interferenze con altri
diritti di proprietà
industriale

- Cos'è un “nome a dominio” (“domain name”)?

è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet)



Nome a dominio: principi fondamentali

Il sistema di assegnazione dei nomi a dominio è molto più semplice e veloce rispetto al sistema di registrazione dei marchi ed è basato su due principi fondamentali:

- ***First come, first served*** (criterio di mera priorità cronologica)
Ogni dominio viene assegnato esclusivamente in base alla priorità cronologica della richiesta
- ***Principio di unicità del nome a dominio*** (non possono esistere due indirizzi internet identici)
Una volta che viene assegnato un nome a dominio, nessun altro potrà usufruirne.

Differenze marchi e nomi a dominio

- La registrazione dei marchi e l'assegnazione del nome a dominio sono di competenza di due diverse autorità completamente autonome ed indipendenti l'una dall'altra;
- Tale sistema rende possibile a chiunque registrare come nome a dominio un marchio altrui;
- Il principio di unicità del nome a dominio contrasta con il principio di territorialità e di specialità dei marchi.

Marchi e nomi a dominio prima dell'entrata in vigore del Codice di proprietà industriale

Nessuna definizione legislativa prima dell'entrata in vigore del CPI

Giurisprudenza (tesi minoritaria):

Nome a dominio: entità giuridicamente irrilevante, non tutelabile come segno distintivo.

funzione: Mezzo operativo e tecnologico consentire a chiunque di raggiungere una pagina web.

“Non può porsi alcun problema di violazione di marchio” (Trib. Firenze, Ordinanza del 29 Giugno 2000).

Giurisprudenza (tesi maggioritaria):

“Il domain name non può essere considerato un semplice indirizzo telematico” (Trib. Firenze, Ordinanza 21 Maggio 2001);

“Per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web e i servizi da esso offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche di un vero e proprio segno distintivo” (Trib. Napoli, 26 Febbraio 2002);

“Se il nome a dominio viene usato in chiave commerciale, non può essere messa in dubbio la funzione di marchio” (Trib. Bologna, Ordinanza 7 Febbraio 2003)

Dopo una fase iniziale nella quale il nome a dominio era inquadrato come mero indirizzo telematico i Giudici hanno dovuto prendere atto della enorme potenzialità dello stesso.

Marchi e nomi a dominio dopo l'entrata in vigore del Codice di proprietà industriale

Con l'entrata in vigore del CPI è stata confermata la centralità del ruolo del nome a dominio in rete, conferendo allo stesso la tutela degli altri segni distintivi.

Art. 22 C.P.I. Unitarietà dei segni distintivi

Art. 12 C.P.I. Novità

Art. 133 C.P.I. Tutela Cautelare

Art. 118 C.P.I. Tutela Ordinaria

Riconoscimento della natura di segno distintivo dei nomi di Dominio:

PRESUPPOSTI

Un nome di dominio potrà assumere la natura di segno distintivo solo se ricorrono determinati presupposti:

- 1.uso del nome di dominio cui segue una notorietà non puramente locale (Art. 12 comma 1 lett. c)
- 2.possedere capacità distintiva
- 3.deve essere lecito
- 4.non deve a sua volta violare diritti di terzi

Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa (o analoga) attività economica



alegrasucchi.it per vendita di **succhi di frutta**

E' vietato adottare come **nome a dominio di un sito usato nell'attività economica** 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 (art. 22, co. 1 cpi)

Nome a dominio contenente parola identica o simile ad un marchio anteriore altrui dotato di **rinomanza**, per un sito con cui viene svolta una diversa attività economica

Es: apple-shoes.com



Il divieto si estende all'adozione come **nome a dominio di un sito usato nell'attività economica**, 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 (art. 22, co. 2 cpi)

Registrazione in **malafede**
del dominio corrispondente
al marchio altrui
("cybersquatting" o "domain
grabbing")

www.myname.com	⇒	registered
www.myname.it	⇒	registered
www.myname.net	⇒	registered
www.myname.org	⇒	registered
www.myname.info	⇒	available!

Scopo della registrazione:

- impedire la registrazione del dominio da parte del concorrente;
- trarre un corrispettivo dalla vendita del dominio al titolare del marchio

Regole generali di correttezza e buona fede art. 1175 e 1375 c.c.,
art. 19, co. 2, cpi (registrazione del marchio in malafede)

Quali funzioni del marchio vengono maggiormente violate?



- Funzione **distintiva** (identificazione della fonte di provenienza del prodotto) → **effetto**: confusione
- Funzione **suggestiva o pubblicitaria** (marchio notorio / di rinomanza / famoso) → **conseguenza**: vantaggio indebito (“*traffic diversion*”) e/o danno alla capacità distintiva / rinomanza



Uso del marchio altrui come meta-tag nell'ambito di un servizio di ricerca Internet (es: Google)

I motori di ricerca utilizzano per l'indicizzazione dei siti:

- il nome del sito
- il titolo della pagina
- i metatag *description* e *keywords*
- il testo della pagina
- frequenza e posizionamento delle parole chiave nel testo della pagina
- i link
- la “*link popularity*” (link presenti nella pagina e link ricevuti dalla pagina, c.d. “google bombing”)

Cosa sono i meta-tag?

I **meta-tag** sono “etichette nascoste” (tag ovvero “marcatori”) all’interno del codice HTML, che forniscono informazioni sul contenuto della pagina web

Scopo: facilitare l’***indicizzazione*** del contenuto di una pagina web da parte dei motori di ricerca che usano, per tale scopo, programmi denominati “*spiders*”

L'uso del marchio del concorrente come meta-tag **raramente** ha lo scopo di **creare confusione** con l'attività del sito del terzo (confusione che comunque si verifica nella fase "pre-vendita")



Lo scopo principale è di **sviare traffico internet** dal sito del marchio (notorio) altrui al proprio **umentando** così il **numero di accessi al proprio sito** e il valore del sito

L'uso del marchio altrui come meta-tag può assumere rilievo sotto un duplice profilo

**contraffazione
di marchio**

(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)

**concorrenza
sleale** (art. 2598 n. 3
c.c.)

Uso del marchio altrui come **Internet keyword** nell'ambito del servizio di posizionamento dei motori di ricerca (es. AdWords di Google)

Tale servizio (a pagamento) consente, mediante l'acquisto di parole chiave (key-words), di far apparire il proprio annuncio come "link sponsorizzato" ogni volta che, attraverso un motore di ricerca, si inizia una ricerca con quella parola chiave

Accanto e/o al di sopra dei risultati che compaiono in ordine di attinenza al contenuto o al posizionamento di metatag, si visualizzano i risultati sponsorizzati (in una colonna diversa o su di un livello superiore) che, di solito, recano, la dicitura "annunci"

Normalmente è l'inserzionista a stabilire il costo massimo -per-clic

.. Un esempio di annunci pubblicitari con AdWord

Google

noleggior auto

Ricerca Circa 5.730.000 risultati (0,14 secondi)

Tutto

Immagini

Maps

Video

Notizie

Shopping

Più contenuti

Bologna

Cambia località

Nel Web

Pagine in italiano

Pagine da: Italia

Pagine straniere tradotte

Più strumenti

Annunci relativi a **noleggior auto** Perché questi annunci?

Noleggior Auto da €10 | Rentalcars.com
www.rentalcars.com/NoleggiorAuto
 Europa da €10, USA da €15! Prenota Online Oppure Chiama Gratis.
 Autonoleggior Low Cost Risparmia Subito il 15%
 Modifiche Gratuite Prezzo più basso garantito

Noleggior Auto - Sconti sino al 30%, affrettati
www.autoeurope.it/
 Offerta fino a Domenica sera!

Autonoleggior prezzi bassi | bsp-auto.com
www.bsp-auto.com/autonoleggior
 Offerte speciale e saldi Chilometraggio illimitato

Autonoleggior - Noleggior Auto | Avis Autonoleggior
www.avisautonoleggior.it/
Autonoleggior Avis. Prenota adesso la tua auto a noleggior in Italia e nel mondo. Noleggior veicoli con le migliori tariffe per ogni tua esigenza di viaggio.
 Offerte Autonoleggior - Trova un Ufficio Avis - Contatti - Uffici di noleggior Avis

Luoghi per noleggior auto vicino a Bologna

Avis
www.avisautonoleggior.it

Mappa per noleggior auto



Annunci - Perché questi annunci?

Da 10€/gg - Auto Low Cost
autonoleggior.edreams.it/low-cost
 L'Autonoleggior + Economico del Web?
 Confronta, Prenota e Risparmia !

Noleggior Auto Europcar
www.europcar.it/NoleggiorAuto
 Scegli Europcar per il
Noleggior Auto a meno di 30€ al gg!

Noleggior Auto
www.autoescape.it/Noleggior_Auto
 Scopri le tariffe tutto compreso.
 Prenota online!

Via Marco Polo, 91
 Bologna

L'uso del marchio altrui come key-word
può assumere rilievo sotto un duplice
profilo

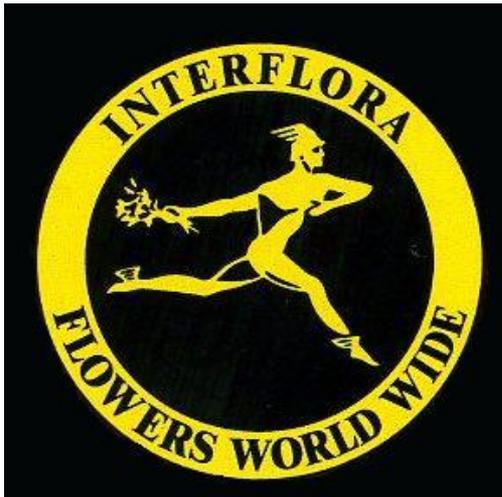
**contraffazione
di marchio**

(art. 20, co. 1, lett. b e
c cpi)

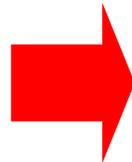
**concorrenza
sleale** (art. 2598 n. 3
c.c.)

Posizione prevalente della giurisprudenza concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. in quanto, non potendo l'utente rendersi conto dell'uso del segno, la contraffazione sarebbe invisibile.

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



Vendita e consegna
di fiori a domicilio



**MARKS &
SPENCER**

Utilizzo di “Interflora” come
keyword per pubblicizzare il
proprio annuncio relativo a
vendita e consegna di fiori a
domicilio



MARKS &
SPENCER

Il caso Interflora vs Marks & Spencer (3)

Marchio che gode di notorietà

Il titolare di un marchio che gode di notorietà ha il diritto di vietare ad un concorrente l'uso del proprio marchio da parte di un terzo nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, qualora detto concorrente tragga così indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio (*parassitismo*) oppure qualora tale pubblicità arrechi pregiudizio a detto carattere distintivo (*diluizione*) o a detta notorietà (*corrosione*).



MARKS & SPENCER

Il caso Interflora vs Marks & Spencer

Per contro, il titolare di un marchio che gode di notorietà non può vietare, in particolare, annunci pubblicitari fatti comparire dai suoi concorrenti a partire da parole chiave che corrispondono a detto marchio e **propongono**, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti e dei servizi del titolare del marchio, senza provocare una diluizione o una corrosione e senza peraltro arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio che gode di notorietà, un'alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare di detto marchio.

In effetti La CG ha cercato di trovare una soluzione che contemperasse gli interessi dei titolari dei marchi, gli interessi dei concorrenti ad utilizzare tutte le possibili strategie di marketing e l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni veritiere e non ingannevoli

Uso del marchio altrui a scopo di critica / condanna all'interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio ("gripe site", es: nikesucks.com)



Altri usi illeciti del marchio altrui

- .. nel testo della pagina web
- .. nelle didascalie di immagini
- .. come link
- .. come “username” per l’account (es: facebook.com/bugnion)

Scopo:

“traffic diversion”, ossia deviare / dirottare traffico Internet

GRAZIE

Avv. Paola Stefanelli
stefanelli@bugnion.it
055 284940

© BUGNION S.p.A., 2015