

## Newsletter Aprile 2018

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

### Sito web: layout – codice sorgente. Cosa tutelare e come.

L'importanza e la "fragilità" del più importante strumento di comunicazione aziendale.



Recentemente abbiamo avuto modo di affrontare un caso interessante e complesso allo stesso tempo. Un nostro cliente, nota società nel settore del food, ci ha contattato allarmato affermando che

il suo sito web aziendale era stato copiato da un'altra società. Si noti che il sito web del cliente era stato appena rifatto anche grazie all'intervento di un'agenzia di comunicazione specializzata nel settore della comunicazione on line ed era stato oggetto di un notevole investimento finanziario. Lo stesso sito, per altro, aveva ricevuto riconoscimenti internazionali proprio grazie all'originalità della struttura ed alla creatività espressa. Dopo aver analizzato la questione, la prima difficoltà emersa è stata quella di riuscire ad identificare con certezza e precisione l'oggetto dell'asserita contraffazione: i testi, le fotografie ed i contenuti del sito erano infatti differenti. Quello che era identico era invece la struttura del sito, meglio nota come il layout. Prima di svelare come si sia conclusa la vertenza, occorre qui un breve inciso circa la tutelabilità della struttura di un sito web: come si può proteggere lo scheletro di questo strumento di comunicazione sempre più prezioso per chiunque voglia far conoscere i propri prodotti e/o servizi. Non entreremo invece nel merito della tutela di quelli che sono i contenuti possibili di un sito web (testi, immagini, fotografie). Si può ormai considerare accertato il fatto che anche un sito internet sia ricompreso tra le "opere dell'ingegno di carattere creativo" ai sensi della legge n. 633 del 1941 (articolo 1) e quindi tutelato mediante la disciplina del

Diritto d'Autore. Non sembrano esservi dubbi infatti che, per le scelte tecniche e/o estetiche del web designer, anche questo tipo particolare di opera possa presentare un grado di creatività tale da meritare questa forma di protezione giuridica. La pagina o le pagine che compongono un sito web non vanno considerate semplicemente come una somma di immagini, fotografie, testi, link (...), ma devono essere viste come un'entità autonoma: il Diritto d'Autore sulla o sulle pagine web appare indipendente ed autonomo rispetto ai singoli contenuti di cui si compone. Potrebbe accadere, per esempio, di essere di fronte a contenuti banali e privi di originalità, ma organizzati e disposti in modo creativo ed originale. In questo caso, se l'organizzazione dei contenuti e la loro visualizzazione rispecchiasse il carattere creativo dell'autore, il sito web potrebbe essere considerato come opera dell'ingegno di carattere creativo a sensi della citata legge sul Diritto d'Autore. Per quanto concerne il livello creativo richiesto, si può richiamare quanto affermato nel 2004 dalla Corte di Cassazione: "per la protezione d'autore è sufficiente la sussistenza di un atto creativo se pur minimo suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia" (Corte di Cassazione - Sez. I civile - 12 marzo 2004 n. 5089).



Entrando più nel dettaglio, quando parliamo di struttura del sito web bisogna capire se possa essere oggetto di tutela il codice sorgente alla base della creazione del sito, il risultato visivo che viene espresso, oppure entrambi. Il codice sorgente di un sito web è un codice software scritto in linguaggio HTML che permette al Motore di Ricerca (Google, per esempio) di organizzare i testi, i link e le immagini di una pagina così come li vediamo sullo schermo del nostro PC, del tablet o del telefonino.

Naturalmente, gli utenti vedono solo il risultato finale e non il codice. Un esempio di codice sorgente in linguaggio HTML può essere il seguente:

```
<!DOCTYPE html>  
<!--[if IE 7]>  
<html class="ie ie7" lang="it-IT">  
<![endif]-->
```

```

<!--[if IE 8]>
<html class="ie ie8" lang="it-IT">
<![endif]-->
<!--[if !(IE 7) | !(IE 8)]><!-->
<html lang="it-IT">
<!--<![endif]-->
<head>

```

Questo codice può trovare tutela come opera dell'ingegno: la scrittura di codice software fa nascere infatti in capo all'autore un diritto ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore. Per poter dimostrare la titolarità autoriale sul codice sorgente potrebbe essere opportuno registrare presso la SIAE i testi dei codici in modo da costituire un dossier a fini probatori (il diritto nasce con la creazione del codice). Occorre, tuttavia, precisare che non sussiste una corrispondenza diretta ed esatta tra la compilazione di un codice sorgente ed una specifica risoluzione grafica del sito. Quest'ultima infatti potrebbe essere ottenuta con differenti soluzioni tecnico-informatiche o con differenti linguaggi di programmazione. Pertanto, è possibile essere di fronte



ad un stesso layout partendo da codici differenti. La tutela del solo codice sorgente potrebbe quindi non essere sufficiente per difendere il proprio sito

web in modo efficace. Come anticipato, il nostro ordinamento riconosce la tutela del layout come opera autonoma, a prescindere al codice sorgente, a condizione che sia dotato di carattere creativo. Vieni quindi tutelato l'insieme delle diverse combinazioni grafiche e cromatiche, di forme e di caratteri presenti sul sito. Tuttavia, se il sito risultasse caratterizzato da un livello minimo di creatività, potrebbe non essere così agevole garantire la tutela dello stesso tramite lo strumento del Diritto d'Autore. Quanto più si abbassa la soglia di creatività richiesta per la tutela di un'opera dell'ingegno (la Cassazione parla di un "atto creativo seppur minimo") tanto più deve essere simile all'originale l'opera che si assume abusiva. Vale a dire che se la creatività richiesta per la nascita del diritto è minima, la somiglianza richiesta per l'applicazione dello stesso diritto deve essere massima, fino a sconfinare nel concetto di "copia pedissequa". Ove vi siano i presupposti per applicare la disciplina della concorrenza sleale, è possibile superare il concetto di "copia pedissequa" sostenendo la realizzazione della fattispecie di imitazione servile di un prodotto in concorrenza, con il conseguente rischio di confusione circa l'opera dell'ingegno ed il suo autore, come prevede l'articolo 102 Legge sul Diritto d'Autore. Art. 102: *è vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta*

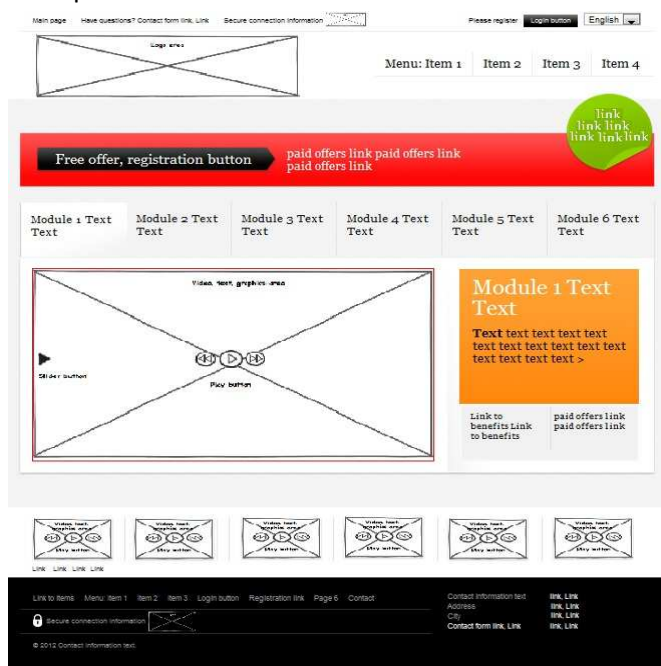
*riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore".* Questa fattispecie, giova ricordarlo, si applica solo quando le parti siano in concorrenza tra loro, in presenza quindi di un'affinità di settori merceologici. Cosa fare allora quando non si possa applicare la disciplina della concorrenza sleale e il sito sia dotato di carattere creativo minimo?

Ove ne ricorrano i requisiti, la registrazione come disegno o modello, ai sensi del Codice di Diritto Industriale (articoli 31 e seguenti), della struttura/layout del proprio sito web potrebbe risultare un valido strumento di protezione. Oggetto di tutela sarebbe nuovamente l'insieme delle caratteristiche grafiche del sito, compresi i contorni, le combinazioni dei colori e la disposizione del testo e verrebbe protetta l'apparenza complessiva conferita dalle pagine web di un sito (si veda a tale proposito la classe 14-04 della Classificazione Internazionale di Locarno). La differenza rispetto alla tutela conferita dal Diritto d'Autore sarebbe tuttavia la seguente. Grazie al criterio dell'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato, criterio fondamentale nella disciplina dei disegni o modelli, la tutela di un sito internet registrato come disegno o modello godrebbe di una tutela più ampia: per la concretizzazione di un abuso non sarebbe più necessaria una copia pedissequa, ma sarebbe sufficiente che l'altro sito suscitasse, nell'utilizzatore informato, la medesima impressione generale. Per definire se sussista il concetto di medesima impressione generale o meno, occorre sicuramente un lavoro interpretativo non indifferente, tenendo conto anche dell'affollamento del settore di riferimento, del margine di libertà di cui gode il web-designer, dell'aspetto complessivo della forma e delle forme che compongono il sito web, e dei criteri di individuazione dell'utilizzatore informato/acquirente esperto. Tuttavia, è difficile negare che il concetto di impressione generale sia più ampio rispetto al criterio di copia pedissequa e che lo strumento del design permetta quindi di ottenere una tutela più incisiva contro siti terzi in sospetta contraffazione. Perché un sito sia tutelabile come disegno o modello, è necessario sia nuovo e dotato di carattere individuale. Requisiti disciplinati dal Codice di Diritto Industriale come segue: *"Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti"; ....., "un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno e modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione".* In sostanza, il vostro sito non deve essere identico a siti divulgati anteriormente alla data di deposito del design. Fa in parte eccezione a questa regola la divulgazione del sito web da parte

dell'autore per la quale alcuni legislatori ha previsto un periodo di grazia per il deposito del design a partire dalla prima divulgazione. Tale periodo è di 12 mesi nella normativa italiana e comunitaria, mentre è più breve o del tutto assente in alcune normative nazionali di Paesi extra-UE. In secondo luogo, il sito per cui si chiede tutela attraverso il design deve possedere "carattere individuale": deve differenziarsi dai siti web già noti al pubblico in modo che l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato sia differente.

Lo strumento del design si dimostra, tra tutti quelli analizzati, quello più efficace nella tutela del layout di una pagina web, e, da una prima ricerca, è risultato che alcune società hanno già iniziato a registrare la struttura del loro sito.

Esempio:



La tutela del design, inoltre, non è in contrasto con la tutela autoriale, né con la tutela conferita dalla concorrenza sleale ed è cumulabile anche con la tutela del linguaggio HTML. A differenza della tutela mediante il diritto d'autore, la registrazione di un disegno è tuttavia onerosa e ha una durata più limitata nel tempo (5 anni, prorogabili fino ad un massimo di 25), comunque ampiamente sufficiente a coprire normalmente il ciclo di vita di un sito internet. Alla luce di quanto sopra, il nostro consiglio è di provvedere alla registrazione di disegni e modelli aventi ad oggetto layout nuovi ed aventi carattere individuale prima della pubblicazione della pagina internet, o comunque immediatamente dopo. Inoltre, poiché solitamente lo sviluppo di questi layout è affidato a società terze, specializzate nel settore, vi suggeriamo di prevedere nel contratto di committenza una clausola specifica avente ad oggetto i diritti in Proprietà Intellettuale, ed in particolare il diritto a depositare domande di registrazione di disegni e modelli. Tornando al nostro caso, in estrema sintesi, siamo riusciti a chiudere la sordenga vertenza con piena soddisfazione per la

cliente basando le nostre contestazioni sia sulla violazione del diritto d'autore, evidenziando tutti gli elementi identici dei due siti in comparazione (eravamo di fronte a copie pedissequae di parti rilevanti del sito), sia sulla concorrenza sleale (le due società operano nel medesimo settore e la pubblicazione del sito di controparte risultava immediatamente successiva al riconoscimento internazionale ricevuto dal sito del nostro cliente). Controparte ci ha contattato dopo pochi giorni comunicandoci che avrebbe modificato il sito e, da un controllo successivo, abbiamo appurato come effettivamente il sito di controparte fosse stato radicalmente modificato. In conclusione, quando si decide di creare o di commissionare la realizzazione di un nuovo sito web, è consigliabile porre particolare attenzione agli strumenti normativi che sono a disposizione: se usati correttamente e in modo attento, possono infatti fornire una efficace barriera contro terzi che volessero replicare il vostro sito web aziendale. Le leggi di mercato che governano le politiche di promozione e pubblicità dei prodotti e servizi offerti, richiedono sempre più frequentemente sforzi di modernizzazione e coordinamento degli strumenti adottati, come ad esempio il sito web aziendale, la carta intestata, il layout dei punti vendita e finanche l'estetica delle sedi e degli arredamenti. Una tutela adeguata dei risultati di questi investimenti contro l'appropriazione e lo sfruttamento illecito da parte di terzi, rappresenta il corollario naturale agli investimenti che l'impresa deve sostenere per promuovere la propria attività e la propria immagine, investimenti che frequentemente raggiungono in bilancio valori altamente significativi.

### Europa - Brevetto Unitario – Un altro passo avanti

Il 26 aprile 2018 il Regno Unito ha ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti (UPC). Questo atto formale rende più vicino il momento in cui il tanto



atteso sistema unificato diventerà uno strumento utilizzabile dalle imprese (italiane e non), per la tutela dei propri diritti brevettuali

in Europa, nonché per contestare diritti brevettuali di terzi. Le imprese italiane, in particolare quelle che operano sui mercati esteri, trarranno sicuramente vantaggio dal sistema unificato, pur dovendo confrontarsi con la necessità di maturare una consapevolezza sempre maggiore rispetto a diritti di terzi, soprattutto aziende concorrenti estere, il cui ricorso alla tutela brevettuale, come sappiamo, cresce ad un tasso spesso molto più elevato rispetto a quello delle imprese italiane. Affinché il sistema entri effettivamente in funzione, si attende ora solo più la ratifica della Germania.