INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Registrazione abusiva di *domain names* e risarcimento dei danni: un nuovo inizio?

Scritto dall'Avv. Carlo Sala e dall'Avv. Wilma Zanin

È *cybersquatting* la registrazione abusiva di un *domain name* identico o simile ad un segno distintivo altrui, generalmente rinomato, con l'intento di impedirne la registrazione da parte del legittimo titolare - cosa che ha luogo perché la registrazione si perfeziona senza controlli preventivi e sulla base del principio del *first* come *first served*, con la conseguenza che il *cybersquatter*, che in genere è un *domainer* (cioè, un imprenditore la cui attività consiste nella compravendita, anche lecita di domini - si pensi, ad esempio, all'appetibilità dei domini generici), lo fa per lo più a scopo di rivendita a prezzi decisamente più alti di quelli della mera registrazione.

Il Codice della Proprietà Industriale ("CPI") mostra consapevolezza del fenomeno.

Infatti, all'art. 22 vieta di adottare come *domain name* "*...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*" (comma 1) - divieto, che si estende al caso in cui venga adottato un nome a dominio "*...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*" (comma 2). Il che è riflesso nell'art. 20 CPI che prevede anche il correlato divieto di utilizzo, oltre che, dal punto di vista processuale, negli artt. 118 e 133 CPI, che prevedono la possibilità di ottenere la revoca o il trasferimento (anche provvisorio anche caso di azione cautelare) della registrazione di un nome a dominio concessa in violazione del predetto art. 22 CPI.

Non è, quindi, un caso che la recente sentenza del Tribunale di Roma 3 febbraio 2021 n. 1937/2021 (che è il seguito di una procedura amministrativa di riassegnazione-procedura di cui tratteremo in un prossimo articolo) abbia affermato che, *...conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio* (cfr. Cass. civ. n. 4721 del 21/02/2020).

Il che, si impone a maggiore ragione quando, come nel caso ivi trattato, da un lato, il sito web associato al nome a dominio abusivamente registrato è inattivo, dall'altro e nel medesimo sito web, si trovano dei links sponsorizzati (cc.dd. *links pay-per-click*) riferiti alle attività del titolare del marchio notorio di cui si chiede la tutela, atteso che tale presenza è suscettibile di trarre in inganno gli utenti internet.

L'elemento di (quasi[1]) novità della decisione è, quindi, un altro: è il riconoscimento, da parte della stessa, che la registrazione abusiva può essere fonte di una pronuncia di risarcimento dei danni; il che parte dall'osservazione che la permanenza degli stessi *links* sponsorizzati genera un profitto a favore del titolare del predetto nome a dominio, derivante dallo sfruttamento del marchio anteriore (cfr. decisione WIPO del 22/5/2010, caso n. D2010-0490, Gibson, LLC v. Jeanette Valencia).

[1] attesa la presenza di una risalente pronuncia del Tribunale di Milano in analoghi termini

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORN YS SINCE 1927

Con la conseguenza che non solo il Tribunale ha sanzionato come illegittima la registrazione del *domain name* posta in essere in violazione del detto CPI (disponendo l'inibitoria all'uso, delle penali di 500 euro per ogni giorno ritardo nell'osservanza dell'ordine inibitoria ed il trasferimento del *domain name* in contestazione, oltre che la pubblicazione della decisione nelle principali testate nazionali), ma ha altresì accolto la richiesta di risarcimento dei danni (e qui, come si diceva, sta l'elemento di novità) invocata dalla titolare dei marchi.

In particolare, il Tribunale ha riconosciuto le seguenti voci:

- il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte al fine di ottenere in sede amministrativa la riassegnazione del nome a dominio, t*rattandosi di un'indubbia voce di danno emergente a carico del titolare abusivo* (infatti, la causa era il seguito di un procedimento amministrativo di riassegnazione il cui esito era stato impugnato dal titolare del dominio);

- la retroversione degli utili ricavati dal titolare del dominio per effetto della formula del sito *pay-per-click*;

- il danno, riconosciuto *in via equitativa e prudenziale*, derivante dalla perdita di opportunità di rapido e diretto contatto con gli utenti interessati a raggiungere il sito web originale e dalle conseguenti negative ricadute in termini di raccolta pubblicitaria, danno di cui il Tribunale di Roma ha avuto riguardo, in considerazione della notorietà del prodotto e della rinomanza dell'omonimo marchio, liquidando, a questo titolo, la somma di 20.000 Euro attualizzata degli interessi.

Il tutto dovendosi notare pure l'affermazione secondo la quale l'accertamento della contraffazione dei marchi, utile ai fini dei conseguenti provvedimenti di contenuto inibitorio e risarcitorio, oltre che delle altre misure civili, *...non richiede anche una particolare caratterizzazione psicologica nell'autore, essendo sufficiente l'utilizzazione dei medesimi segni distintivi registrati da terzi per prodotti o servizi identici o affini ovvero di segni distintivi simili, laddove idonei a determinare un rischio di confusione*.

Che sia un nuovo inizio?

Nel caso trattato nella sentenza commentato dal Tribunale di Roma, il marchio azionato era notorio. Il che, si ritiene che possa avere facilitato il giudice capitolino. Nulla toglie, però, che i principi così chiaramente e perentoriamente affermati possano essere ribaditi in casi meno chiari.

Infatti, si ritiene che soprattutto sui soggetti che si dedicano alla compravendita professionale di nomi a dominio (i cc.dd. *domainers*) gravi un particolare onere di diligenza e cautela al momento della registrazione, volto ad evitare che si verifichi la violazione di diritti di marchi di terzi (cfr. *ex mulits*, decisione NAF del 30 dicembre 2011, caso n. 1403750, *Electronic Arts Inc. v. Michele Dinoia*; decisione WIPO del 3 dicembre 2015, caso n. D2015-1834, *Honeywell Safety Products USA, Inc. v. Michele Dinoia, Macrosten Ltd*; decisione CAM del 26 settembre 2017, caso "*mefa.it*"). È dunque ragionevole presupporre che, in presenza di marchi che generano un fatturato rilevante, il *domainer* sappia, o per lo meno possa sapere, che la registrazione del nome a dominio è identica o confondibile al marchio anteriore del reale avente diritto.
Ed è principio costantemente affermato che l'effettiva conoscenza (o conoscibilità) dell'altrui marchio costituisce un elemento comprovante la malafede della Resistente all'atto della registrazione (cfr. *ex multis*, decisione WIPO del 24 febbraio 2016, caso n. D2005-1304, cit.; v. anche *WIPO Jurisprudential Overview 3.0*, §§ 3.2.2 e 3.2.3) che può legittimare, appunto, le richieste ex artt. 22, 20, 118 e 125 CPI, ossia, la richiesta che venga riconosciuta la registrazione in mala fede del dominio e che il suo uso sia contraffattivo del marchio anteriore, con conseguente possibile legittima sentenza di risarcimento dei danni.

Diritto d'autore su prodotti di design: il Tribunale di Milano tutela i Moon Boot

Dopo la prima decisione milanese del 2016 e le due decisioni veneziane del 2019 (Tribunale e Corte d'Appello), con sentenza 25 gennaio 2021 n. 493/21 (Presidente Relatore Marangoni), il Tribunale di Milano ha nuovamente affermato, grazie al supporto del nostro Avv. Carlo Sala, la tutela autorale del Moon Boot® (di seguito "MB") del nostro cliente Tecnica Group S.p.A., come opera del disegno industriale ai sensi dell'art. 2 n. 10 legge 633/41.

INTERPATENT
CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927
TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927

Il motivo del richiamo alla sentenza è che il design di un prodotto (che non ha nulla a che fare con la sua estetica, bensì semplicemente col suo aspetto di un prodotto o di una sua parte) può ottenere la tutela d'autore, tutela che, in sostanza è perpetua, visto che per la legge la vita di una tale di opera di 70 anni dalla morte dell'autore.

In breve, la novità della decisione è che il Tribunale non solo si focalizza sul valore artistico del prodotto di Tecnica Group (peraltro precisando che anche *al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, ...l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto*[1]), ma affronta anche il tema del carattere creativo dell'opera in questione, laddove, facendo riferimento al rapporto dei Moon Boot con le calzature lunari del primo sbarco sulla luna nel 1969, puntualizza che effettivamente, al fine di sostenere una pretesa mancanza di novità dei Moon Boot non sembrano assumere particolare rilievo, *...le pretese anteriorità costituite dalle calzature utilizzate dagli astronauti nella missione Apollo, cui il modello dell'attrice traeva diretto ed esplicito spunto ma dando luogo ad una del tutto autonoma e diversa autonomia di forme avente indubbio carattere creativo...*

A tacere di altri profili interessanti, merita menzione anche il passaggio, in cui, nel valutare il plagio/contraffazione dei prodotti in contestazione e previamente richiamando la definizione delle caratteristiche salienti del MB fatte proprie dal tribunale ambrosiano a partire dalla sentenza Trib. 12 luglio 2016, si dice che l'*elaborazione creativa* si differenzia dalla contraffazione, *in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria* (così Cass. 9854/12).

Pornsquatting e nomi di dominio con denominazione pornografica: il servizio AdultBlock e AdultBlock+

L'innovazione tecnologica e internet hanno portato a un radicale cambio nella società di tutti i giorni, favorendo l'avanzata verso la c.d. **rivoluzione industriale 4.0** (nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, Blockchain, Stampaggio 3D, *Quantum computing*, ne sono l'esempio lampante). Tali tecnologie hanno preso ormai il sopravvento nella routine della società del 2021 cambiando le abitudini e, inevitabilmente, anche l'approccio commerciale. Sotto questo punto di vista, non siamo nuovi a pratiche illecite nel mondo digitale, che solamente negli ultimi 5 anni sono aumentate esponenzialmente, a causa dell'importanza cruciale che oggigiorno riveste l'immagine aziendale nel mondo virtuale. A questo proposito, è assai importante tener presente la rilevanza dei siti web e delle potenziali ripercussioni negative che potrebbero portare tali pratiche come, per esempio, quelle relative ai nomi di dominio (*cybersquatting, slamming, typosquatting, dotsquatting, pornsquatting, front running, phishing, hosting illegale, streaming illegale* sono solo alcune delle più diffuse), ossia le vere e proprie sedi commerciali e/o insegne delle aziende al giorno d'oggi.

Un nome di dominio (spesso chiamato semplicemente "dominio") è un nome associato a un indirizzo IP (l'indirizzo IP è formato da una combinazione di numeri – per esempio, 192.168.1.1 – che permette di localizzare un sito web su internet) ed è la parte corrispondente alla combinazione di lettere che compare dopo il simbolo "@" negli indirizzi email e dopo le lettere "www." negli indirizzi web. Ad esempio, per quanto riguarda il sito www.interpatent.it il dominio è "interpatent.it" (altri esempi di nomi di dominio potrebbero essere google.com e wikipedia.org), mentre l'estensione è il ".it", ".com" o ".org". Sotto questo aspetto esistono diverse tipologie di estensioni, i *Generic Top Level Domain o gTLD* (".com", ".info", ".org", etc.), e i Country Code Top Level Domain o ccTLD, relativi ai paesi (".it", ".fr", ".co.uk" etc.). Grazie alla creazione del **Domain Name System (DNS)**, il nome a dominio agisce come "convertitore" dei numeri dell'indirizzo IP in parole e combinazioni di lettere e numeri, permettendo in questo modo di identificare una posizione su Internet senza utilizzare l'indirizzo IP numerico, facilitando così la memorizzazione e la digitazione degli indirizzi web.

[1] E che, la sentenza in parola dice che -...va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l'esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l'attribuzione di premi, l'acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista (così Cass. 7477/17).

In particolare, secondo l'**Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI)**, l'attività di *pornsquatting* consiste **nell'approfittarsi indebitamente di un marchio ben noto per attirare gli utenti di Internet verso un sito web a contenuto pornografico. Per questi motivi, ci preme ricordare la presenza delle estensioni ".xxx", ".adult", ".porn" o ".sex",** tra i nuovi possibili esempi di *Generic Top Level Domains* (gTLDs) disponibili all'acquisto, che potrebbero potenzialmente portare il consumatore ad associare il marchio d'impresa ad una connotazione pornografica. Proprio a causa di quanto sopra, grandi colossi del web come Microsoft o celebrità come Taylor Swift o Richard Branson hanno infatti provveduto a **comprare** le suddette estensioni, assicurandosi una tranquillità sotto questo punto di vista per i prossimi anni.

Al fine di contrastare queste pratiche, **Interpatent S.r.l.** raccomanda l'attivazione del Servizio **AdultBlock, un servizio che permette di bloccare la registrazione da parte di terzi di nomi di dominio (nelle estensioni ".xxx", ".adult", ".porn" o ".sex") che contengano il proprio marchio d'impresa e – nel caso dell'acquisto del servizio aggiuntivo AdultBlock+ – delle sue varianti nelle estensioni segnalate.** Pertanto, una volta attivato tale servizio, nessuno potrà acquistare a livello globale nomi di dominio composti dal vostro marchio con le estensioni ".xxx", ".adult", ".porn" o ".sex", permettendo così di evitare potenziali danni d'immagine arrecabili al brand aziendale.

.SEX .PORN .XXX .ADULT

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.

www.interpatent.com - email@interpatent.com