



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti
- Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei
Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano
Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti
- Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda.
- Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti	Pag. 1
Angela Gagliolo	
Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti	Pag. 5
Pierfrancesco C. Fasano	
Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda	Pag. 11
Liliana Martari e Mauro Delluniversità	
Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi	Pag. 13
Simone Ferrante e Gioia Perucci	
Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design	Pag. 16
Marta Manfrin	
“Online does not mean free”: l'uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d'autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali	Pag. 20
Francesca Milani	
Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale	Pag. 25
Stefano Conti e Francesco Chrisam	
L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese.	Pag. 28
Marco De Biase	
La nuova sfida per i marchi: il metaverso	Pag. 31
Paola Bonalume	
Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com	Pag. 35
Claudio Tamburrino	
Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale	Pag. 37
Davide Aldo Falzoni	
Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma	Pag. 39
Carlo Lamantea e Olivia Pelo	
La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio	Pag. 42
Paolo Veronesi	

Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

Con decisione resa in data 26 aprile 2020, il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI ha respinto il ricorso presentato dal Consorzio Tutela Taleggio contro Gilberto Ramponi Rivelli, Publinord s.r.l per ottenere la riassegnazione del nome a dominio TALEGGIO.EU (si veda la decisione disponibile al link <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DEU2020-0003>).

ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

Il Ricorrente, dedito alla tutela, controllo e promozione del formaggio TALEGGIO sostiene di essere l'unico soggetto legittimato ad utilizzare la denominazione TALEGGIO come nome a dominio, essendo titolare del relativo marchio, nome a dominio con estensioni .it/.com/.biz/.org, nonché denominazione di origine protetta (DOP), mentre il Resistente non ha alcun diritto né interesse legittimo sul nome a dominio contestato, di cui viene fatto un uso volto a fuorviare i consumatori rimandandoli ad altri siti web che vendono prodotti alimentari non di qualità e non sottoposti ai rigidi controlli sanitari tipici di una DOP.

Il Resistente ritiene invece che, poiché le registrazioni di marchi aventi ad oggetto la denominazione TALEGGIO sono successive al nome a dominio contestato e le denominazioni d'origine sono dirette esclusivamente a proibire la produzione e vendita di prodotti agricoli oggetto della DOP da parte di terzi, i diritti anteriori del Ricorrente azionabili si limitano al nome a dominio "taleggio.it" registrato nel 1997, che non può ritenersi sufficiente ad attribuire diritti esclusivi con riferimento a nomi a dominio aventi diverse estensioni.

Il Resistente sostiene inoltre di avere un legittimo interesse sul nome a dominio contestato in quanto utilizza la denominazione TALEGGIO per riferirsi all'omonimo paese e valle all'interno del portale turistico (www.piazze.it), sviluppato per raccogliere e organizzare l'accesso a siti internet contenenti informazioni su comuni e località italiane. A ulteriore riprova di queste affermazioni, il Resistente sottolinea che 1) il nome a dominio contestato non è indicizzato e dunque chi ricerca la parola "TALEGGIO" nei motori di ricerca non viene indirizzato al sito web del Resistente, e 2) il fatto che il Ricorrente non utilizzi il nome a dominio "taleggio.org" di cui è titolare dal 2013 dimostra una mancanza di interesse da parte del

Consorzio Tutela Taleggio rispetto a nomi a dominio diversi da "taleggio.it".

DISCUSSIONE E DECISIONE

Secondo il Paragrafo B(11)(d)(1) delle Norme ADR il Ricorrente deve provare la sussistenza di tre elementi (il secondo e il terzo dei quali alternativi) per ottenere una decisione che disponga la cancellazione o al trasferimento del nome a dominio contestato.

Il primo di questi, ovvero **(i) l'identità o confondibilità del nome a dominio contestato con il nome rispetto al quale la legge nazionale di uno Stato membro e/o dell'Unione Europea riconoscono o attribuiscono un diritto**, è stato provato essendoci identità tra la DOP e marchio TALEGGIO e il nome a dominio contestato.

In merito al secondo elemento, ovvero **(ii) assenza di un diritto o un interesse legittimo al nome a dominio da parte del Resistente**, il Collegio rileva che il Resistente utilizza il nome a dominio "taleggio.eu" in relazione a un sito web dedicato principalmente alla descrizione della località denominata TALEGGIO e dell'omonima valle dove ha origine il formaggio taleggio, che viene menzionato nel sito in funzione meramente descrittiva in quanto originario di quella località.

Il Collegio, pur riconoscendo i diritti del Ricorrente sulla DOP e marchio di fatto (tale era nel 2007 quando il nome a dominio contestato è stato registrato) TALEGGIO, ritiene che il Resistente abbia un interesse legittimo in merito al nome a dominio contestato in virtù dell'uso descrittivo associato al contenuto del corrispondente sito che ne sta facendo (descrizione della omonima località geografica, offerta di servizi turistici ed informativi in buona fede).

Per quanto riguarda, inoltre, i *banners e link* pubblicitari presenti nel sito web a cui rimanda il nome a dominio contestato, a parere del Collegio si tratta di portali tematici appartenenti alla Resistente che raccontano la storia, le ricette e le caratteristiche di prodotti alimentari il cui uso non è fuorviante o nocivo nei confronti degli interessi del Ricorrente.

Pertanto, il Ricorrente non ha provato la sussistenza del secondo elemento richiesto dalle norme ADR.

Infine, il Collegio ritiene non provata nemmeno la sussistenza del terzo elemento, ovvero **(iii) registrazione o uso in mala fede del nome a dominio**, in quanto a suo parere il Resistente ha registrato e utilizza il nome a dominio in buona fede all'interno di un'attività di servizi incentrata sulla creazione di un portale turistico dedicato a numerose località geografiche italiane (www.piazze.it), nonché di altri portali tematici relativi a differenti ambiti. Nell'ambito di tale attività, infatti, il Resistente ha registrato numerosi nomi a dominio corrispondenti a località geografiche.

Per tali ragioni, non ritenendo provata la sussistenza del secondo e terzo elemento, il Collegio ha respinto il ricorso.

COMMENTI

L'interferenza tra il nome di una località geografica e la corrispondente indicazione geografica protetta, a volte registrata anche come marchio, sono abbastanza frequenti. Così come frequenti sono le controversie riguardanti nomi a dominio che includono indicazioni geografiche.

Quando si instaura un procedimento per ottenere la riassegnazione o la cancellazione di un nome a dominio contenente un'indicazione geografica è importante verificare, a seconda della procedura avviata, quale sia la normativa applicabile.

La procedura Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), ad esempio, esclude le indicazioni geografiche dal novero dei diritti anteriori azionabili nelle controversie sui nomi a dominio. Secondo le linee guida dell'OMPI, infatti, le indicazioni geografiche vengono considerate come diritto azionabile in una procedura UDRP esclusivamente se

- non sono utilizzate in senso geografico-descrittivo (ad esempio, "Nantucket Nectars" per bevande laddove Nantucket coincide con il nome geografico di un'isola degli Stati Uniti d'America) e
- sono registrate come marchio.

In casi eccezionali, ovvero se il Ricorrente prova di avere sull'indicazione geografica diritti tali da dimostrare un riconoscimento come marchio da parte dei consumatori in relazione a determinati prodotti o servizi (c.d. *secondary meaning*), i Collegi hanno ritenuto che anche indicazioni geografiche non registrate come marchio potessero legittimare l'instaurazione di un ricorso UDRP. Nell'ambito delle procedure UDRP, tuttavia, si è generalmente dimostrato molto difficile per un ente responsabile di un'area geografica provare diritti su una indicazione geografica non registrata come marchio sulla base dell'acquisita distintività attraverso l'uso (c.d. *secondary meaning*).

A riprova di ciò, nella maggior parte dei casi riguardanti indicazioni geografiche i ricorsi UDRP sono stati ritenuti ammissibili in quanto basati non solo su denominazioni geografiche protette ma anche su marchi registrati; si vedano, ad esempio, i casi aventi ad oggetto i nomi a dominio **rioja.com** (*Regulatory Board of the Rioja Qualified Designation of Origin (D.O.C.A) v. Domain Hostmaster*, Caso OMPI D2018-0168 del 4 maggio 2018), **gorgonzola.city** (*Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Rob Monster / DigitalTown, Inc.*, Caso OMPI D2017-0253 del 12 aprile 2017), **gorgonzola.blue** (*Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola v. Whois Privacy, Private by Design, LLC / Gerald Baton*, Caso OMPI D2021-0722 del 30 maggio 2021), **parmaham.com** (*Consorzio del Prosciutto di Parma v. Domain Name Clearing Company, LLC*, Caso OMPI D2000-0629 del 18 settembre 2000).

Nel caso avente ad oggetto il nome a dominio **champagne.co** (*Comité Interprofessionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers*, Caso OMPI DCO2011-0026 del 21 giugno 2011), invece, pur essendo "Champagne" una delle indicazioni geografiche più conosciute al mondo e pur avendo il ricorrente diritti su "Champagne" come DOC, il Collegio ha deciso di respingere il ricorso a causa dell'assenza di marchi registrati per "Champagne".

D'altro canto, come si evince anche dal ricorso qui commentato relativo al nome a dominio "taleggio.eu", le regole di riassegnazione relative al ccTLD ".eu" si discostano dalle policy UDRP e si estendono fino a ricomprendere le dispute tra nomi a dominio e denominazioni di origine o indicazioni geografiche. Infatti, ai sensi dell'art. 9 co. 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/857 del 17 giugno 2020 che stabilisce i principi da includere nel contratto tra la Commissione Europea e il registro del dominio di primo livello .eu, nell'ambito delle registrazioni abusive il registro deve prendere in considerazione: "il diritto d'autore, i marchi e le indicazioni geografiche previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale degli Stati membri in cui sono detenuti: i marchi non registrati, i nomi commerciali, gli identificatori di imprese, i nomi di imprese, i cognomi e i titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette".

Similmente, questo orientamento è seguito da alcune procedure di riassegnazione nazionali (citiamo, ad esempio, .FR, .IE, .ES,) che ammettono ricorsi basati sui diritti del ricorrente su indicazioni geografiche protette. Basti pensare, richiamando il famoso caso già citato "champagne.co", ai ricorsi aventi ad oggetto il nome

a dominio **champagne.ie** (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) v. Richard Doyle*, Caso OMPI DIE2007-0005 del 5 febbraio 2008), **champagnes.fr** (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) contre Internet SARL*, Caso OMPI DFR 2005-0006 del 4 luglio 2005) in cui il ricorrente è riuscito a dimostrare i propri diritti sulla DOC CHAMPAGNE ottenendo così la riassegnazione dei nomi a dominio contestati.

In sintesi, a differenza delle procedure UDRP, nei procedimenti di riassegnazione relativi al ccTLD “.eu”, così come in altre procedure nazionali, la registrazione dell’indicazione geografica come marchio o l’uso dell’indicazione geografica come marchio di fatto non sono necessarie per dimostrare la sussistenza di un diritto azionabile in capo al ricorrente. Tuttavia, è comunque strategico verificare che utilizzo viene fatto del sito web corrispondente al nome a dominio contestato in quanto da ciò dipende la sussistenza della seconda e terza condizione per ottenere il recupero del nome a dominio. Infatti, a prescindere dall’esistenza o meno di diritti di marchio in capo alla ricorrente, se la resistente prova di usare il nome a dominio contenente l’indicazione geografica nell’ambito dell’offerta in buona fede di prodotti / servizi e in modo descrittivo della relativa area geografica, il ricorso verrà respinto. Fondamentale, quindi, svolgere un’attenta istruttoria preliminare per verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere o meno la riassegnazione di un nome di dominio “geografico”.

Simone Ferrante
Gioia Perucci



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Mauro Delluniversità, Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo,
Gian Tomaso Masala, Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com