



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"?

Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione

Con le decisioni C-682/16 e C-683/16 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea torna a pronunciarsi in tema di **diritto d'autore in ambito digitale**.

I due casi vertono sull'interpretazione dell'articolo 3 paragrafo 1 e dell'articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e sulla interpretazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico 2000/31/UE.

Nel primo caso C-682/16, il produttore Frank Peterson ha agito di fronte al giudice nazionale contro Youtube, chiedendo un **provvedimento inibitorio** per ottenere

- la rimozione di brani musicali caricati senza alcuna autorizzazione
- informazioni sui soggetti coinvolti nella violazione dei diritti d'autore
- un risarcimento danni.

In maniera simile, viene richiesto da parte della casa editrice Elsevier un provvedimento nei confronti della società Cyando AG, gestore del portale per la condivisione di file Uploaded, sul quale erano caricati materiali in violazione dei diritti della Elsevier.

In entrambi i casi, rimessi alla Corte di Giustizia dal giudice nazionale tedesco, viene richiesto, **in primis**, se Youtube e Uploaded stessero compiendo un "**atto di comunicazione al pubblico**" rispetto ai contenuti caricati sulla piattaforma ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1 della direttiva 2000/31/UE.

Secondo tale articolo, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. Per la Corte la risposta è **negativa**: il gestore di una piattaforma di hosting o che permette la condivisione di video, nella quale possono essere messi a disposizione contenuti illeciti da parte degli utenti, non effettua un atto di comunicazione al pubblico salvo che esso non contribuisca a rendere accessibile ai propri utenti tali contenuti. Per la Corte ciò si realizza, ad

esempio, quando un gestore si astenga da rimuovere tali contenuti o dal bloccare immediatamente l'accesso ad essi, non ponga in atto misure tecniche atte a contrastare in modo efficace le violazioni sulla piattaforma, o agevoli la condivisione di tali contenuti tramite strumenti destinati ad essa.

Un esempio che la Corte offre in tal senso riguarda la famosa decisione relativa al portale The Pirate Bay (C-610/15). In questo caso, il portale compiva quello che poteva essere definito un "atto di comunicazione al pubblico", in quanto la piattaforma non solo forniva strumenti di indicizzazione dei contenuti illeciti, ma gli amministratori del sito condividevano pubblicamente come obiettivo di The Pirate Bay la condivisione di contenuti in violazione del diritto d'autore.

Al contrario, la Corte ha ritenuto che né Youtube né Uploaded compiano atti di comunicazione al pubblico. Viene infatti evidenziato come la prima piattaforma adotti strumenti di segnalazione e di notifica dei contenuti in violazione, nonché software che permettono la loro identificazione automatica (come il cosiddetto 'Content ID'), mentre, nel caso di Uploaded, la Corte evidenzia che tale piattaforma non diffonde il link dal quale è possibile scaricare il contenuto caricato, ma, viceversa, lo rilascia al solo utente; sarà poi a discrezione dell'utente stesso la diffusione del link o il suo caricamento su blog o siti specializzati nella condivisione di contenuti illegali.

La **seconda** e la **terza** questione riguardano l'interpretazione dell'articolo 14 paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico. Tale articolo, infatti, esclude la responsabilità del "prestatore di servizi" a condizione che non sia al corrente del fatto che l'attività o informazione sia illecita, di fatti o circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione e, non appena al corrente, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni.

La Corte ribadisce la definizione di “*prestatore intermediario*” della precedente giurisprudenza (inteso come soggetto che svolge un ruolo neutro e meramente tecnico) stabilendo anche l’efficacia sull’esonero di responsabilità di una notifica relativa all’attività o informazione illecita presente sulla piattaforma. Per la Corte, tale notifica deve contenere elementi sufficienti per consentire al gestore di accertarsi del carattere illecito di tale comunicazione e della compatibilità di una eventuale rimozione con la libertà di espressione.

La **quarta** e ultima questione analizzata concerne la compatibilità della cosiddetta “responsabilità del perturbatore” (“*Störerhaftung*”) prevista dal diritto tedesco con l’articolo 8 paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore. In tal senso, la Corte ha stabilito che è possibile ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell’intermediario solo nel caso in cui, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, la violazione sia stata notificata e quest’ultimo non sia intervenuto per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e garantire che le violazioni non si ripetessero nuovamente. Il giudice nazionale dovrà poi verificare che la condizione non cagioni danni sproporzionali al titolare se la cessazione effettiva della violazione sia ritardata.

Diventa quindi strategico riuscire a qualificare attentamente la fattispecie dell’**atto di comunicazione al pubblico** operata dal *prestatore intermediario* anche alla luce delle precisazioni interpretative sopra evidenziate.

Carlo Lamantea
Mauro Delluniversità



***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,
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