



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Assemblea degli iscritti 2025

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)



Assemblea degli iscritti 2025	Pag. 1
Dott.ssa Giuliana Caruso	
Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002	Pag. 2
Ing. Erika Andreotti, Ing. Arch. Sara De Filippis	
Il test degli equivalenti secondo l'UPC	Pag. 7
Ing. Guglielmo Milan	
La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP).....	Pag. 9
Avv. Paolo Veronesi, Mauro Delluniversità	
Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa.....	Pag. 11
Mauro Delluniversità	
Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa.....	Pag. 13
Dott. Marco De Biase	
Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione	Pag. 16
Ing. Michele De Giorgi	
Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EUIPO	Pag. 19
Avv. Mariella Caramelli	
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT	Pag. 21
Dott. Carlo Lamantea, Mauro Delluniversità	
Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR	Pag. 23
D.ssa Giovanna Del Bene	
Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive	Pag. 26
Dott.ssa Laura Pedemonte	
Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto.....	Pag. 29
Mauro Delluniversità	
La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore	Pag. 32
Avv. Paolo Veronesi	
Device mark can be protected by copyright in China.....	Pag. 36
Yunze Lian	
Relazioni gruppi di studio	Pag. 38



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa

Sintesi del caso [WIPO Case No. D2024-5035](#)

Il caso aveva ad oggetto i domini <spaterravita.com> e <terravitaspa.com>.

Il ricorrente, Laboratoire Terravita, azienda francese attiva dal 2004 nella vendita di prodotti per la salute e la bellezza, ha posto a fondamento della riassegnazione il proprio marchio **TERRAVITA**, registrato in Francia nel 2020.

I domini contestati erano stati registrati dai resistenti nel 2024 per promuovere servizi di spa e benessere offerti dall'Hotel du Lac, affiliato al marchio DoubleTree by Hilton. La parte ricorrente ha sostenuto che i domini <spaterravita.com> e <terravitaspa.com> erano interferenti con il proprio marchio anteriore **TERRAVITA** e che i resistenti non avevano alcun diritto o interesse legittimo nei confronti di essi.

Dopo aver esaminato le prove e le argomentazioni delle parti, l'arbitro ha stabilito che i domini erano simili al marchio del ricorrente, ma ha ritenuto che il resistente avesse dimostrato un **interesse legittimo**, avendo avviato un'attività sotto il nome TERRA VITA WELLNESS AND SPA e depositato un marchio omonimo in Francia.

L'interesse legittimo, nell'ambito delle procedure di risoluzione delle controversie sui nomi di dominio UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), si riferisce alla necessità da parte del titolare del nome di dominio opposto in una procedura di riassegnazione di provare di avere un diritto o un interesse legittimo sul dominio contestato. Questo è uno dei criteri che devono essere soddisfatti affinché un soggetto possa conservare un nome di dominio in caso di contenzioso con un altro richiedente.

La politica UDRP, implementata dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), è applicata per risolvere le controversie relative ai nomi di dominio, generalmente tra titolari di marchi e registranti di domini, che non abbiano un diritto legittimo sul nome in questione o lo abbiano registrato in mala fede.

I tre criteri per la perdita di un dominio sotto la procedura UDRP sono:

1. Il dominio è identico o simile a un marchio registrato di cui il ricorrente ha diritti;
2. Il registrante del dominio non ha diritti o un legittimo interesse sul dominio;
3. Il dominio è stato registrato e utilizzato in mala fede.

Interesse legittimo

Un "interesse legittimo" su un nome di dominio può essere dimostrato attraverso vari fattori, tra cui:

- L'uso del dominio in relazione a un'attività commerciale legittima;
- L'uso del dominio per scopi non commerciali, come un sito personale o informativo;
- La registrazione del dominio prima che il marchio contestato fosse conosciuto o registrato, e quindi non in mala fede.

L'interesse legittimo è un concetto cruciale nelle controversie UDRP, poiché senza un giustificato motivo per possedere un dominio (come un uso commerciale attivo o un legame con il marchio), il registrante non ha il diritto di mantenere il dominio.

Nel caso qui in esame, essendo pendente un'opposizione di marchio presso l'ufficio francese competente, l'arbitro ha considerato la questione una controversia di diritto dei marchi piuttosto che un caso chiaro di cybersquatting (talvolta – purtroppo – si attribuiscono funzioni e scopi aggiunti ad una riassegnazione di dominio).

Di conseguenza, il ricorso è stato respinto.

Questa decisione evidenzia alcuni aspetti chiave nella risoluzione delle dispute sui nomi di dominio.

1. **Somiglianza tra il dominio e il marchio registrato:** il panel ha riconosciuto che il marchio TERRAVITA era chiaramente identificabile nei domini contestati, confermando che il primo requisito dell'UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) era soddisfatto.
2. **Diritti o interessi legittimi:** il punto decisivo del caso è stato il riconoscimento che il resistente aveva un interesse legittimo nei domini, avendo avviato un'attività reale e richiesto la registrazione di un marchio correlato. Questo dimostra che la



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

semplice registrazione di un dominio simile a un marchio esistente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'uso in malafede.

3. Malafede nella registrazione e nell'uso: la decisione sottolinea l'importanza di dimostrare un intento fraudolento nella registrazione di un dominio. Il panel ha ritenuto che il resistente non avesse agito in malafede, considerando che il nome TERRAVITA ha una connotazione generica nel settore del benessere.

4. Competenza della UDRP vs. dispute sui marchi: la decisione ribadisce che una procedura UDRP non è il foro adatto per risolvere dispute complesse sui marchi. Se vi è una controversia attiva in sede di registrazione marchi, come in questo caso, il panel può ritenere che la questione debba essere risolta in quella sede piuttosto che attraverso l'UDRP.

In conclusione, il caso *Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa* sottolinea come le dispute sui nomi di dominio richiedano un'analisi attenta della legittimità dell'uso e dell'eventuale malafede, con particolare attenzione alla presenza di marchi registrati e alle effettive attività commerciali delle parti coinvolte. La decisione conferma che le controversie sui nomi di dominio devono essere valutate nel contesto più ampio del diritto dei marchi e delle pratiche commerciali, evitando interpretazioni automatiche di cybersquatting.

Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 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, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Dell'Università

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