



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

Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it

Il 15 febbraio 2023 si è tenuto il webinar dal titolo *“Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it - Analisi e proposte di modifica”*, organizzato dal Gruppo ADR dell’Ordine e che – con la moderazione di Carmela Rotundo, Consigliere dell’Ordine e Referente del Gruppo - ha visto alternarsi gli iscritti Claudio Tamburrino, Alessio Canova e Mauro Delluniversità e, in qualità di Prestatori di Servizi di Risoluzione di Dispute Domini .IT (PRSD), l’Avv. Domenico Callea di ADR Company, l’Avv. Stefano Monguzzi di MFSD e l’Avv. Alessandro del Ninno di Tonucci & Partners.

Nel corso dell’incontro si sono approfondite le questioni procedurali e alcune questioni sostanziali relative alla gestione e al regolamento dispute dei nomi a dominio .it, ricalcando in particolare i contenuti di un incontro avuto nel 2019 dai PSRD con i rappresentanti del Registro.

Il sistema italiano ha nel suo complesso certamente distinte peculiarità rispetto ad altri sistemi di risoluzione alternative delle controversie per i nomi a dominio (come la UDRP o diversi sistemi dedicati ad altri ccTLD), ma anche alcune criticità, dibattute in occasione di tale confronto, quali ad esempio, le modalità di notifica e di comunicazione tra le parti coinvolte, il rapporto tra lo strumento dell’opposizione al dominio e la procedura di riassegnazione nonché la trasversalmente sentita necessità di semplificare un corpus normativo suddiviso in tre documenti in buona parte tecnici.

Il **Regolamento dispute nel ccTLD .it**, la cui ultima versione risale al 03 Novembre 2014, disciplina in particolare, insieme alle **Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it** e al **Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it** (documento prettamente tecnico che contiene le definizioni funzionali alla gestione del registro nel ccTLD e le attività che il Registro può porre in essere nei confronti di nomi di dominio oggetto del contendere) la risoluzione delle dispute relative ai nomi di dominio **.it**: si tratta di uno strumento alternativo di natura amministrativa – non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all’arbitrato - che si applica a tutti i nomi a dominio .it, che verte

unicamente sulla loro riassegnazione (con anche le spese procedurali ad esclusivo carico di chi la avvia) e che ha un unico grado di giudizio (contro cui si può eventualmente fare ricorso alla giustizia ordinaria): grazie a costi molto contenuti e a tempistiche molto celeri i vantaggi sono immediatamente evidenti rispetto all’avvio di una causa giudiziale relativa al nome a dominio; le criticità emergono invece dalla pratica cui i PSRD e gli operatori del settore (molto attivi in questo senso sono i consulenti in PI) sono tenuti a rispettare.

A poter essere oggetto di procedura di riassegnazione – per cui si può richiedere un Collegio di tre esperti o con un esperto unico - sono tutti i nomi a dominio .it registrati sottoposti a procedura di opposizione ai sensi dell’articolo 5.1 del Regolamento.

La procedura di opposizione è lo strumento – tipico della procedura italiana - attraverso il quale un terzo può rappresentare al Registro che la registrazione di un nome a dominio, da parte dell’attuale Registrante, lede un suo diritto ed è – appunto – condizione necessaria per l’introduzione della procedura di riassegnazione di un nome a dominio: una volta instaurata, sul nome a dominio viene posto lo status di *challenged* che impedisce la modifica del Registrante (quindi viene inibito il trasferimento volontario a terzi del dominio); l’opposizione – che dura 180 giorni rinnovabile per due volte – conferisce inoltre a chi l’ha presentata un diritto di prelazione sul nome di dominio opposto.

Dal punto di vista procedurale, il Registro procede alla sua attivazione informandone il Registrante via posta elettronica e inviando, a entrambe le parti tramite PEC o raccomandata A.R. (anticipata via email), una comunicazione relativa all’opposizione e ogni utile informazione sulla gestione dell’opposizione stessa e sulle procedure di risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.

Una volta aggiornato lo status del nome a dominio in *challenged* si può avviare la procedura di riassegnazione: il reclamo deve essere inoltrato al PSRD in forma elettronica e in duplice copia cartacea (inclusi ogni documento o altra prova a supporto del reclamo, nonché copia della comunicazione di opposizione avviata presso il Registro); il reclamo viene quindi comunicato dal PSRD al titolare del nome a dominio oggetto di opposizione mediante invio tramite Raccomandata A.R., del reclamo stesso e

della documentazione ad esso allegata dal ricorrente all'indirizzo risultante dal Registro (e solo nel caso in cui il reclamo debba essere inviato all'estero e sia stata eseguita la comunicazione del reclamo nei modi anzidetti senza che dopo 2 mesi sia pervenuta prova della ricezione o di tentata consegna al Resistente, il PSRD può reinviare ricorso e documentazione al Resistente utilizzando un corriere).

La procedura di riassegnazione si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto conoscenza del Reclamo: dell'inizio della procedura il PSRD dà comunicazione al ricorrente e al Registro e da quel momento è di regola interamente svolta per iscritto in via telematica, incluse eventuali richieste da parte del Collegio, a propria discrezione, di ulteriori precisazioni e documenti.

Il contenuto del dibattito e degli ulteriori contributi dei relatori del webinar è disponibile, come di prassi, nella sezione FAD riservata agli iscritti.

Claudio Tamburrino



**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