

# Indicazioni Geografiche e nomi a dominio: nuovi strumenti e sfide



**Avv. Stefano Vergano**

**Webinar Collegio dei Consulenti in Proprietà  
Industriale - 11 luglio 2024**

# Contesto e obiettivi della riforma

- ❑ Importanza della rete nella promozione dei prodotti vitivinicoli. **Mancanza, vera o presunta, di norme** a tutela delle indicazioni geografiche in relazione ai **nomi a dominio** (usurpazioni, *Italian sounding* e truffe alimentari)
- ❑ La riforma si propone di **rafforzare la protezione** delle indicazioni geografiche, portando la loro tutela, in caso di conflitti in materia di nomi a dominio, allo **stesso livello dei marchi**
- ❑ La riforma pone delle riflessioni sul tema spinoso della **governance di internet** e del ruolo dell'Unione Europea nella regolazione delle infrastrutture immateriali della globalizzazione



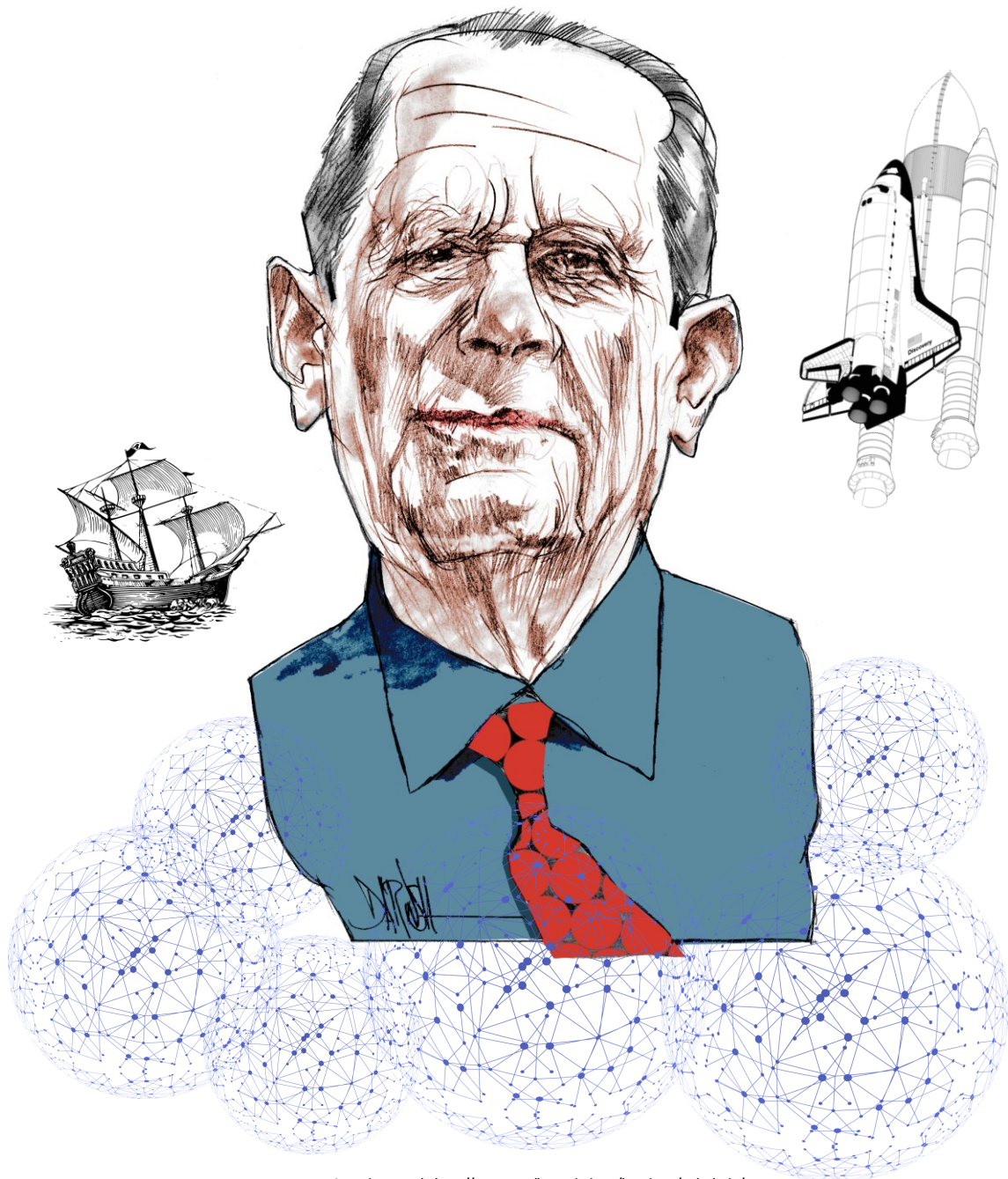


Immagine tratta da: <https://www.marcelloveneziani.com/lo-scrittore/carl-schmitt/>

## Gli spazi del diritto

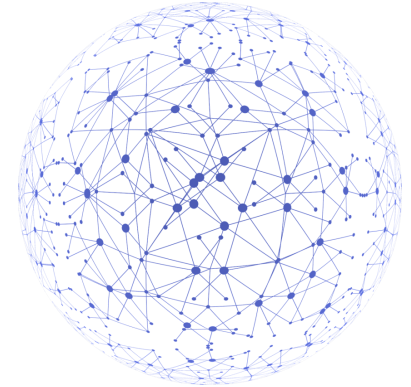
Indicazioni geografiche e nomi a dominio si collocano su piani spaziali differenti. **Territorialità e cyberspazio.** Problema di adattare a uno spazio virtuale la tutela di un istituto legato alla geografia fisica

**Karl Schmitt:** *Terra e mare e Il nomos della terra.* Stretto rapporto tra il fenomeno giuridico e la dimensione spaziale. La conquista di nuovi ambiti spaziali, un tempo i mari, oggi la rete, pone sfide nuove agli ordinamenti giuridici

I nomi a dominio fanno parte di una nuova realtà spaziale in cui si mescolano attori globali e fenomeni regolatori internazionali, sovranazionali e locali

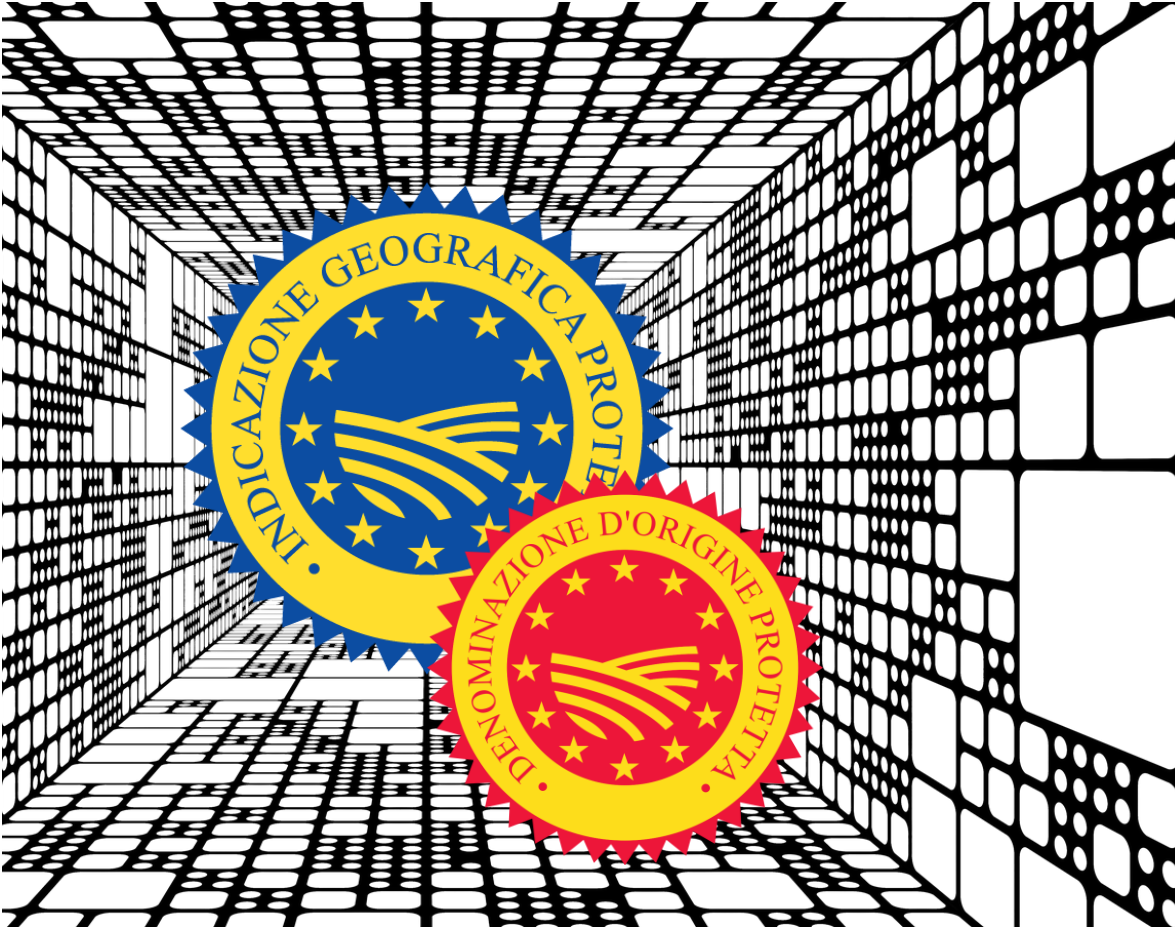
# Nomi a dominio e internet governance

- ❑ L'UDRP - **Universal Dispute Resolution Policy** il documento / regolamento redatto dall'**ICANN** per risolvere i conflitti relativi alle registrazioni dei nomi a dominio non attribuisce alcun titolo alle indicazioni geografiche. Si fa riferimento soltanto ai marchi
- ❑ L'UDRP si applica ai **domini di primo livello generici gTLD** (.com, .net, .org ecc.), ma non è vincolante per i **domini di primo livello nazionali ccTLD**: solo alcuni sistemi nazionali hanno adottato l'UDRP senza modifiche (nell'UE soltanto Romania e Cipro)





# Nomi a dominio e internet governance



- ❑ La riforma non potrà avere un impatto sull'UDRP, in quanto la normativa europea si applicherà soltanto ai ccTLD e ai registri dei nomi a dominio dei singoli paesi europei e .eu
- ❑ La Commissione, nel suo rapporto sull'impatto della riforma, cita il caso Champagne.co, deciso nel 2011 dal WIPO Arbitration and Mediation Center, secondo cui le indicazioni geografiche rimangono fuori dall'UDRP - Ma la riforma europea non può modificare l'UDRP

# Analisi della riforma - ratio e contenuti

## Considerando 33:

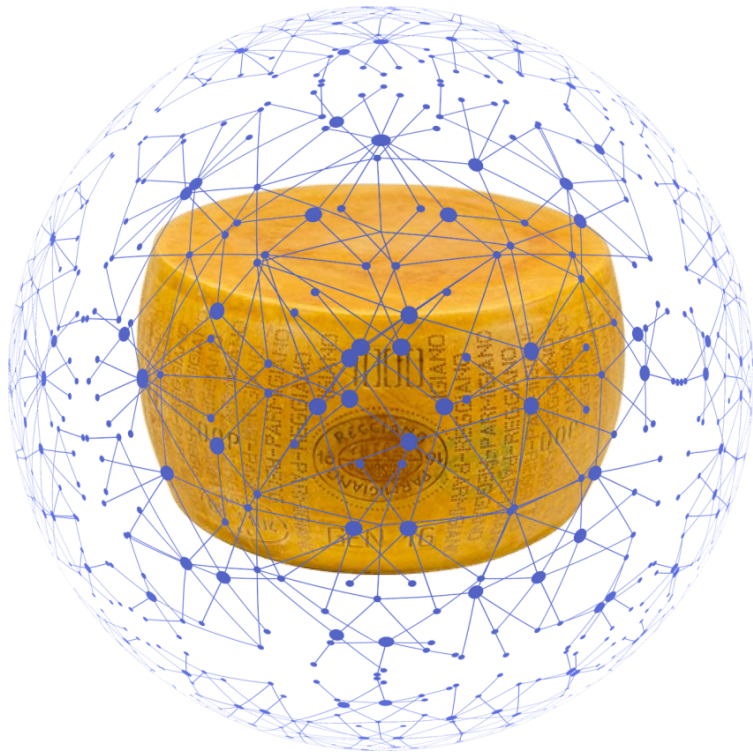
*«Per rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche e lottare in modo più efficace contro le violazioni, la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe applicarsi a tutti i nomi a dominio accessibili nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento dei pertinenti registri»*

Tema fondamentale della **territorialità**. La riforma non può avere un impatto sulla globalità della rete, ma soltanto sui nomi a dominio accessibili all'interno dell'Unione Europea



## Art. 26 par. 2 del nuovo Regolamento:

La norma che stabilisce l'ambito di protezione delle indicazioni geografiche «*si applica a tutti i nomi a dominio accessibili nell'Unione*»



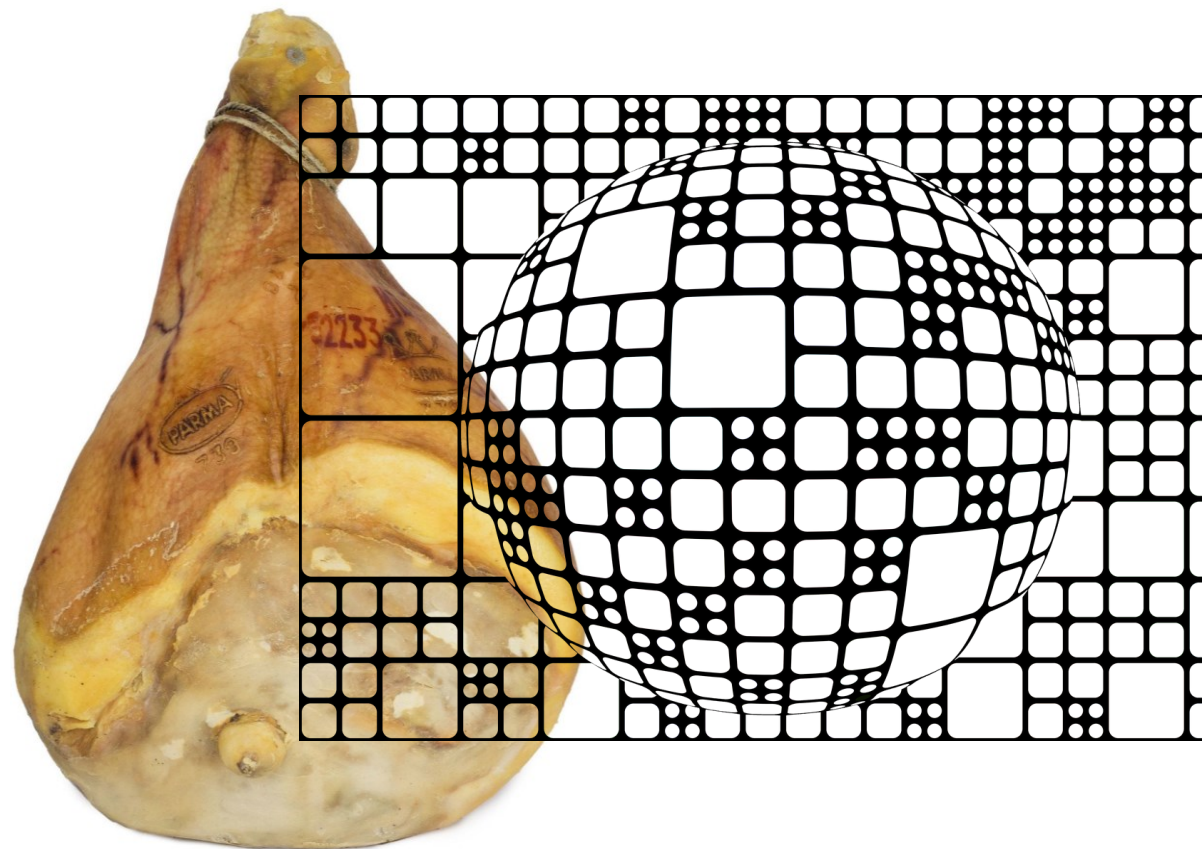
Indicazioni geografiche protette contro:

- ☐ qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto
- ☐ qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione
- ☐ qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto
- ☐ qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto



## Considerando 45:

«Al fine di migliorare la tutela delle indicazioni geografiche sul mercato, è opportuno chiarire la relazione tra i nomi a dominio Internet e la protezione delle indicazioni geografiche per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle misure correttive, il riconoscimento delle indicazioni geografiche nella risoluzione delle controversie e l'uso corretto dei nomi a dominio. I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie dei registri dei nomi a dominio di primo livello nazionali in tutta l'Unione dovrebbero riconoscere le indicazioni geografiche come un diritto da invocare nel corso di tali controversie»



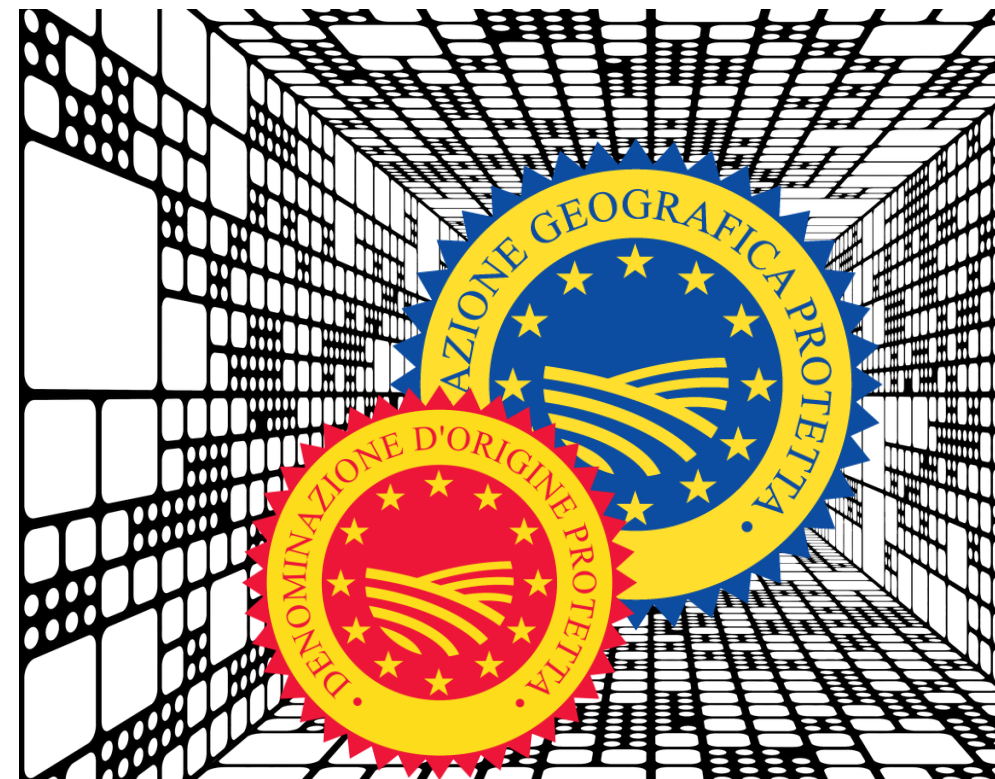
## Art. 35: Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi a dominio

«1. I registri dei nomi a dominio di primo livello geografico stabiliti nell'Unione garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi a dominio riconoscano le indicazioni geografiche registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.



### Considerando 75:

«Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, a norma dell'articolo 290 TFUE, per: [...] incaricare l'EUIPO di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi a dominio»





## Art. 35: Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi a dominio

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 per integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni che affidano all'**EU IPO il compito di istituire e gestire un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme per i nomi a dominio** che fornisca al richiedente, previa presentazione di una domanda concernente un'indicazione geografica, informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome a dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome a dominio identico all'indicazione geografica in questione. I registri dei nomi a dominio di primo livello nazionali stabiliti nell'Unione possono fornire all'EU IPO, **su base volontaria**, le informazioni e i dati pertinenti.

3. Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una **valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme** di cui al paragrafo 2, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati di cui a tale paragrafo, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le sue principali conclusioni. Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa»

# Criticità del sistema di condivisione delle informazioni

I Registri dei nomi a dominio condivideranno le informazioni soltanto su base volontaria, non esiste alcun vincolo normativo. Molto dipenderà da quanto gli attori coinvolti nella governance di internet reputeranno l'EUIPO un soggetto credibile e competente

Le indicazioni geografiche sono costituite essenzialmente da nomi geografici, utilizzati anche per altri scopi e altri settori. Pluralità di nomi a dominio che includono uno stesso nome geografico (siti di istituzioni locali, attività commerciali, promozione turistica, varie attività produttive). Difficoltà nel creare un sistema automatico che fornisca solo le informazioni relative a casi di vera e propria usurpazione



# Criticità del sistema di condivisione delle informazioni

## L'esempio del Barolo

<http://barolo.it> - Grappa Italiana - Distilleria Bocchino - Grappa dal 1898

<https://www.comune.barolo.cn.it>

<https://www.stradadelbarolo.it>

<https://www.enotecadelbarolo.it>

<https://scuolabarolo.it> - Scuola Primaria Paritaria "BAROLO" di Venaria

<https://www.wimubarolo.it> - WiMu - Il Museo del vino a Barolo

<https://palazzobarolo.it>

<https://www.operabarolo.it>

<https://www.langabarolo.it> - Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo

<https://www.hotelbarolo.it>

<https://marchesibarolo.com>

<https://terredelbarolo.com> - Cantina di Castiglione Falletto

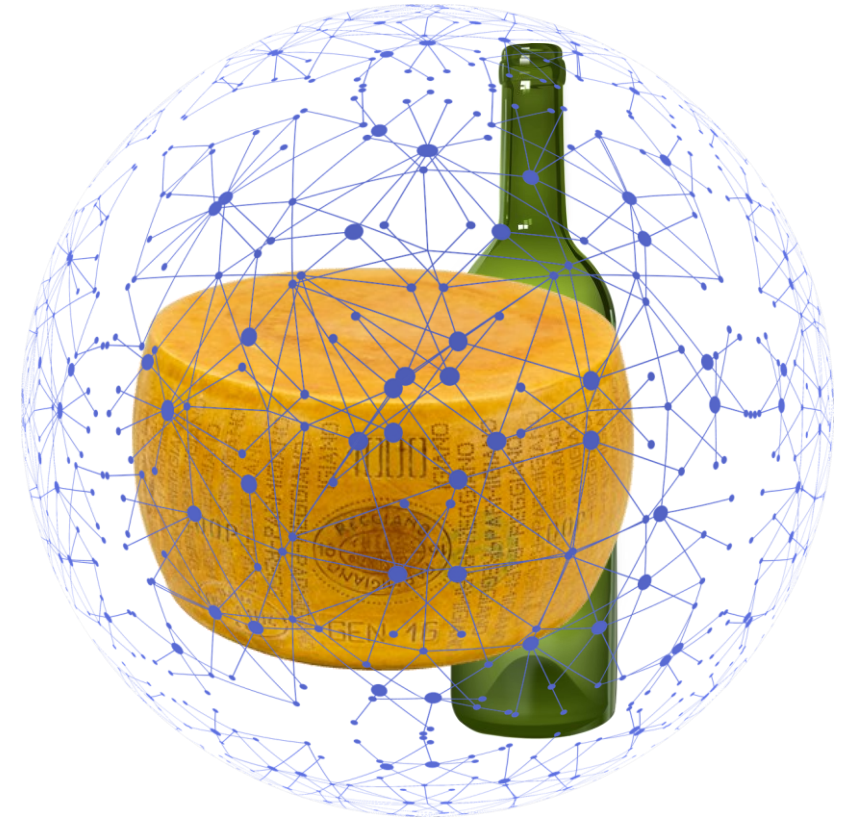
<https://www.barolofoundation.it>





### Considerando 55:

*«Inoltre, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, merita particolare attenzione l'applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi a dominio che violano tale protezione. È necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione, stabilita ai sensi del presente regolamento, della protezione di un'indicazione geografica da parte di un nome a dominio registrato. Pertanto, nell'esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di **disabilitare l'accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi a dominio registrati in violazione della protezione delle indicazioni geografiche**, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate. Tali misure dovrebbero essere in linea con altre pertinenti normative dell'Unione, come il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio»*



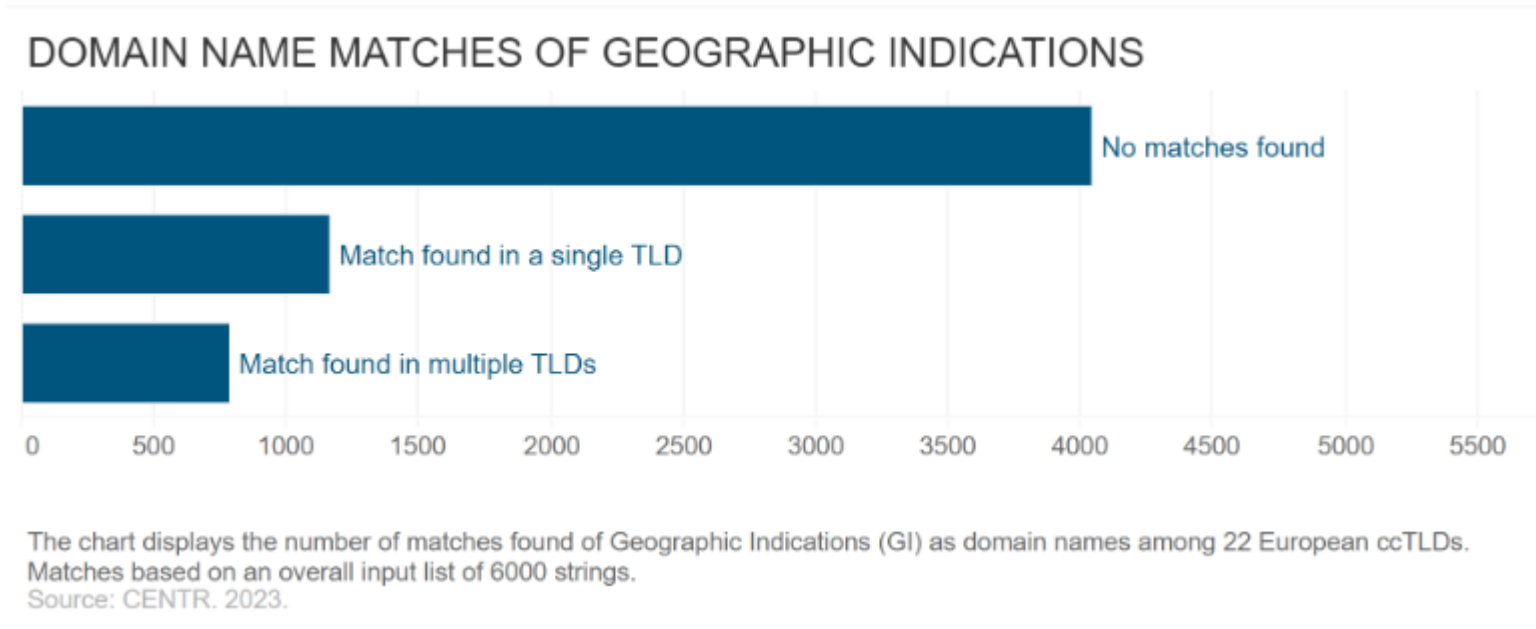
Riferimento all'istituto del **geo-blocking**. Il principio di territorialità della protezione dell'indicazione geografica è alla base del problema. Possibilità di bloccare l'accesso dal paese (all'interno dell'UE) in cui l'indicazione geografica è protetta

~~<http://www.barolo.fr>~~

**Art. 42 par. 4:** «*Gli **Stati membri** adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per **rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi a dominio** che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio»*

La forma di tutela più forte e concreta prevista dal nuovo Regolamento è in realtà interamente lasciata ai singoli stati nazionali. L'aspetto centrale della riforma adotta la tecnica legislativa tipica delle Direttive, più che dei Regolamenti - possibili future differenze tra i sistemi di geo-blocking adottati dai 27 stati membri

# La presenza delle indicazioni geografiche su internet



<https://www.centro.org/news/blog/gi-domains.html>

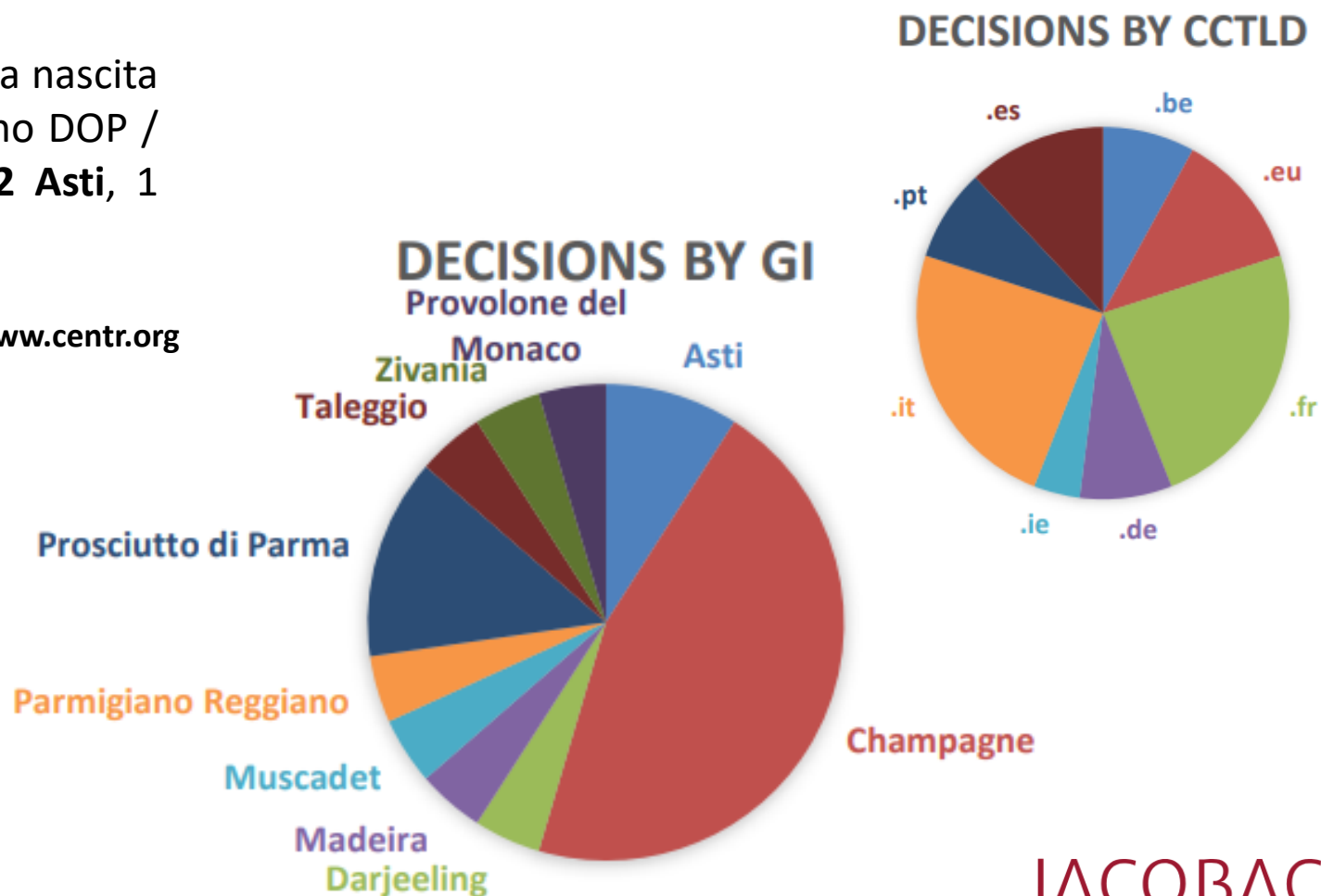
Dati del recente studio di Centro.org:

- un numero importante di indicazioni geografiche europee non sembrano avere un nome a dominio corrispondente (addirittura il 68% secondo lo studio)
- in molti casi il nome a dominio non è riferito all'indicazione geografica
- proporzionalità: è ragionevole lo sforzo organizzativo in programma rispetto all'interesse concreto degli attori?

# La casistica europea - conflitti tra nomi a dominio e indicazioni geografiche

Soltanto 22 decisioni (ADR o Tribunali) dalla nascita di Internet alla fine del 2022. 14 riguardano DOP / IGP del vino o alcolici (10 Champagne, **2 Asti**, 1 Muscadet, 1 Madeira e 1 Zivania)

Studio realizzato da Fieldfisher, scaricabile dal sito di [www.centro.org](http://www.centro.org)





# ASTI DOCG - la protezione di DOP e IGP agli albori dei nomi a dominio

CRDD (Centro Risoluzione Dispute Domini),  
decisione del 7 novembre 2002 -  
[astispumante.it](http://astispumante.it) - riassegnazione del nome a  
dominio al Consorzio



*«il nome a dominio contestato è identico al nome di un prodotto che costituisce denominazione di origine controllata e garantita e come tale è un segno distintivo il cui uso è consentito solo ai soggetti autorizzati. Pertanto da un lato il nome a dominio astispumante è simile al marchio collettivo di cui è titolare il Consorzio, dall'altro è identico al nome di uno dei prodotti che il Consorzio ricorrente ha il compito di tutelare e garantire»*



«È evidente quindi che la parola spumante unita alla denominazione di origine Asti identifica un determinato prodotto la cui denominazione, come **segno distintivo di quel prodotto**, è tutelata non solo contro qualsiasi impiego commerciale di una denominazione per prodotti che non presentano le caratteristiche dei relativi disciplinari di produzione, ma **anche contro qualsiasi uso indebito della denominazione di origine** nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di **sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta**»

«Si deve pertanto ritenere applicabile ai domain names la **disciplina dei segni distintivi** e quindi il **principio della circolarità della tutela** degli stessi, in forza del quale **ciascun segno è idoneo a violare ed essere violato da segni seppure di diverso tipo**»

CRDD (Centro Risoluzione Dispute Domini), decisione del 4 agosto 2003 - [spumanteasti.it](http://spumanteasti.it) - riassegnazione del nome a dominio al Consorzio



«Appare quindi evidente che anche la registrazione del nome a dominio in contestazione è stata intenzionale per quanto riguarda l'agganciamento ad una denominazione protetta in quanto il nome a dominio non svolge la sua funzione tipica ma la funzione atipica di “agganciare” a sé i naviganti che ricercano, sul web, l'Asti spumate, il principale dei prodotti oggetto di tutela e garanzia da parte del Consorzio»

«la denominazione “spumanteasti” è tale da ingenerare nell'utente confusione, e ritenere che il dominio faccia riferimento ad uno dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita tutelati dal Consorzio ricorrente»

## Opportunità e criticità della riforma

- ❑ Il sistema di monitoraggio automatico, una volta reso effettivo, consentirà ai Consorzi di operare con maggiore serenità, senza dover spendere energie per controlli manuali della rete
- ❑ Al di là della sua portata di lungo periodo e del suo impatto concreto, la riforma dà un segnale importante nel senso di un protagonismo nella governance di internet. L'Unione Europea, indirettamente, si prefigge l'obiettivo di diventare un regolatore della rete e delle nuove tecnologie (permangono naturalmente le sfide legate alla territorialità delle norme)





# Opportunità e criticità della riforma



- ❑ Attualmente, le difficoltà maggiori riguardano le possibili usurpazioni da parte di nomi a dominio registrati al di fuori dell'Unione Europea - la riforma non può risolvere questa problematica

- ❑ I recenti studi sui conflitti fra nomi a dominio e indicazioni geografiche mostrano come, pur in assenza di norme specifiche, la giurisprudenza (ADR e Tribunali) dei paesi europei abbia garantito una tutela effettiva e adeguata ai Consorzi - numero molto limitato di casi di usurpazione
- ❑ Il lodevole sforzo del legislatore europeo rischia di scontrarsi con la complessità di creare un sistema di monitoraggio automatico e con la necessità di ulteriori passaggi di implementazione a livello dell'Unione Europea e dei singoli stati nazionali

# Grazie per l'attenzione

**Avv. Stefano Vergano - Jacobacci Avvocati**

**[svergano@jacobacci-law.com](mailto:svergano@jacobacci-law.com)**

**Corso Emilia 8, 10152, Torino**

**011 2413087**