



for



CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

# *Software & App*

*acquisirne i diritti esclusivi*

**Dott. Mauro Delluniversità**  
**Ing. Matteo Pozzato**  
Società Italiana Brevetti S.p.A.



## Software – cos'è?

... è identificabile in una sequenza di istruzioni eseguibili da un dispositivo elettronico per svolgere funzioni dirette ad ottenere un risultato;

...le istruzioni sono espresse in un linguaggio di programmazione formando il codice sorgente;

...il codice sorgente viene trasformato in codice oggetto, eseguibile da una CPU.

### Analisi



### Progettazione



### Codice sorgente



### Risultato





- *Tantissime professioni dipendono sempre più da sviluppi software*
- *Una realizzazione difficile e costosa ...  
... ma semplice ed economica da copiare !*
- *L'investimento in ricerca e sviluppo necessita di un ritorno economico, e poiché il software è entrato prepotentemente in tutti i campi della tecnologia, è necessario **proteggerlo** per garantire tale ritorno.*
- *Più del 35% dei depositi di domande di Brevetto Europeo si riferisce a "Computer Implemented Invention"*
- *Vantaggi fiscali, quali ad esempio il [Patent Box](#) (profondamente riformato col [Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146](#): da agevolazione sui redditi conseguiti tramite lo sfruttamento di beni immateriali diventa una **super-deduzione del 190% dei costi sostenuti per la ricerca e lo sviluppo degli stessi**).*

## Software, come tutelarlo ?

*Si può voler tutelare un software sotto diversi suoi aspetti...*



➤ **Può** avere un  
contenuto  
tecnico/funzionale

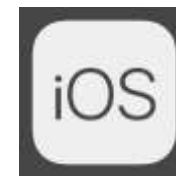
```

1  Scrivete la validata di una data
2  Funzione: validaData
3
4  Input: un valore di tipo stringa
5  Output: un valore di tipo booleano
6
7  1) Se il valore è una data valida, restituisce true
8  2) Altrimenti, restituisce false
9
10 fine
    
```

➤ **Ha** un proprio  
contenuto  
espressivo



➤ **Presenta**  
un aspetto  
esteriore



➤ **Può** esprimere  
una funzione  
distintiva

## Software, come tutelarlo ?

➤ *contenuto*

*tecnico/funzionale*



**BREVETTO**

© **Copyright**

➤ *contenuto  
espressivo*

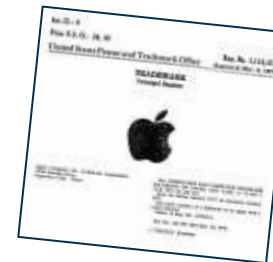
➤ *aspetto esteriore*



**Design  
Registrato**



**Marchio registrato**



➤ *Funzione  
distintiva*

000748694-0014 [+ info](#)

EA  
TUALE



### Design information

Design number: **000748694-0014**  
 Filing date: **28/06/2007**  
 Locarno class number: **14.04**  
 Indication of the product: **Icons**  
 Design status: **Registered and fully published (A.1.)**  
 Reference: **S111620EM/jai**

### Owner information

Owner ID number: **839**  
 Owner name: **Apple Inc.**

### Representative information

Representative ID number: **10670**  
 Representative name: **BARDEHLE PAGENBERG P**

in  
e,

002148056-0056 - CANCEL FACEBOOK POST ADD LOCATION [+ info](#)



### Design information

Design number: **002148056-0056**  
 Filing date: **05/12/2012**  
 Locarno class number: **14.04**  
 Indication of the product: **Graphical user interfaces for a display screen or portion thereof**  
 Design status: **Registered and fully published (A.1.)**  
 Reference: **S126172EM\_HH/KUP/d**

### Owner information

Owner ID number: **839**  
 Owner name: **Apple Inc.**

### Representative information

Representative ID number: **10670**  
 Representative name: **BARDEHLE PAGENBERG P**

002537530-0002 - GOOGLE [+ info](#)



### Design information

Design number: **002537530-0002**  
 Filing date: **12/09/2014**  
 Locarno class number: **14.04**  
 Indication of the product: **Portions of a display panel with a computer icon**  
 Design status: **Registered and fully published (A.1.)**  
 Reference: **16113-5256EU1**

### Owner information

Owner ID number: **190282**  
 Owner name: **Google Inc.**

### Representative information

Representative ID number: **10614**  
 Representative name: **BARDEHLE PAGENBERG P**

## Design Registrato requisiti di accesso alla tutela

Un Disegno o Modello è registrabile se:

- è **nuovo**, cioè non è identico a modelli divulgati prima della Registrazione
- ha **carattere individuale**, cioè l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato anteriormente alla Registrazione.

# Design Registrato: sistemi di protezione

REGISTRAZIONI  
NAZIONALI



REGISTRAZIONE  
COMUNITARIA



REGISTRAZIONE  
INTERNAZIONALE

70 STATI



**WIPO | HAGUE**





# Marchio Registrato



## Reg. UE 2017/1001

### Art. 4

«Possono costituire **marchi UE** tutti i **segni**, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, **a condizione che tali segni siano adatti a:**

- a) **distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese –**  
**DISTINTIVITA'**
- a) **essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea tramite qualsiasi supporto grafico o elettronico**

017932293 - e

Trade mark information		Owner information	
Trade mark number	017932293	Owner ID number	859
Type	Figurative	Owner name	Apple Inc.
Filing date	19/07/2018	Representative information	
Registration date	02/07/2019	Representative ID no.	41701
Nice Classification	9, 38, 41, 42	Representative name	LOCKE LORD LLP
Trade mark status	Registered	Last publication	
Class	EUTM	date	02
Reference	1476466.06152/PFA		

000389668 - e

Trade mark information		Owner information	
Data base number	000389668	Owner ID number	35
Type	Figurative	Owner name	MICROSOFT CORPORATION
Filing date	01/11/1996	Representative information	
Registration date	12/07/1999	Representative ID no.	84076
Nice Classification	9	Representative name	CMS CAMERON BICKERMAN SWABERK DE SWANE POSHUKI SEYM SPA
Trade mark status	Registered	Last publication	
Class	EUTM	date	03
Reference	MAA/TI/MS.I		

## LICEITA'

- **NO** SEGNI CONTRARI ALLA LEGGE, ALL'ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME; (es. il marchio cannabis per cannabis ricreativa)
- **NO** SEGNI INGANNEVOLI, su provenienza geografica, natura, qualità (es. Galletti "Amburghesi" Vallespluga)
- **NO** SEGNI il cui uso è VIOLAZIONE DI UN ALTRUI DIRITTO ESCLUSIVO 3° (es. marchio che è opera d'arte altrui)

## NOVITA'

il segno deve essere **NUOVO RISPETTO A DIRITTI ANTERIORI ALTRUI** (In Italia e in UE non c'è esame di novità, in altri Paesi come gli USA si)

Ricerche di identità/disponibilità

Banche dati

# MARCHI TRADIZIONALI

## MARCHI DENOMINATIVI / VERBALI

parole senza elementi grafici

Spotify      Amazon Music

Instagram      Snapchat

Just Eat      Deliveroo

Plantvisorpro      Powerphase

## MARCHI FIGURATIVI / GRAFICI

si compongono di elementi grafici

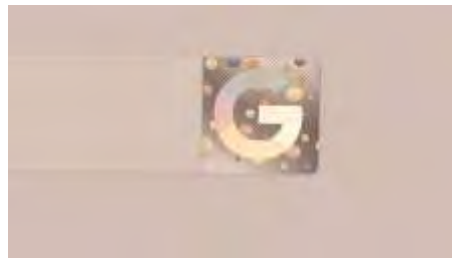


Heos



## MARCHI NON CONVENZIONALI

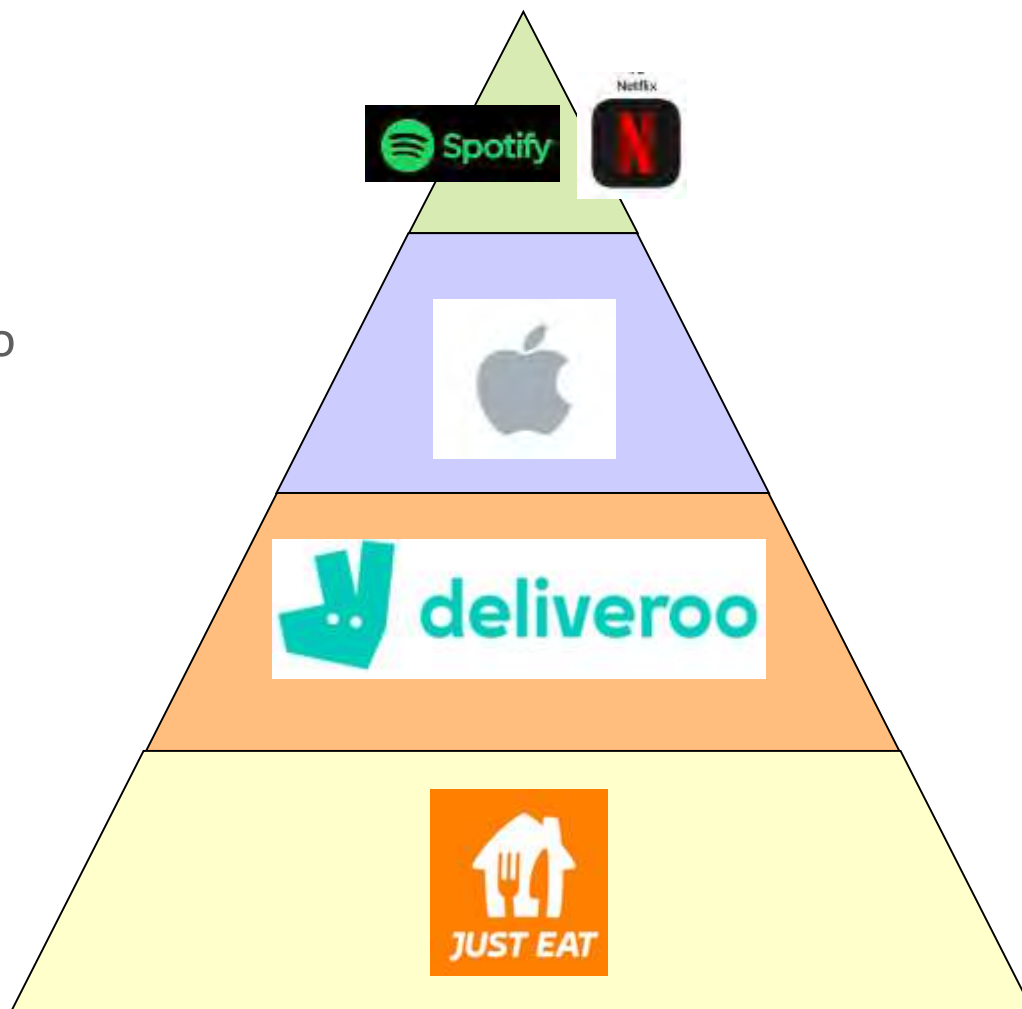
MARCHI DI MOVIMENTO / MULTIMEDIALI OLOGRAFICI



# MARCHI FORTI e MARCHI DEBOLI

## Marchi «forti»

- ab origine
- distintività acquisita/uso
- marchi di rinomanza



## Marchi «deboli»

## IMPORTANZA DELLA CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA

Al deposito di una domanda di registrazione occorre SPECIFICARE I PRODOTTI E I SERVIZI che il marchio dovrà contraddistinguere.

Prodotti e servizi sono SUDDIVISI IN CLASSI secondo la CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI NIZZA.

- Una volta depositata la domanda i PRODOTTI E SERVIZI NON POTRANNO **PIU'** ESSERE MODIFICATI.

Per aggiungere ulteriori prodotti o servizi sarà necessaria **UN'ALTRA** REGISTRAZIONE.

- IL MARCHIO È TUTELATO CONTRO L'UTILIZZO da parte di 3° di MARCHI SIMILI per PRODOTTI SIMILI (principio di specialità)

Se il marchio simile o identico è utilizzato per prodotti molto diversi, non c'è contraffazione.



STRATEGIA



CLASSIFICAZIONE COMPLETA e TENDENZIALMENTE ESTESA a prodotti e servizi IN CANTIERE NEI 5 ANNI SUCCESSIVI

**Sentenza della Corte di Appello UK del 26 luglio 2021–  
Causa C-371/2018  
«Caso Sky/SkyKick»**



procedimento avviato da Sky (nota emittente televisiva satellitare e digitale) nei confronti della start-up SkyKick, attiva nel settore di software e cloud computing, per contraffazione dei suoi marchi (4 marchi UE e 1 marchio nazionale inglese);

SkyKick, difendendosi nell’ambito del giudizio di contraffazione, chiede in via riconvenzionale la declaratoria di nullità (totale o parziale) delle cinque registrazioni per due ordini di motivi:

Le **specifiche** relative ai prodotti e servizi rivendicati al momento del deposito **NON** erano **sufficientemente CHIARI e PRECISI**



Le domande di registrazione erano state presentate in **MALAFEDE** (= «**NON intenzione**» di usare il marchio)

La HCJ sospende il giudizio principale e sottopone alla Corte di Giustizia cinque questioni

## Quesito iniziale in sintesi:

può essere in malafede il deposito di un marchio "*with a broad category of goods/services in its specification*" senza un uso e/o una reale intenzione d'uso in relazione a tutte le specifiche individuabili o individuate all'interno della categoria tassonomica designata o alla classe "titolata" rivendicata?



## Corte d'appello UK

un'azienda che opera nel settore dei software per computer e che commercializza un solo tipo / software "*può presentare domanda in buona fede per software [...]*" senza ulteriori specificazioni e senza per ciò incorrere in una ipotesi / fattispecie di malafede.

- Nel caso di Sky, il marchio era stato utilizzato per contraddistinguere diversi specifici software per computer ed era quindi verosimile aspettarsi l'uso anche in relazione a ulteriori tipologie di software.
- Inoltre il marchio Sky aveva anche un certo riconoscimento e seguito nel mercato di riferimento, si giustifica (ulteriormente) la richiesta di una protezione più ampia e/o l'ipotesi di strategie di brand stretching.

Il rischio di fondate azioni di nullità per malafede quando le rivendicazioni di prodotti e servizi siano particolarmente ampie non è quindi attuale.

Proteggere in classe 9 **“software”** tout court - secondo alcuni commentatori - potrebbe ampliare la portata **dell'intenzione d'uso** di un marchio impedendo ingiustificatamente ad altri di utilizzare / registrare marchi uguali/simili su software molto diversi da quello di interesse del richiedente



## SUGGERIMENTO

non rivendicare solo **“software”** ma rivendicare la macro categoria (ove possibile) (es. **“Software”**) cui affiancare specifiche di dettaglio come **“Software per computer per migliorare il processo decisionale aziendale e di investimento; Software per cruscotto e la visualizzazione di immagini e fotografie digitali;”** o quello che poi effettivamente interessa **nell'immediato**



## IMPORTANZA DELLA COPERTURA TERRITORIALE

La PROTEZIONE del marchio ha CARATTERE TERRITORIALE, cioè è VALIDA SOLO NEL PAESE O TERRITORIO DOVE È AVVENUTA la REGISTRAZIONE.

Es. il marchio italiano attribuisce esclusiva solo nel territorio italiano, il marchio comunitario solo **all'interno dell'Unione** Europea etc.



sarà NECESSARIA la REGISTRAZIONE del marchio in tutti i PAESI / TERRITORI IN CUI L'IMPRESA PRODUCE, VENDE, ESPORTA



## Tutelare l'utilizzo dei marchi online



- Sorveglianza tra i nomi Sociali

Questo servizio vi permette di ottenere le informazioni relative a tutte le nuove società registrate con un nome identico a quello posto sotto sorveglianza, così da permettervi di intraprendere in maniera tempestiva le azioni necessarie. Per ciascun nominativo verranno forniti anche indirizzi ed attività (ove disponibile)

- Sorveglianza sulle APP **"Apple"** ed **"Android"**

rintraccia tutte le apps identiche al vostro marchio (inclusi analisi delle segnalazioni e parere su iniziative di intervento)

- Sorveglianza User names dei Social Media

rintraccia tutti gli user names identici al marchio sorvegliato (inclusi analisi delle segnalazioni e parere su iniziative di intervento)

## TMCH – Trademark Clearinghouse

Il database Trademark Clearinghouse è uno strumento che consente ai titolari di marchi registrati di **tutelare l'utilizzo del proprio marchio online**.

La **validazione del marchio** consente di:

- accedere ai periodi di **Sunrise** delle nuove estensioni di dominio
- ricevere la **notifica delle richieste di nomi a dominio coincidenti con i marchi registrati**
- accedere ai servizi di **blocco Trex** e **DPML**



## TMCH – Trademark Clearinghouse



The screenshot shows the TMCH Mark overview page. At the top, there is a header with the user's account information (Alison Dell'Acqua, Società Italiana Brevetti S.p.A., 51987.57) and a 'CLEARINGHOUSE' logo. Below the header, there are navigation tabs for 'MARKS', 'SERVICES', and 'CASES'. The 'MARKS' tab is selected, and the page title is 'Mark overview'. A 'SUBMIT MARK' button is visible on the right side.

The main content area displays a table of marks with the following columns: Mark, Status, POU, Expiry, and Markholder. The table contains 10 rows of data:

Mark	Status	POU	Expiry	Markholder
ENEL	VERIFIED	VALID	2022-11-03	Enel S.p.A.
ENEL GREEN POWER	VERIFIED	VALID	2022-11-03	Enel S.p.A.
S.I.B.	VERIFIED	CORRECTED	2024-03-24	Società Italiana Brevetti S.p.A.
MOLESKINE	VERIFIED	VALID	2021-06-22	Moleskine S.r.l.
mario valentino	VERIFIED	VALID	2025-12-09	Mario Valentino S.p.A.
valentino	VERIFIED	VALID	2025-12-09	Mario Valentino S.p.A.
NAUTOR SWAN	VERIFIED	VALID	2023-12-03	Nautor Holding S.r.l.
ZUEGG	VERIFIED	VALID	2023-12-18	ZUEGG S.P.A.
SKIPPER	VERIFIED	VALID	2022-12-18	ZUEGG S.P.A.
DIDIESSE	NEW	NEW	2024-02-27	DIDIESSE S.R.L.

On the right side of the page, there is a 'SUBMIT MARK' button and a section for filtering and sorting marks. The 'Filter' section includes options for 'TOTAL: 10', 'SEARCHED: None', 'FILTERED: Any status', and 'STATUS'. The 'Sort' section includes a dropdown menu for 'Latest status change' and a 'Sort' button. The 'Filter by status' section includes a list of status options: 'New', 'Corrected', 'Invalid', 'Incorrect', 'Expired', 'Discontinued', and 'Expired'.

## TMCH – Trademark Clearinghouse

### POWER OF ATTORNEY

We, the undersigned \_\_\_\_\_ a company organized and existing under the laws of Italy and having a principal place of business at \_\_\_\_\_ hereby authorize

**Società Italiana Brevetti S.p.A.**

to submit Trademark Records for our company as our Trademark Agent for inclusion in the Trademark Clearinghouse.

We hereby:

- i) acknowledge that, upon Activation, the Trademark Record may be transferred to the Database Operator in order to obtain NORNs\*;
- ii) authorize our Trademark Agent to download and use our company's EMD Files\*\*;
- iii) understand that our Trademark Agent will be responsible for receiving from the Trademark Clearinghouse and distributing to us the NORNs and that our Trademark Agent is responsible for any selections made in the Clearinghouse User Interface that could result in our company not receiving a NORN (i.e. opting to not receive NORNs for a certain label for a Trademark Record);
- iv) understand that the company's Trademark Records may not be transferred by our Trademark Agent to another Trademark Agent or other third party;
- v) acknowledge that our Trademark Agent has been given authority to grant the Mandatory Licenses (as defined in the Clearinghouse Validation Terms and Conditions for Trademark Agent) for such Trademark Holder and that such Mandatory Licenses will be binding on our company;
- vi) authorize our Trademark Agent to act on our company's behalf with respect to the Dispute Resolution Proceedings before the Trademark Clearinghouse; and
- vii) authorize our Trademark Agent to perform any other obligation under the Clearinghouse Validation Terms and Conditions for Trademark Agents.

Signature & Company Seal \_\_\_\_\_

Name & Title: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

### PROOF OF USE - SIGNED DECLARATION - TRADEMARK AGENT

Name of submitting party: \_\_\_\_\_

hereby certifies that the information submitted to the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent is, to the best of

Name of submitting party: \_\_\_\_\_

knowledge, complete and accurate, that the trademarks set forth in this submission are currently in use in the manner set forth in the accompanying specimen, in connection with the class of goods or services specified when this submission was made to the Clearinghouse; that this information is not being presented for any improper purpose; and that if, at any time, the information contained in this submission is no longer accurate, the

Name of submitting party: \_\_\_\_\_

will notify the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within a reasonable time of that information which is no longer accurate, and to the extent necessary, provide that additional information necessary for the submission to be accurate. Furthermore, if any Clearinghouse-verified mark subsequently becomes abandoned by the Trademark Holder, the Trademark Holder will notify the Clearinghouse through his/her appointed trademark agent within a reasonable time that the mark has been abandoned, or has been the subject of successful opposition, invalidation, cancellation, or rectification proceedings.

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_



## TMCH – Trademark Clearinghouse

### Il TRex

Il servizio TMCH TRex offre una protezione aggiuntiva ai titolari di marchi registrati presso la Trademark Clearinghouse.

Il servizio TRex è volto a bloccare la registrazione di nomi a dominio del Vostro marchio registrato e copre le seguenti estensioni:

.bayern	.cologne	.fashion	.horse	.moe	.scot	.wedding
.beer	.cooking	.fishing	.joburg	.nrw	.surf	.wien
.boston	.de	.fit	.koeln	.osaka	.tirol	.work
.capetown	.durban	.frl	.la	.quebec	.tube	.yoga
.casa	.earth	.gal	.london	.rodeo	.vip	
.cat	.eus	.garden	.miami	.ruhr	.vodka	

## Altri servizi di blocco: DPML (Domain Protected Mark List) 'Donuts'

<b>Business</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• limited</li> <li>• llc</li> <li>• management</li> <li>• network</li> <li>• partners</li> <li>• self</li> <li>• services</li> <li>• solutions</li> <li>• ventures</li> <li>• support</li> <li>• consulting</li> <li>• business</li> <li>• careers</li> <li>• center</li> <li>• compare</li> <li>• enterprises</li> <li>• jobs</li> <li>• group</li> <li>• industries</li> <li>• international</li> <li>• 211 Enterprise (en-VPN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• estate</li> <li>• exchange</li> <li>• finance</li> <li>• financial</li> <li>• fund</li> <li>• holdings</li> <li>• invest</li> <li>• investments</li> <li>• news</li> <li>• money</li> <li>• news</li> <li>• real</li> </ul> <b>Law</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• legal</li> <li>• attorney</li> <li>• lawyer</li> </ul> <b>Technology</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• codes</li> <li>• computer</li> <li>• domains</li> <li>• systems</li> <li>• technology</li> <li>• engineer</li> <li>• engineering</li> <li>• energy</li> <li>• gear</li> <li>• software</li> </ul> <b>Marketing &amp; Communications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agency</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• digital</li> <li>• email</li> <li>• marketing</li> <li>• production</li> <li>• social</li> </ul> <b>Real Estate</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apartments</li> <li>• care</li> <li>• community</li> <li>• condos</li> <li>• farm</li> <li>• home</li> <li>• home</li> <li>• land</li> <li>• lease</li> <li>• market</li> <li>• mortgage</li> <li>• properties</li> <li>• rental</li> <li>• sites</li> <li>• town</li> <li>• units</li> <li>• work</li> <li>• work</li> <li>• zip</li> </ul> <b>News &amp; Communication</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• chat</li> <li>• directory</li> <li>• file</li> <li>• forum</li> <li>• list</li> <li>• news</li> <li>• press</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mobile</li> <li>• today</li> </ul> <b>Travel &amp; Geography</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• travel</li> <li>• city</li> <li>• cruise</li> <li>• signs</li> <li>• guide</li> <li>• holiday</li> <li>• info</li> <li>• place</li> <li>• road</li> <li>• travel</li> <li>• tour</li> <li>• town</li> <li>• vacation</li> <li>• visa</li> <li>• voyage</li> <li>• work</li> <li>• work</li> <li>• zip</li> </ul> <b>Photography</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• camera</li> <li>• equipment</li> <li>• gallery</li> <li>• graphics</li> <li>• photography</li> <li>• photos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• picture</li> </ul> <b>Home &amp; Construction</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plumbing</li> <li>• lighting</li> <li>• repair</li> <li>• tools</li> <li>• painting</li> <li>• builders</li> <li>• construction</li> <li>• contractors</li> <li>• work</li> <li>• glass</li> <li>• carp</li> <li>• supply</li> <li>• tools</li> </ul> <b>Style &amp; Fashion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accessories</li> <li>• clothing</li> <li>• brands</li> <li>• shoes</li> <li>• furniture</li> <li>• gift</li> <li>• jewelry</li> <li>• shoes</li> <li>• items</li> <li>• style</li> <li>• dress</li> <li>• shoes</li> <li>• watch</li> <li>• watch</li> </ul>	<b>Shopping &amp; Retail</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bargains</li> <li>• deals</li> <li>• cheap</li> <li>• coupons</li> <li>• deals</li> <li>• delivery</li> <li>• discount</li> <li>• express</li> <li>• gifts</li> <li>• gifts</li> <li>• gifts</li> <li>• shipping</li> <li>• trends</li> <li>• sale</li> <li>• fashion</li> <li>• market</li> <li>• online</li> <li>• online</li> <li>• 211 Shopping (en-VPN)</li> </ul> <b>Fun</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• card</li> <li>• games</li> <li>• fun</li> <li>• gift</li> <li>• kids</li> <li>• kids</li> <li>• kids</li> <li>• art</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• life</li> </ul> <b>Sports &amp; Fitness</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bike</li> <li>• coach</li> <li>• football</li> <li>• golf</li> <li>• hockey</li> <li>• run</li> <li>• soccer</li> <li>• team</li> <li>• tennis</li> <li>• training</li> <li>• clubs</li> <li>• news</li> <li>• expert</li> <li>• gear</li> <li>• fan</li> <li>• fitness</li> </ul> <b>Healthcare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• care</li> <li>• hospital</li> <li>• clinic</li> <li>• dental</li> <li>• doctor</li> <li>• healthcare</li> <li>• surgery</li> <li>• vision</li> <li>• rehab</li> <li>• vet</li> <li>• dental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• org</li> </ul> <b>Education &amp; Nonprofit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• academy</li> <li>• church</li> <li>• education</li> <li>• foundation</li> <li>• institute</li> <li>• kids</li> <li>• school</li> <li>• university</li> <li>• degree</li> <li>• charity</li> <li>• grant</li> </ul> <b>Food &amp; Beverage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cafe</li> <li>• catering</li> <li>• coffee</li> <li>• kitchen</li> <li>• pizza</li> <li>• recipes</li> <li>• restaurant</li> <li>• eat</li> <li>• wine</li> <li>• bar</li> <li>• pub</li> </ul> <b>Entertainment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• shop</li> <li>• casino</li> <li>• dating</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dog</li> </ul> <b>Political &amp; Military</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• army</li> <li>• games</li> <li>• media</li> <li>• news</li> <li>• singles</li> <li>• theater</li> <li>• actor</li> <li>• band</li> <li>• books</li> <li>• film</li> <li>• music</li> <li>• studio</li> <li>• video</li> <li>• 211</li> <li>• 211</li> <li>• democrat</li> <li>• republican</li> <li>• army</li> <li>• army</li> <li>• navy</li> <li>• family</li> </ul>
---	---	--	--	--	--	--	--	--





## Altri servizi di blocco: Adult Block e Adult Block+



I servizi di Adult Block e Adult Block+ sono volti ad impedire usurpazioni da parte di terzi e l'utilizzo nel settore dell'adult entertainment del dominio corrispondente ad un marchio registrato.

Le estensioni incluse in tali servizi sono:

.adult

.porn

.sex

.xxx

Il servizio di blocco "avanzato", **Adult Block+**, offre una copertura più estesa ai titolari dei marchi interessati. Tale servizio è mirato infatti ad impedire la registrazione oltre che di nomi a dominio identici al marchio anche di nomi a dominio che comprendano variazioni tipografiche dello stesso ovvero caratteri accentati.

- ✓ La procedura amministrativa UDRP costituisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie in materia di nomi a dominio registrati e usati in malafede.
- ✓ Nei confronti delle registrazioni abusive di nomi a dominio è possibile ricorrere alla procedura UDRP presso il Centro di Arbitrato e Mediazione WIPO al fine di ottenere la cancellazione o il trasferimento del nome a dominio contestato.

*Chi può utilizzare la procedura amministrativa UDRP?*



- ✓ Chiunque (persona fisica o giuridica) sia titolare di un valido diritto di marchio può presentare ricorso UDRP alla WIPO

*A quali nomi a dominio si applica ?*

- ✓ generic Top Level Domains (gTLD)
  - .STORE**
  - .COM**
  - .PIZZA**
  - .APP**
  - .MUSIC**
  - .SHOP**
  - .BOUTIQUE**
  - .MOBILE**
  - .NET**
  - .INFO**
- ✓ country code Top Level Domains (ccTLD) ma limitatamente ai ccTLD che l'hanno espressamente adottata (v. lista)

**A**

.AC (Ascension Island)  
 .AE, ( امارات United Arab Emirates)  
 .AG (Antigua and Barbuda)  
 .AI (Anguilla)  
 .AO (Angola)  
 .AS (American Samoa)  
 .AU (Australia)

**B**

.BM (Bermuda)  
 .BO (Bolivia (Plurinational State of))  
 .BR (Brazil)  
 .BS (Bahamas)  
 .BZ (Belize)

**C**

.CC (Cocos Islands)  
 .CD (Democratic Republic of the Congo)  
 .CH (Switzerland)  
 .CN and .中国 (China)  
 .CO (Colombia)  
 .CR (Costa Rica)  
 .CY (Cyprus)

**D**

.DJ (Djibouti)  
 .DO (Dominican Republic)

**E**

.EC (Ecuador)  
 .ES (Spain)  
 .EU. European Union

**F**

.FJ (Fiji)  
 .FM (Micronesia (Federated States of))  
 .FR (France)

**G**

.GD (Grenada)  
 .GE (Georgia)  
 .GT (Guatemala)

**H**

.HN (Honduras)

**I**

.IE (Ireland)  
 .IO (British Indian Ocean Territory)  
 .IR (Islamic Republic of Iran)

**K**

.KI (Kiribati)

**L**

.LA (Lao People's Democratic Republic)  
 .LC (Saint Lucia)  
 .LI (Liechtenstein)

**M**

.MA (Morocco)  
 .MD (Republic of Moldova)  
 .ME (Montenegro)  
 .MP (Commonwealth of the Northern  
 Mariana Islands)  
 .MW (Malawi)  
 .MX (Mexico)

**N**

.NL (Netherlands)  
 .NR (Nauru)  
 .NU (Niue)

**P**

.PA (Panama)  
 .PE (Peru)  
 .PH (Philippines)  
 .PK (Pakistan)  
 .PL (Poland)  
 .PM (St. Pierre and  
 Miquelon)  
 .PN (Pitcairn Islands)  
 .PR (Puerto Rico)  
 .PW (Palau)  
 .PY (paraguay)

**Q**

.QA and ( قطر Qatar)

**R**

.RE (Reunion Island)  
 .RO (Romania)

**S**

.SC (Seychelles)  
 .SE (Sweden)  
 .SH (St. Helena)  
 .SL (Sierra Leone)  
 .SO (Somalia)

**T**

.TF (French Southern Territories)  
 .TJ (Tajikistan)  
 .TM (Turkmenistan)  
 .TT (Trinidad and Tobago)  
 .TV (Tuvalu)  
 .TZ (United Republic of Tanzania)

**U**

.UA (Ukraine)  
 .UG (Uganda)

**V**


.VE (Venezuela (Bolivarian Republic of))  
 .VG (Virgin Islands (British))

**W**

.WF (Walli and Futuna Islands)  
 .WS (Samoa)


**Y**

.YT (Mayotte)



- .eu → ADR (Alternative Dispute Resolution), Corte Arbitrale Ceca ma a UDRP dal 2017

 **Cancellazione**  
 **Trasferimento**



- .it → Registro.it, Consiglio Nazionale delle Ricerche + Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD)

 **Cancellazione**  
 **Trasferimento**

***Per poter avviare la procedura UDRP devono sussistere le seguenti condizioni:***

a) il nome a dominio sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo su cui un soggetto (Ricorrente) vanta diritti



b) l'attuale titolare (Resistente) non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di contestazione



c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.



*Se il Ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni "a)" e "c)" di cui sopra ed il Resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione, quest'ultimo viene trasferito al Ricorrente*





- BUY TICKETS, SAVE YOUR BOARDING PASS AND CHECK YOUR MILEMILES BALANCE. ALL IN ONE APP. The Alitalia App makes everything simpler, more comfortable and faster! Only on your smartphone you can access many services, including a section dedicated to MilesMiglia Members, to make your travel experience with Alitalia even more enjoyable.
- **Check-in** - Check-in in a few clicks with your booking code, ticket number or MilesMiglia code by choosing the seat you prefer
  - **Boarding pass** - Download and use your electronic boarding pass on your smartphone and go directly to the security checkpoints and gate. If you have an iPhone, you can download your boarding pass to Freeform. If you have a device with an Android operating system, you can download a widget to save your boarding pass. Attention: it is possible to download the boarding pass for a single passenger by each device
  - **Flight schedules** - Conveniently consult the flight schedule
  - **Flight Status** - View flight status information in real time
  - **MilesMiglia** - Check your balance, and buy tickets without having to register your details every time, receive the mailing rules and add the MilesMiglia card to your smartphone wallet. It's so easy!
- Download the Alitalia App on the Apple Store and on Google Play and hold the mobile Alitalia card in your hand





Centro di arbitrato e mediazione dell'OMPI  
Caso n. D2021-2196  
Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. v. Domains By Proxy, LLC /  
Domenico Inglese

Alitalia contesta la registrazione del nome a dominio <alitalia.app>, che si risolve in un sito web inattivo.

*DECISIONE DEL PANEL*

- ALITALIA è un marchio direttamente collegato ai rinomati servizi aerei del ricorrente. Il Ricorrente ha recentemente lanciato un'applicazione software aziendale ("app") disponibile su Apple Store e Google Play per un accesso intelligente ai propri servizi.
- Il nome a dominio contestato riproduce integralmente il marchio ALITALIA di titolarità della ricorrente.
- **Il dominio di primo livello ".APP" ("TLD") nel nome a dominio contestato non attenua la confusione con il marchio ALITALIA del Ricorrente. L'aggiunta di un TLD come ".APP" può essere tipicamente ignorata ai fini della considerazione della somiglianza confusa tra un marchio e un nome di dominio.**
- I consumatori inevitabilmente assoceranno il dominio contestato al marchio identico del ricorrente, ALITALIA.
- Il Convenuto non ha diritti o interessi legittimi rispetto al nome a dominio contestato.
- Il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede. Considerando la notorietà del marchio del Ricorrente ALITALIA prima della registrazione del nome a dominio contestato, è chiaro che il Resistente "sapeva o avrebbe dovuto sapere" del Ricorrente. Il nome a dominio contestato non porta ad alcun sito attivo.

## Diritto d'autore

**Legge 22 aprile 1941 n. 633**

**Art. 2**

*“In particolare sono comprese nella protezione:*

*....*

*8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.*

*[...]*

*Il termine **programma** comprende **anche** il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”*

*Programma = **Codice sorgente***

*Programma = **Codice oggetto (o eseguibile)***

*Programma = **Interfaccia utente***

*Programma = **Materiale preparatorio***



CHI SIAMO

DIRITTO D'AUTORE · AUTORI ED EDITORI · UTILIZZATORI · INIZIATIVE E NEWS · SERVIZI ONLINE



▼ ISCRIVERSI A SIAE

Perché iscriversi a SIAE

Che differenza c'è tra essere associato e dare mandato?

Estensione di Tutela

Condizioni di Adesione a SIAE

Modalità di comunicazione delle variazioni

Trasformazione del rapporto di adesione

Limitazione di tutela

Dimissioni

► MUSICA

## PUBBLICO REGISTRO SOFTWARE

Ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. n. 518/1992, SIAE cura la tenuta del Pubblico Registro per il Software presso il quale possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno.

Presso detto Registro è possibile trascrivere anche tutti gli atti che trasferiscono interamente o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.

Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere a SIAE una dichiarazione (Mod. 349 - vedi sezione COME REGISTRARE UN PROGRAMMA), nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso (prima installazione, presentazione, prima cessione ecc...) e alla quale dovrà essere allegato un esemplare del programma fissato su supporto digitale (CD-rom, DVD non riscrivibili) contenente il codice sorgente o l'applicativo, oppure entrambi.

Se la dichiarazione presentata contiene tutti i requisiti richiesti, si potrà procedere con la registrazione e al richiedente verrà rilasciata una attestazione nella quale, oltre ai dati dichiarati, verranno riportati anche la data della registrazione e il numero progressivo ed ordinativo ad essa attribuiti.

Per usufruire del servizio è previsto il pagamento dell'importo indicato nella sezione TARIFFE.

► COME REGISTRARE UN PROGRAMMA PER COMPUTER



## Cosa tutela il diritto d'autore

I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico del software nonché il diritto di effettuare o autorizzare:

- la riproduzione,
  - la traduzione,
  - l'adattamento,
  - la trasformazione,
  - la modificazione,
  - la distribuzione in qualsiasi forma

del software.

## Cosa non tutela il diritto d'autore

***Legge sul Diritto d'Autore (22 aprile 1941 n. 633)***

***Art. 2***

*[...]*

***8) [...] restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce".***

## Idee e principi

### *Problemi alla base del software*

↳ *Idea generale di soluzione adottata*

↳ *Concetti generali applicati nel software*

↳ *Funzionalità del software, aspetti tecnici, algoritmi, strutture dati, ecc.*



## **Natura Funzionale**

*Il diritto d'autore sussiste per qualsiasi forma d'espressione del codice sorgente, del codice oggetto (e altro), ma non ha efficacia rispetto alla natura funzionale del programma stesso.*

La Corte di Cassazione si pronuncia sulle condizioni ed i limiti della tutela apprestata al software dalla Legge in materia di protezione del diritto d'autore n. 633/1941

- *«Non è ravvisabile nel software realizzato da HP ESI il nucleo centrale **dell'opera** protetta che rende sanzionabile l'attività riproduttiva altrui, facendo invero difetto **quell'identità espressiva** tra i due programmi messi a confronto in ragione del quale si possa ritenere che quello successivo costituisca una riproduzione abilmente mascherata (Cass., Sez. I, 27/1/2005, n. 20925) di quello antecedente e non piuttosto un modo di interpretare in maniera originale il medesimo tema informatico»*
- Ad avviso della Corte, inoltre, posto che la tutela apprestata **dall'art. 64-quater LDA** è invocabile solo se la riproduzione del software da parte del licenziatario si concretizzi nella realizzazione di un prodotto «simile nella sua forma espressiva», nel caso di specie alcuna violazione può dirsi integrata.
- Secondo quanto si afferma nella sentenza emessa della Corte di Cassazione il 15 luglio scorso, quindi, i software di Ales ed HP ESI, pur perseguendo medesime finalità, adottano dei codici sorgente differenti, e, quindi, non è ravvisabile alcuna contraffazione.



## Brevetto tutela tecnico-funzionale del SW

*Impedire la commercializzazione di software concorrenti, con le medesime funzionalità.*



*Il **brevetto** mira a consentire una tutela della **logica funzionale** che sta alla base del software a prescindere dalla sua forma espressiva.*

## Brevetto



*Il tema della protezione dei programmi per elaboratore tramite il sistema brevettuale è (stato) piuttosto controverso.*

# Cosa non è suscettibile di brevettazione?

*Le esclusioni di legge (Art. 45 CPI).*

## *Art. 45 CPI*

### *2. Non sono considerate come invenzioni [...]:*

- ✓ le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,*
- ✓ i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, ed i **programmi di elaboratore**;*
- ✓ le presentazioni di informazioni.*

*3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui [.....] considerati **in quanto tali**.*

## Entità (non) suscettibili di brevettazione

*Metodi  
matematici*

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

*teorie  
scientifiche*

$$E=mc^2$$



*metodi  
commerciali*

*metodi per attività  
intellettuali*



*presentazioni di  
informazioni*





## Carattere tecnico

*Requisito essenziale per definire  
un'invenzione suscettibile di brevettazione*



### ***Guidelines for Examination:***

*... an instruction addressed to a skilled person as to how to solve a particular technical problem (rather than, for example, a purely financial, commercial or mathematical problem) using particular technical means.*

## Carattere tecnico



*Soluzione tecnica ad un  
problema tecnico !*

## ... e il software ?

**Carattere tecnico** come requisito essenziale per definire un'invenzione suscettibile di brevettazione (in qualsiasi settore)

*Il software, è un'entità tecnica ?*

«SW... è identificabile in una sequenza di istruzioni eseguibili da un dispositivo elettronico per svolgere funzioni dirette ad ottenere un risultato»

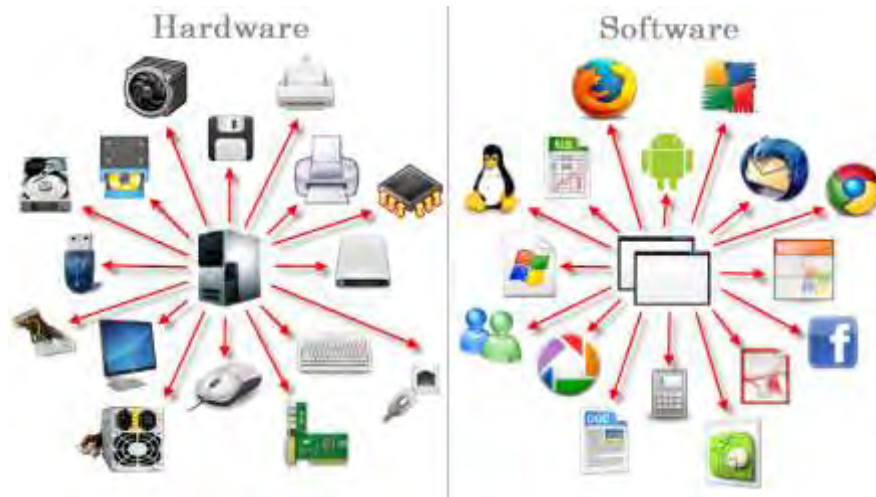
*E l'attività di programmazione ?*

⇒ Per questo l'Ufficio Europeo dei Brevetti non parla di brevetti sul "software", ma di

**"computer-implemented inventions"**

## Computer Implemented Invention

“A computer-implemented invention (CII) is one which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realized wholly or partly by means of a computer program.”



## *Il software come «metodo per ... fare qualcosa»*

*... o meglio come strumento per implementare un  
metodo per ... fare qualcosa.*

*Il metodo (ALGORITMO) sotteso dal software è in principio suscettibile di  
brevettazione, salvo che non sia escluso un «programma...in quanto tale».*

*Quindi...il software è suscettibile di brevettazione se il metodo -di cui ne è  
l'implementazione- presenta carattere tecnico ossia implica un effetto tecnico.*

## Qualche esempio

- ✔ ▶ *Un dispositivo (apparato) è sempre tecnico*
- ✔ ▶ *Acquisizione di dati tramite mezzi fisici di acquisizione*
- ✔ ▶ *Uso di mezzi di processamento o trasmissione dati*
- ✔ ▶ *L'elaborazione di dati rappresentanti entità fisiche*



(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR CREATING A ROBOT CONTROL PROGRAM

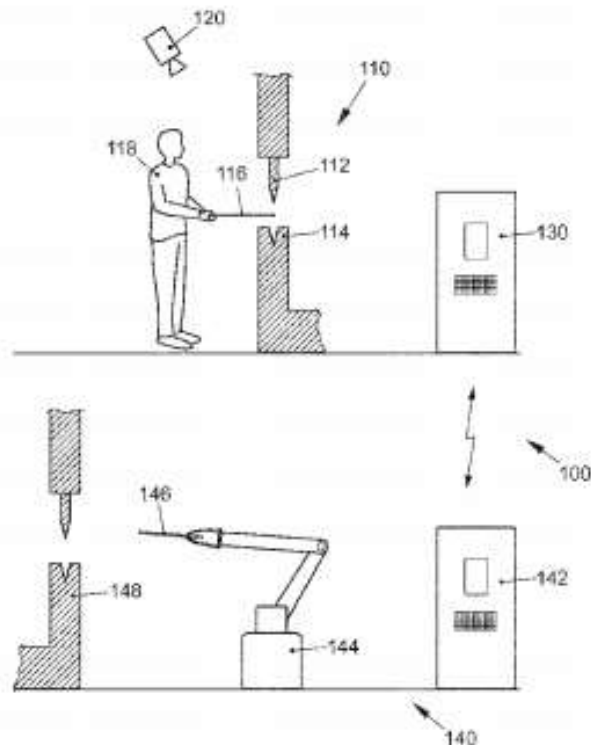


FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for creating a robot control program for operating a machine tool (110, 148), in particular a bending machine, having the steps: - generating (500) image material of a machining operation of a workpiece (116, 146, 200, 300, 400) on the machine tool (110, 148) by means of at least one optical sensor; - extracting (520) at least one part of the workpiece (116, 146, 200, 300, 400) and/or at least one part of a hand (202) of an operator (118) handling the workpiece (116, 146, 200, 300, 400) from the image material; - generating (530) a trajectory and/or a sequence of movement points of at least one part of the workpiece (116, 146, 200, 300, 400) and/or at least one part of a hand (202) of an operator (118) from the extracted image material; and - creating (550) a robot control program by reverse transformation of the trajectory and/or the sequence of movement points.



1. Process for reducing data during the transmission and/or storage of digital audio signals from several interdependent channels, in which scanning values from signals from the time range are transferred in blocks into the frequency range (into spectral values), the spectral values are coded, taking into account a listening threshold determined by means of a psychoacoustic model, transmitted and/or stored, decoded and transmitted back into several channels into the time range, characterised in that with the assistance of the spectral values of corresponding blocks of several channels, balancing of the required data transfer rate is carried out for a separate coding (mono-coding) of channels as well as for a joint coding of channel signals, and that a joint coding of channel signals is achieved so long as the data transfer rate for the joint coding does not exceed the data transfer rate for the separate coding of the two channels by a predeterminable value.



(19) 	Europäisches Patentamt European Patent Office Office européen des brevets		(11) EP 0 642 719 B1
(12)	EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT		
(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung 11.09.1996 Patentblatt 1996/37	(51) Int. Cl. <sup>6</sup>	H04H 5/00, H04S 1/00, H04B 1/66	
(21) Anmeldenummer: 93909756.1	(86) Internationale Anmeldenummer: PCT/DE93/00448		
(22) Anmeldetag: 18.05.1993	(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 93/25015 (09.12.1993 Gazette 1993/29)		
(54) VERFAHREN ZUR REDUZIERUNG VON DATEN BEI DER ÜBERTRAGUNG UND/ODER SPEICHERUNG DIGITALER SIGNALE MEHRERER VONEINANDER ABHÄNGIGER KANÄLE. PROCESS FOR REDUCING DATA IN THE TRANSMISSION AND/OR STORAGE OF DIGITAL SIGNALS FROM SEVERAL INTERDEPENDENT CHANNELS PROCEDE VISANT A REDUIRE LES DONNEES LORS DE LA TRANSMISSION ET/OU DE LA MEMORISATION DE SIGNAUX NUMERIQUES PROVENANT DE PLUSIEURS CANAUX INTERDEPENDANTS			
(84) Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT SE	• EBERLEIN, Ernst D-8521 Groenseebach (DE)		
(30) Priorität: 35.05.1992 DE 4217376	(56) Entgegenhaltungen: EP-A- 0 402 973 WO-A-89/01811 DE-C- 4 136 825		
(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 15.05.1995 Patentblatt 1995/11	• (SOBEC JTC 1/SC 29, TOKYO, JP, 20. APRIL 1992: 'CODED REPRESENTATION OF AUDIO, PICTURE MULTIMEDIA AND HYPERMEDIA INFORMATION' • ICASSP 91 Toronto, Canada, 14. Mai 1991, vol 5, Seiten 3601-3604, R.G. VAN DER WAAL ET AL.: 'Subband Coding of Stereophonic Digital Audio Signals' • ICASSP 89 GLASGOW, GB, 23. Mai 1989, vol. 3, S. 1005-1008, J.P. JOUWETT, P. ...		
(73) Patentinhaber: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 80636 München (DE)			
(72) Erfinder: • HERRE, Jörgen D-91054 Buckenholz (DE)			



## Quindi ...

### ***Sono software suscettibili di brevettazione:***

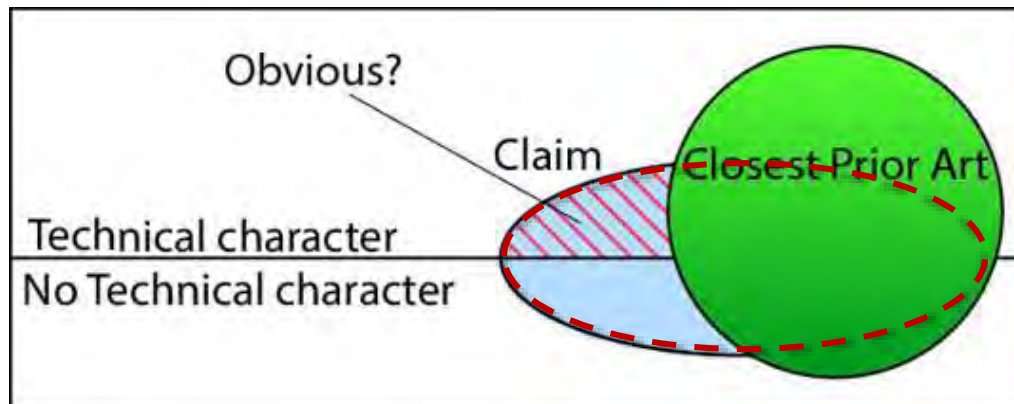
- *software di controllo di un processo industriale*
- *software che controllano un apparato (ad es. un computer) o un processo tecnico*
- *gestione delle memorie di un computer, di sue periferiche, o dei processori*
- *software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte)*
  - *elaborazione di immagini*
  - *compressione di dati (specifici)*
  - *soppressione di rumore*
  - *codifica/decodifica*

### ***Non sono invece brevettabili (ad esempio) software:***

- *per la risoluzione degli integrali (metodo matematico in quanto tale)*
- *per schemi pensionistici o assicurativi (metodo commerciale in quanto tale)*
- *gestionali che informatizzano procedimenti noti (nessun effetto tecnico aggiuntivo  
→ non inventivi)*

## Brevettabilità

European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are **new**, involve an **inventive step** and are **susceptible of industrial application**.



**Novità** - una soluzione è nuova se non è compresa nello stato dell'arte

**Attività Inventiva** - una soluzione è inventiva se non è ovvia per un tecnico esperto del ramo



*App = software*



*risponde ai requisiti?  
(carattere tecnico-effetto tecnico-novità-attività inventiva)*

*Spesso sfruttano le capacità dei nuovi dispositivi  
per offrire servizi di vario tipo*



*Spesso applicano tecnologie «innovative» (ma ormai note) alla soluzione di problemi tradizionali (ad es. localizzazione, compravendita, comunicazione, ecc.)*

*Problema tecnico ?  
Soluzione nuova ed originale ?*

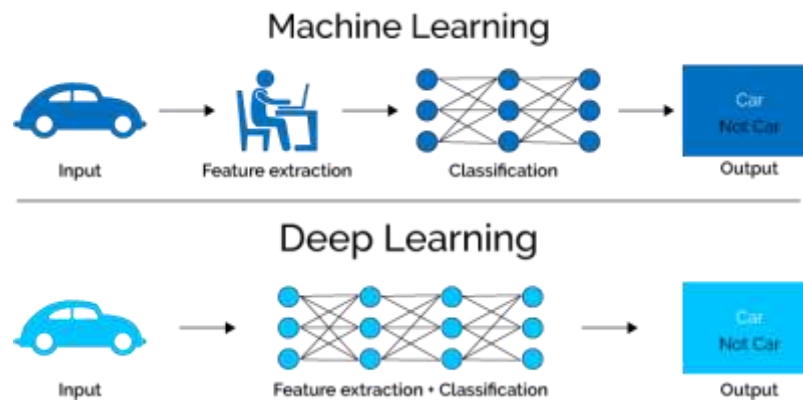
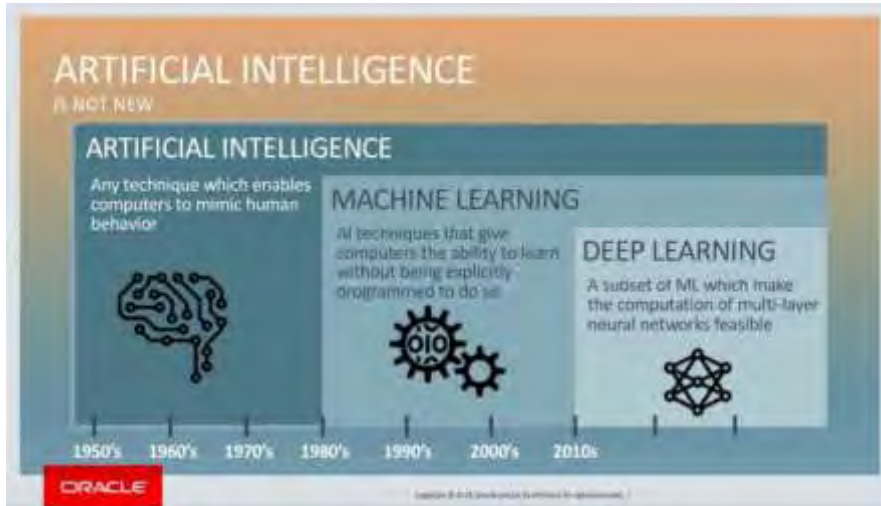


*Molto spesso mancano di novità  
e/o di attività inventiva*

## Intelligenza Artificiale

*“A computer-implemented invention (CII) is one which involves the use of a computer, computer network or other programmable apparatus, where one or more features are realised wholly or partly by means of a computer program.”*





# Check list

1. Verificare requisiti di brevettabilità (novità assoluta e attività inventiva)
2. Valutare opportunità di tutela autorale (ad esempio a mezzo di una registrazione presso la SIAE)
3. Verificare disponibilità del marchio (verbale e/o figurativo) prescelto per contraddistinguere il software
4. Valutare opportunità di tutela marchio a mezzo di un deposito
5. Verificare disponibilità dominio con estensione ad hoc (ad es. .APP)
6. Valutare opportunità di registrazione dominio e/o iscrizione marchio nel registro TMCH



*Dott. Mauro Delluniversità*

*E-mail: [mauro.delluniversita@sib.it](mailto:mauro.delluniversita@sib.it)*

*Ing. Matteo Pozzato*

*E-mail: [matteo.pozzato@sib.it](mailto:matteo.pozzato@sib.it)*

**Società Italiana Brevetti SpA**

Stradone San Fermo 21 sc.B

37121 Verona

telefono: +39 045.8014990