

La contraffazione on-line: aspetti di diritto civile

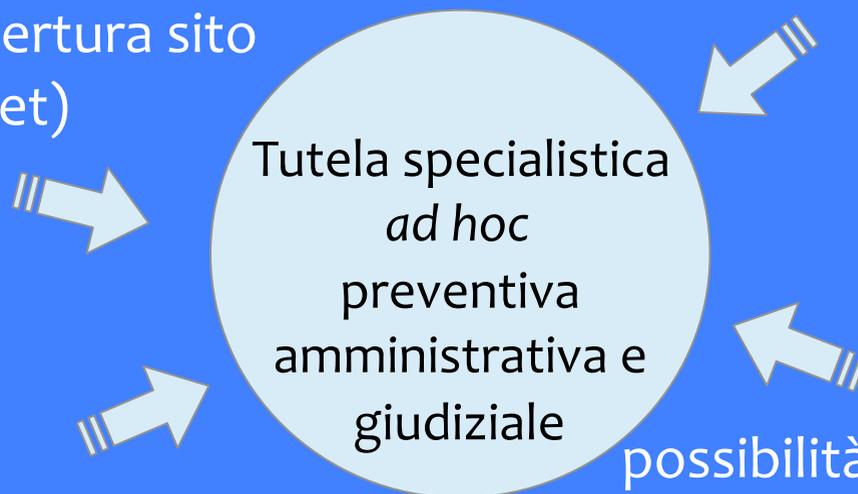
Avv. Vieri Canepele © 2015
AKRAN Studio Legale Associato

contraffazione on-line
VS.
contraffazione off-line

contraffazione on-line

Investimento economico minimo per avviare l'offerta in vendita (registrazione di nome di dominio ed apertura sito internet)

Visibilità del prodotto ad ampio spettro, potenzialmente in tutto il mondo



Tutela specialistica *ad hoc* preventiva amministrativa e giudiziale

Difficile controllo della totalità della rete (costi di sorveglianza e di investigazione)

possibilità di 'nascondersi' dietro registrant 'anonimi' e di scomparire in caso di contestazioni

contraffazione on-line

Sito web: opera multimediale
integrata
e *complessa*



Nomi di dominio
e marchi

Contenuti del sito
(testi, immagini)

Veste grafica e
layout
(c.d. *look and feel*)

linguaggio di
programmazio
ne e codice
sorgente
(parte non
visibile)

contraffazione on-line

Normativa e disciplina a tutela del sito web
altrettanto *integrata e complessa*

Nomi di dominio e marchi

contraffazione del marchio e normativa amministrativa

Contenuti del sito (testi, immagini)

diritti d'autore

Veste grafica e layout (c.d. *look and feel*)

diritti su design registrato e non registrato

linguaggio di programmazione e codice sorgente

diritti d'autore



CONCORRENZA SLEALE
disciplina concorrente e residuale

contraffazione on-line di marchio

PRINCIPIO DI **UNITARIETA'** DEI SEGNI
DISTINTIVI
(ART. 22 C.P.I.)



- DITTA
- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
- INSEGNA
- NOME A DOMINIO



MARCHIO (registrato) ANTERIORE DI
TERZI

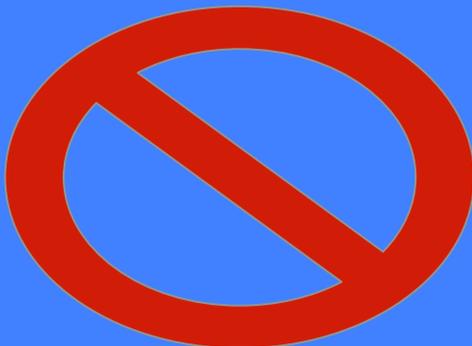
per prodotti/servizi identici o affini o, in
caso di marchio notorio, anche non
affini se sussiste indebito pregiudizio
(o approfittamento) alla notorietà o
distintività del marchio stesso

contraffazione on-line di marchio

DIRITTI CONFERITI DALLA
REGISTRAZIONE
(ART. 20 C.P.I.)



FACOLTA' DI VIETARE AI TERZI DI FAR USO NELL'ATTIVITA' ECONOMICA di segni uguali o simili per prodotti identici o affini (salvo marchio c.d. NOTORIO) ove sussiste pericolo di confusione



- Apposizione del segno su prodotti o confezioni
- Immissione in commercio dei prodotti/servizi
- Detenzione a fini di commercio dei prodotti
- Offerta in vendita dei prodotti/servizi
- Importazione/esportazione nello/dallo Stato dei prodotti
- Uso nella pubblicità del segno

contraffazione on-line di marchio

FUNZIONE DEL MARCHIO



DISTINTIVA

come INDICATORE DI
PROVENIENZA del
prodotto/servizio



effetto **CONFUSORIO**



SUGGESTIVA

come elemento
ATTRATTIVO della
scelta/attenzione del
consumatore



TRAFFIC DIVERSION

contraffazione on-line di marchio Cybersquatting (domain grabbing)



Registrazione del marchio altrui come
nome di dominio proprio (es.
madonna.com; hillaryclinton.com)

- Malafede
- Finalità di trarre vantaggio (corrispettivo) dalla vendita al legittimo titolare o terzi

contraffazione on-line di marchio

uso del marchio altrui quale meta-tag nel codice HTML



↓

migliora il posizionamento del sito contenente il metatag negli esiti delle ricerche effettuate con i motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo) che 'indicizzano' i risultati anche in base a queste 'etichette'

↓

Traffic diversion

contraffazione on-line di marchio

uso del marchio altrui quale key-word: il servizio Google AdWords



Servizio (a pagamento) che consente, mediante la scelta di parole chiave (key-words) di far apparire il proprio annuncio come link 'sponsorizzato' ogni volta che, con Google, si ricerca/no quella/quelle parole chiave



- Traffic diversion, confusione e agganciamento

Google AdWords

Web Immagini Maps News Video Posta altro ▼

luca.barbero@barbero.co.uk | I miei blocchi note | Cronologia web | Account personale | Esc



"pay per click"

Cerca

[Ricerca avanzata](#)
[Preferenze](#)

Cerca: nel Web pagine in Italiano pagine provenienti da: Italia

Web

Risultati 1 - 10 su circa 9.440.000 per "pay per click". (0,32 secondi)

[Pubblicità Pay per Clic](#)

www.AdWords.Google.it

Clic da € 0,01 con Google AdWords. Paghi Solo Quelli che Ricevi!

Collegamenti sponsorizzati

[Promozione Online](#)

www.promozione-online.it

Pay per Click: visitatori garantiti prima di attivare il servizio.

[Pay Per Click](#)

www.poste.it/postecommerce

Scegli Postecommerce. Fino al 31/12 canone attivazione gratuito!

Collegamenti sponsorizzati

[Purple advertising](#)

Dai visibilità al tuo sito web

Ottimizzazione e posizionamento

www.purpleadv.net

[Promuovi la tua attività](#)

Pubblicizza online i tuoi prodotti

o servizi con la nostra consulenza.

phiberweb.antherica.net

Torino

[Visitatori al tuo sito](#)

in dieci minuti, ma di quelli

che comprano. Paghi in PPC

www.godado.it

[Pay Per Click da €199?](#)

"Nuovi Clienti - Nuovi Mercati"

Analisi e Preventivo Gratuito Ora

Charta-Bureau.com/PayPerClick

[Internet advertising](#)

PAY PER CLICK in italian to promote

your business & marketing in Italy

WWW.WSIWEBENABLER.IT

[Promozione Pay per Click](#)

Gestione professionale campagne

Concreto, efficace e misurabile

WebRanking.it

[Pay per click - Wikipedia](#)

Il **pay per click** (PPC) è una modalità di acquisto e pagamento della pubblicità online;

l'inserzionista paga una tariffa unitaria in proporzione ai clic ...

it.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click - 20k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#) - [Salva risultato](#)

[MaxiAdv - Pay Per Click](#)

Programma di affiliazione **Pay Per Click** ad alto rendimento. Il nostro **Pay Per Click** ti permette di far fruttare il tuo sito web.

www.maxiadv.com/ - 15k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#) - [Salva risultato](#)

[Pay Per Click | aVerde.net](#)

Search123 è un servizio di pubblicità **pay per click** simile a Google AdSense e Yahoo! Search Marketing. Utilizza, infatti, gli stessi inserzionisti di queste ...

www.alverde.net/blog/tag/pay-per-click/ - 35k - [Copia cache](#) - [Pagine simili](#) - [Salva risultato](#)

[Approfondimenti: Pay per click - PPC](#)

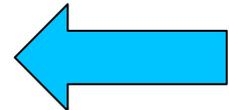
Pay per click (PPC) è un particolare modello di advertising utilizzato nei siti web, nei network di advertising e nei motori di ricerca, ...

www.promozione-online.it/approfondimenti/sem/ppc/ - 31k -

[Copia cache](#) - [Pagine simili](#) - [Salva risultato](#)

[Payperclick.it - Gestione campagne Pay per Click](#)

Affida a veri esperti la gestione delle tue campagne **pay per click**. L'unica attività pubblicitaria che paghi solo quando un visitatore interessato visita il





Google AdWords

Google AdWords

Change Language:

English

Advertise your business on Google

No matter what your budget, you can display your ads on Google and our advertising network. Pay only if people click your ads.

Start now »

Your ads appear beside related search results...



People click your ads...

...And connect to your business



Sign in to Google AdWords with your

Google Account

Email:

Password:

Stay signed in

Sign in

[Can't access your account?](#)

Learn about AdWords

How it works

[Why it works](#)

[Costs and payment](#)

[For local businesses](#)

You create your ads

You create ads and choose keywords, which are words or phrases related to your business. [Get keyword ideas](#)

Your ads appear on Google

When people search on Google using one of your keywords, your ad may appear next to the search results. Now you're advertising to an audience that's already interested in you.

You attract customers

People can simply click your ad to make a purchase or learn more about you. You don't even need a webpage to get started – Google will help you create one for free. It's that easy!

[Sign up now](#) | [Next topic »](#)



Keywords are what people search for on Google.



Your ad appears beside relevant search results.

Google AdWords

I risultati sono personalizzati in base a **Italiano, Italia** [Modifica](#)

Come desideri generare idee per le parole chiave?

Parole o frasi descrittive
(es. tè verde)

Contenuti del sito web
(es. www.esempio.it/product?id=74893)

Inserisci una parola chiave o una parola chiave composta da più termini per ogni singola linea:

MASERATI

Utilizza sinonimi

[► Filtra i miei risultati](#)

Calcola stime utilizzando un'altra offerta CPC massimo: Scegli le colonne da visualizzare: [?](#)

Euro (EUR €) [?](#) Mostra/nascondi colonne

Tipo di corrispondenza: [?](#)

Parole chiave **Posizione annuncio stimata** [?](#) **CPC medio stimato** [?](#)

Parole chiave correlate ai termini inseriti - ordinate per pertinenza [?](#)

maserati	1 - 3	€0,58	Rimuovi <<
maserati biturbo	1 - 3	€0,44	Aggiungi <<
maserati quattroporte	1 - 3	€0,61	Rimuovi <<
maserati gransport	1 - 3	€0,58	Aggiungi <<
maserati mc12	1 - 3	€0,49	Aggiungi <<
maserati shamal	1 - 3	€0,37	Aggiungi <<
maserati spyder	1 - 3	€0,71	Aggiungi <<
maserati gt	1 - 3	€0,49	Aggiungi <<
maserati ghibli	1 - 3	€0,88	Aggiungi <<
maserati v8	1 - 3	€0,41	Aggiungi <<
maserati kubang	1 - 3	€0,44	Aggiungi <<
maserati bora	1 - 3	€0,72	Aggiungi <<
vendo maserati	1 - 3	€0,50	Aggiungi <<
maserati sebring	1 - 3	€1,54	Rimuovi <<

Parole chiave selezionate:

Al termine, fai clic su "Iscriviti con queste parole chiave". Ricorderemo l'elenco delle parole chiave alla creazione della prima campagna.

maserati [« Rimuovi](#)

maserati sebring [« Rimuovi](#)

maserati quattroporte [« Rimuovi](#)

[« Rimuovi tutti](#)

[+ Aggiungi parole chiave](#)

[?](#)

Scarica queste parole chiave:
[testo](#) , [_csv \(per Excel\)](#) , [_csv](#)

contraffazione on-line di marchio uso del marchio altrui e Google AdWords



Trib. Milano, 11 marzo 2009, caso Sixt/Avis (key-word utilizzata da terzi 'avis' nel settore di autonoleggio):
contraffazione di marchio registrato e concorrenza sleale per agganciamento

- Trib. Palermo, 7 giugno 2013 (sent. CGCE Interflora vs. Marks and Spencer): compromessa la funzione di indicazione di origine del marchio (dynamic keyword insertion)

Google AdWords

The screenshot shows a Google search for 'MASERATI' on the Italian domain. The search results are displayed in a table-like format with a yellow background for the first three organic results. On the right side, there are sponsored advertisements. An arrow points to the first ad, 'Noleggio MASERATI'.

Web [Immagini](#) [Maps](#) [News](#) [Video](#) [Posta](#) [altro](#) ▼ **luca.barbero@barbero.co.uk** | [I miei blocchi note](#) | [Cronologia web](#) | [Account personale](#) | [Esci](#)

Google MASERATI [Ricerca avanzata](#)
[Preferenze](#)
Cerca: nel Web pagine in Italiano pagine provenienti da: Italia

Web Risultati 1 - 10 su circa 40.800.000 per MASERATI. (0,19 secondi)

<p>Maserati www.jaguar.it Lusso, Tecnologia e Sportività Con Jaguar è Tutto di Serie.</p> <p>maserati Forzaspa.com Cerca ora l'auto dei tuoi sogni tra le nostre occasioni.</p> <p>Maserati Torino Motori.eBay.it/Auto Vasta scelta di modelli. Compra e vendi in totale sicurezza</p> <p>Maserati: auto in cui lusso, sportività e stile sublimano Entra nel mondo Maserati: auto di lusso sportive dal fascino unico, servizi su misura per tutti i clienti, passione per le corse e sportività a quattro ... www.maserati.it/ - 33k - Copia cache - Pagine simili - Salva risultato</p> <p>Maserati - Wikipedia La Maserati è un'azienda produttrice d'automobili con sede a Modena, che ha partecipato attivamente a tutte le principali competizioni con la propria ... it.wikipedia.org/wiki/Maserati - 61k - Copia cache - Pagine simili - Salva risultato</p> <p>Maserati Archivio Maserati. Tutti gli articoli e le foto Maserati. www.omniauto.it/archivio/maserati - 49k - Copia cache - Pagine simili - Salva risultato</p> <p>Istituto Istruzione Superiore Maserati sito dell'Istituto Maserati di Voghera. ... sede Baratta. 21/09/2008. Manifestazione in ricordo di Alfieri e Mario Maserati ... www.istitutomaserati.it/ - 15k - Copia cache - Pagine simili - Salva risultato</p> <p>Maserati Corse Maserati Corse. ItalianoEnglish. Maserati Spa - Codice fiscale e partita iva 08245890010. www.maseraticorse.com/ - 3k - Copia cache - Pagine simili - Salva risultato</p>	<p>Collegamenti sponsorizzati</p> <p>Noleggio MASERATI Maserati, Lamborghini, novità 2008 Ferrari599, 430 Scuderia, Spider www.luxeofitaly.com</p> <p>Maserati Scegli tra Tante Offerte da non Perdere di Concessionari e Privati! www.AutoScout24.it</p> <p>Maserati Tutto l'Usato da tutta Italia. Trova subito la tua nuova auto! www.secondamano.it/Auto_Moto</p>
--	---

contraffazione on-line di marchio

uso del marchio altrui quale link nel proprio sito internet



Surface linking: uso del marchio (es. logo Gucci) come link di collegamento non autorizzato alla home page di un sito altrui (gucci.com)

Deep Linking: uso del marchio (es. logo Gucci) come link di collegamento a pagine diverse dalla home page di un sito altrui, senza passare da quest'ultima (es. gucci.com/spring2016/man)

Framing: link-riquadro, con contestuale visualizzazione di una pagina del sito di terzi in 'cornice' (es. gucci.com)

contraffazione on-line di marchio

*uso del marchio altrui come
user di account di social networks*



es. facebook.com/loropiana

es. twitter.com/prada

es. linkedin.com/gucci



**TRAFFIC DIVERSION E POSSIBILE EFFETTO
CONFUSORIO**

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. *Internet Service Provider*



Spesso l'offerta (in vendita) di prodotti/servizi/
contenuti in violazione viene perpetrata
attraverso portali gestiti da terze società (es.
Ebay, Alibaba, Twitter, Youtube)



QUALI RESPONSABILITA' PER GLI I.S.P.?

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. Internet Service Provider



Gli I.S.P. non hanno *diretta* responsabilità o ruolo attivo nella promozione/offerta dei prodotti/contenuti in violazione, effettuati generalmente da privati



NO generale obbligo di sorveglianza su prodotti/servizi offerti (né contenuti caricati sui propri portali), né di ricerca attiva di potenziali violazioni



- Le violazioni avvengono loro tramite
- Gli I.S.P. traggono profitto da questo tipo di attività di intermediazione

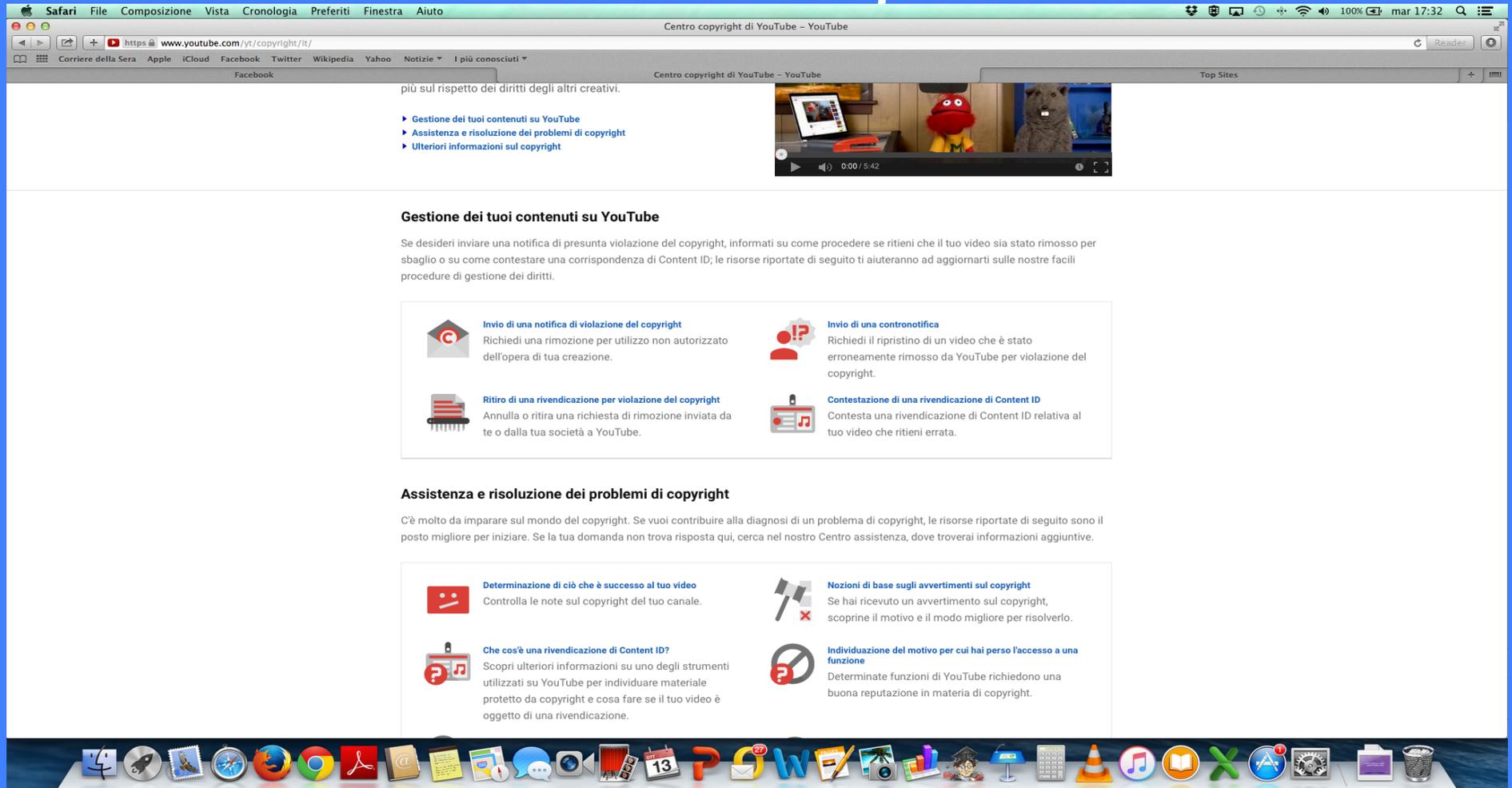


MA

SI generale OBBLIGO di immediata attivazione e rimozione del prodotto/contenuto su segnalazione del privato e soprattutto su ordine autorità giudiziaria

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Servizi di assistenza 'interni' e complaint



più sul rispetto dei diritti degli altri creativi.

- ▶ [Gestione dei tuoi contenuti su YouTube](#)
- ▶ [Assistenza e risoluzione dei problemi di copyright](#)
- ▶ [Ulteriori informazioni sul copyright](#)

Gestione dei tuoi contenuti su YouTube

Se desideri inviare una notifica di presunta violazione del copyright, informati su come procedere se ritieni che il tuo video sia stato rimosso per sbaglio o su come contestare una corrispondenza di Content ID; le risorse riportate di seguito ti aiuteranno ad aggiornarti sulle nostre facili procedure di gestione dei diritti.

 Invio di una notifica di violazione del copyright Richiedi una rimozione per utilizzo non autorizzato dell'opera di tua creazione.	 Invio di una conronotifica Richiedi il ripristino di un video che è stato erroneamente rimosso da YouTube per violazione del copyright.
 Ritiro di una rivendicazione per violazione del copyright Annulla o ritira una richiesta di rimozione inviata da te o dalla tua società a YouTube.	 Contestazione di una rivendicazione di Content ID Contesta una rivendicazione di Content ID relativa al tuo video che ritieni errata.

Assistenza e risoluzione dei problemi di copyright

C'è molto da imparare sul mondo del copyright. Se vuoi contribuire alla diagnosi di un problema di copyright, le risorse riportate di seguito sono il posto migliore per iniziare. Se la tua domanda non trova risposta qui, cerca nel nostro Centro assistenza, dove troverai informazioni aggiuntive.

 Determinazione di ciò che è successo al tuo video Controlla le note sul copyright del tuo canale.	 Nozioni di base sugli avvertimenti sul copyright Se hai ricevuto un avvertimento sul copyright, scoprine il motivo e il modo migliore per risolverlo.
 Che cos'è una rivendicazione di Content ID? Scopri ulteriori informazioni su uno degli strumenti utilizzati su YouTube per individuare materiale protetto da copyright e cosa fare se il tuo video è oggetto di una rivendicazione.	 Individuazione del motivo per cui hai perso l'accesso a una funzione Determinate funzioni di YouTube richiedono una buona reputazione in materia di copyright.

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Servizi di assistenza 'interni' e complaint

Safari File Composizione Vista Cronologia Preferiti Finestra Aiuto Trademark Report Form

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

Corriere della Sera Apple iCloud Facebook Twitter Wikipedia Yahoo Notizie I più conosciuti

facebook

How can we help?

Desktop Help English (US)

Login & Password

Get Started on Facebook >

Manage Your Account >

Privacy >

Security >

News Feed >

Sharing >

Messaging >

Connecting >

Pages >

Ads >

Facebook Mobile >

Popular Features >

Report Something >

Safety Tools & Resources >

Apps, Games & Payments >

Profile & Timeline >

Other Help Centers

Help Community

About Create Ad Create Page Developers Careers Privacy Cookies Ad Choices Terms Help

Facebook © 2015

Trademark Report Form

Use this form to report content which you believe violates or infringes your trademark.

To be sure you're in the right place, what best describes your issue?

- I lost access to a group or Page I used to manage
- I found a fake account that is pretending to be me
- I found content which I believe violates my copyright
- I found content which I believe violates my trademark
- I found content which I believe violates another legal right
- My account has been hacked
- I want to claim a Page for my business

Submit

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

Servizi di assistenza 'interni' e complaint

Alibaba.com AliProtect - Alibaba.com Intellectual Property Protection System

Submit a Complaint Respond to a Complaint

User ID (Email):

Password: [Forgot your password?](#)

Verification code: **Flas**

No account? [Create User Account](#)

Submit a Complaint

If you are intellectual property rights owner or authorized agent and believe certain product listings on Alibaba.com platforms infringe upon you or your client's intellectual property rights, please sign-in to AliProtect to submit a complaint. Via AliProtect, you can submit copyright, patent and trademark infringement claims.

Respond to a Complaint

If you are an Alibaba.com member and have received a notice about an alleged infringement, please sign-in to AliProtect to respond to the complaint. Via AliProtect, you can inquire about claim details, remove alleged infringing listings or submit a counter-notification to refute a complaint.

[System Overview and Dispute Process](#)

Alibaba Group: Taobao Marketplace | Tmall.com | Juhuasuan | AliExpress | Alibaba.com | 1688.com | Alimama | Alitrip | Alibaba Cloud Computing | YunOS | AliTelecom | HiChina
Autonav | UCWeb | Umeng | Kanbox | Xiami | TTPod | Lalwang | DingTalk | 11 Main | Alipay
Product Listing Policy - Intellectual Property Policy and Infringement Claims - Privacy Policy - Terms of Use - Safety & Security Center - Report IPR Infringement
Copyright Notice ©1999- 2015 Alibaba.com Hong Kong Limited and licensors. All rights reserved.

contraffazione on-line di marchio

RIMEDI GIUDIZIALI CIVILI

tutela in via d'urgenza

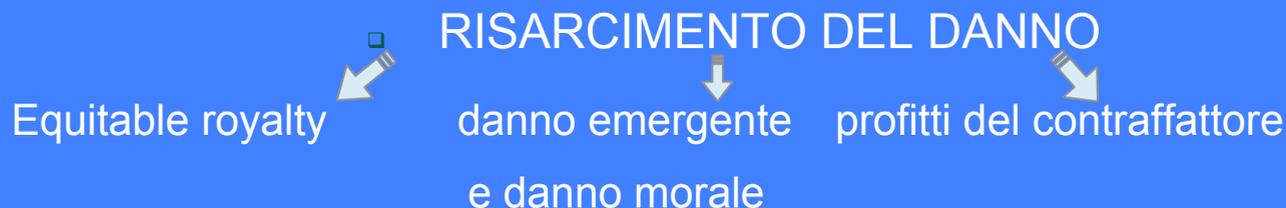
- ❑ DESCRIZIONE come mezzo di istruzione preventiva, che permette di 'fotografare' lo stato dei luoghi e dei fatti, acquisendo la prova eventuale della violazione da poter successivamente utilizzare
- ❑ INIBITORIA dell'uso del segno/nome di dominio in violazione
- ❑ SANZIONE PENALE per il caso di inosservanza
- ❑ Tutela dei nomi di dominio in violazione, tramite TRASFERIMENTO (provvisorio) al legittimo titolare
- ❑ Sequestro degli oggetti che costituiscono violazione o dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi
- ❑ PUBBLICAZIONE del provvedimento su quotidiani/sito internet (del titolare e/o contraffattore)

contraffazione on-line di marchio

RIMEDI GIUDIZIALI CIVILI

tutela ordinaria

- INIBITORIA DEFINITIVA dell'uso del segno/nome di dominio in violazione
- SANZIONE PENALE per il caso di inosservanza
- RITIRO DAL MERCATO dei prodotti in violazione, anche nei confronti di terzi che ne abbiano disponibilità
- Tutela dei nomi di dominio tramite TRASFERIMENTO al legittimo titolare o REVOCA
- DISTRUZIONE/ASSEGNAZIONE al legittimo titolare degli oggetti che costituiscono violazione o dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi
- PUBBLICAZIONE del provvedimento su quotidiani/sito internet (del titolare e/o contraffattore)



contraffazione on-line di marchio

RIMEDI GIUDIZIALI CIVILI

TEMPISTICA



Tutela in via d'urgenza

Tutela in via ordinaria



1 – 3 mesi

2 – 3 anni (primo grado)

(salvo approfondimenti tecnici e di C.T.U.)

contraffazione on-line di marchio

CONSIGLI

Proteggere e valorizzare le proprie creazioni ed i frutti dei propri sforzi imprenditoriali, con l'ausilio di studi specialistici, prima che vengano copiati, tramite:

Registrazione
del
marchio

Servizio di
sorveglianza su
nuove
registrazioni di
marchio/dominio

Tutela
doganale

Registrazione
del layout del
sito come
design

Disclaimer

Registrazione
del
dominio



Grazie per l'attenzione

Avv. Vieri Canepele, LL.M.

Via Pellicceria, 10
50123 – Firenze
vieric@libero.it
Tel. 055-2396228

AKRAN Studio Legale Associato
Via del Tritone, 169
00187 – Roma
v.canepele@akran.it
tel. 06 - 6977311