



## La tutela dei diritti di Proprietà Industriale in Internet.

Marchi e non solo.



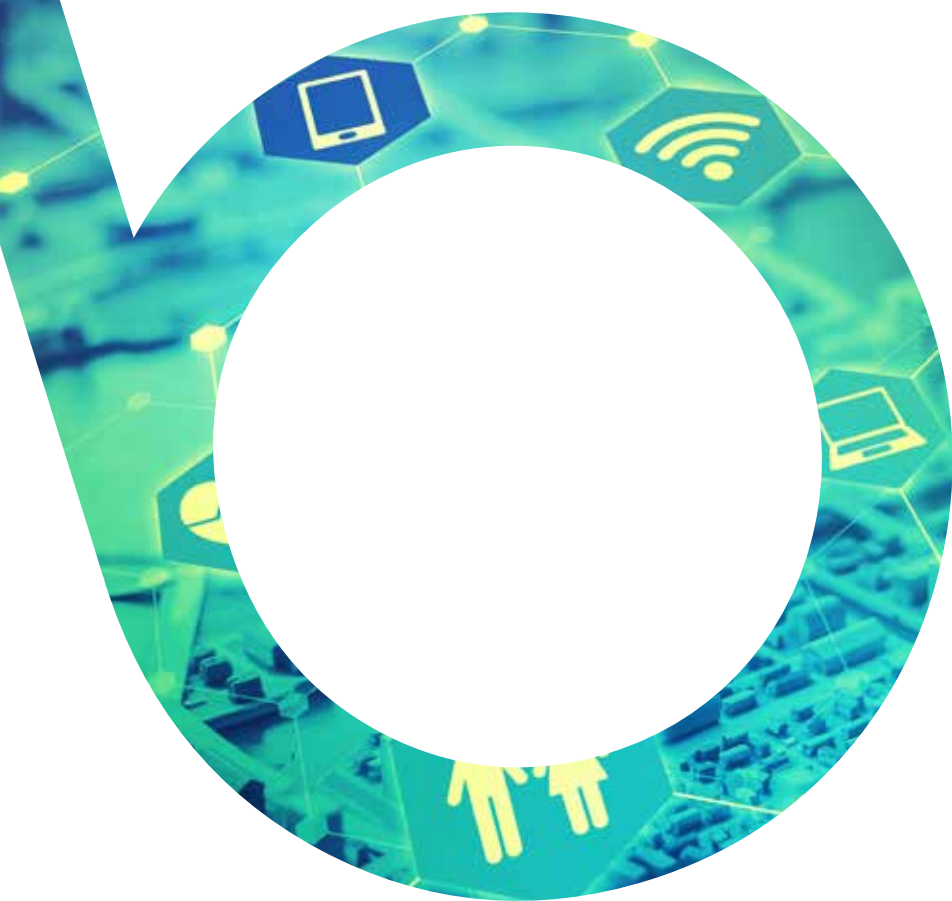
## PREMESSA.

La tutela in Internet dei diritti di Proprietà Industriale, in particolare (ma non solo) del Marchio di impresa, non può essere lasciata al caso, bensì deve essere oggetto di costanti sforzi da parte del titolare anche in termini di risorse umane. Per tale attività che va dalla gestione dei nomi a dominio, passando per la rimozione di contenuti illeciti, fino alla consulenza legale in materia di e-commerce, Bugnion vuol essere partner strategico del Cliente.

### PERCHÉ AFFIDARE LA GESTIONE DEI PROPRI NOMI A DOMINIO A BUGNION (ANZICHÉ AD UN REGISTRAR).

1) Perché il nome a dominio è un vero e proprio **segno distintivo** che, al pari del marchio di impresa, deve essere registrato, ha una scadenza, necessita di protezione e può essere altresì azionato contro terzi. È pertanto opportuno che la sua gestione venga affidata a esperti di Proprietà Industriale che uniscano alle competenze giuridiche, competenze tecnico-informatiche.

- 2) Perché in tal modo il Cliente dispone di un **referente unico** per la registrazione, il mantenimento in vita, la protezione e la difesa di tutti i propri titoli di Proprietà Industriale, con la conseguenza che la gestione di tali pratiche ne trae vantaggio in termini di efficienza ed efficacia.
- 3) Perché il Cliente può disporre della consulenza Bugnion per una corretta e adeguata strategia di tutela che può consistere nella registrazione di nomi a dominio a solo scopo “difensivo” (ossia di impedirne l’assegnazione a terzi) e di opportunità, ad esempio, per i domini che non prevedono procedure di risoluzione delle dispute.
- 4) Perché la **Segreteria Internet di Bugnion**, anche grazie alla partnership con società esterne – in primis, la società danese ASCIO, uno dei principali Registrar a livello mondiale è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta ed esigenza del Cliente grazie alla elevata competenza tecnico-specialistica acquisita nel corso di più di un decennio, garantendo una assistenza qualificata e puntuale. Bugnion è in grado di registrare anche quelle estensioni che prevedono requisiti particolari, ad esempio la presenza locale, grazie alla rete capillare di corrispondenti.
- 5) Perché **tutte le richieste e comunicazioni** relative ai nomi a dominio, che pervengono dai Registri o providers o da terzi (es: richieste di verifica di aggiornamento dei dati Whois), sono attentamente valutate dalla Segreteria Internet in modo tale da porre in essere gli eventuali adempimenti necessari.
- 6) Perché Bugnion se il suo indirizzo è inserito nell’Whois dei domini costituisce per Cliente un **filtro** per tutte quelle comunicazioni indesiderate (spam / phishing).
- 7) Perché il Cliente, se ne fa apposita richiesta, può disporre di **un account dedicato** per la gestione delle impostazioni dei record DNS dei nomi a dominio (in alternativa, la gestione delle impostazioni dei DNS potrà essere effettuata da Bugnion).



# I DIVERSI TIPI DI VIOLAZIONE DEL MARCHIO IN INTERNET.

Si possono individuare i seguenti casi di violazione del Marchio commessi in Internet che possono essere ricondotti alla contraffazione di marchio, alla concorrenza sleale e/o, in alcuni casi, a fattispecie di reato. Nel primo gruppo ricadono le violazioni commesse attraverso il nome a dominio, nel secondo le violazioni del Marchio commesse nel web.

## PRIMO GRUPPO

**Cybersquatting:** registrazione del nome a dominio costituito da (o comprendente il) Marchio allo scopo di venderlo al legittimo proprietario dietro un elevato corrispettivo.

**Typosquatting:** registrazione come nome a dominio di un Marchio altrui che contiene errori di digitazione allo scopo di deviare traffico Internet oppure di trarre

un vantaggio economico, ad esempio, mediante una parking page contenente link a pagamento (c.d. “pay-per-click”).

**Registrazione abusiva:** al di fuori dei casi di cybersquatting e typosquatting sopra citati, registrazione del nome a dominio contenente il Marchio altrui realizzata allo scopo di creare confusione in Internet (es: clonazione del sito ufficiale) oppure per vendere merce contraffatta oppure per impedire al legittimo titolare di registrare quel particolare dominio.

## SECONDO GRUPPO

**Account squatting:** registrazione dell’account (o username) di un Social Network (es: Facebook, Instagram) corrispondente al (o comprendente il) Marchio altrui allo scopo di trarre in inganno gli utenti e/o sfruttare indebitamente la visibilità che in tal modo viene ottenuta nella rete oppure per millantare una affiliazione con il titolare del Marchio.

**Uso del Marchio altrui come Internet keyword:** si realizza nel servizio di pubblicità a pagamento di Google denominato “AdWords” con l’acquisto della parola chiave corrispondente al Marchio altrui. Lo scopo è quello di far comparire il proprio annuncio pubblicitario ogni qualvolta nel motore di ricerca di Google venga digitato il Marchio.

**Uso del Marchio altrui come Metatag:** l’utilizzo del Marchio altrui come Metatag (ossia come parola chiave nascosta nel codice HTML della pagina web e utilizzata dai software dei motori di ricerca per indicizzare la pagina web) ha lo scopo di far apparire tra i risultati il proprio sito nelle ricerche che hanno come oggetto il Marchio altrui. Per quanto esistano sistemi più sofisticati per migliorare la visualizzazione del proprio sito nei motori di ricerca, si tratta di una pratica ancora diffusa.

**Furto di Identità (“impersonation”):** un soggetto terzo si finge il titolare del Marchio, spesso allo scopo di infangarne la reputazione o per realizzare truffe.

**Marchio citato a fini di critica:** in questi casi occorre valutare se l’utilizzo del Marchio realizzato dal terzo è lecito in virtù della libertà di espressione e del diritto di cronaca oppure, al contrario, integra il reato di diffamazione.

**Uso illecito del Marchio altrui per contraddistinguere prodotti non originali:** si realizza quando un terzo pubblicizza e commercializza in Internet prodotti non originali che riportano il Marchio altrui.



## LA TUTELA DEI DOMINI IN INTERNET.

### COME PUÒ IL TITOLARE VENIRE A CONOSCENZA DEI NOMI A DOMINIO REGISTRATI DA TERZI IN VIOLAZIONE DEL PROPRIO MARCHIO?

Solo con la sorveglianza tra nomi a dominio è possibile venire a conoscenza degli illeciti del primo gruppo (v. sopra) in maniera tempestiva, ossia **non appena i nomi a dominio vengono registrati** da terzi consentendo così al titolare di **intervenire** per far cessare la violazione non appena questa si realizza (in mancanza del servizio di sorveglianza la scoperta degli illeciti sarebbe affidata al caso o alla iniziativa e buona volontà di dipendenti, distributori o agenti).

A tale riguardo occorre considerare che ci sono alcune estensioni per le quali è possibile avviare la procedura di riassegnazione entro un certo periodo di tempo dalla registrazione, trascorso il quale non esistono rimedi, se non quelli giudiziari (es: per il dominio .cn la procedura di

riassegnazione deve essere attivata entro 2 anni dalla registrazione). Dietro ad un nome a dominio che contiene il Marchio del Cliente spesso si nascondono traffici illeciti di merce originale (es in violazione di accordi di distribuzione o frutto di importazioni parallele da Paesi extra-UE) oppure vere e proprie attività di contraffazione oppure più semplicemente vantaggi economici ottenuti grazie allo sfruttamento illecito del Marchio o, in qualche raro caso, veri e propri furti di identità.

È possibile a volte imbattersi in domini registrati da propri **agenti / distributori** che in maniera impropria utilizzano il Marchio. Sarebbe buona regola che tali nomi a dominio vengano trasferiti al titolare del Marchio.

Una volta segnalato il dominio abusivo registrato da un terzo le strategie di recupero variano a seconda del caso concreto.

L'invio di una lettera di diffida può a volte rivelarsi sufficiente per ottenere il trasferimento del nome a dominio.

In altri casi si rende necessario avviare un procedimento di riassegnazione, previsto per buona parte delle estensioni. Ove non previsto, sarà necessario instaurare una causa legale ordinaria.

In altri casi ancora risulta preferibile avviare trattative in via riservata finalizzate all'acquisto del dominio o a indurre ad una offerta economica di gran lunga superiore ad un rimborso spese e che potrebbe essere utilizzare come prova della malafede.



## LA TUTELA DEL MARCHIO IN INTERNET.

### COME PUÒ IL TITOLARE VENIRE A CONOSCENZA DEGLI ILLECITI A DANNO DEL PROPRIO MARCHIO COMMESSI NELLA RETE?

Solo con il servizio di sorveglianza nel web (web watching) è possibile venire a conoscenza degli illeciti del secondo gruppo (v. sopra) **non appena questi vengono commessi** consentendo così al titolare di **intervenire con tempestività** per la cessazione della violazione (in mancanza del servizio di sorveglianza la scoperta degli illeciti sarebbe affidata al caso o alla iniziativa e buona volontà di dipendenti, distributori o agenti). Non si può pensare di combattere la contraffazione on-line del proprio Marchio senza un'attività di monitoraggio costante e tempestiva. Con più di un miliardo di siti Internet è ormai impossibile vigilare sull'uso dei propri segni distintivi online senza ricorrere a strumenti informatici che monitorino, in modo automatizzato, quanto viene immesso quotidianamente nella rete. Nondimeno, al fianco del reperimento delle informazioni relative all'uso del proprio Marchio, è essenziale riuscire a selezionare ciò che è realmente rilevante per la

propria strategia di tutela e disporre delle conoscenze tecnico-legali necessarie per tutelare efficacemente i propri diritti. Il servizio di sorveglianza nel web (Web Watching) significa per il Cliente avvalersi di un team di esperti Bugnion e esperti della società che svolge materialmente il servizio di monitoraggio allo scopo di concordare di volta in volta gli opportuni interventi.

**Contraffazione del marchio nel web** – Il Marchio, oltre a essere utilizzato da terzi all'interno di un nome a dominio, può essere utilizzato come hashtag, come nome account di un profilo su un social network (quale Facebook, Instagram) o come nome di una App. In linea generale questi utilizzi sono illeciti, fatte salve le opportune verifiche del caso specifico.

**Utilizzi impropri del marchio** – Il monitoraggio nel web consente di individuare utilizzi del Marchio da soggetti che, ancorché autorizzati, lo utilizzano in modo non rispettoso delle linee guida della Brand Identity e comunque non conforme ai principi di correttezza professionale.

**Vendita di prodotti contraffatti** – Si sa che sulle piattaforme dei siti di e-commerce e di aste on-line (quali AMAZON, eBay, ALIBABA) si trovano in vendita prodotti contraffatti oppure prodotti originali ma alterati o frutto di importazioni parallele. La sorveglianza nel web consente di individuare tali violazioni.

**Brand reputation** – Tale servizio consente di riportare il sentiment del pubblico dei navigatori con riguardo al Marchio e in tal modo permette di gestire le critiche comunicando con la rete e nella rete.

**Violazione delle opere tutelate mediante il diritto d'autore** – Sorvegliare il web significa venire a conoscenza delle violazioni e degli usi impropri delle proprie opere dell'ingegno tutelate attraverso il copyright (es: fotografie, cataloghi, manuali di istruzioni). È possibile quindi intervenire attraverso le procedure di "Notice and Take Down" previste dai diversi Provider per la rimozione di aste, di annunci di vendita di prodotti contraffatti, di contenuti lesivi del copyright, di fake account, oppure attraverso attività di diffida ad amministratori o Internet Service Providers di siti che vendono prodotti contraffatti e/o lesivi di diritti di IP.

### E-commerce

L'attività di commercio elettronico, sebbene rientrante nello schema della compravendita, risulta disciplinata, oltre che dalle disposizioni applicabili del Codice Civile, anche dalle norme contenute nel D. Lgs. 70/2003 che detta la disciplina del commercio elettronico, nonché dalla disciplina contenuta nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni). Occorre inoltre considerare la normativa dettata dal Codice della Privacy e dal Regolamento (UE) 2016/679 (in vigore dal 25 maggio 2018). Bugnion attraverso il proprio servizio del Bugnion Legal è in grado di fornire assistenza e consulenza in tale materia.

