

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
E-COMMERCE: il canale strategico da gestire e potenziare 26 OTTOBRE 2021			
LA PROTEZIONE DEI MARCHI E DEI SEGNI DISTINTIVI NELL'E-COMMERCE			
RELATORE DOTT. GIANLUCA STATTI			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
I NOMI DI DOMINIO – NATURA TECNICA E GIURIDICA E IL RAPPORTO CON I MARCHI D'IMPRESA			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 2			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
NOME DI DOMINIO → INDIRIZZO TELEMATICO			
<u>Dal punto di vista tecnico:</u> il nome di dominio è esclusivamente un indirizzo alfanumerico di origine telematica al quale, di solito, corrisponde un determinato sito.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 3

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Il nome di dominio è generalmente composto da due porzioni:			
1) il TOP LEVEL DOMAIN (TLD) che <u>rappresenta la parte del dominio indisponibile</u>, si posiziona all'estrema destra dell'indirizzo digitale e può essere un TLD geografico (.it, .eu ecc...) o tematico (.com, .org ecc...); 2) il SECOND LEVEL DOMAIN (SLD) che <u>costituisce il vero e proprio nome di dominio</u> e permette all'utente di indirizzare le sue aspettative di ricerca.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 4

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Il nome di dominio è caratterizzato da:			
<u>A) unicità ed assenza di sovrapposizioni</u>			
Uno stesso nome di dominio può essere assegnato ad un unico richiedente.			
www.bacchiardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 5

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
<u>B) coesistenza con altri domini simili</u>			
Esattamente come accadeva negli elenchi telefonici, nei nomi di dominio le similitudini e le varianti, anche minime, non rilevano.			
www.bacchiardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 6

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
NOME DI DOMINIO → SEGNO DISTINTIVO			
<u>Dal punto di vista giuridico,</u> il nome di dominio può essere considerato un segno distintivo quando corrisponde:			
a) alla ditta b) all'insegna c) al marchio			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 7			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
ALCUNE DIFFERENZE TRA IL NOME DI DOMINIO ED IL MARCHIO			
Il nome di dominio non deve essere necessariamente oggetto di utilizzo nelle pratiche commerciali.			
La registrazione di vari nomi di dominio simili è differente dalla registrazione di gruppi di marchi simili.			
Il nome di dominio può essere privo di funzione distintiva.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 8			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI ON LINE			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 9			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Il nome di dominio, inteso come segno distintivo, ha assunto un'importanza che va ben oltre lo scopo principale per cui è stato ideato.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 10			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'articolo 22 del C.P.I. introduce il principio di unitarietà dei segni distintivi attraverso il quale si prevede che:			
1. <u>È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio [.....] un segno uguale o simile all'altrui marchio [.....].</u> 2. <u>Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio [.....] di un segno uguale o simile ad un marchio noto....</u>			
L'articolo 12 co. 1 lett. b) del C.P.I. <u>esclude la novità del marchio identico o simile ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e nome di dominio</u> <u>.....</u>			
PURCHE' CI SIA CONFUSIONE			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 11			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'articolo 133 del C.P.I. prevede espressamente una tutela cautelare dedicata ai nomi di dominio:			
<i><u>l'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio [.....].</u></i>			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 12			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
IL MARCHIO E IL SUO CARATTERE DISTINTIVO			
<u>L'articolo 7 del C.P.I.</u> riconosce espressamente la funzione di marchio ad una vasta tipologia di segni <u>purché atti a distinguere</u>.			
<u>L'articolo 13 del C.P.I.</u> nega la capacità distintiva <u>ai marchi descrittivi</u>.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 13			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'USO DI UN MARCHIO DISTINTIVO NELL'E-COMMERCE:			
1) <u>contribuisce a consolidare l'identità ed il riconoscimento</u> nel <i>web</i> dell'azienda e/o del prodotto/servizio contraddistinto;			
2) <u>agevola la sua tutela</u> ed il vantaggio competitivo dell'azienda.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 14			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'USO DI UN MARCHIO FORTE NELL'E-COMMERCE E' FONDAMENTALE PERCHE':			
a) il messaggio del marchio nel web tende a dissolversi rapidamente nella memoria del consumatore b) le vendite <i>on line</i> incidono sull'attenzione del consumatore e sulla capacità ritentiva del messaggio del marchio c) il messaggio del marchio deve preservare la sua identità nel tempo d) la ripetizione del messaggio del marchio nel web va fatta con attenzione			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 15

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
ATTI DI CONCORRENZA SLEALE E CONTRAFFAZIONE NEL WEB			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 16

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
CYBERSQUATTING			
Il cybersquatting è l'utilizzo in malafede di un marchio altrui in un nome di dominio.			
Ambiti commerciali che soffrono di più questo fenomeno sono: il settore della moda, quello alimentare e quello automotive, con particolare riferimento ai pezzi di ricambio.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 17			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
META TAG			
I META TAG costituiscono l'utilizzo invisibile del marchio per indicizzare il corrispondente sito.			
Il loro utilizzo può configurare contraffazione di marchio, concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 co. 3 del codice civile, e TRAFFIC DIVERSION.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 18			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
LINKING			
Il linking è lo strumento principale di condivisione di informazioni sotto forma di parole attive, spesso di colore diverso rispetto al contesto, e sottolineate (le HOTWORDS).			
II SURFACE LINKING			
II DEEP LINKING			
II FRAMING			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 19

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
LE FORME DI TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 20

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
GLI INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP)			
Gli ISP sono <i>i servizi della società dell'informazione, ovvero ogni servizio per via elettronica prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, da persone fisiche o giuridiche.</i>			
Definizione: Direttiva 2000/31/CE (ECD)– recepita in Italia dal Dlgs 70/03.			
In pratica, sono le attività economiche svolte on line, e rappresentano l'ossatura di Internet.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 21

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
GLI INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) sono di tre tipi			
1) I MERE CONDUIT <u>o più semplicemente le società di telecomunicazioni che forniscono connessioni ad internet</u> → Articoli 12 ECD e 14 del D.Lgs 40/73; 2) I CACHING PROVIDER <u>o più semplicemente i motori di ricerca</u> → Articoli 13 ECD e 15 del D.Lgs 40/73; 3) GLI HOSTING PROVIDER <u>o più semplicemente un ampio numero di servizi on line come le piattaforme social, di e-commerce, i negozi on line ecc...</u> → Articoli 14 ECD e 15 del D.Lgs 40/73.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 22

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
GLI ISP NON SONO RESPONSABILI DEI CONTENUTI CREATI DAGLI UTENTI.			
Gli ISP non sono tenuti a conoscere tutti i contenuti creati dagli utenti.			
Gli ISP non sono tenuti a monitorare gli utenti.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 23			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
IL SAFE HARBOUR			
• È l'insieme dei principi generali, quindi non limitato a singoli settori, che regola la responsabilità degli ISP.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 24			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
GLI ISP DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ATTIVARSI QUANDO VENGONO A CONOSCENZA EFFETTIVA DELL'ILLECITO.			
<u>Quando si verifica la conoscenza effettiva?</u>			
Sicuramente quando vengono informati dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente (articoli 14, 15 e 16 del Dlgs 70/03).			
Gli ISP possono essere informati anche dalla parte lesa.			
www.bacchiardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 25			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
LA NOTICE AND TAKE DOWN			
1) I titolari dei diritti su marchi e brevetti devono segnalare in modo specifico i contenuti illeciti agli ISP; 2) gli ISP hanno l'obbligo di rimuoverli non appena acquisiscono l'effettiva conoscenza della loro illecità, altrimenti ne diventano co-responsabili.			
www.bacchiardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 26			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Il regime di irresponsabilità per gli ISP si sostanzia in:			
• NESSUN OBBLIGO DI MONITORAGGIO • NESSUN OBBLIGO DI MONITORAGGIO PRO-FUTURO • NESSUNA RESPONSABILITA' OGGETTIVA			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 27

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Differenze di irresponsabilità tra gli ISP			
• MERE CONDUIT → molto esteso; • CACHING PROVIDER → intermedio; • HOSTING PROVIDER → più ridotto.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 28

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
IL BLOCCO DEI SITI CON LA "RISOLUZIONE DNS"			
Nelle attività di enforcement dei diritti di proprietà industriale, il ruolo dei MERE CONDUIT viene in rilievo quando sono chiamati in causa in procedimenti cautelari volte all'ottenimento di inibitorie pure che si concentrano su tre risultati:			
1) Esaminare tutte le informazioni che verranno trasmesse; 2) Permettere l'accesso alla rete tramite password; 3) Colpire il DNS del sito.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 29

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
I CACHING PROVIDER			
Anche questo tipo di ISP gode di un regime di esenzione di responsabilità molto ampio, ma di un livello intermedio rispetto alla irresponsabilità prevista per i MERE CONDUIT.			
In questo caso, l'attività di intervento del CACHING PROVIDER può essere più mirata perché può colpire la singola pagina web contenente l'illecito, per cui è molto importate la NOTICE AND TAKE DOWN QUALIFICATA.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 30

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
LA DEINDICIZZAZIONE DEI CONTENUTI DAL MOTORE DI RICERCA			
DEINDICIZZARE significa impedire che la pubblicazione venga trovata tramite motori di ricerca esterni e non quindi tramite quello del servizio stesso.			
I primi commi degli articoli 13 ECD e 15 del D.Lgs 70/03 introducono un sistema di NOTICE AND TAKE DOWN qualificato per i CACHING PROVIDER i quali sono obbligati a rimuovere o a disabilitare l'accesso ai contenuti memorizzati in via temporanea.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 31

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
L'HOSTING PROVIDER			
L'HOSTING PROVIDER ha il grado di irresponsabilità meno favorevole dato che può memorizzare in via definitiva e non temporanea i contenuti illeciti. Diviene corresponsabile quando ne ha effettiva conoscenza e non si attiva immediatamente per rimuoverli.			
Anche in questo caso è molto importante la NOTICE AND TAKE DOWN qualificata.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 32

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGI SPECIFICI			
La giurisprudenza italiana ed europea riconosce la possibilità che possa essere imposto al provider un obbligo di monitoraggio pro futuro, che però deve riguardare attività specifiche e non generiche.			
In altri termini, la nuova fattispecie illecita deve essere caratterizzata da elementi di contenuto quasi identico alla precedente.			
In questi casi, l'esonero della responsabilità dell'ISP può verificarsi se costui dimostra di aver prontamente adottato tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi dell'illecito, oppure offra sistemi di tracciamento automatico dei casi illeciti.			
In ogni caso, è sempre necessaria la segnalazione della parte lesa.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 33			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
LE FORME DI TUTELA DEL MARCHIO NEL WEB SU BASE VOLONTARIA			
Nel corso degli ultimi anni si sono sviluppati dei servizi privati che fanno leva sulle rimozioni volontarie degli ISP purché sussista una privativa industriale titolata e si configuri una concreta violazione del corrispondente diritto.			
www.bacciardistudiolegale.it PESARO BOLOGNA MILANO ROMA BACCIARDI and PARTNERS 34			

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
• <u>Il primo step</u>, denominato <i>market places preliminary analysis</i>, si riferisce ad una valutazione macroscopica di tutto ciò che viene rintracciato nel web, l'analisi catturerà sia i prodotti falsi, che quelli originali presenti nella rete.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 35

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
• <u>La fase successiva</u>, denominata <i>market place enforcements</i>, si riferisce allo scandagliamento dei market places sulla base dei territori scelti.			
Ciò significa monitorare costantemente le macro-piattaforme, visionare e bloccare migliaia di inserzioni false, per poi avviare le procedure di NOTICE AND TAKE DOWN qualificato.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 36

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
• <u>Il terzo step</u>, denominato <i>website fake</i>, a differenza del <i>maket place enforcements</i>, che colpisce su larga scala, si focalizza sul singolo sito. In altri termini, vengono listati e colpiti i singoli siti contraffattivi aggredendo i loro DNS.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 37

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
Le azioni proposte con questo servizio hanno effetti dissuasivi molto più importanti e duraturi rispetto alle classiche operazioni di riassegnazione perché le conseguenze a carico del contraffattore possono essere disastrose; costui, infatti, rischia l'oscuramento di tutto il sito e non solo della porzione relativa al marchio monitorato.			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO BOLOGNA MILANO ROMA	BACCIARDI and PARTNERS 38

	CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA FORLÌ-CESENA E RIMINI	In collaborazione con	BACCIARDI and PARTNERS legal tax and finance
E-COMMERCE: il canale strategico da gestire e potenziare			
<i>LA PROTEZIONE DEI MARCHI E DEI SEGNI DISTINTIVI NELL'E-COMMERCE</i>			
GRAZIE PER L'ATTENZIONE			
IL RELATORE DOTT. GIANLUCA STATTI			
www.bacciardistudiolegale.it		PESARO	BOLOGNA
MILANO		BACCIARDI and PARTNERS	
		39	