



MARCHI E INTERNET

TUTELARE IL PROPRIO BRAND ONLINE

6 MARZO 2025

il tuo punto digitale



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa



UNIVERSITÀ
DI TRENTO
Facoltà di
Giurisprudenza



I NOSTRI SERVIZI



BANDI DI CONTRIBUTO

per digitalizzazione, sostenibilità, efficientamento energetico, alternanza scuola lavoro



IDENTITÀ DIGITALE

Rilascio di dispositivi e strumenti digitali: firma digitale, Carta Nazionale dei Servizi CNS e SPID



MARCHI, BREVETTI, DISEGNI E MODELLI

come tutelare e valorizzare le proprie idee

- assistenza al deposito
- Sportello di Primo Orientamento



SERVIZI PER L'AUTOVALUTAZIONE DELL'IMPRESA

Strumenti per l'autovalutazione dell'impresa nel campo della digitalizzazione, della sostenibilità e della CYBERSECURITY



SEMINARI E INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

su novità e tematiche chiave per l'innovazione e lo sviluppo



MERCATI ELETTRONICI

Supporto operativo ai portali di e- procurement della Provincia e nazionali



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

BRAND PROTECTION

Lo sviluppo dell'e-commerce e l'utilizzo dei social media per finalità di marketing ha comportato un esponenziale aumento delle violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale on-line ed in particolare dei marchi d'impresa

Il termine ***BRAND PROTECTION*** si riferisce alle attività messe in atto da un'impresa per proteggere la sua identità, i suoi prodotti/servizi da violazioni, frodi e contraffazioni.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MARCHI, NOMI A DOMINIO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE QUALI STRUMENTI PER LA BRAND PROTECTION

La costruzione di una strategia di brand protection efficace parte da un'analisi del portafoglio IP dell'organizzazione.

Marchio: Segno distintivo che contraddistingue i prodotti e i servizi di un'impresa

Nome a dominio: Il nome a dominio (detto anche *domain name* o *host name*) è l'indirizzo in formato alfabetico di un "sito web"

La corretta registrazione di marchi e domini è idonea scongiurare casi di domain grabbing o, persino, di illegittimi usi di segni identici e/o confondibili da parte di terzi.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MARCHI VS NOMI A DOMINIO

Il nome di dominio non ha la funzione propria di identificare un prodotto o un servizio e tuttavia, in un mondo in cui l'impresa usa il sito come vetrina virtuale delle proprie attività, finisce per avere pur sempre una "funzione mediata" di associazione tra impresa titolare del dominio e i suoi prodotti o servizi, e comunque di attrazione di utenti sul sito stesso.



Marchio IT den. N. 642634
del 28.12.1994
Marchio IX n. 634504 del
28.12.1994
<https://www.lasportiva.com>



<https://www.menz-gasser.it>
<https://menz-gasser.com>
Marchio IT n. 302013902217137
Marchio IX n. 1198122/2013



<https://www.falconeri.com>
Marchio IX n. 1714567 del
02.12.2022 (cl.3,25,35)
Marchio IX n. 1164282 del
18.04.2013 (cl. 3,4)



Marchio IX n. 1371866 18.09.2027
Marchio UE n. 001593938 del
05.04.2000

<https://www.franz-haas.it>
<https://www.franz-haas.com>



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MARCHI VS NOMI A DOMINIO

I diritti sul marchio in Italia si acquisiscono con la registrazione all'[Ufficio Italiano Brevetti e Marchi \(UIBM\)](#).

L'**assegnazione** di un dominio soggiace invece a regole e procedure del tutto differenti e autonome. Non esiste in primo luogo un registro unico – nazionale, europeo o internazionale – presso il quale chiedere l'assegnazione. Esistono per contro una **pluralità di organizzazioni** – le cd. *Registration Authorities* – che sono delegate da un **ente centrale di controllo sul sistema dei nomi a dominio** – l'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* ([ICANN](#)) – ad assegnare ai richiedenti i nomi a dominio in base a un **mero criterio di tempestività**, il c.d. "*first come first served*".



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MARCHI E NOMI A DOMINIO: DESTINI INCROCIATI

Il principio di unitarietà dei segni distintivi art. 22. C.P. comporta che l'adozione di un segno, in qualunque delle sue funzioni distintive, conferisce al suo titolare il diritto di utilizzarlo anche in relazione alle altre funzioni distintive

In forza di tale principio, da un lato sussiste il divieto di registrare un marchio interferente con un precedente segno distintivo già noto quale nome a dominio, e dall'altro è vietato utilizzare un segno distintivo interferente con un precedente marchio.

Caso GRAZIA vs www.grazia.net

Con ordinanza n.4721/20 la Suprema Corte evidenzia come "... la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente utilizzarlo sul proprio sito o come nome di dominio ...".



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

USO ILLECITO DEL MARCHIO NEL WEB

Accade frequentemente che taluni soggetti utilizzino illecitamente marchi noti o segni distintivi simili a marchi noti e non. Tali pratiche configurano ipotesi di concorrenza sleale o di contraffazione, inducono il consumatore in confusione e provocano ingenti danni a coloro che hanno investito sul rafforzamento della propria immagine e dei segni distintivi.

Tra le pratiche più diffuse on line di utilizzo difforme e non autorizzato dei marchi:

- **l'uso di marchi altrui nei siti web o sui social**
- **il fenomeno del cybersquatting**
- **Il fenomeno del keywords advertising.**



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

USO ILLECITO DEL MARCHIO NEL WEB

cybersquatting

Per cybersquatting o domain grabbing si intende la pratica di registrazione ed utilizzo illecito di un marchio e/o segno distintivo in un nome di dominio, al fine di sfruttare la notorietà del marchio e quindi ottenere vantaggi economici a danno del soggetto titolare del marchio originario.

Un esempio: il caso ESSELUNGA. Esselunga S.p.a. lamentava la creazione di nomi di dominio quali "esslunga.it" o "essselunga.it" (in luogo di "esselunga.it") volti ad indurre in errore il consumatore e trarne profitto tramite la tecnica del **typosquatting** consistente nella registrazione di nuovi nomi di dominio con apparenti errori di battitura. La Camera Arbitrale di Milano con decisione del 31/05/2017 ha configurato un'ipotesi di **cybersquatting** disponendo la riassegnazione dei nomi di dominio (quelli con gli errori) ad Esselunga S.p.a. e quindi impedendone l'uso a coloro che li avevano illecitamente registrati.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

USO ILLECITO DEL MARCHIO NEL WEB

keywords advertising.

Consiste nell'acquisizione da parte di inserzionisti di parole chiave (keywords) o termini che si attivano quando un utente compie una ricerca online.

L'attività del keywords advertising costituisce un illecito sanzionabile qualora l'uso delle parole o del marchio altrui, produce un effetto di confusione nel pubblico in rete, inducendo in errore il consumatore che non saprà più se il sito web visitato è riconducibile al titolare del marchio oppure ad un terzo.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO**

Pronti all'impresa

***PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI
ATTIVITA' CONSIGLIATE***

- **Registrare il marchio nei territori di interesse;**
- **Registrare il proprio dominio;**
- **Sorveglianza del marchio sul web.**
- **Condizioni Generali d'Uso del Sito Web**



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI

La registrazione del marchio come prima forma di tutela.

Una volta che si immettono contenuti in internet – questi divengono globalmente accessibili (indipendentemente dal *TLD* .it, .com, .ue, ecc). **Questo vuol dire che il proprio marchio e/o i propri prodotti possono essere raggiungibili (e quindi copiati) in qualsiasi parte del globo.**

La registrazione del marchio conferisce una tutela territoriale: questo vuol dire che la tutela viene conferita solo nei territori/stati in cui viene depositata la domanda di registrazione.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI

La registrazione del marchio come prima forma di tutela; dove registrare?

Dobbiamo distinguere diversi tipi di utilizzo:

- 1) Sito vetrina:** registrazione del marchio in Italia o nell'Unione Europea.
- 2) E-commerce:** il c.d. e-shop, dove oltre alla presentazione dei prodotti, sono implementati specifici sistemi di pagamento on-line, rapporti di distribuzione, delivery, rapporti con i consumatori, ecc. Se l'attività è direttamente o indirettamente rivolta ad un mercato estero è bene andare a tutelare il proprio segno anche all'estero
- 3) Presenza in rete attraverso un sito di terzi (piattaforme di vendita on-line).** Se l'attività è direttamente o indirettamente rivolta ad un mercato estero è bene andare a tutelare il proprio segno anche all'estero (v. infra forme di autotutela delle piattaforme)



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI

La registrazione del dominio

Registrare il maggior numero di estensioni possibili - Non solo la principale (.com .it .net solo per citarne alcuni), ma anche le più comuni: è una mossa che costa poche decine di euro all'anno ma che può farne risparmiare migliaia e soprattutto evitare grosse scocciature.

L'importanza del "typo" - Per fare le cose davvero per bene, può avere molto senso anche ricercare gli errori di battitura più comuni relativi al proprio nome e valutare di acquistare anche loro.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI

Condizioni Generali d'Uso del Sito Web

Pubblicazione sul sito web di specifiche e puntuali Condizioni Generali d'Uso Sito web e protezione dei contenuti pubblicati online tramite i c.d. Disclaimer IP.

Tali documenti sono vere e proprie norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra titolare/gestore del sito web e l'utente online, e ciò a prescindere dal rapporto commerciale che si instaurerà eventualmente, in futuro, a seguito degli auspicati acquisti online.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

PREVENIRE L'USO ILLECITO DEI PROPRI SEGNI DISTINTIVI

Sorveglianza del marchio sul web

Il monitoraggio e la rilevazione dell'uso di un brand sono essenziali per garantire che esso sia utilizzato nel modo corretto e per prevenire usi non consentiti.

Esistono vari metodi e strumenti disponibili per le aziende per tenere traccia dell'uso del loro brand, sia online che offline.

Questi servizi si basano su tecnologie avanzate e approcci strategici per identificare rapidamente ogni uso non conforme.

Queste tecnologie includono algoritmi di riconoscimento delle immagini, che possono scansare il web alla ricerca di immagini che corrispondono o sono simili al marchio precedentemente registrato.

Gli strumenti di monitoraggio dei social media sono essenziali, poiché oggi i brand vengono spesso menzionati o utilizzati in questi spazi.

Gli *analytics* delle parole chiave, inoltre, possono rilevare quando l'uso del marchio appare in contenuti web o annunci.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO

Per contrastare le attività di registrazione illecita del dominio sono nate delle procedure alternative al giudizio ordinario snelle ed economiche, quali l'arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio.

Nel caso di cybersquatting relativo ad un nome a dominio cd. "generico" (.com, .net, etc), l'autorità competente è l'ente internazionale no-profit ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). L'ICANN ha predisposto una procedura amministrativa di riassegnazione incentrata sull'attività di entità accreditate (UDRP) – procedura che è stata poi adottata anche dall'Italia per i domini .it.

Per quanto riguarda i nomi a dominio .eu, è prevista anche per essi una procedura di riassegnazione sulla scia di quella amministrata dall'ICANN. La procedura di riassegnazione per i nomi a dominio .eu è affidata alla supervisione della Corte di Arbitrato Ceca (CAC), un organismo indipendente con sede a Praga.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

TUTELA GIUDIZIALE ORDINARIA

Il limite delle procedure di riassegnazione è che non possono disporre il risarcimento del danno del titolare del segno contraffatto.

Le procedure giudiziali ordinarie comportano tempi più lunghi rispetto alle ADR (Alternative Dispute Resolution) ma dal 2005 è possibile adottare per la tutela del nome a dominio strumenti più efficaci in quanto il Codice della Proprietà Industriale (D. lgs. n. 30/2005) ha esplicitamente annoverato i nomi a dominio tra i segni distintivi autonomi, sia pure atipici.

L'art. 133 C.P.I. prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria adita di disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria per l'uso del nome a dominio aziendale illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio a controparte.

Nel caso in cui altri utilizzino il marchio registrandolo come nome a dominio, il titolare potrà agire in giudizio anche con procedura d'urgenza (ex art. 700 c.p.c.) per inibirne l'uso.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

AUTOTUTELA DELLE PIATTAFORME DI VENDITA ON-LINE

Nel delicato equilibrio tra diritti dei consumatori, protezione della proprietà intellettuale e responsabilità in caso di violazioni, sono molte le questioni legali e le sfide che i marketplace online devono affrontare.

L'orientamento è che il marketplace possa andare esente da responsabilità quando si limiti a fornire ai venditori terzi soltanto servizi di hosting senza effettuare alcun controllo sulle attività dei venditori terzi, e senza svolgere servizi di promozione o di ottimizzazione della presentazione delle offerte in vendita, né servizi di stoccaggio e/o spedizione dei prodotti.

E' anche necessario che il marketplace non sia a conoscenza del carattere abusivo del prodotto messo in vendita sulla sua piattaforma e – **non appena ne venga a conoscenza – agisca tempestivamente per rimuovere l'accesso alle offerte di prodotti in violazione.**

Inoltre, il market place deve mettere a disposizione degli utenti e dei titolari dei diritti adeguate procedure per la segnalazione della violazione, ed escludere i venditori terzi che si rendano responsabili di ripetute offerte di vendita di prodotti in violazione.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

AUTOTUTELA DELLE PIATTAFORME DI VENDITA ON-LINE

Come noto, Amazon, Ebay , Yoox e molte altre piattaforme online, consentono a venditori vari di commercializzare i propri prodotti attraverso la piattaforma stessa.

Ebay

Ebay ha adottato le seguenti misure :

Le disposizioni sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono contenute nella sezione del Servizio Clienti dedicata al Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale (VeRO). eBay ha creato il Programma VeRO per consentire ai titolari dei diritti di segnalare le inserzioni o i prodotti che violano la proprietà intellettuale. È interesse di eBay accertarsi che gli oggetti in violazione delle regole siano rimossi dal sito poiché minano la fiducia di acquirenti e venditori.

Amazon

Il titolare di un diritto di proprietà industriale, quale un brevetto, un modello, un disegno o un marchio può rivolgersi direttamente ad Amazon richiedendo di bloccare la commercializzazione di uno o più prodotti da parte di concorrenti sulla base di un diritto di proprietà industriale.

La piattaforma, a questo punto, si mette in “posizione di sicurezza”, accetta quanto proposto dal titolare del diritto e blocca la commercializzazione dei prodotti a meno che l'accusa non sia palesemente infondata.



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**



**CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO**

Pronti all'impresa

MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

AUTOTUTELA DELLE PIATTAFORME DI VENDITA ON-LINE

YOOX.

Dal 2016 YOOX ha un dipartimento di Brand Protection interamente dedicato allo sviluppo di strategie anticontraffazione e ad attività volte al contrasto del fenomeno sia online che fisico.

È stato implementato un intero processo di Return Fraud per l'analisi dei capi resi dai clienti ed al contempo si svolgono periodici check sui capi ricevuti dai fornitori, allo scopo di accertarne l'autenticità.

Il team utilizza un tool dedicato al monitoraggio online allo scopo di prevenire l'utilizzo improprio delle Intellectual Properties del gruppo Yoox Net-a-Porter da parte di soggetti non autorizzati.

È stato sviluppato un progetto di Digital Twins, grazie al quale è possibile avere una copia digitale dei prodotti in vendita da comparare ad eventuali resi sospetti. Si utilizzano inoltre supporti tecnologici per il riconoscimento dei prodotti autentici come lettori NFC o RFID. Il team gestisce un repository digitale per la gestione condivisa dei casi sospetti nei differenti centri di distribuzione internazionali. Infine, si utilizzano diversi tool e software per l'analisi di casi sospetti e per il monitoraggio e la prevenzione di attività fraudolente. Sulla piattaforma di e-commerce "yoox.com" è attualmente pubblicata una sezione specifica dedicata "Quality against Fakes" https://www.yoox.com/it/customercare/article/yoox-com--quality-against-fakes_

Nel 2023 sono stati rimossi oltre 200 contenuti online che violavano la proprietà intellettuale del gruppo Yoox Net-a-Porter.



UNIVERSITÀ
DI TRENTO



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

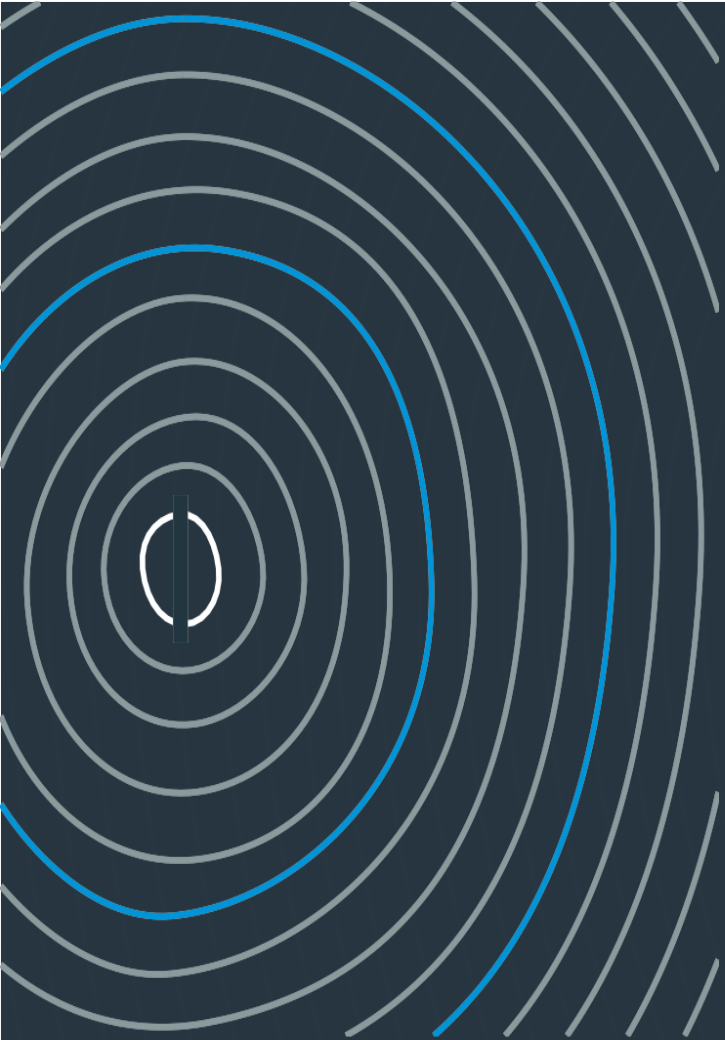
MISURE DI CONTRASTO IN CASO DI APPROPRIAZIONE ILLECITA DEL NOME A DOMINIO

RESPONSABILITA' DELLE PIATTAFORME DI VENDITA ON-LINE

Responsabilità degli online marketplace (ossia piattaforme come Amazon, Alibaba, ed altre) per la **violazione di diritti di proprietà industriale** – come quelli relativi a marchi, brevetti e disegni industriali – da parte di venditori terzi, che inseriscono sulla piattaforma annunci di vendita riguardanti prodotti contraffatti.

Il marketplace è esente da responsabilità quando si limiti a fornire ai venditori terzi soltanto servizi di hosting senza effettuare alcun controllo sulle attività dei venditori terzi, e senza svolgere servizi di promozione o di ottimizzazione della presentazione delle offerte in vendita, né servizi di stoccaggio e/o spedizione dei prodotti.

Fermo restando quanto sopra, è **anche necessario che il marketplace non sia a conoscenza del carattere abusivo del prodotto messo in vendita sulla sua piattaforma** e – non appena ne venga a conoscenza – **agisca tempestivamente per rimuovere l'accesso alle offerte di prodotti in violazione.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO EVENTO

il tuo punto digitale

Ufficio Innovazione e Sviluppo

www.tn.camcom.it

T. 0461 887 251



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**
Facoltà di
Giurisprudenza