

Il sito internet ed i contenuti 'trovati' in rete: marchi, diritto d'autore ed illeciti

SITO WEB:
opera multimediale *integrata*
e *complessa*



Nomi di dominio
(www.....) 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)

Normativa e disciplina a tutela del
SITO WEB
altrettanto *integrata e complessa*:
Vari REGIMI di ESCLUSIVA

Nomi di dominio
e marchi

Norme su
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
programmazio
ne e codice
sorgente

diritti d'autore
(brevetti?)

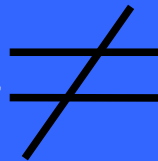
CONCORRENZA SLEALE
disciplina concorrente e residuale

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

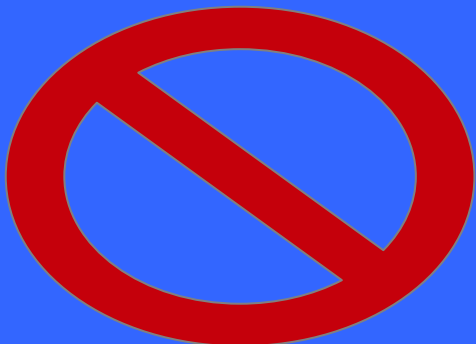
per prodotti/servizi identici o affini (o, in caso di marchio *notorio*, anche non affini se sussiste indebito vantaggio o pregiudizio d/alla notorietà o distintività del marchio stesso) quando sussiste rischio di CONFUSIONE

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 ove sussiste pericolo di confusione (salvo marchio c.d. NOTORIO)



- Apposizione del segno su prodotti o confezioni/**imballaggi, etichette**
- 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; **anche beni in transito**
- Uso nella pubblicità del segno

contraffazione on-line di MARCHIO

FUNZIONE DEL MARCHIO



DISTINTIVA

come INDICATORE DI
PROVENIENZA del
prodotto/servizio da
UN certo produttore



effetto **CONFUSORIO**



SUGGESTIVA

come elemento
ATTRATTIVO della
scelta/attenzione del
consumatore (specie
se marchio *notorio*)



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

uso del marchio altrui quale link nel proprio sito internet



Surface linking: uso del marchio (es. logo D&G) come link di collegamento non autorizzato alla *home page* di un sito altrui (es. www.dolcegabbana.it)

Deep Linking: uso del marchio (es. logo D&G) come link di collegamento a *pagine diverse dalla home page* di un sito altrui, senza passare da quest'ultima (es. www.dolcegabbana.it/ss2019/man)

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

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

*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

IMMAGINI, FOTOGRAFIE E CREATIVE COMMONS

Instagram Regram : è lecito ri-postare foto di altri utenti?

INSTAGRAM COME «ALL RIGHTS RESERVED» SYSTEM



Su Instagram, l'utilizzo e la riproduzione di un'opera di qualsiasi tipo di terzi sono legati all'**autorizzazione concessa da parte del proprietario dei contenuti, che garantisce di esserne autore o titolare legittimo**

Instagram Terms of Use

*L'utente afferma e garantisce: (i) di essere proprietario dei Contenuti pubblicati sui Servizi o tramite essi o di avere comunque il diritto di concedere i diritti e le licenze stabiliti nelle presenti Condizioni d'uso; (ii) che **la pubblicazione e l'uso dei Contenuti sui Servizi o tramite essi rispetta, non abusa o trasgredisce i diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo, il diritto alla privacy, i diritti di pubblicità, i copyright, i marchi commerciali e/o eventuali diritti di proprietà intellettuale;***

.....

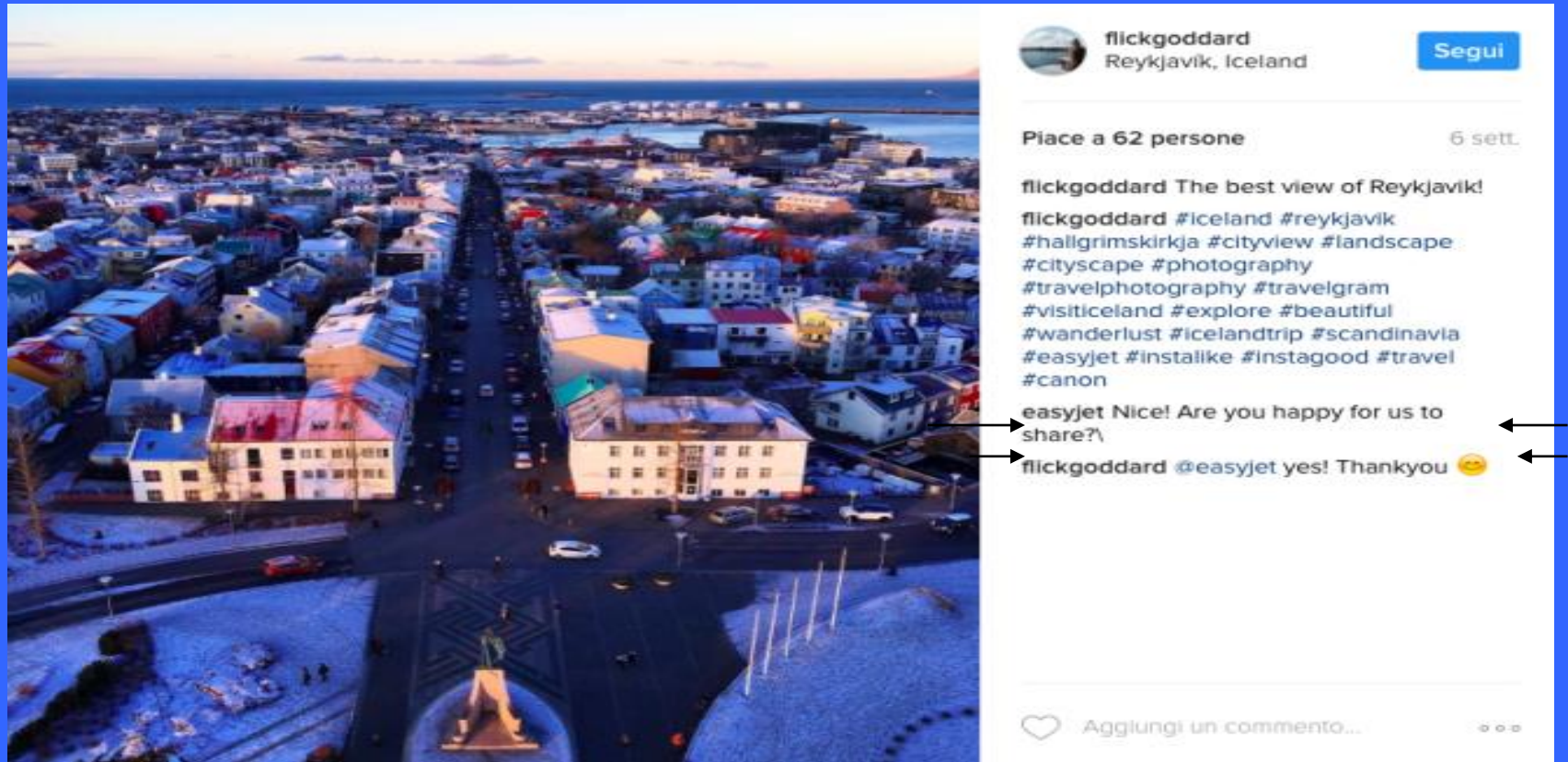
Qualora l'utente non rispetti ripetutamente i diritti di proprietà intellettuale di terzi, Instagram, qualora lo ritenga opportuno, potrà **disabilitare** l'account.



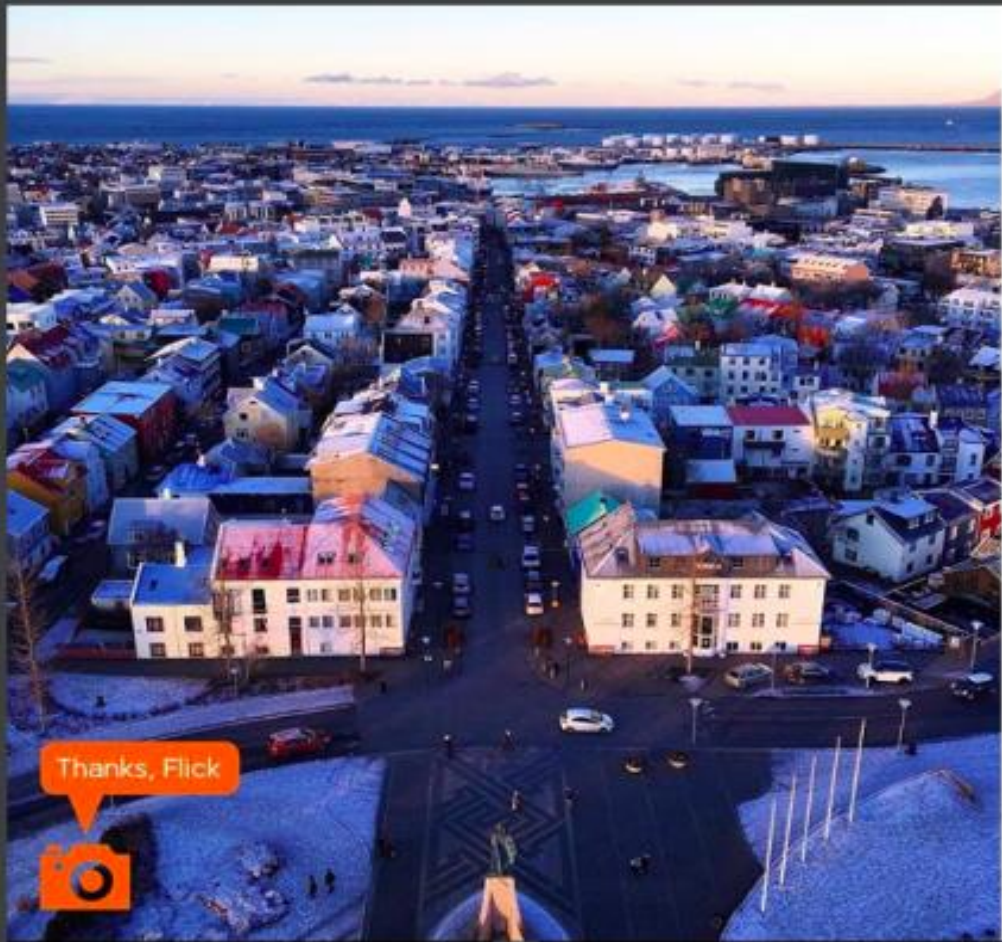
Richiedere sempre l'autorizzazione esplicita all'autore

Come richiedere il consenso?

- a) scrivere un messaggio all'autore del contenuto che si vuole *regrammare* o
 - b) meglio, sottoscrivere un contratto;
- Ma non sempre ce ne sono i tempi o i mezzi.....
- c) meglio ancora commentare il contenuto di interesse, complimentandosi con l'utente, e chiedendogli il permesso di ripostarlo sul proprio profilo.



Dopo l'approvazione scritta fare un regram che tenga visibile nella foto l'autore, eventualmente anche taggandolo (Attribution) nella didascalia testuale dei post.



easyjet
Hallgrímskirkja

Segui

Piace a 1.331 persone 3 g

easyjet The best views of #Reykjavik can be found at the top of Hallgrímskirkja Church. #WhyNot see for yourself? Thanks, @flickgoddard, #Iceland #CityViews

mostra tutti e 23 i commenti

siliconvalleydomain TravellingRentals.com.. we sell this wonderful domain,...

shane5howard @lukebambam98

goodking Cool view

in.folk.us Fine photo this is pal

stumarktaylor Flying there with you in April easyjet. Also my first ever easyjet flight!

fdm_ykl It's been over 15 years since I've had a flight with your company. Next month I'll have a flight again with #easyjet. Let's see what's changed

Aggiungi un commento...

Thanks, Flick

Es. **Mulino Bianco** (Barilla) ha messo in piedi un'operazione basata sui *regram* di influencer coinvolti per produrre scatti e fotoritocchi di qualità.



mulinobianco Segui già

Place a 574 persone 32 sett.

mulinobianco Bavarese con i #buongrano: semplicemente perfetta!
#piuchebuonibuongrano Grazie a @mamma_gy per il bellissimo scatto. ←
#MulinoBianco

irenepellegrini @angelabudini Guarda che buonissimi!!!! 🍓🍓🍓🍓

mamma_gy Grazie 🍓🍓🍓
@mulinobianco

mastrapasquanunzia Sono buoni anche per colazione la mattina


cascinacasaecucina Slurp

blaaa112005 Appena la ho vista mi e' venuto l'appetito @mulinobianco

Aggiungi un commento...

mamma_gy
#BUONGRANO

Es. Philadelphia Italia (Kraft Foods) fino a poco tempo fa periodicamente pubblicava post di utenti con diversi livelli di seguito.



petitpatisserie_ food.it

philadelphiaitalia Segui già

10 sett.

Pliace a 98 persone

philadelphiaitalia @petitpatisserie_ ci propone uno stupendo trinchetto natalizio in versione salata! Portalo in tavola con Philadelphia ;)

philadelphiaitalia #Philadelphia #philadelphiaitalia #oggisicucina #cheese #food #foodstagram #instafood #foodporn #foodie #foodgasm #yummy #eat

cheddargcco Wow!

petitpatisserie_ Grazie! È davvero buonissimo 😊

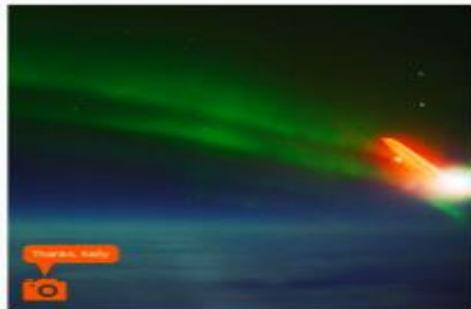
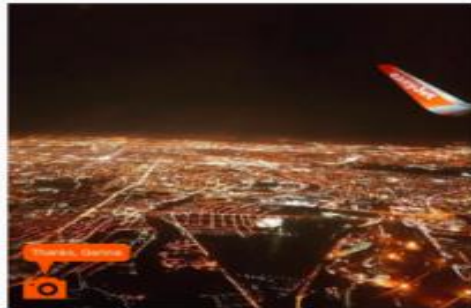
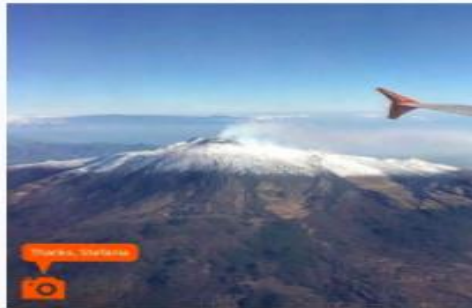
tastyaz This is sweet

phillywalker 😊😊👍

alessiamelpi 😊😊

Aggiungi un commento...

Es. **EasyJet**, che si racconta pubblicando nel proprio profilo internazionale foto quasi esclusivamente create degli utenti in volo o durante la permanenza in mete raggiunte con questo vettore, ringraziandoli per l'assenso.



Avvertenza

Contratto

Se l'azienda decide di collaborare con degli influencer o con un ambasciatore, si suggerisce di inserire nel contratto la possibilità di poter utilizzare liberamente i contenuti da loro generati per *regram* (o *re-post*).

... ma il consenso può essere
anche *preventivo*

CREATIVE COMMONS LICENSES
(creativecommons.org)



CREATIVE COMMONS LICENSES

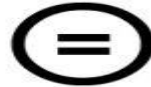
Step 1: Check Conditions



CC by
Attribution



CC nc
Non-Commercial



CC nd
No Derivatives



CC sa
Share Alike

Step 2: Select License



CC by
Attribution



CC by-sa
Attribution & Share Alike



CC by-nd
Attribution & No Derivatives



CC by-nc
Attribution & Non-Commercial



CC by-nc-sa
Attribution, Non-Commercial & Share Alike



CC by-nc-nd
Attribution, Non-Commercial & No Derivatives

CREATIVE COMMONS LICENSES

CC license type

CC BY (Attribution): This is the simplest type of CC license; the user is only required to provide the name of the author. Works with this type of CC license can be *edited* (but no obligation to Share Alike variations) and can *also be used for commercial purposes*.

CC BY-SA (Attribution & Share Alike): All above + obligation to Share Alike

CC BY-ND (Attribution & No Editing): Images with this CC license may not be edited. Unprocessed, however, these images can be used for commercial purposes. No obligation to share alike.

CC BY-NC (Attribution & No Commercial Use): This CC license restricts images to non-commercial use only. Images with this license, therefore, cannot be used for commercial purposes, such as in an online shop or for products for resale.

CC BY-NC-SA (Attribution, No Commercial Use & Share Alike): This CC license only permits non-commercial use of an image. In addition, edits of the work may only be passed on under the same conditions.

CC BY-NC-ND (Attribution, No Commercial Use & No Editing): With this

CREATIVE COMMONS on INSTAGRAM (i-am-cc.org)

i-am-cc.org

Set your Instagram free!

6512 people are releasing their Instagram photos under a Creative Commons license.

JOIN THEM

and make the world a better, more creative place!



CREATIVE COMMONS LICENSES

CC license on other major Photo-Sharing platforms

Flickr: Digital images and short videos can be uploaded and shared directly to Flickr. The Vancouver-based company offers its users various Creative Commons contracts to easily regulate rights of use.

Fotolia: Acquired by Adobe Stock in 2015, Fotolia sells so-called royalty-free images in the form of single downloads or in subscription based packages.

Pixabay: This platform currently has about 1.4 million images in their database and they offer a high-quality, free alternative to traditional stock photo platforms.

RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P.

(Internet Service Provider)

*per contraffazioni di marchio/violazioni di
contenuti audio/video*



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



QUALI RESPONSABILITA' PER LE
PIATTAFORME DI VENDITA E GLI I.S.P.?

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



Piattaforme e I.S.P. non hanno *diretta* responsabilità o ruolo attivo nella promozione/offerta dei prodotti/contenuti in violazione, effettuati generalmente su impulso di privati



NO generale obbligo di sorveglianza su prodotti/servizi offerti (né contenuti caricati sui propri portali), né di ricerca attiva di potenziali violazioni (C.G.C.E. Dir. UE 31/2000 e D. Lgs. 70/2003)



- 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 illecito su segnalazione del privato e soprattutto su ordine autorità giudiziaria

Cass. 7708/2019 – RTI c. Yahoo

Responsabilità *hosting provider*
comunque se:

- Messa a conoscenza (comunicazione) dell'illiceità di alcuni contenuti/prodotti da parte del titolare di IPR
- Mancata rapida attivazione e rimozione contenuti/ inerzia

RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. e PIATTAFORME

Servizi di assistenza 'interni' e complaint (Dir. Copyright 17.9 «... effective and expeditious complaint and redress...»)

Safari File Composizione Vista Cronologia Preferiti Finestra Aiuto

Centro copyright di YouTube - YouTube

https://www.youtube.com/yt/copyright/it/

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

Facebook

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





Centro copyright di YouTube - YouTube

Top Sites

0:00 / 5:42





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 Annula 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.

Mac OS X dock with various application icons.

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. Servizi di assistenza 'interni' e complaint

The image shows a screenshot of a Safari browser window displaying the Facebook Trademark Report Form. The browser's address bar shows the URL <https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647>. The page title is "Trademark Report Form". The Facebook logo is visible in the top left, and a search bar with the text "How can we help?" is in the top right. The page is in English (US). On the left side, there is a navigation menu with various help categories such as "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", and "Help Community". The main content area is titled "Trademark Report Form" and contains the following text: "Use this form to report content which you believe violates or infringes your trademark." Below this, there is a question: "To be sure you're in the right place, what best describes your issue?" followed by a list of radio button options: "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", and "I want to claim a Page for my business". A "Submit" button is located at the bottom right of the form. At the bottom of the page, there is a footer with links for "About", "Create Ad", "Create Page", "Developers", "Careers", "Privacy", "Cookies", "Ad Choices", "Terms", and "Help". The bottom of the image shows a Mac OS X dock with various application icons.

contraffazione on-line di marchio e RESPONSABILITA' DEGLI I.S.P. Servizi di assistenza 'interni' e complaint

The screenshot shows a Safari browser window displaying the Alibaba.com AliProtect Intellectual Property Protection System. The browser's address bar shows the URL: `legal.alibaba.com/index.htm?site_type=international&language_id=english&tracelog=nav_ipr&localeChangeRedirectToken=1`. The page title is "Intellectual Property Protection System".

The main content area features the Alibaba.com logo and the text "AliProtect - Alibaba.com Intellectual Property Protection System". There are two tabs: "Submit a Complaint" (selected) and "Respond to a Complaint".

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

Submit a Complaint | **Respond to a Complaint**

User ID (Email):

Password: [Forgot your password?](#)

Verification code:

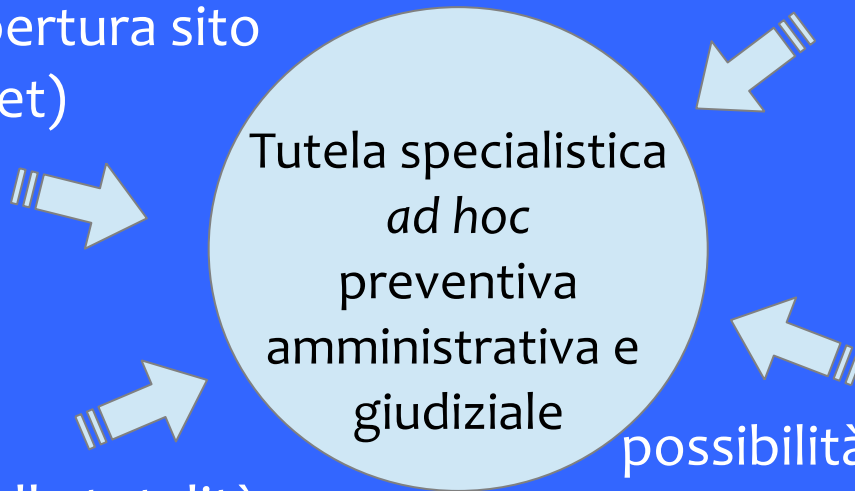
No account? [Create User Account](#)

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| TTPo| Lalwang| DingTalk| 11 Main| Allpay
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

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



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

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

contraffazione on-line

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 piena prova della violazione, da poter successivamente utilizzare
- ❑ INIBITORIA dell'uso del segno/nome di dominio in violazione
- ❑ SANZIONE PENALE per il caso di inosservanza dell'inibitoria
- ❑ 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 dell'inibitoria
- 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)

□ RISARCIMENTO DEL DANNO

Equitable royalty

danno emergente

profitti del contraffattore

e danno morale (reputazione)

contraffazione on-line

RIMEDI GIUDIZIALI CIVILI

TEMPISTICA



Tutela in via d'urgenza

Tutela in via ordinaria



1 – 3 mesi

2 – 4 anni (primo grado)

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

contraffazione on-line

CONSIGLI PREVENTIVI

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

Registrazione
del
dominio

Disclaimer



Grazie per l'attenzione

Avv. Vieri Canepele, LL.M.

canepele@bugnion.eu