

4 dicembre 2012



# FASHION GLOBAL SUMMIT

Avvocato Luca Arnaboldi  
Managing Partner

# LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

## LE NOVITÀ

# Lotta alla Contraffazione

Il 1 gennaio 2009, per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197, è nata la **Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione -UIBM**

Scopo: **rafforzare la lotta alla contraffazione**, attraverso

- Politiche per la lotta alla contraffazione
- Assistenza e supporto alle imprese, anche all'estero
- Raccordo e coordinamento con le autorità competenti
- Implementazione e gestione banche dati sul fenomeno  
**garantire maggiore tutela della Proprietà Industriale**, attraverso
- Politiche per la promozione della Proprietà Industriale e affari internazionali
- Brevetti, Invenzioni e modelli di utilità
- Disegni e modelli, brevetti europei ed internazionali
- Marchi nazionali, marchi comunitari ed internazionali
- Banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali
- Centri PATLIB (Patent Library) e PIP (Patent Information Point)

# Consiglio Nazionale Anticontraffazione

- Previsto nel Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30) e istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 (c.d. Legge Sviluppo), è stato formalmente insediato a dicembre 2010 e ha iniziato le proprie attività ad inizio 2011
- La Presidenza è supportata da una Commissione di 8 Esperti Giuridici, specialisti in materia di difesa della Proprietà Intellettuale e lotta alla contraffazione. La Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce al CNAC il servizio di Segretariato Generale e supporta il Presidente nella realizzazione delle attività del Consiglio
- Riferimenti normativi:
  - Art. 145 Codice di Proprietà Industriale (prevede l'istituzione del CNAC)
  - Art. 19 comma 12 Legge 23 luglio 2009 n. 99 (Legge Sviluppo – istituisce il CNAC)
  - Decreto interministeriale 15 aprile 2010 (definisce le modalità di funzionamento del CNAC)

# Funzioni del Consiglio Nazionale Anticontraffazione:

“indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione” in materia di lotta alla contraffazione – nonché il fine ultimo – il miglioramento dell’insieme dell’azione di contrasto del fenomeno a livello nazionale

# Piano Nazionale Anticontraffazione

Milano, 19 novembre 2012

## 6 macro-priorità in tema di lotta alla contraffazione:

- 1) Sensibilizzare attraverso la comunicazione e l'informazione i consumatori, in particolare i giovani
- 2) Rafforzamento del presidio territoriale, per creare a livello locale un modello strategico per la lotta alla contraffazione, attraverso il coordinamento delle Forze dell'Ordine
- 3) Lotta alla contraffazione via Internet
- 4) Formazione alle imprese in prospettiva internazionale e di uso strategico della proprietà intellettuale
- 5) Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero. L'Italian Sounding è il fenomeno più noto di questa priorità, con un danno enorme al fatturato nei settori tipici del Made in Italy (agroalimentare, tessile – moda, design, ecc.)
- 6) Enforcement, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili (mantenimento della specializzazione all'interno dei Tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e

**Siamo sicuri che sia la contraffazione il  
pericolo maggiore per il nostro  
brand?**

# Case Study su Domino's Pizza

Domino's Pizza è una società di consegne a domicilio di pizze con sede ad Ann Arbor, Michigan, USA

Fondata nel 1960, Domino's è la seconda catena di pizzerie negli Stati Uniti per dimensioni

Attualmente Domino's conta quasi 9.000 punti vendita diretti e in franchising distribuiti in 60 mercati a livello internazionale e in tutti i 50 stati degli U.S.A. Domino's Pizza fu venduta a Bain Capital nel 1998 e si quotò in borsa nel 2004

video



- Il valore del titolo di Domino's diminuì del 10% nella settimana con un costo pari a milioni di dollari per gli azionisti
- Da uno studio effettuato a posteriori risultò che il 65% degli intervistati fosse meno propenso a ordinare da Domino's dopo la pubblicazione del

“Nulla ha più portata locale, questa è la posta in gioco nel mondo con internet. Qualsiasi idiota con una videocamera e un’idea stupida può recare danni alla reputazione di un prodotto che è sul mercato da 50 anni”

“Le possibilità e la libertà di internet sono meravigliose, ma si accompagnano al rischio che chiunque con una macchina fotografica e un collegamento internet possa causare molti danni, come nel caso in questione, in cui un paio di persone hanno condizionato il duro lavoro delle

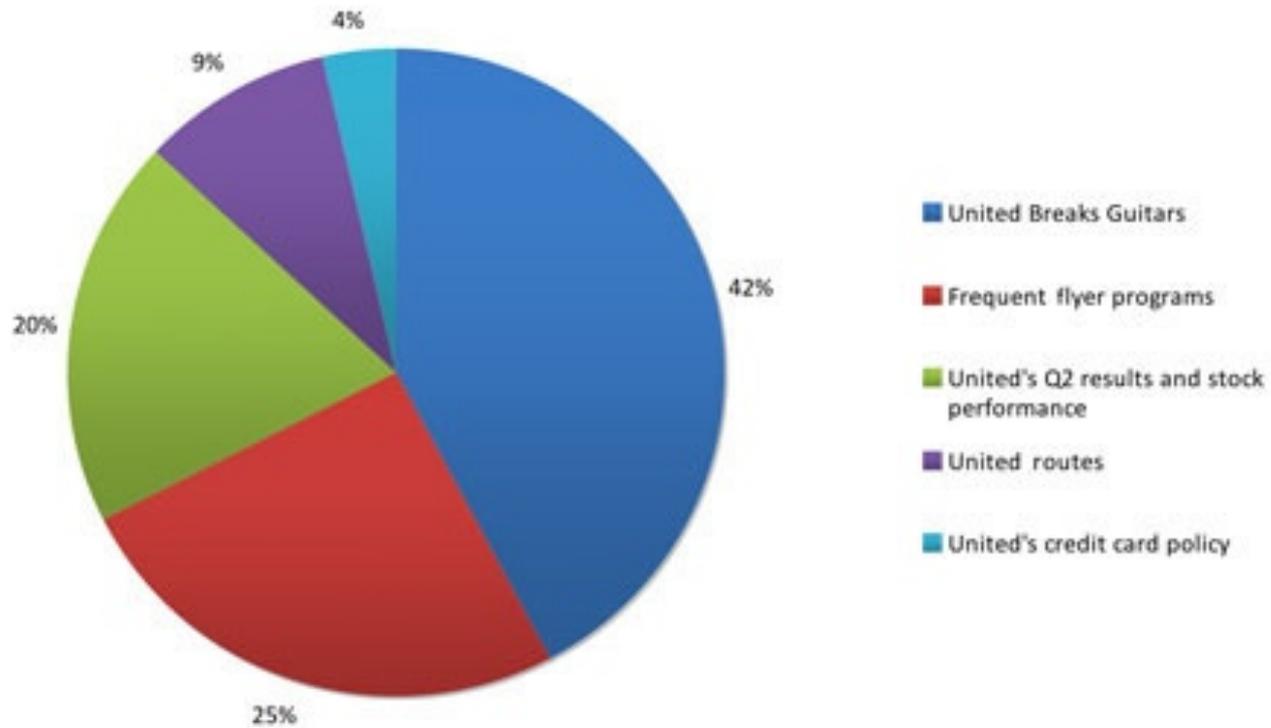
# “United Breaks Guitars”

La chitarra del musicista Dave Carroll venne rotta durante un volo della United Airlines nel 2008

Carroll presentò un reclamo alla compagnia aerea e venne informato che non aveva diritto al risarcimento perché non aveva presentato il reclamo entro i termini previsti dalla compagnia: "normali termini di 24 ore"  
video

- Carroll scrisse la canzone “United Breaks Guitars” (La United rompe chitarre), realizzò un video musicale sulla sua esperienza e lo pubblicò su YouTube  
Il testo conteneva il verso “I should have flown with someone else, or gone by car, 'cause United breaks guitars” (Avrei dovuto volare con un'altra compagnia o andare in auto perché la United rompe chitarre)
- Il video di YouTube venne pubblicato il 6 luglio. Raccolse 150.000 visioni in un giorno, spingendo United a contattare Carroll sperando di poter rimediare al torto. Da quella data al 9 luglio il video totalizzò più di mezzo milione di click e poi

### Top United Airlines issues for the month of July



Il quotidiano [The Times](#) segnalò, 4 giorni dopo la pubblicazione online del video, che il valore delle azioni di United Airline era sceso del 10%, con una perdita di valore per gli azionisti di circa \$180 milioni



# La protezione legale delle informazioni aziendali e del brand su Internet e sui Social Media

## L'IMPORTANZA DELLE INFORMAZIONI E DEL BRAND NELLA "INTERNET AGE"

- L'informazione come risorsa
- I rapporti di potere e il controllo dell'informazione
- Dalle aziende "Product-oriented" a quelle "Marketing-oriented"
- Il ribaltamento dei ruoli tra brand e consumatore
- L'interazione "brand-cliente" e "cliente-cliente"

# GLI USER GENERATED CONTENT E LA GESTIONE ON-LINE DELLA REPUTAZIONE

- Il c.d. “Web 2.0” e i contenuti generati dagli utenti
- La web reputation management per l’azienda
- Il caso “Domino’s Pizza”

# **PERCHÉ PROTEGGERE LE INFORMAZIONI E LA REPUTAZIONE DELL'AZIENDA**

- E' obbligatorio per legge (D.Lgs. 196/2003 “Codice Privacy”)**
- Mantenere intatta la reputazione**
- Soddisfazione del cliente**

**Quali sono i pericoli derivanti dalla mancata  
o cattiva gestione della reputazione e del  
brand on-line?**

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Pericoli per l'immagine dell'azienda derivanti dai Social Media:

- Mancanza del diritto all'oblio
- Mancanza di trasparenza sulle modalità di condivisione delle informazioni
- Phishing passivo
- Diffamazione on-line
- Vendita di prodotti contraffatti
- Utilizzo non autorizzato dei marchi
- Violazione copyright/diritto d'autore
- Domain squatting

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sulla Diffamazione on-line:

“L'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di **diffamazione aggravata** (art. 595, comma 3, cod. proc. Pen.). Esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall'agente. Ma, mentre, nel caso di diffamazione commesso, ad esempio, a mezzo posta, telegramma o e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui egli crei o utilizzi uno spazio web, **la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes**, sia pure nel ristretto – ma non troppo – ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione, a connettersi”  
(Sez. V, 21 giugno 2006 n. 25875; Sez. V, 17 novembre 2000 n. 4741)

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sulla Diffamazione on-line:

Quando una notizia risulti immessa sul sito web – da ricomprendere nella nozione di mezzo di comunicazione di massa al pari degli strumenti cartacei, radiofonici, televisivi, ecc. – la **diffusione** della stessa, secondo un criterio che la nozione stessa di pubblicazione impone, **deve presumersi**, fino a prova del contrario. Il principio non può soffrire eccezione per quanto riguarda i siti web, atteso che l'accesso ad essi è solitamente libero e, in genere, frequente (sia esso di elezione o meramente casuale), sicché l'immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in **incertam personam** e, dunque, **implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accertabile) di**

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sulla Diffamazione on-line:

Non rileva l'astratta possibilità che il **messaggio non sia letto**. La Suprema Corte con sentenza del 26 gennaio 2011 n. 2739 ha ribadito che la diffusione di una notizia immessa sul web deve presumersi fino a prova contraria

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sul Domain Squatting:

Questa pratica, diffusissima in America sul finire degli anni novanta, ha avuto un notevole sviluppo anche in Italia, specialmente in seguito all'entrata in vigore nel 1999 della regola che consente ai titolari di partita iva la registrazione di un numero illimitato di domini

Gli Stati Uniti d'America sono stati il primo paese al mondo ad occuparsi della lotta al fenomeno con una legislazione ad hoc.

Si tratta dell'**Anticybersquatting Consumer Protection Act**, entrato in vigore il 29 novembre 1999

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sul Domain Squatting:

In Italia, in assenza di una disciplina legislativa specifica, la giurisprudenza prevalente ha fatto ricorso alla normativa relativa al **diritto al nome** (art. 7 del codice civile: “la persona alla quale si contesti l'uso del proprio nome o che possa risentire del pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia può chiedere la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”) ed alla normativa dei marchi e dei segni distintivi (artt. 2569–2574 del codice civile; D.P.R. 8 maggio 1948 n. 795; d.l. 480/1992; D.P.R. 595/1993; d.l. 189/1996)

In base a tale orientamento il titolare di un marchio registrato ha il diritto di servirsene in **modo esclusivo**, e quindi anche di registrarlo come dominio. Nel caso in cui altri utilizzino il marchio registrandolo come dominio, il titolare potrà agire in giudizio anche con procedura d'urgenza, a nulla rilevando che il TLD non sia un .it, potendo ricorrere

# GLI ASPETTI LEGALI A PROTEZIONE DELLA REPUTAZIONE E DEL BRAND

## Focus sul Domain Squatting:

È utile sottolineare che il marchio può anche non essere registrato all'ufficio marchi e brevetti, l'importante è che abbia la giusta notorietà per consentire al titolare di poter vantare un diritto sul dominio già registrato. In simili occasioni si parla di "marchio di fatto"

**GRAZIE!**

**Milano**

**Via Principe Amedeo, 3**

**20121 Milano**

**Tel: +39 02 65585 1**

**Fax: +39 02 65585 585**

**Roma**

**Via Condotti, 91**

**00187 Roma**

**Tel: +39 06 6967 01**

**Fax: +39 06 69295  
278**

**[www.carnelutti.com](http://www.carnelutti.com)**