

Brand protection: rischi e tutele del marchio digitale

Autore: Simona Sidney Fiscina

In: Diritto industriale

Sommario: 1. Premessa - 2. Tutti i rischi connessi all'uso digitale del marchio.- 3. Tutela stragiudiziale del marchio digitale.- 4. Tutela giudiziale del marchio.- 5. Conclusioni.

1. Premessa

La scelta tra due o più prodotti appartenenti alla medesima categoria dipende da molti fattori: qualità, affidabilità dell'azienda, efficienza degli uffici che assistono la clientela, strategie di marketing poste in essere dall'impresa.

Nella valutazione dei prodotti il potenziale cliente tenderà a farsi guidare da un flusso emotivo scegliendo, nella maggior parte dei casi, il prodotto di un marchio a lui noto.

Per queste ragioni, l'azienda che nel tempo avrà saputo instaurare con l'acquirente un rapporto di fiducia, ingenerando in lui la convinzione che i propri prodotti siano tra i migliori sul mercato, avrà senza dubbio maggiori probabilità di essere scelta e ciò le permetterà di mantenere i propri clienti e di acquisirne di nuovi.

Ben si comprende, dunque, l'importanza per un'impresa di essere riconoscibile e ben distinguibile dalle altre che operano nello stesso settore in modo da non vanificare gli sforzi anche economici (si pensi a costose campagne pubblicitarie) compiuti e finalizzati a creare un feedback positivo con la propria clientela.

Uno degli elementi che permette prima facie all'utente di distinguere un'azienda tra mille altre è senza dubbio il marchio.

Come è noto, il marchio è costituito ai sensi dell'art. 7 c.p.i. da segni, parole (compresi nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Una nozione molto ampia che ricomprende al suo interno tutti quegli elementi idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra. I danni che possono derivare dalla

contraffazione di un marchio o da un suo uso improprio sono enormi per l'azienda che ne è vittima e si ripercuotono principalmente sul rapporto di fiducia instaurato con la clientela. L'uso illegittimo di un marchio potrebbe, ad esempio, indurre in errore il potenziale acquirente che, credendo di trattare con l'azienda vittima della contraffazione, si troverebbe, suo malgrado, ad interagire con un terzo e, magari, ad ottenere un servizio scadente che lo indurrebbe a non acquistare più dall'azienda "originale" con grosse perdite per quest'ultima.

Volume consigliato

2. Tutti i rischi connessi all'uso digitale del marchio.

La nascita di un enorme mercato digitale ha moltiplicato le possibilità delle aziende di crescere vendendo i propri prodotti su nuovi mercati, raggiungendo nuovi potenziali acquirenti e, inevitabilmente, correndo nuovi rischi.

Per operare in un nuovo mondo digitalizzato molte imprese hanno deciso di trasferire la loro attività sul web utilizzando, ovviamente, i propri segni distintivi tra cui il marchio.

Quando il marchio è online o si esplica in forma immateriale viene definito marchio digitale e proteggerlo dagli attacchi dei malintenzionati diventa sempre più difficile.

Uno dei rischi più comuni per le imprese digitali è essere vittime di **cybersquatting o typosquatting**.

Per mezzo di dette attività soggetti terzi utilizzano nomi di dominio che corrispondono a marchi celebri, storici o nomi di personaggi particolarmente noti. Lo scopo consiste nel generare confusione tra i consumatori che saranno indotti a credere di essere in contatto con l'azienda titolare del marchio e non con un soggetto terzo.

In particolare, il Typosquatting si verifica quando soggetti terzi utilizzano gli elementi distintivi di un'azienda in modo dolosamente alterato o apportando al marchio note lievissime modifiche per approfittare degli errori di battitura degli utenti e dirottarli in siti diversi da quelli voluti.

Il cybersquatting, invece, prevede la registrazione a scopo speculativo di un nome di dominio internet corrispondente al marchio o allo slogan aziendale altrui. Può, inoltre, estrinsecarsi nell'usurpazione del dominio che idealmente spetterebbe all'azienda quando quest'ultima ha incautamente ommesso di registrare il dominio in tutte le sue declinazioni (ad esempio l'azienda ha provveduto a registrare il proprio dominio solo .it e non anche .com o .eu).

Un caso particolarmente noto di Cybersquatting fu **Microsoft v. MikeRowesoft** in cui Microsoft sostenne che il proprio marchio fosse stato violato a causa della somiglianza fonetica tra il dominio Microsoft e quello del giovane canadese. Il caso si concluse bonariamente anche a causa del clamore mediatico che rischiò di danneggiare la grossa multinazionale che, secondo l'opinione pubblica, aveva usato misure troppo forti nei confronti di un ragazzino delle medie.

Altro rischio che inevitabilmente corrono le imprese che operano negli shops online è il **brandjacking**.

Tale condotta è volta ad impossessarsi dell'identità online di un soggetto o di un'azienda attraverso il furto del dominio o la violazione del marchio.

Solitamente l'obiettivo di tali azioni è utilizzare gli elementi distintivi altrui per screditare l'operato di un'impresa o ledere la reputazione di un individuo. Si tratta di un'operazione che ha una portata lesiva di dimensioni enormi. Si pensi, ad esempio, ad una società quotata in borsa che a seguito di un'operazione di brandjacking potrebbe vedere crollare il valore delle proprie azioni o ad un uomo politico che potrebbe vedere diminuire i propri consensi. Un caso celebre di Brandjacking sono state le operazioni condotte nel 2013 da parte di Oxfam contro la multinazionale Coca-Cola e con cui si strumentalizzava uno spot del colosso mondiale sottolineando le sue pratiche commerciali non proprio eco-friendly.

Altre attività che possono danneggiare e ledere i diritti di una società consistono nella deviazione del traffico web anche per mezzo della **Seo[1] black hat**. Anche in questo caso si tratta di condotte particolarmente lesive per l'immagine e per gli affari di un'azienda e può estrinsecarsi in un uso improprio del marchio altrui.

Con questa pratica soggetti terzi mirano a deviare il flusso di clienti dal sito dell'azienda proprietaria del marchio al proprio e anche questa volta l'intento è lucrare sfruttando l'affidabilità del marchio violato o contraffatto e approfittare dell'errore dell'acquirente. Con le pratiche di **Seo black hat** i sistemi previsti dai motori di ricerca vengono aggirati attraverso l'utilizzo di keywords, pagine doorway o gateway, desert scraping, link spam o testi. In particolare:

- le **Keywords** vengono solitamente utilizzati dagli utenti per consultare i motori di ricerca che li condurranno ai siti desiderati. Per attuare una deviazione del traffico degli utenti, il terzo utilizza quali keywords il marchio altrui in modo da ricondurre al proprio sito il più alto numero di utenti possibili distogliendoli dal sito dell'azienda titolare del marchio originale;

- le **Pagine doorway o gateway** sono create con l'unico obiettivo di essere indicizzate dai motori di ricerca e deviare gli utenti su altri siti. Sono pagine prive di utilità che se cliccate reindirizzano immediatamente il malcapitato utente alla pagina scelta per la deviazione. Tra i casi più noti di cui fu quello che nel 2006 coinvolse Bmw.de eliminato dalle liste di Google proprio per l'uso di pagine doorway.

-la **Desert scraping** è la condotta finalizzata all'utilizzo di contenuti non più indicizzati dai motori di

ricerca. Questa tecnica prevede l'utilizzo di domini scaduti per poter approfittare della rete di utenti che dapprima erano entrati in contatto con quel dominio. Si tratta, dunque, di "ereditare" tutte le attività che erano state poste in essere dai soggetti terzi prima della deindicizzazione;

- **i Link spam e testi occulti**, invece, sono testi che vengono artatamente occultati all'interno di una pagina. Per l'occultazione dei testi si procede generalmente con l'utilizzo di un colore di testo uguale al colore previsto per lo sfondo della pagina mentre i link vengono nascosti tramite Javascript. Dunque, come tutelare il proprio marchio online? Di seguito si procederà ad una breve disamina degli strumenti di tutela, giudiziali e non, che possono permettere all'imprenditore di proteggere il proprio marchio da usi e abusi da parte di terzi.

3. Tutela stragiudiziale del marchio digitale.

L'Italia ha da poco cominciato a muovere i primi passi verso la tutela dei marchi digitali ma ancora molto c'è da fare. In America, ad esempio, già dal 1999 è entrata in vigore la legge federale Anticybersquatting Consumer Protection Act che permette ai proprietari dei marchi registrati di proteggersi dagli attacchi di cybersquatting.

In Italia in tale senso è stato istituito **il Registro .IT**. Si tratta di un'anagrafe dei domini internet.it avente sede presso l'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa che si occupa di associare gli indirizzi numerici per muoversi in rete a un nome. Esso gestisce le pratiche di contestazione dell'assegnazione di un dominio e quelle di riassegnazione. Per mezzo di queste ultime il registro si occupa di verificare che un dominio non sia registrato o mantenuto in malafede. Lo scopo di tale procedura può essere unicamente la riassegnazione del dominio al soggetto che ha iniziato l'opposizione sebbene essa non precluda la possibilità per le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria o all'arbitrato (viceversa non può intraprendersi la procedura di riassegnazione quando si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di giudizio da parte dell'autorità giudiziaria.)

Nel nostro paese, però, una delle forme di protezione più elevata per la tutela del marchio rimane la **registrazione**.

L'istanza di registrazione può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi UE. Prima di presentare la domanda occorre:

1. verificare che il marchio abbia i requisiti di liceità[2], verità[3], originalità[4] e novità[5] previsti

dalla legge;

2. scegliere la classe della Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) per cui si intende tutelare il marchio;
3. verificare che non ci sia la lesione di diritti altrui anche attraverso la ricerca di anteriorità[6].

Con riferimento all'area territoriale su cui produce effetti la registrazione si distingue tra:

1. **Marchio nazionale:** si tratta di un marchio valido su tutto il territorio nazionale e la cui registrazione costituisce il presupposto per l'esercizio in via esclusiva dei diritti di cui all'art. 20 c.p.i.[7] In questo caso la domanda andrà presentata all'UIBIM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso le Camere di Commercio;
2. **Marchio comunitario:** si tratta di un marchio valido in tutto il territorio dell'Unione Europea e conferisce al titolare diritto di protezione in tutta l'Unione. In questo caso la domanda andrà presentata all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale) o, in alternativa, il deposito andrà effettuato presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri che provvederà ad inoltrarlo all' EUIPO.
3. **Marchio internazionale:** si tratta di un marchio valido nei paesi che hanno aderito al Sistema Madrid. È possibile procedere all'estensione internazionale del marchio attraverso l'ufficio WIPO. Per i paesi che non hanno prestato la loro adesione al Sistema Madrid sarà consigliabile effettuare i singoli depositi a livello nazionale.

Registrare un marchio non è un obbligo ma permette, tra l'altro, di impedire ai terzi l'uso del marchio registrato. Tale procedura costituisce, senza dubbio, una delle più forti forme di protezione per l'imprenditore anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 20 c.p.i. dal D. Lgs. n.15/2019. Dette modifiche, infatti, consentono al titolare del marchio registrato di vietare ai terzi l'uso di un segno identico o simile anche per fini diversi rispetto a quello di contraddistinguere i prodotti o i servizi.

Una ulteriore forma di tutela è costituita dall'**opposizione alla registrazione del marchio nazionale**. Si tratta di una procedura introdotta dal Decreto Legislativo 30/2015 e concretamente attivata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2011. Dopo la richiesta di deposito del marchio, infatti, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché lo stesso sia portato a conoscenza dei terzi. Questa forma di pubblicità consente a chi ritenga di averne diritto di opporsi alla registrazione del marchio. L'opposizione alla registrazione è una procedura amministrativa che consente a soggetti

legittimati[8] di richiedere il rigetto di una domanda di registrazione del marchio. Detta opposizione va depositata per i marchi nazionali presso l'UIBM che ne verifica i requisiti formali e decide sull'ammissibilità. Infine le parti potranno stabilire se pervenire ad un accordo (in tal caso l'opposizione si estingue) o rimettere la decisione all'UIBM che si pronuncerà nel merito accogliendo o rigettando l'opposizione.

Ma ciò non è sufficiente. Per prevenire usi illeciti del proprio marchio sarà opportuno anche gestire e monitorare al meglio la propria presenza sui siti web e sui principali social network richiedendo, con le apposite procedure previste da ogni piattaforma, la **verifica degli account** e il rilascio dei relativi badge.

Altra possibile azione a difesa del marchio è la **tutela in dogana** da attivarsi tramite domanda all'Agenzia delle Dogane con sede in Roma che contenga l'indicazione dei marchi si intendano sorvegliare. Lo scopo di tale istanza è attivare il controllo doganale su beni di cui si sospetta la contraffazione in modo da impedirne l'importazione e provvedere in seguito all'istituzione del procedimento penale.

Prima di procedere ad un'azione legale, infine, sarà opportuno agire in via stragiudiziale attraverso l'invio di una **lettera di diffida** e successivamente mediante arbitrato o mediazione. Solo qualora tutti i tentativi di risoluzione bonaria della vicenda non dovessero avere alcun esito, è possibile procedere con le azioni giudiziarie del caso.

4. Tutela giudiziale del marchio.

A volte, purtroppo, nonostante le misure di brand protection adottate dall'impresa, alcuni malintenzionati possono riuscire ad usare impropriamente il nostro marchio digitale.

Una prima problematica con riferimento all'istituzione di giudizi volti alla protezione del marchio digitale ha avuto ad oggetto la ricerca dei criteri per **l'individuazione del foro competente**.

Sul punto il Tribunale di Torino - Sezione Specializzata per le Imprese con ordinanza del 16.01.2016 ha avuto modo di precisare che quando la contraffazione è posta in essere per mezzo di un sito internet " l'art. 120 del C.P.I. non può consentire l'istituzione del relativo procedimento giurisdizionale presso qualsiasi foro nazionale alla luce della a-territorialità di Internet, ma, per dare certezza e prevedibilità alla regola, va interpretato nel senso che tale norma deroga alle regole generali della competenza per consentire il radicamento della causa nel luogo ove essa abbia un effettivo legame."

L'art. 120 c.p.i stabilisce che le azioni fondate sui fatti che si assumono lesivi del diritto di autore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi. Conformemente a quanto stabilito dal Trib. Di Torino il luogo di commissione del fatto è da individuarsi sia come il luogo in cui è stata posta in essere la condotta che

quello in cui si sono prodotti gli effetti pregiudizievoli della condotta purché il luogo in questione presenti uno stretto collegamento con la controversia che giustifichi l'incardinamento del giudizio presso un foro diverso da quello stabilito dalle regole generali.

Chi ritenga di aver subito la violazione del proprio marchio può intraprendere, tra l'altro, due tipi di azioni:

1. **Azione di decadenza e di nullità:** è un'azione disciplinata dall'art. 120 e ss. del Decreto Legislativo n. 30/2005 -Codice della Proprietà Industriale. Essa può essere esperita da chiunque vi abbia interesse o d'ufficio dal P.M. ed è volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori o perché il marchio costituisce violazione del diritto di autore, del diritto di proprietà industriale, del diritto al nome o al ritratto, o perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome di un soggetto non avente diritto.
2. **Azione di contraffazione:** è un'azione disciplinata dall'art. 120 e ss. del Decreto Legislativo n. 30/2005 -Codice della Proprietà Industriale e dall'art. 473 c.p. . A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 15/2019 è stato inserito il nuovo art. 122 bis al c.p.i. che regola la legittimazione all'azione di contraffazione da parte del licenziatario di un marchio di impresa che viene legittimato ad agire con il consenso del titolare o quando quest'ultimo non proponga l'azione di contraffazione entro i termini previsti. L'azione è volta ad ottenere la cessazione dell'illecito, la condanna al risarcimento dei danni arrecati al titolare del marchio, il sequestro e la distruzione dei prodotti contraffatti e l'ordine di ritiro dei prodotti dal commercio oltre alla pubblicazione del provvedimento su quotidiani o riviste di settore da valutarsi tenendo conto della fattispecie in esame.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopraesposte emerge l'esigenza di adeguare la normativa italiana ad un mercato digitale in continua evoluzione. I rimedi per la tutela del marchio online appaiono insufficienti e a tratti inadeguati non essendo in grado di offrire una protezione completa e tempestiva all'imprenditore che veda violato il proprio marchio ad opera delle condotte illecite di terzi.

Sebbene alcuni passi avanti nel settore siano stati fatti grazie all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo, il percorso in tema di tutela del marchio online è ancora lungo. Considerata anche la vasta portata del fenomeno delle imprese digitali che hanno intensificato le loro attività in rete, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore che tenga conto anche del diverso contesto in cui il marchio dematerializzato opera e i maggiori rischi cui esso è esposto rispetto a quello tradizionale.

Volume consigliato

Sitografia:

- <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi>
- camcom.gov.it
- pd.camcom.it
- <https://euipo.europa.eu>
- registro.it
- wipo.int/madrid/en/n
- <https://www.senato.it>
- aicobrevetti.it
- gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/08/19G00026/sg

Note

[1] L'acronimo SEO viene usato per indicare la Search Engine Optimization ovvero quel complesso di operazioni che consentono di migliorare e ottimizzare il posizionamento nei risultati dei motori di ricerca di un sito web.

[2] Si veda in tal senso l'art. 14 c.p.i.

[3] Si veda in tal senso l'art. 14, 1° comma, lett. B del c.p.i.

[4] Si veda in tal senso l'art. 13 c.p.i.

[5] Si veda in tal senso l'art. 12 c.p.i.

[6] Si tratta di una ricerca da effettuarsi prima del deposito della domanda di marchio o brevetto ed è

finalizzata ad evitare duplicazioni o contestazioni, a monitorare le banche dati, ad evitare l'usurpazione di un marchio o brevetto di cui si ha la titolarità, per conoscere lo stato dell'arte di un determinato settore tecnologico o per sapere se un determinato prodotto o procedimento è oggetto di brevetto.

[7] I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare.

2-bis. Il titolare del marchio può inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.

3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.

3-bis. Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogia opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinché la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al più tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato

[8] Si tratta di : a) Titolari di marchi registrati nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) soggetti che hanno depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di proprietà o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) persone o associazioni che vantano diritti su nomi o ritratti di persone segni notori, denominazioni, sigle ecc. ai sensi dell'art. 8 c.p.i.

<https://www.diritto.it/brand-protection-rischi-e-tutele-del-marchio-digitale/>