4 dicembre 2012

CARNELUTTI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

ESTABLISHED 1898

FASHION GLOBAL SUMMIT

Avvocato Luca Arnaboldi

Managing Partner

Riservato e Confidenziale

© 2012 Carnelutti Studio Legale Associato

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

LE NOVITÀ

2012 Carnelutti Studio Legale Associato
www.carnelutti.com

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 Sezione specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e l'importante obiettivo della specializzazione dei giudici penali (oggi non specializzati nella materia);

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

Domino’s Pizza Case Study

Domino’s Pizza is an international pizza delivery corporation headquartered in Ann Arbor, Michigan, USA.

Founded in 1960, Domino’s is the second-largest pizza chain in the United States.

Domino’s currently has nearly 9,000 corporate and franchised stores in 60 international markets and all 50 U.S. States. Domino’s Pizza was sold to Bain Capital in 1998 and went public in 2004.

video

2012 Carnelutti Studio Legale Associato
www.carnelutti.com

-Domino’s stock price dropped 10% over the week costing shareholders millions.

- With 65% of respondents in a follow up study indicating that they were less likely to order from Domino’s after the release of the video, Domino’s sales suffered.

“Nothing is local anymore, that’s the challenge of the web world. Any two idiots with a video camera and a dumb idea can damage the reputation of a 50 year old brand.”

“The opportunities and freedom of the internet is wonderful, but it also comes with the risk of anyone with a camera and an internet link to cause a lot of damage, as in this case, where a couple of individuals overshadow the hard work performed by the 125,000 men and women working for Domino’s across the nation and in 60 Countries around the world.”

Patrick Doyle – CEO Domino’s Pizza

United Breaks Guitars

Musician Dave Carrol’s guitar was broken during a trip on United Airlines in 2008.

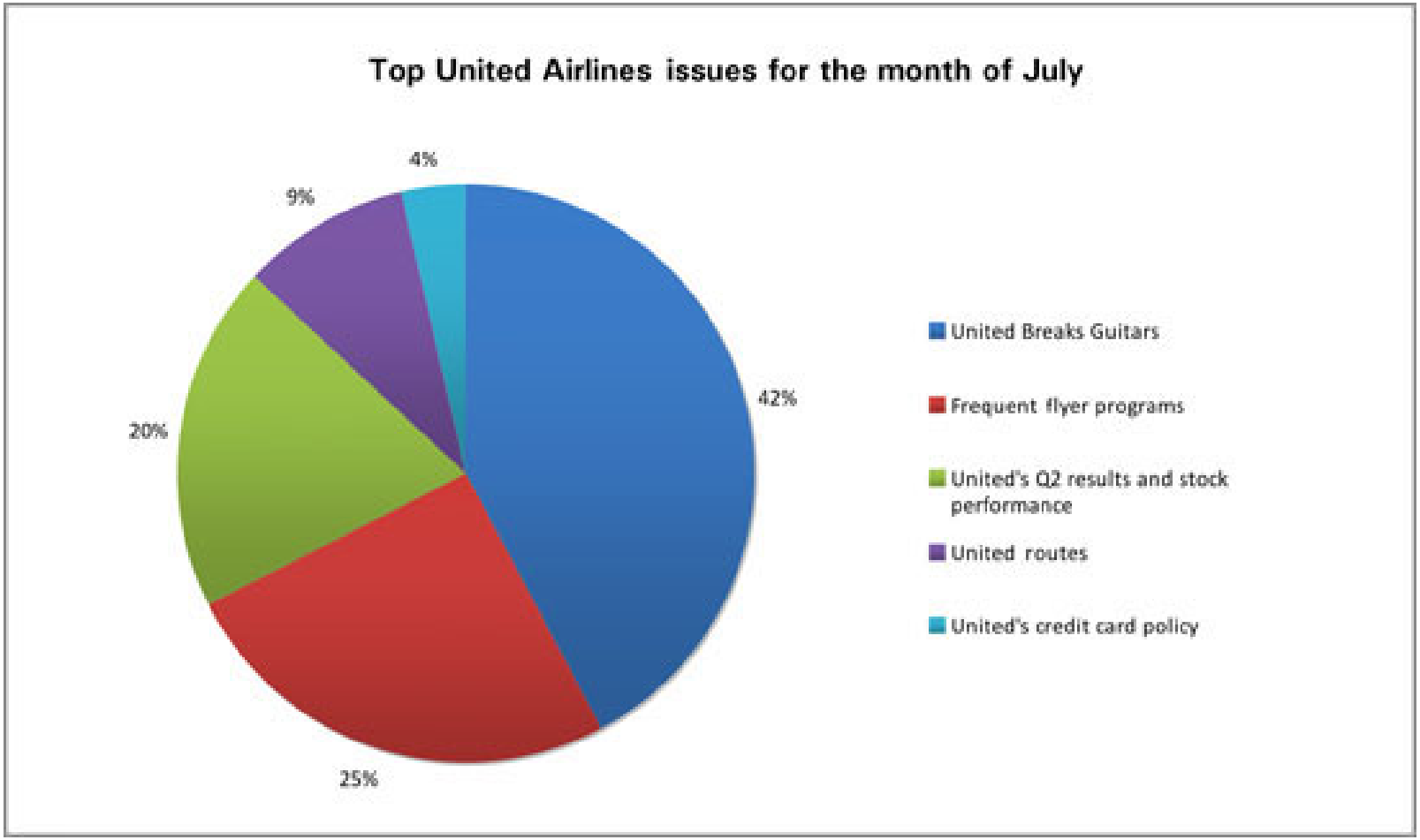
Carroll filed a claim with the airline, and was informed that he was ineligible for compensation because he had failed to make the claim within the company's stipulated "standard 24-hour timeframe".

video

- Carroll wrote the song “United Breaks Guitars” and created a music video about his experience and he posted it on YouTube.

  The lyrics include the verse "*I should have flown with someone else, or gone by car, 'cause United breaks guitars*”.
- The YouTube video was posted on July 6. It amassed 150,000 views within one day, prompting United to contact Carroll saying it hoped to right the wrong. The video garnered over half a million hits by July 9, 5 million by mid-August 2009, and 10 million by February 2011.

2012 Carnelutti Studio Legale Associato
www.carnelutti.com


Top United Airlines issues for the month of July
4%
9%
42%
20%
25%
United Breaks Guitars
Frequent flyer programs
United's Q2 results and stock performance
United routes
United's credit card policy

The Times newspaper reported that within 4 days of the video being posted online, United Airline's stock price fell 10%, costing stockholders about $180 million in value.

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 utenti**.

(*cfr.* in tal senso Sez. V, 4 aprile 2008, n. 16262).

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 anche contro le indebite utilizzazioni di un TLD generico come il .com ovvero di altri paesi.

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

2012 Carnelutti Studio Legale Associato
www.carnelutti.com