

Serie speciale numero 10
Anno 23 - 14 maggio 2014
A CURA DI
Marino Longoni

**GUIDA
GIURIDICA**

6,50 euro*
+ IL PREZZO DI

Italia Oggi

Italia Oggi

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN INTERNET

METODOLOGIE, ESPERIENZE e RISULTATI

Dall'individuazione dei contraffattori alla difesa innovativa
di marchi, nomi a dominio e altri titoli di Proprietà Industriale e Intellettuale
su Website, Social Network e piattaforme di e-Commerce

con la guida ai Consulenti in P.I. e Studi Legali



CONVEY
internet brand protection



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO



PATNET
intellectual property

Realizzato da Convey Srl e Patnet.it con il patrocinio della Camera di commercio di Torino



Indice

INTRODUZIONE

- Credits pag. 7
- La contraffazione in Internet è misurabile: ora la repressione sistematica del fenomeno è possibile
di **Giuseppe Provera**, *Partner e Amministratore Unico, CONVEY Srl* pag. 8
- La Camera di commercio di Torino per la tutela della Proprietà intellettuale
di **Alessandro Barberis**, *Presidente Camera di commercio di Torino* pag. 9

Capitolo 1: ISTITUZIONI NAZIONALI E ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI ATTIVE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE, DI RIFERIMENTO PER I CONTENUTI DELLA GUIDA pag. 10

- 1.1 - La lotta alla contraffazione online: politiche e strumenti a tutela della proprietà industriale in ambiente internet nel contrasto al fenomeno
di **Loredana Gulino**, *Direttore Generale DGLC-UIBM, Ministero dello Sviluppo Economico* pag. 11
- 1.2 - Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione e le priorità strategiche 2014-2015
di **Daniela Mainini**, *rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Presidente CNAC 2011-2012* pag. 13
- 1.3 - AIFA e la lotta alla contraffazione,
di **Marta Gramazio e Domenico Di Giorgio**, *Unità Prevenzione della Contraffazione AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco* pag. 14
- 1.4 - L'impegno della Guardia di Finanza nella lotta alla contraffazione
di **Gen. B. Francesco Mattana**, *Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza* pag. 15
- 1.5 - Il ruolo dell'AGCOM nella tutela del diritto d'autore
di **Maja Cappello**, *dirigente dell'Ufficio diritti digitali della Direzione Servizi media* pag. 16
- 1.6 - ANFAO e la lotta alla contraffazione
di **Cirillo Marcolin**, *Presidente* pag. 17
- 1.7 - ASSOCALZATURIFICI e la lotta alla contraffazione
di **Cleto Sagripanti**, *Presidente* pag. 18
- 1.8 - ASSOROLOGI e la lotta alla contraffazione
di **Mario Peserico**, *Presidente* pag. 19
- 1.9 - INDICAM e la lotta alla contraffazione
di **Mario Peserico**, *Presidente* pag. 20

Capitolo 2: QUADRO DI RIFERIMENTO TECNICO E NORMATIVO pag. 21

- 2.1 - Sviluppo di internet ed usi illeciti di marchi: primo quadro di riferimento
di **Michele Provera**, *Responsabile Internet Brand Protection Services, CONVEY Srl* pag. 22
- 2.2 - Lotta alla contraffazione web: le basi giuridiche per una difesa efficace e gli strumenti concreti a disposizione delle imprese
di **Cesare Galli**, *Avvocato - Studio Ip Law Galli, Milano, Professore all'Università di Parma Direttore Comitato Scientifico Centro Studi Anticontraffazione* pag. 32
- 2.3 - Le sfide della contraffazione via internet al sistema della proprietà industriale. Strumenti e soluzioni possibili
di **Daniela Mainini**, *rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Consiglio Nazionale Anticontraffazione, Presidente del CNAC negli anni 2011-2012* pag. 43

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN INTERNET

- 2.4 - Il regolamento Agcom per la tutela del diritto d'autore sulla Rete
di **Francesco Posteraro** *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* pag. 45

Capitolo 3: PRINCIPALI RISULTATI EMERSI DAGLI STUDI DI SETTORE SU OROLOGI, CALZATURE E OCCHIALI

- 3.1 - Contraffazione in Internet dei marchi di orologi: le indagini pilota ASSOROLOGI-CONVEY
sintesi a cura di **Giuseppe Provera**, *Partner e Amministratore Unico, CONVEY Srl* pag. 48
- 3.2 - Contraffazione via Internet nei settori Calzature e Occhiali: lo studio del Ministero dello Sviluppo Economico DG LC-UIBM
sintesi a cura di **Giuseppe Provera**, *Partner e Amministratore Unico, CONVEY Srl* pag. 52
- 3.3 - Il falso 'Made in Italy' sul web: i danni all'industria calzaturiera italiana
di **Fabio Aromatici**, *Direttore Generale di Assocalzatifici* pag. 64
- 3.4 - Contraffazione in Internet di *trademark* e *label made in Italy*: la posizione di ANFAO
a cura dell'Ufficio Studi ANFAO pag. 67

Capitolo 4: STRUTTURE DISPONIBILI ED ESPERIENZE NELLA REPRESSIONE DELLA CONTRAFFAZIONE

- 4.1 - Il Sistema Informativo Anti-Contraffazione (S.I.A.C.) della Guardia di Finanza: un network multimediale di collaborazione tra Istituzioni, imprese e cittadini
del Col. t.ST. **Giovanni Avitabile** - *Comando Generale della Guardia di Finanza* pag. 69
- 4.2 - Il contrasto alla contraffazione farmaceutica e alla distribuzione di prodotti illegali
di **Marta Gramazio** e **Domenico Di Giorgio**, *Unità Prevenzione della Contraffazione, AIFA* pag. 71
- 4.3 - Oscuramento di una rete mondiale di 112 website contraffattivi di orologi promosso da INDICAM con la collaborazione di ASSOROLOGI, CONFCOMMERCIO e ADIOC ed operato da AGCM e GdF
di **Claudio Bergonzi**, *Segretario Generale INDICAM* pag. 75
- 4.4 - La World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) e Convey nella lotta alla contraffazione in Internet per le imprese associate
di **Jochen M. Schaefer**, *Consulente legale WFSGI* pag. 78
- 4.5 - La repressione della contraffazione sulle piattaforme di e-Commerce cinesi
di **Simone Bonamin**, *Internet Brand Protection Services, CONVEY Srl* pag. 81

Capitolo 5: CASI E TESTIMONIANZE DA CONSULENTI IN P.I. ED AVVOCATI IN TEMA DI TUTELA DELLE P.I. IN INTERNET

- Indice concettuale dei contenuti degli articoli - NOTA METODOLOGICA pag. 90
- (1) - Attenzione alle divulgazioni sul web di invenzioni brevettabili
di **Marco Celestino** - *ABM Agenzia Brevetti & Marchi* pag. 93
- (2) - Al passo con il web: risvolti della liberalizzazione dei gTLD
di **Alda Tola** - *APTA Feltrinelli & Brogi* pag. 94
- (3) - Quando tutela del diritto e business faticano a coesistere
di **Anna Carmignato** - *Arkonsult Div. Baldissera Brevetti* pag. 95
- (4) - Arriva il Regolamento Agcom per la tutela del copyright in Internet: incertezze e rischi
di **Secondo Andrea Feltrinelli** - *Avvocati Associati Feltrinelli & Brogi* pag. 96
- (5) - Forum commissi delicti e contraffazione a mezzo Internet
di **Vincenzo Piccarreta** - *Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti* pag. 97
- (6) - La tutela del brand nell'era del web 2.0: i Social Networks
di **Elena Marangoni** e **Nicolò Ghibellini** - *Avvocato Elena Marangoni* pag. 98
- (7) - La responsabilità degli Internet Services Providers in relazione alla violazione di diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale
di **Cristiano Bacchini** - *Bacchini Mazzitelli Studio Legale Associato* pag. 99

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN INTERNET

- (8) - Marchio e pubblicità comparativa **on line**, tra suggestione, informazione e inganno
di **Maurizio Borghese** - Borghese e Giordano Studio Legale Associato pag. 100
- (9) - Tutela dell'Intellectual Property di sito web: un caso di successo
di **Paolo Di Mella** - Bugnion Spa pag. 101
- (10) - Brand protection in Rete e crisi finanziaria
di **Lorenzo Litta** - De Simone & Partners pag. 102
- (11) - Cooperazione tra intermediari della rete e detentori dei diritti in internet
di **Michele Elio De Tullio** - De Tullio & Partners - Intellectual Property Attorneys pag. 103
- (12) - La protezione del design nell'era del Web 2.0
di **Stefano Fanfani** - FANFANI Srl pag. 104
- (13) - L'uso illecito di **Metatag ed AdWords**: rischi di contraffazione nel Web
di **Manuela Modigliani** - FIAMMENGHI - FIAMMENGHI pag. 105
- (14) - Il marchio su internet e il rilievo della tutela cautelare d'urgenza
di **Aldo Fittante** - Fittante Studio Legale pag. 106
- (15) - Tutela doganale e vendite **online**: Regolamento (UE) 608/2013 e Corte di Giustizia
di **Filippo Canu** - FTCC Studio Legale Associato pag. 107
- (16) - Dai nomi a dominio alle **"vanity url"**: l'evoluzione dei segni distintivi in internet
di **Alessio Canova** - GIAMBROCONO & C. Spa pag. 108
- (17) - Contraffazione di Marchio e Nome a dominio: doppio scacco (in Russia)
di **Cizia Cacciamani** e **Dario Natali** - INNOVA & PARTNERS Srl pag. 109
- (18) - Internet e contraffazione brevettuale
di **Gian Giuseppe Masciopinto** e **Luisa Curiale** - INTERPATENT Srl pag. 110
- (19) - Svendite online: principio dell'esaurimento, accordi di distribuzione selettiva
e uso del marchio in funzione descrittiva
di **Giorgio Gazzola** - Jaumann S.a.s. di P. Jaumann & C. pag. 111
- (20) - Problematiche di Proprietà Industriale relative al commercio sul Web
di **Valerio Lunati** - Lunati & Mazzoni Srl pag. 112
- (21) - Limiti alla tutela dei marchi su Twitter
di **Maria Antonella Incardona**, **Angela Zampetti** e **Emidia Di Sabatino**
- Luppi & Crugnola Srl pag. 113
- (22) - La difesa del commercio su internet tramite il marchio registrato
di **Jacopo Manzella** - Manzella & Associati pag. 114
- (23) - L'impatto della contraffazione online sulle piattaforme di commercio elettronico
di **Loredana Mansi** e **Raffaella Previtera** - Metroconsult Srl pag. 115
- (24) - L'importanza di una corretta strategia di gestione del proprio portafoglio
di Nomi a Dominio
di **Marco Sandri** - Modiano & Partners pag. 116
- (25) - L'illecita registrazione di Nomi a dominio simili a marchi celebri
di **Andrea Parini** - Parini, Andreolini, Cupido Studio Legale Associato pag. 117
- (26) - Violazione di marchi e design sulla Rete
di **Marilena Garis** - PRAXI Intellectual Property Spa pag. 118
- (27) - I documenti reperiti via Internet quali anteriorità brevettuali
di **Diego Giugni** e **Alice Cerenà** - Propria Srl pag. 119
- (28) - Diritti di proprietà intellettuale e industriale e sito web
di **Maria Mazzitelli**, of counsel Racheli Srl pag. 120
- (29) - La contraffazione in internet: sorveglianza doganale
e nuovo Regolamento UE n. 608/2013
di **Davide Bresner** - Rapisardi Intellectual Property pag. 121
- (30) - Contraffazione del marchio tramite **keyword advertising**
di **Camilla Manfredi** - Rödl & Partner pag. 122
- (31) - Il furto dell'identità aziendale nella ... "nuova Internet"
di **Luca Barbero** - Studio Barbero pag. 123
- (32) - Più tutela per i titolari di diritti di copyright sul web, anche nei confronti di siti stranieri
di **Marco Mergati** e **Alessandra Zavatti** - Studio Ghidini, Girino e Associati pag. 124

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE IN INTERNET

- (33) - L'origine geografica dei vini ed i nuovi **domain names**: una questione ancora aperta
di **Alessandra Fiumara** - Studio Legale Fiumara pag. 125

- (34) - Consigli per un sito web a prova di IP
di **Laura Piazza** - Studio Legale Gobetto Piazza pag. 126

- (35) - Il Diritto d'Autore verso nuove frontiere
di **Alberto Improda** e **Alessio Altorio** - Studio Legale Improda pag. 127

- (36) - Turbativa burlesca screditante prodotti IGP in Internet
di **Silvia Magelli** - Studio Legale Magelli pag. 128

- (37) - *Italian Sounding* in Internet
di **Simona Cazzaniga** ed **Elisa Actis Giorgetto** - Studio Legale Sutti pag. 129

- (38) - Il **domain squatter** organizzato
di **Eugenia Alari Ghigi** - Studio Premru pag. 130

- (39) - La volgarizzazione del marchio: maggiori criticità in internet
di **Cristina Rolando** - Studio Torta Spa pag. 131

- (40) - L'impiego del proprio marchio su internet: così facile, così pericoloso
di **Francesco Terrano** - Terrano Studio Legale pag. 132

- (41) - Una tutela rafforzata per il copyright sul web
di **Giulia Varallo** - Trevisan & Cunzio Avvocati pag. 133

Capitolo 6: GUIDA AI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE E AGLI STUDI LEGALI

pag. 134

- Indice alfabetico per provincia

6 ■ ALTRI CONTRIBUTI

- Convey Srl - Servizi di Internet Brand Intelligence pag. 176

- Convey Srl - Servizi di Internet Brand Protection pag. 177

- Jaumann Sas - Consulenza in Proprietà Industriale dal 1937 pag. 178

DISCLAIMER

Convey Srl e/o Italia Oggi Editori Erinne Srl e/o i rispettivi titolari o autori non garantiscono che la presente Guida Giuridica e/o le informazioni in essa contenute siano immuni da errori e quindi non risponderanno di eventuali e qualsivoglia danni che dovessero derivarne all'utilizzatore; altresì non garantiscono nulla in relazione ai risultati attesi e/o ottenuti dall'utilizzatore mediante l'uso della presente pubblicazione o di una qualunque sua parte. Si invita pertanto l'utilizzatore a non adottare scelte solo attraverso l'uso della Guida ma a confrontarsi invece con professionisti del settore – in particolare Consulenti in Proprietà Industriale e Avvocati specializzati in Diritto Industriale - che possano valutare la congruità delle indicazioni e delle valutazioni fornite dalla pubblicazione, posto che nessuna responsabilità potrà essere addebitata agli autori e/o all'editore.

Italia Oggi

Direttore ed editore: Paolo Panerai
Direttore ed editore associato: Pierluigi Magnaschi
Condirettore: Marino Longoni

Registrazione del tribunale di Milano n. 602 del 31/7/91 - Direttore responsabile Paolo Panerai
ItaliaOggi - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5,
tel. 02/58219.1, fax 02/58317598

Spedizione in A.P. art. 1 c.1 L. 46/04, DCB Milano - Distribuzione Erinne srl

Stampa: RDS WEBPRINTING S.r.l.

Via Belvedere, 42 20862 Arcore (MB).

Ideazione e progettazione grafica a cura di Coltalia coop s.r.l.

CREDITS

La presente Guida, edizione 2014, è stata realizzata da Convey Srl sulla base del know-how nei campi della P.I., delle metodologie e soluzioni tecnologiche proprietarie per la repressione della contraffazione in Internet e delle esperienze maturate nella collaborazione con imprese e con importanti Istituzioni Nazionali ed Associazioni imprenditoriali. Per la sua realizzazione si ringrazia tutto lo **staff Convey**. I ringraziamenti vanno poi alle Istituzioni attive nel contrasto alla contraffazione che hanno concretamente collaborato. In primis, la **DG Lotta alla contraffazione-UIBM - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico** (che sostiene anche una più ampia diffusione della pubblicazione alle imprese aderenti alle principali Federazioni Industriali ed Artigiane in Italia), con il Direttore Generale Avv. Loredana Gulino, il Vice Direttore Generale e Dirigente Div. IV - Politiche per la lotta alla contraffazione Dr. Gianluca Scarpone, il Dirigente della Div. I - Affari generali Dr. Francesco Morgia, il Dirigente della Div. III - Comunicazione, Dr.ssa Giovanna Di Capua; il **CNAC - Consiglio Nazionale Anti Contraffazione**, con l'Avv. Daniela Mainini rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito del Consiglio e Presidente del medesimo negli anni 2011-2012, nonché la Dr.ssa Francesca Arra del Segretariato Generale del CNAC presso il MiSE; l'**Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)**, con il Prof. Luca Pani Direttore Generale, il Dr. Domenico Di Giorgio Dirigente Unità Prevenzione Contraffazione e la Dr.ssa Marta Gramazio dell'Unità PC; la **Guardia di Finanza**, con il Gen. B.. Francesco Mattana, Capo del III Reparto Operazioni del Comando Generale e il Col. t.ST. Giovanni Avitabile del Comando Generale; l'**PAGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, con l'Avv. Francesco Posteraro, Commissario e l'avv. Maja Cappello, dirigente dell'Ufficio diritti digitali della Direzione Servizi media.

Si ringraziano poi le Associazioni che hanno collaborato attivamente nella predisposizione dei suoi contenuti: **ANFAO** - Associazione Nazionale Fabbrianti Articoli Ottici, con il Presidente Dr. Cirillo Marcolin, la Dr.ssa Astrid Galimberti Direttore Generale, il Dr. Francesco Gili Vice Direttore e la

Dr.ssa Cinzia Ronchi Responsabile Ufficio Studi; **ASSOCALZATURIFICI** Associazione nazionale dei calzaturifici italiani, con il Dr. Cleto Sagripanti Presidente, il Dr. Fabio Aromatici Direttore Generale e il Dr. Matteo Scarparo Responsabile Area Economica e Servizi alle Imprese; **ASSOROLOGI** - Associazione Italiana Produttori e Distributori di Orologi con il Presidente Dr. Mario Peserico e il Dr. Andrea Arnaldi Segretario Generale; **INDICAM** - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, con il Presidente Dr. Mario Peserico e il Segretario Generale Dr. Claudio Bergonzi; **CENTRO STUDI ANTICONTRAFFAZIONE** - Dipartimento del Centro Studi Grande Milano, con la Presidente Avv. Daniela Mainini e il Direttore del Comitato Scientifico Prof. Avv. Cesare Galli.

Un ringraziamento particolare alla **WFSGI - World Federation of the Sporting Goods Industry** Berna (CH), al Dr. Robert de Kock Segretario Generale e all'Avv. Jochen M. Schaefer, Consulente legale WFSGI.

Si ringraziano inoltre **tutte le Società di Consulenza in Proprietà Industriale e gli Studi Legali specializzati in P.I.** che hanno aderito all'iniziativa Convey anche in questa 14° edizione e gli oltre 40 fra questi che hanno collaborato anche ai contenuti scientifici dell'opera

Si ringrazia poi, per il Patrocinio e il sostegno dell'opera, l'Ing. Alessandro Barberis, Presidente della **Camera di commercio di Torino**, il Dr. Guido Bolatto Segretario Generale, la Dr.ssa Claudia Savio, Dirigente "Area tutela del mercato e della fede pubblica" e la Dr.ssa Mariangela Ravasenga, Responsabile Settore Proprietà Industriale - Centro PATLIB.

In ultimo, un sincero ringraziamento al Dr. Gianni Pancot, Amministratore Delegato di **Sisvel Spa** di None (TO), per il 13° anno consecutivo "**main sponsor**" della pubblicazione, nonché al Dr. Marino Longoni, Condirettore di **ItaliaOggi**, da ben 14 anni partner di Convey nella pubblicazione e distribuzione della Guida.

La presente pubblicazione è proprietà intellettuale di Convey Srl di Torino - Tutti i diritti riservati ©