

PUNTO CARTESIANO

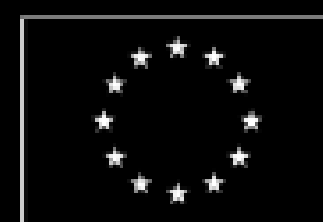
BRAND PROTECTION

30 giugno 2022

Emanuele Montelione



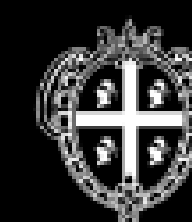
SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA

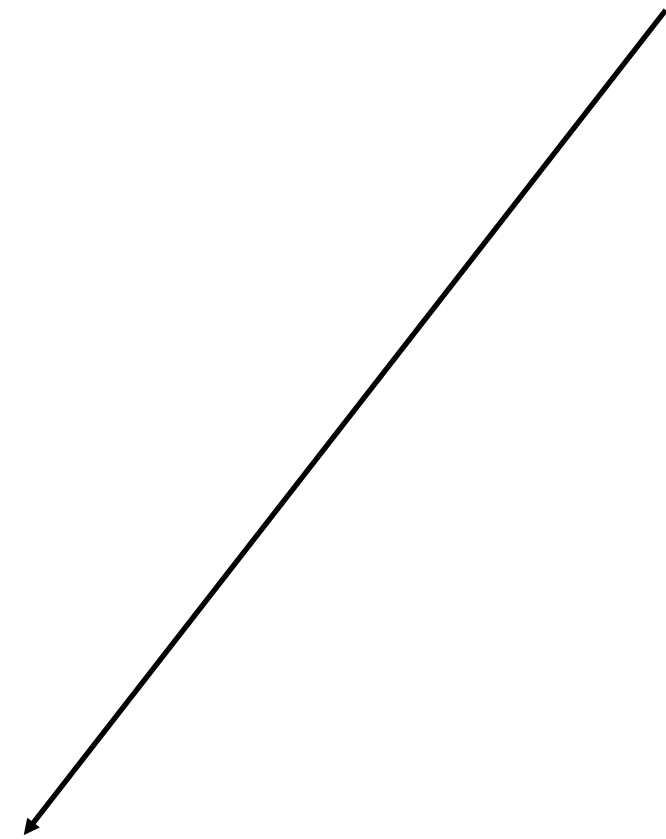


REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



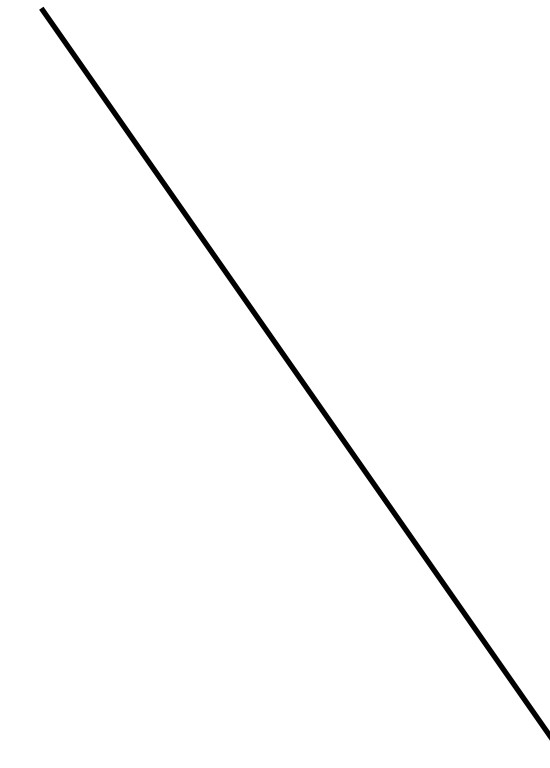
POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

BRAND PROTECTION



Termine inglese corrispondente a marchio e a marca.

Concetto non codificato che si riferisce al marchio come sintesi del messaggio

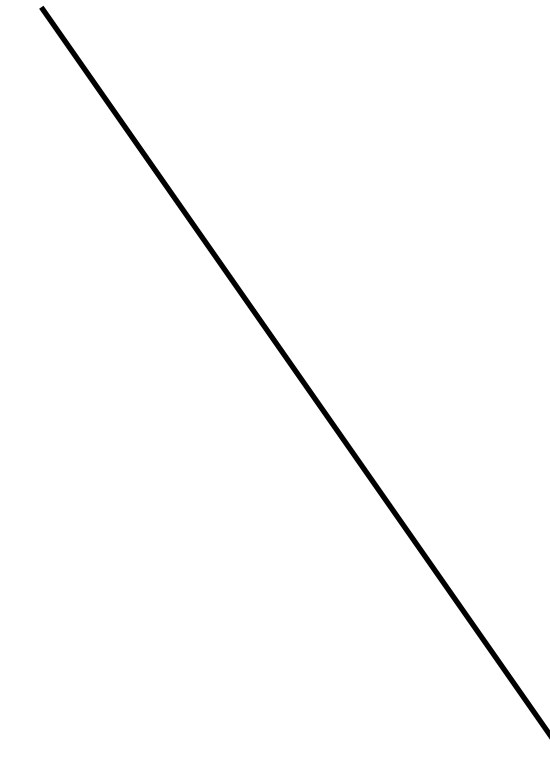
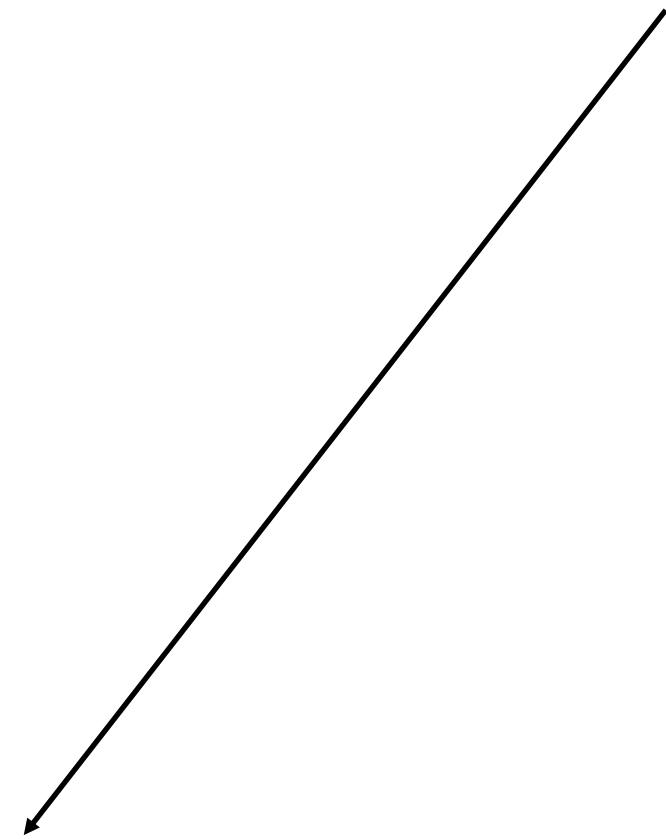


Termine inglese corrispondente a protezione.

In prima battuta individua le attività che sono necessarie per tutelare un marchio.

di fatto è una maniera per definire la **LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE**

BRAND PROTECTION



NOZIONE RESTRITTIVA
(on line brand protection)

**Le attività necessarie per la tutela
del marchio on line**

NOZIONE PIÙ AMPIA

**Le attività necessarie per la tutela del marchio
inteso come messaggio sia *on line* che *off line*:
Si comprende ogni diritto di proprietà industriale
o intellettuale è riferibile ad un'impresa**

BRAND PROTECTION

COME SI FA?



IN CASA: Diffide

Attivazione dei sistemi di protezione delle
piattaforme
Contenziosi
Denunce penali

USO FORNITORI DI SERVIZI

Scoprono le contraffazioni nel web e nei
social networks con software
specialistici

BRAND PROTECTION

NEI METAVERSO COME SI FA?

REGISTRAZIONI DI MARCHI AD HOC
(es NIKELAND)

SI OBBLIGANO I GESTORI DEI METAVERSO AD APPLICARE IL DIRITTO DEL MONDO REALE
finora i tentativi hanno avuto successo

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

CODICE CIVILE

REGOLAMENTO SUL MARCHIO UE

REGOLAMENTO SUL DISEGNO COMUNITARIO

CODICE PENALE

CODICE DEL CONSUMO

CODICE DOGANALE

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione

1. 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 servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi**.

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione (segue)

2. 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.

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 20.

Diritti conferiti dalla registrazione

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.

CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 22.

Unitarietà dei segni distintivi

1. E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

CODICE CIVILE

Art. 2598 cc

compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre **confusione** con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;**
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il **discredito**, o si **appropria di pregi** dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;**
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro **mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.****

REGOLAMENTO SUL MARCHIO UE

Formulazione molto simile all'art. 20 del CPI ma l'art.9 specifica anche che:

il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:

...

d) l'uso del segno come **nome commerciale o denominazione sociale** o come parte di essi;

...

f) l'uso del segno nella **pubblicità comparativa** in una maniera contraria alla direttiva 2006/114/CE.

REGOLAMENTO SUL DESIGN COMUNITARIO

Articolo 19

Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario

Il **disegno o modello comunitario registrato** conferisce al titolare il **diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietarne l'utilizzo a terzi senza il suo consenso.**

Sono in particolare atti di utilizzazione ai sensi della presente disposizione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o **l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato** o cui è applicato, ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2. Il **disegno o modello comunitario non registrato** tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla **copiatura di un disegno o modello protetto.**

CODICE PENALE

Articolo 473

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, **contraffà o altera marchi** o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, **fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati**, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 **chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri**, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CODICE DEL CONSUMO

Art. 20.

Divieto delle pratiche commerciali scorrette

1. Le **pratiche commerciali scorrette sono vietate.**

2. Una pratica commerciale è scorretta se è **contraria alla diligenza professionale**, ed è **falsa** o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del **consumatore medio** che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.

...

CODICE DEL CONSUMO

PRATICHE INGANNEVOLI

(AZIONI O OMISSIONI)

PRATICHE AGGRESSIVE

CODICE DOGANALE

La contraffazione è un illecito doganale extratributario

**È POSSIBILE CHIEDERE L'INTERVENTO PREVENTIVO TRAMITE APPOSITA ISTANZA
ALL'AGENZIA DELLE DOGANE**

<https://www.adm.gov.it/portale/istanze-di-tutela-online>