

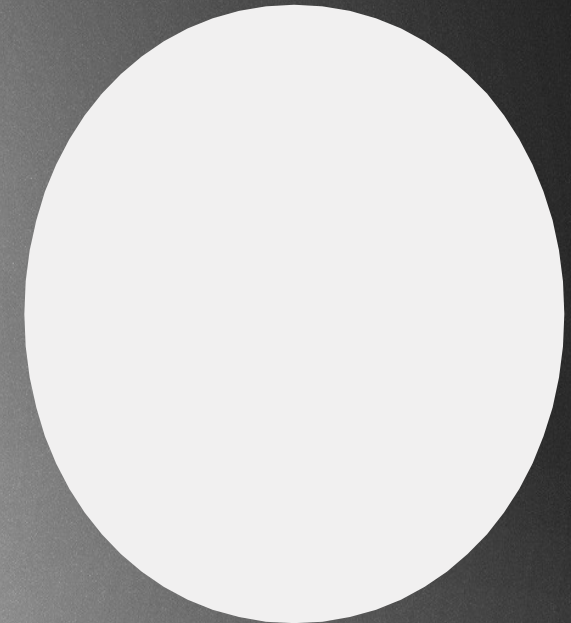
Cuneo, 19 gennaio 2018

*La concorrenza sleale su  
internet e sui social: ipotesi e  
rimedi*

Avv. Edoardo E. Artese  
[edoardo.artese@ac-legal.eu](mailto:edoardo.artese@ac-legal.eu)

# Indice

- ▶ E- Commerce
- ▶ Domain name
- ▶ Abuso dei domain name
- ▶ Cybersquatting, Metatags e Deep linking
- ▶ Mousetrapping, Pagejacking, Trickbannerin
- ▶ Notice and Takedown
- ▶ Competenza nella inibitoria



# L'e-commerce

L'e-commerce è sempre più in aumento e di pari passo va la contraffazione on line. Questa comporta la violazione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale altrui, sia con riferimento a quanto commercializzato e pubblicizzato su internet. La contraffazione on line può avvenire attraverso l'uso illecito del domain name. I rimedi consistono in procedure interne alla rete o nel ricorso alla tutela giurisdizionale.



# La concorrenza sleale

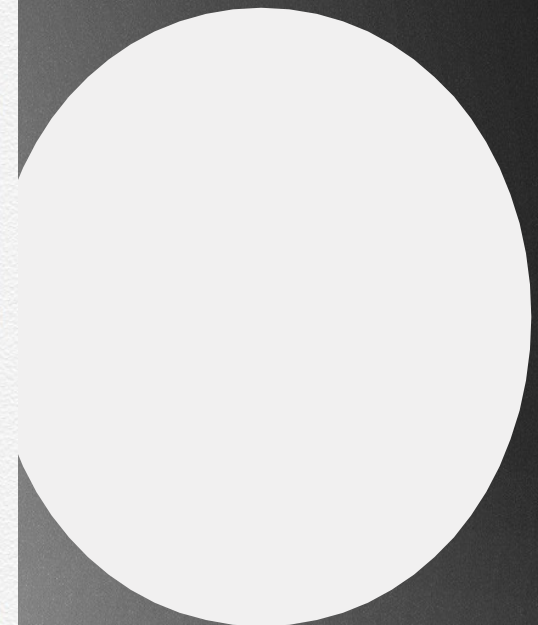
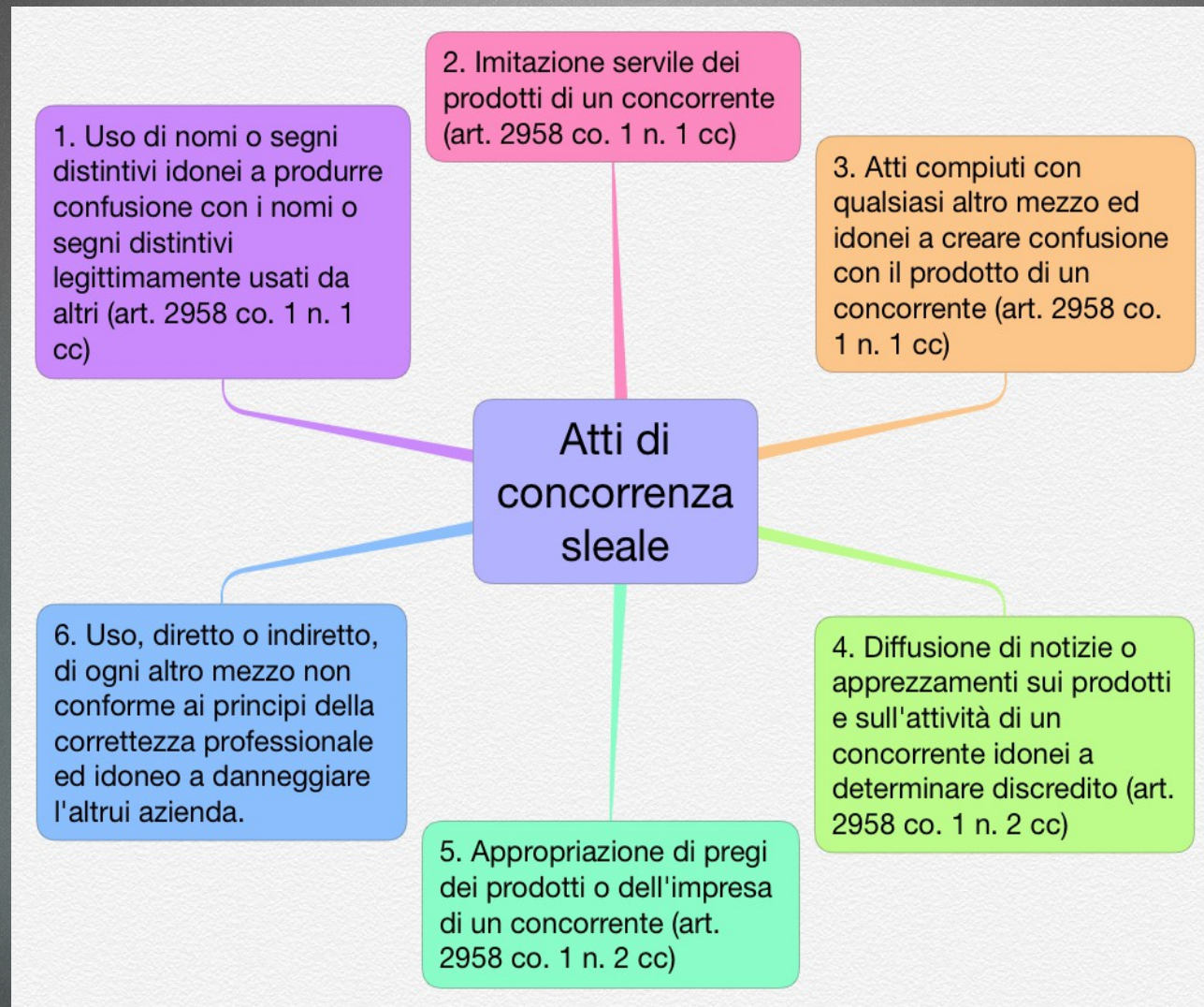
Tre discipline giuridiche per un concetto comune

Concorrenza sleale “comune”

Violazione di diritti di proprietà intellettuale

Violazione delle normative contro le pratiche commerciali scorrette e a tutela dei consumatori

# La concorrenza sleale



# La concorrenza sleale

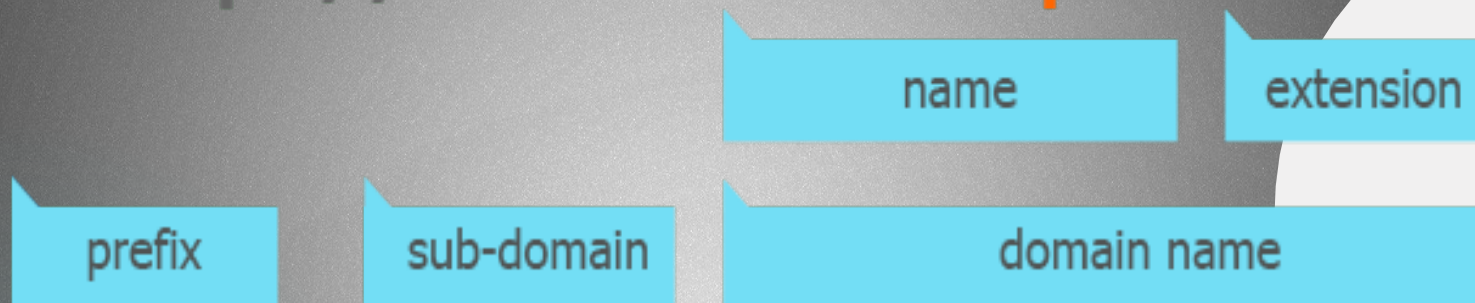
Atto illecito che ingenera una responsabilità di tipo extracontrattuale, con differenze

- Soggettive
- Responsabilità per danno potenziale

# Domain name

the address of your website

http://www.example.com



Il World Wide Web (www.) la rete delle reti, in cui entriamo quotidianamente quando siamo su Internet, ospita oltre cento milioni di siti. Quando vogliamo accedere ad un sito, dobbiamo connetterci al computer che lo ospita. Uno degli standard essenziali di funzionamento della rete Internet è costituito dal Domain Name System (DNS).

Dal gennaio 2012 è possibile presentare una domanda di registrazione dei c.d. generic top level domain o gTLD.



# I “CATTIVI”

Uso di nomi a dominio con intento confusorio

Es. Nuteria -> vedi causa a NY promossa dalla Ferrero all'inizio di quest'anno

Uso con intento di agganciamento

Creazione di traffico Internet

Sviamento di traffico Internet

Le pratiche possono avere effetti sui modelli di business basati sulla profilazione di dati personali e i ricavi di pubblicità da visita o uso di siti web o applicazioni online

# La natura dei domain names nel diritto industriale

I domain names, che corrispondono ai siti sulla rete di Internet, svolgono due funzioni, connesse ma non completamente sovrapposte: da un lato, la funzione tecnica di indirizzo, cioè di individuazione dei computer collegati alla rete, che consente all'utente l'accesso al sito contrassegnato; dall'altro lato, la funzione di segno distintivo, volto ad attirare l'attenzione degli utenti e a invogliarli a visitare il sito (Trib. Milano, 20.2.2009; Trib. Lucca, 25.5.2005, n. 782)



# Violazione delle norme in relazione all'attività di registrazione di un domain name

La violazione della proprietà industriale o intellettuale online può avvenire attraverso l'uso illecito del domain name, ad esempio registrando un DN che corrisponde in tutto o in parte ad un marchio altrui.



The image shows two logos side-by-side. On the left is the FedEx logo, with 'Fed' in blue and 'Ex' in orange. On the right is the JetEx logo, with 'Jet' in blue and 'Ex' in orange. This illustrates a trademark infringement where a similar name is used to create a false association with the original brand.

Uso come keyword nei servizi di posizionamento online

Tribunale di Milano, 11.03.2009 -> Avis e Sixt

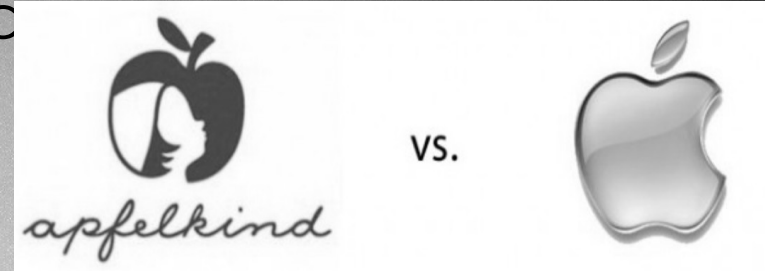
Riconosce la concorrenza sleale ex art. 2598.1 n3 cc, oltre alla  
contraffazione di marchio

Interflora / Marks & Spenser, CGUE S 22.09.2011

In particolare le violazioni del marchio o di altri titoli di proprietà industriale o della proprietà intellettuale su internet possono assumere le seguenti forme:

- ▶ Registrazione in malafede del dominio corrispondente al marchio altrui (“cybersquatting” o “domain grabbing”);
- ▶ Uso del marchio altrui come metatag nell’ambito di un servizio di ricerca internet (es.: Google);
- ▶ Uso del marchio altrui come Internet Keyword nell’ambito del servizio di posizionamento dei motori di ricerca (es.: AdWords di Google);
- ▶ Uso del marchio altrui a scopo di critica o condanna all’interno di forum, blogs, siti il cui nome a dominio comprende il marchio altrui (es.: nikesucks.com);

- ▶ Nome a dominio contenente parola uguale o simile al marchio anteriore altrui per identificare un sito con cui viene svolta la stessa, o analoga, attività economica.



- ▶ Presenza all'interno di un sito web di prodotti o servizi di terzi identici o affini, recanti marchi identici o simili con conseguente rischio di confusione;
- ▶ Presenza all'interno di un sito web di prodotti o servizi costituenti contraffazione di brevetti per invenzione o modello di utilità, di modelli e disegni o di opere dell'ingegno altrui;
- ▶ Configurazione dei siti web in modo che sia violata la forma di siti web altrui.

# Uso illecito del domain name



## L'art. 22 CPI dispone: Unitarietà dei segni distintivi

- ▶ É 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.
- ▶ 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.



# Cybersquatting, dei Metatags e del Deep Linking

Il **Cybersquatting** consiste nell'occupazione abusiva dell'altrui marchio famoso, per usarlo come domain name su internet.

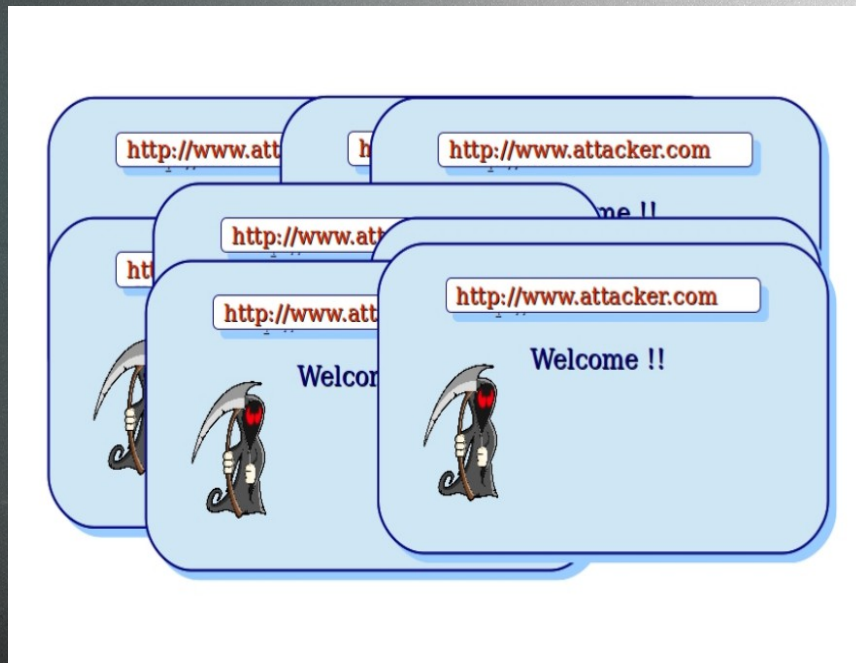
Per **metatags** si intendono codici alfanumerici quindi numeri e lettere che possono formare anche parole di senso compiuto, che vengono posti all'interno di una pagina web affinché i puntatori dei motori di ricerca, selezionino quelle pagine e le riportino tra quelle che contengono informazioni di interesse.

Nei casi di **deep linking** (cioè dei collegamenti che evitano addirittura di passare per la home page del sito collegato) sembra possibile valersi delle norme in materia di concorrenza sleale.



# Mousetrapping, il Pagejacking e il Trickbannerin

Il **Mousetrapping** consiste nella utilizzazione di funzionalità del browser allo scopo precipuo di indirizzare forzatamente l'utenza di Internet, e/o trattenerla prigioniera, in uno o più siti precedentemente individuati.

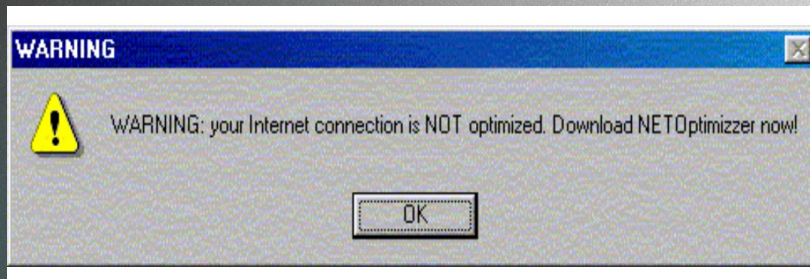


il **Pagejacking** consiste nel creare la "copia digitale" inclusi i meta tags, di una pagina web altrui particolarmente gradita all'utenza, per poi utilizzarla al fine di attirare i visitatori nel sito così contraffatto



**FAKE**

Nel **trickbannering** l'utente di Internet vede comparire sullo schermo del proprio computer quello che - di fatto - è solo un banner pubblicitario, ma che tuttavia si mostra, come una "finestra di dialogo" del sistema, la quale invita l'utente stesso ad avviare, il download di un costosissimo e pregiato programma informatico, eccezionalmente offerto a poco prezzo o addirittura gratis al navigatore



After completing this training, you will be able to:

- Identify the Ethics Pro
- Describe the Ethics Pro
- Understand wrongdoing
- Understand question c
- Understand report a g

CONGRATULATIONS!



THIS IS NOT A JOKE!  
YOU ARE THE 100,000th  
LEARNER!

[Click Here](#)

Page of



# Linee Guida Commissione UE

La Commissione UE ha adottato linee guida per evitare il moltiplicarsi di contenuti illegali su Facebook, Twitter, Youtube, Ebay e le altre piattaforme online.

I giganti del WEB devono identificare (detection) rimuovere (take down) e bloccare (stay down) il materiale illecito ospitato sulla rete che va da incitamento all'odio alla pedopornografia sino alla vendita di merci contraffatte e violazione del copyright

Le piattaforme hanno un duty of care, un dovere cioè di diligenza, e dovranno collaborare in maniera più stretta con le forze dell'Ordine

Una volta identificati è essenziale una loro rapida rimozione, più o meno immediata a seconda della gravità del contenuto: massima se c'è un serio rischio di danno come l'incitamento al terrorismo e minore quando si tratta di annunci per la vendita su accessori contraffatti

# Notice and Takedown

Notice and takedown is a process operated by online hosts in response to court orders or allegations that content is illegal. Content is removed by the host following notice.

Is widely operated in relation to copyright infringement as well for libel and other illegal content

In US and European Union Law, notice and takedown is mandated as part of limited liability, or safe harbour, provisions for online hosts (see the digital

Millennium copyright act 1998 and the electronic Commerce directive 2000).

As a condition for limited liability online hosts must expeditiously remove or disable access to content they host when they are notified of the alleged illegality.

# Takedown su Youtube



This video has been removed as a violation of YouTube's policy prohibiting content designed to harass, bully or threaten

Sorry about that.



# Segnalazione dei contenuti su Facebook

A [redacted], [redacted] e altre 7 persone piace Graffitishop.

**Graffitishop**  
Sponsorizzata • 🌐

Questa volta non puoi davvero farteli scappare!  
✓ Spedizione e reso gratis ✓ Paga con carta o contrassegno.

NIKE - AIR FORCE 180, ...  
€ 139,00

FAI ACQUISTI

NIKE - AIR  
€ 109,00

A [redacted], [redacted] e altre 7 persone piace Graffitishop.

**Graffitishop**  
Sponsorizzata • 🌐

Questa volta non puoi davvero farteli scappare!

- Salva link  
Aggiungi questo elemento ai link salvati
- Nascondi inserzione  
Vedi meno inserzioni come questa
- Segnala inserzione**  
Contrassegna l'inserzione come offensiva o inappropri...
- Perché visualizzo questa inserzione?
- Questa inserzione è utile
- Attiva le notifiche per questo post
- Copia link



## 1 Scegli un motivo

Perché è inappropriata?

Non è appropriata dal punto di vista sessuale

È un contenuto violento o proibito

È offensivo

È fuorviante o si tratta di una truffa

Non la condivido

È una notizia falsa

È spam

CHIUDI

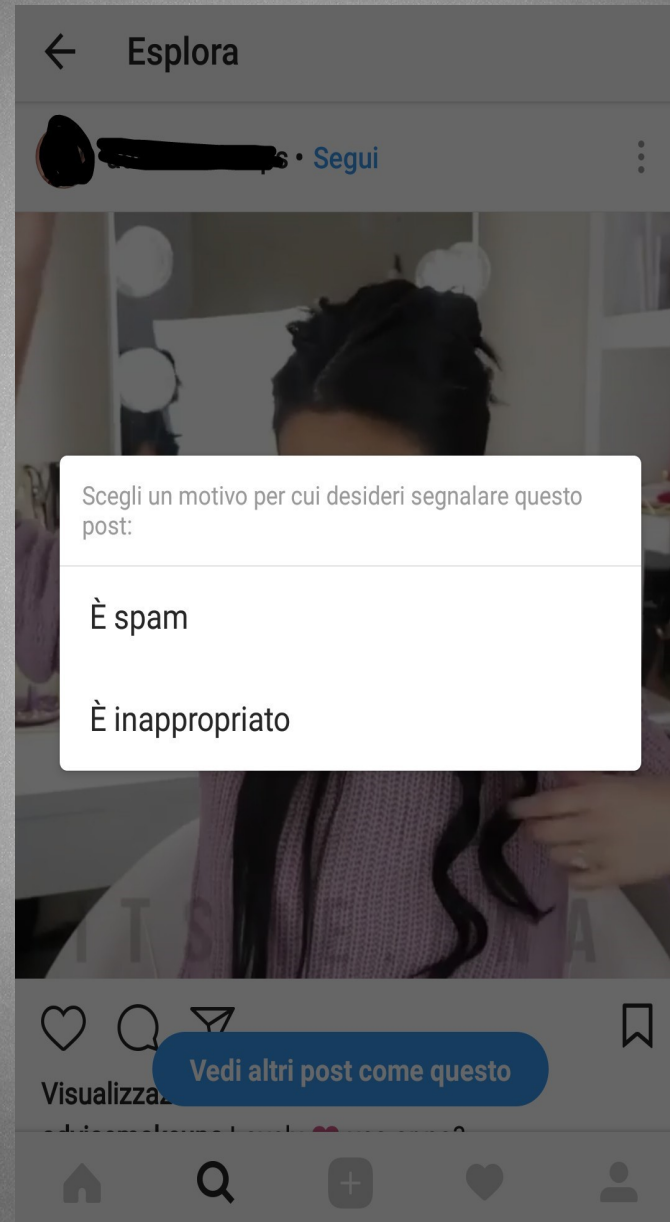
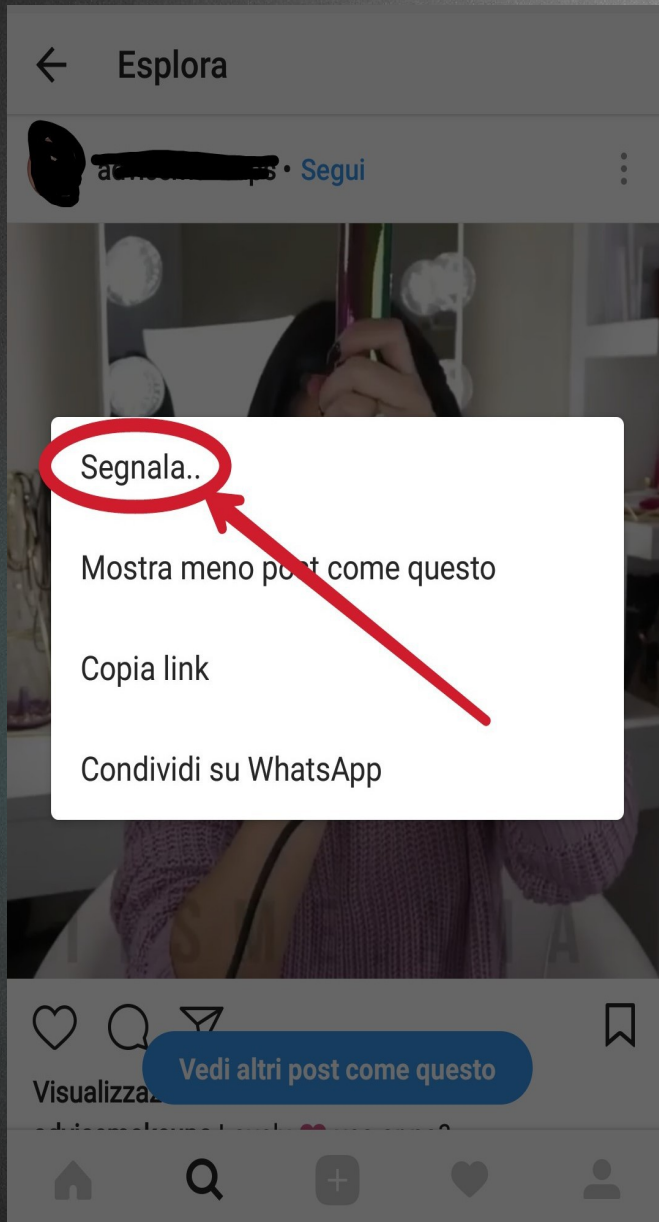
## 1 Scegli un motivo

Grazie per i tuoi commenti! Le tue risposte ci aiuteranno a mostrarti inserzioni migliori.

INDIETRO

CHIUDI

# Segnalazione contenuti su Instagram



# I SOCIAL NETWORK

In ambiente informatico, il termine *social network* si riferisce a qualsiasi piattaforma Web che permetta al suo interno la creazione un identità sociale individuale e la gestione di una propria rete sociale..

# LA CONCORRENZA SLEALE

## La Concorrenza Sleale ex art. 2598 c.c.:

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563-2574] e dei diritti di brevetto [2584-2594], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

**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;

**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;

**si vale** direttamente o indirettamente di ogni altro **mezzo non conforme** ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per promuovere un'attività in modo indipendente e a costo zero.

Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le società sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine Pubbliche o i c.d. Gruppi.

La mole di utenti che tocca un social network dà forte rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di comunicazione.

# Concorrenza sui Social Network

Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per promuovere un'attività in modo indipendente e a costo zero.

Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le società sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine Pubbliche o i c.d. Gruppi.

La mole di utenti che tocca un social network dà forte rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di comunicazione.

# Gruppi facebook e marchi

Questo aspetto non è sfuggito alla **giurisprudenza** che ha operato un raccordo tra normativa vigente in materia di concorrenza sleale e new media.

Il Tribunale di Torino ha infatti precisato come «*i gruppi di Facebook, ove usati nell'ambito di un'attività economica, svolgono la funzione di **segni distintivi atipici***», garantendo così le tutele previste dal Codice Civile (cfr. T. di Torino del 7 luglio 2011).

Questa sentenza stabilisce un principio che potrà poi essere esteso ad altri strumenti e *social network*..



**Purtroppo questa pagina non è disponibile**

È possibile che il link che hai seguito sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa.



@inter\_meda\_4ever

Abbiamo rimosso il tuo post perché non segue le nostre [Linee guida della comunità](#).

Leggi le nostre Linee guida della comunità per scoprire che tipo di post sono consentiti e come puoi contribuire a mantenere Instagram una piattaforma sicura.

Ok



# Strumenti giuridici

Nello specifico, i principali strumenti messi a disposizione dal legislatore in sede civile sono:

1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione inibitoria.
2. Azioni per la distruzione o rimozione della violazione
3. Azione per il risarcimento del danno.
4. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili ex art. 161 LDA

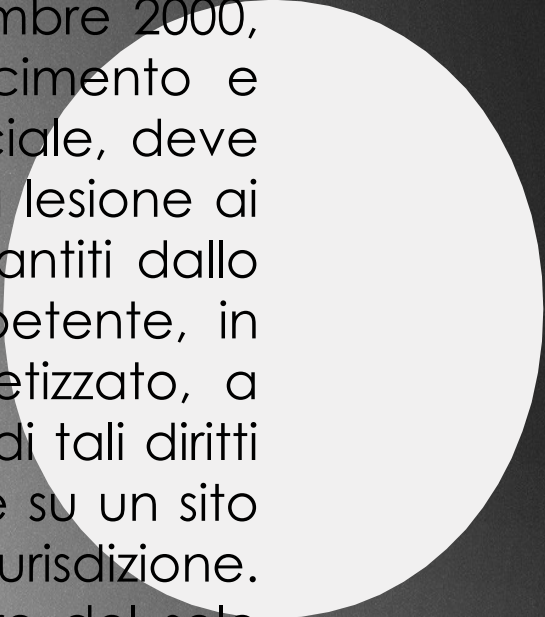



In materia di controversie inerenti ai domain names, sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio (art. 3, 1° cp., l. 31.5.1995 n. 218, forum rei; artt. 2 e 3, co. 1, Reg. CE 22.12.2000 n. 44/2001 per le persone soggette alla legislazione comunitaria; e si veda il nuovo Reg. UE 1215/2012 applicabile dal 10/1/2015 alle cause promosse successivamente a tale data).


La giurisdizione italiana sussiste inoltre, ai sensi dell'art. 3, 2° co., l. 31.5.1995 n. 218 e dell'art. 5, 3° co., Reg. CE n. 44/2001, quando sia localizzabile in Italia il forum commissi delicti (in particolare, l'art. 5, 3° co., citato fa riferimento al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; così l'art. 7 co. 2, Reg. UE 1215/2012).

- ▶ Sulla base di questo criterio, la giurisdizione del giudice italiano dovrebbe sussistere quando in Italia sia localizzato il server che ospita il sito web contrassegnato dal domain name contestato. Per lo stesso criterio dovrebbe essere rilevante anche l'inizio della condotta del caricamento (uploading) quando non coincida con il luogo del server. Dovrebbe sussistere inoltre quando il domain name contestato sia utilizzato con effetti sul territorio nazionale. Ciò accade quando il sito web contrassegnato dal domain name consenta di ordinare prodotti o servizi destinati al territorio italiano o comunque sia chiaramente rivolto al mercato nazionale (per es. perché le pagine web sono scritte in italiano: Trib. Verona, 14.7.1999).

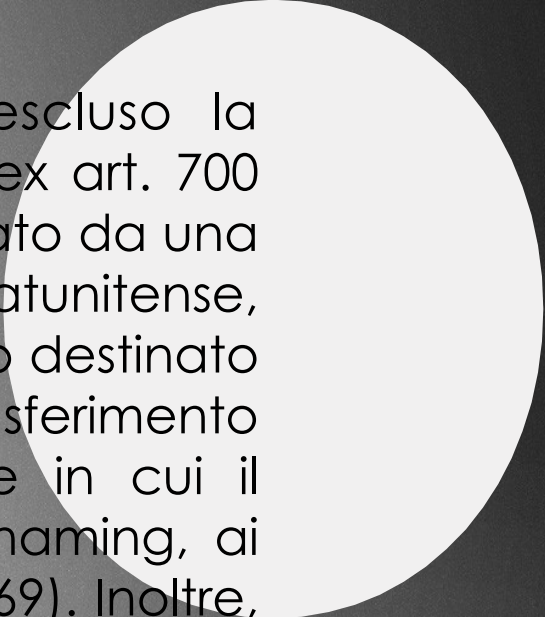
- ▶ La giurisdizione dovrebbe essere esclusa, invece, nei casi di mera visibilità e accessibilità del sito web dal territorio nazionale (contra: **Trib. Venezia 12.7.2005**)<sup>64</sup>. Nei casi di mera registrazione in cui il sito web non sia utilizzato (per es. nel caso di cybersquatting), il forum commissi delicti potrebbe essere individuato in Italia quando il domain name sia registrato presso la RA italiana o quando (anche in caso di top level domain geografico estero) il cybersquatter abbia tentato di cedere il domain name al titolare del marchio o altro segno distintivo equivalente (per esempio trasmettendo in Italia la proposta di cessione).
- ▶ Secondo la **Cass. civ., sez. un., 10.9.2013 n. 2070065**: In tema di giurisdizione, ove la condotta asseritamente illecita consista nella pubblicizzazione di un prodotto su un sito internet, il "locus commissi delicti", idoneo a costituire un significativo collegamento ai fini della competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44/2001, va individuato - rispondendo all'esigenza di assicurare la raccolta delle prove con maggior



facilità - in quello di stabilimento dell'inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio commerciale. Secondo la Corte giustizia UE, sez. IV 22.1.2015 n. 44166: L'art. 5, punto 3, del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di un'asserita lesione ai diritti d'autore e ai diritti connessi al diritto d'autore garantiti dallo Stato membro del giudice adito, quest'ultimo è competente, in base al criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato, a conoscere di un'azione per responsabilità per la lesione di tali diritti in conseguenza della messa in rete di fotografie tutelate su un sito Internet accessibile nell'ambito territoriale della sua giurisdizione. Tale giudice è esclusivamente competente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro al quale appartiene. (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien). Nello stesso senso anche: Corte giustizia UE grande sezione 25.10.2011 n. 5096



In materia cautelare, ai sensi dell'art. 10, l. 31.5.1995 n. 218 (e del corrispondente art. 31 Reg. CE n. 44/2001), la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.



A tale proposito Trib. Roma, ord. 1.2.200068, ha escluso la giurisdizione del giudice italiano ai fini della pronuncia ex art. 700 c.p.c. di una inibitoria dell'uso di un domain name registrato da una RA statunitense e relativo ad un sito gestito da server statunitense, ritenendo che l'inibitoria non costituisse un provvedimento destinato ad essere eseguito in Italia. Per quanto riguarda il trasferimento provvisorio, il relativo ricorso va presentato nel Paese in cui il provvedimento andrà attuato dalla locale autorità di naming, ai sensi del citato art. 10 l. 218/1995 (Trib. Bologna 29.8.200769). Inoltre, l'attivazione da parte del titolare di un segno distintivo della procedura di risoluzione interna alla rete delle controversie può comportare l'effetto pratico di fondare la giurisdizione dei giudici del luogo ove hanno sede il Registrar o il titolare del domain name. Nel caso in cui il sito web sia utilizzato con effetti in una pluralità di territori nazionali, secondo uno dei criteri sopra detti, tale utilizzo comporta una moltiplicazione delle giurisdizioni competenti

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE.**

Avv. Edoardo E. Artese

[edoardo.artese@ac-legal.eu](mailto:edoardo.artese@ac-legal.eu)

*Slide create con la collaborazione di: Fernanda Borges e Valentina Rossi*



## LICENZA

### Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 2.5

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera

di creare opere derivate

Alle seguenti condizioni:

**Attribuzione.** Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.

**Non commerciale.** Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.

**Condividi allo stesso modo.** Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.

In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra