

## Start up e proprietà intellettuale, la protezione del marchio online

26 novembre 2012

Di Marco Bellezza

Lo sviluppo della rete e delle tecnologie di comunicazione digitale quale fenomeno di massa ha proposto, in tempi recenti, nuove sfide per gli operatori del diritto con particolare riferimento alle forme di tutela da assicurare ai diritti di proprietà intellettuale.

Rivolgendo la nostra attenzione alla tutela dei marchi si può rilevare come lo sviluppo di internet abbia da un lato, creato le condizioni per l'elaborazione di nuove modalità di valorizzazione dei marchi e dei segni distintivi di impresa in generale esponenzialmente le possibilità per un'impresa di far conoscere il proprio marchio a livello mondiale. Il fenomeno descritto ha, al contempo, favorito l'elaborazione di nuove e sempre più sofisticate modalità di sfruttamento non autorizzato dei marchi altrui a fronte delle quali non sempre la legislazione vigente è in grado di offrire risposte soddisfacenti.

Pensiamo, ad esempio, all'utilizzazione in rete di un marchio registrato altrui come metatag inserito nelle righe di codice di un sito web di un'impresa concorrente. Questa pratica finalizzata ad accrescere le possibilità di indicizzazione del sito web in questione da parte dei motori di ricerca costituisce senza dubbio una forma di concorrenza sleale e, al ricorrere di determinate condizioni, può costituire una forma di violazione del marchio. Ma come proteggere il proprio brand in questi casi? Innanzitutto, per tutelare efficacemente i propri brand è necessario assumere un atteggiamento proattivo.

Un monitoraggio costante della rete, avvalendosi se del caso dell'ausilio di società specializzate, costituisce un passaggio imprescindibile per individuare e contrastare possibili utilizzazioni indebite dei propri marchi. E' necessario quindi, analizzare la situazione concreta con l'assistenza di un legale e scegliere insieme la strada più idonea.

Nei casi più gravi e ripetuti di violazione è possibile che si rientri in una fattispecie penalmente rilevante e sarà, quindi, possibile in prima battuta ottenere il sequestro preventivo del sito del contraffattore, per poi indirizzare nei confronti di quest'ultimo richieste di risarcimento del danno subito in sede civile.

Parimenti se l'illecita utilizzazione dei propri marchi costituisce soltanto un illecito civile sarà possibile richiedere l'emissione di un provvedimento d'urgenza, in tempi relativi brevi e con una procedura semplificata, al fine di ottenere la cessazione della violazione, per poi, con un'azione di merito, richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Per quantificare i danni subiti le Corti italiane, secondo le previsioni del codice della proprietà industriale, utilizzano diversi criteri: dal criterio del c.d. "prezzo del consenso", secondo il quale il valore del risarcimento equivarrà al prezzo generalmente praticato dall'impresa per concedere in licenza l'utilizzo del proprio marchio al parametro del profitto del contraffattore (anche detto disgorgement), criterio che correla il valore del risarcimento ai profitti generati dal contraffattore in ragione dell'illegittima utilizzazione del marchio altrui.

Per un approfondimento su un interessante caso giudiziario italiano <http://www.portolano.it/2011/11/use-of-registered-trademarks-in-domain-names-when-and-how-to-obtain-seizure/>.

V A L L O P O R T O L A N O P O R T O L A N O C A V A L L O P O R T O L A N O C A V A L L O P O R T O L A N O C