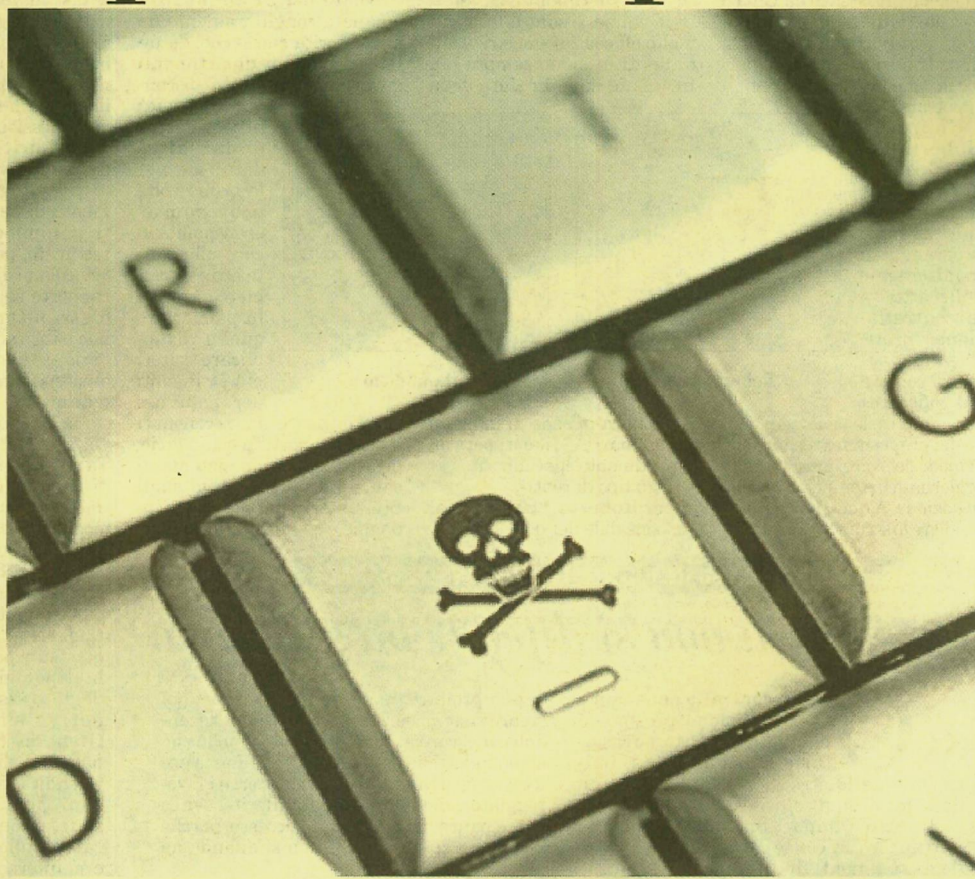


La lotta alla contraffazione si è spostata online. E le aziende hanno bisogno di specialisti

Guerra aperta ai pirati

di Roberto Miliacca

La guerra del terzo millennio si chiama lotta alla contraffazione. È una guerra lunga, senza confini, che è già iniziata nel millennio passato ma che ogni anno si fa sempre più complicata perché chi tarocca i prodotti si dota di armi sempre più sofisticate per danneggiare il mercato in maniera parassitaria. Solo per l'Italia, secondo Indicam, la contraffazione vale tra i 2 e i 4 miliardi di euro. E le nuove sfide che le aziende devono affrontare sono quelle che è la pirateria online a imporre loro. I pericoli maggiori arrivano da paesi come la Cina e il Brasile, e il fenomeno della contraffazione in rete è così allarmante che le aziende del made in Italy hanno di molto frenato i loro progetti di investimento sull'online. L'Anti-trust italiana sta svolgendo una notevole attività di repressione, oscurando siti clone che vendono prodotti falsi di marca. Ma quest'attività non è sufficiente, da sola, a far vincere la guerra. La contraffazione impone alle imprese di confrontarsi con problematiche giuridiche e contrattuali molto complesse che necessitano, per essere affrontate, di specialisti in grado di fronteggiare in tempo reale il fenomeno. La nuova sfida della rete è una delle nuove sfide dell'avvocatura.



Le aziende del made in Italy sempre più spesso si rivolgono ad avvocati esperti nel settore

Anticontraffazione, guerra legale alla pirateria online

Pagine a cura
DI FEDERICO UNNIA

La maggiore fonte di preoccupazione per le aziende di moda in Italia e all'estero resta la contraffazione dei propri prodotti. Nel settore (tessile, pelletteria, calzature) vale solo in Italia 2-4 miliardi di euro (stime Indicam 2011). In rapidissima espansione anche il fenomeno della pirateria online, che ha frenato gli investimenti del settore sull'online. Il pericolo arriva poi da tutto il mondo, ma batte con maggiore insistenza da Cina e Brasile. Altro tema da tenere sotto osservazione i contratti di distribuzione con operatori locali. Che fare per arginare il problema?

Secondo **Roberto Valenti**, partner di **Dla Piper** «è fondamentale avviare programmi di monitoraggio delle attività di contraffazione online. Ci sono strumenti sempre più sofisticati per mappare le violazioni online dei propri marchi e modelli, in modo da avere una fotografia aggiornata in tempo reale della situazione. A quel punto si può scegliere lo strumento più adat-



Silvia Stabile



Eva Callegari



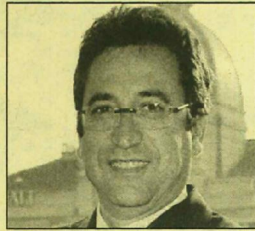
Antonella Barbieri

to per la tutela dei diritti: si va dai sequestri doganali ai sequestri civili e penali, alle inibitorie. Con riferimento alla pirateria online, si sono dimostrati molto efficaci i sequestri di siti ordinati in modo sempre più frequente dalle Procura della

zionale dello studio **Mercanti Dorio Associati**, molto attivo in Cina, «occorre segnalare la circolare del 21 aprile 2011 emanata congiuntamente da più autorità cinesi che, da un lato impone ai dipartimenti governativi coinvolti di condurre attività investigative e dall'altro definisce per la prima volta una serie di responsabilità in capo alle piattaforme e-commerce, tra cui in particolare quella di applicare criteri più stringenti per l'ammissio-

chi e brevetti». Nel caso di paesi di grandi dimensioni, come la Cina o il Brasile, è bene scegliere distributori che abbiano un network di vendita adeguatamente sviluppato nelle città o nei territori nei quali si vogliono offrire i prodotti ai clienti

maggiore diffusione su scala globale, soprattutto nel mercato del vintage dei celebri marchi della moda (prodotti di alta gamma venduti dopo il loro uso) e del cosiddetto «second-hand» (luxury & fashion goods) con particolare riguardo alle aste online. Come osservato dall'Inta per combattere la contraffazione occorre che tutti gli stakeholders (operatori che gestiscono piattaforme e-commerce, come **eBay.com**, distributori online di capi di abbigliamento e accessori di moda autorizzati dai titolari dei marchi, come **yoox.com**, **net-à-porter.com**, **asos.com**, ecc., motori di ricerca, come **google.com**, fornitori di servizi di pagamento a distanza, come **PayPal**, e case di moda), cooperino in



Roberto Valenti



Rita Tardiolo



Laura Orlando

repubblica in sede di indagini preliminari. A Milano opera un dipartimento specializzato per questo tipo di reati.

Per **Roberto Luzi**, partner responsabile del desk interna-

zione degli operatori economici e dei beni posti in commercio, di predisporre un sistema di controllo continuativo sugli utilizzatori, e un sistema di indagini e monitoraggio su mar-

Ma la minaccia, si diceva, s'annida ovunque. **Rita Tardiolo**, senior associate di **Bird&Bird**, spiega come «molte società del settore della moda riscontrano che presso i propri outlet sono effettuate, da persone fisiche, transazioni canali di vendita ufficiali (siti web autorizzati) e fornendo una maggiore informazione al consumatore».

modo effettivo per combattere il fenomeno della contraffazione online, anche mediante l'adozione di best practices, di strategie di monitoraggio costante delle transazioni online (**Mark Monitor**), incrementando i canali di vendita ufficiali (siti web autorizzati) e fornendo una maggiore informazione al consumatore».

Eva Callegari, name partner dello **Studio Callegari Martini Manna** ricorda che un buon contratto risolve

molte possibili contestazioni. «Nel caso di licenze, è utile ben calibrare le clausole di audit e di royalty audit, che servono ad accertare il rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico dei licenziatari, con particolare attenzione a quelli riguardanti le royalties dovute rispetto al fatturato generato dalle licenze. Nel caso di partnership finalizzate alla produzione di capi su mercati esteri, può essere utile inserire previsioni che garantiscano il diritto delle case di moda di controllare la produzione e i processi di produzione in loco, attraverso propri incaricati, a campione, per periodi o, meglio ancora, continuativamente».

Per **Antonella Barbieri**, of counsel dello **Studio Porto-**



Paolo Lazzarino

Secondo **Silvia Stabile** of counsel di **Negri-Clementi Studio Legale Associato**, «il rapido sviluppo di Internet ha condotto il fenomeno ad una

ri, con particolare attenzione a quelli riguardanti le royalties dovute rispetto al fatturato generato dalle licenze. Nel caso di partnership finalizzate alla produzione di capi su mercati esteri, può essere utile inserire previsioni che garantiscano il diritto delle case di moda di controllare la produzione e i processi di produzione in loco, attraverso propri incaricati, a campione, per periodi o, meglio ancora, continuativamente».

Supplemento a cura di **ROBERTO MILIACCA**
rmiliacca@class.it

CESARE GALLI, DIRITTO INDUSTRIALE UNIVERSITÀ PARMA

Online, chi non si difende ha già perso

«**O**ggi la contraffazione non è solo confusione: più spesso è agganciamento parassitario e, per la moda, imitazione dello stile, ripresa dei disegni, delle forme, dei colori. Eppure persino in molti attori importanti del settore non vi è ancora la consapevolezza degli strumenti di difesa contro questi illeciti che spesso svuotano il valore del marchio: strumenti che invece ci sono e in Italia in particolare consentono di ottenere tutela con rapidità ed efficacia», dice ad **Affari Legali Cesare Galli**, ordinario di diritto industriale all'Università di Parma. «Forse la principale criticità sta proprio nell'analisi dei punti forza non solo del proprio brand, ma di tutto ciò che ci sta intorno e nell'elaborazione di una strategia complessiva di difesa che allarghi l'area dell'esclusiva». **Domanda. Che fare per tutelare il marchio celebre dalla contraffazione online?** **R.** Anzitutto occorre difendersi contrattualmente, disciplinando l'accesso alla rete da parte di distributori e rivenditori, che non



Cesare Galli

si può proibire, ma regolamentare sì; poi creare sistemi seri di autenticazione facendoli conoscere ai consumatori, in modo che siano indotti ad avvalersene; e infine avere il coraggio di attaccare gli imitatori e i favoreggiatori delle loro attività illecite, senza avere paura dei rischi di insuccesso, perché sulla rete chi non si difende ha già perduto. **D. Che accorgimenti adottare nella scelta di partner distributivi e nel licensing del marchio** **R.** Sistemi seri di distribuzione selettiva a tutela della reputazione del marchio sono sempre consigliati: il loro costo si paga da sé con i risparmi successivi. Regole dettagliate su posizionamento, immagine, accostamenti sono fondamentali anche per il licensing, dove in più occorre predisporre sistemi di controlli incrociati che consentano un monitoraggio costante dell'attività del licenziatario, anche sul versante lavoristico e ambientale, oltre che sul rischio over-production. Produzioni differenziate per i molti mercati in cui non opera l'esaurimento possono servire almeno a ridurre questo rischio.

© Riproduzione riservata



GPG ASSOCIATI
comunicazione d'impresa
formazione manageriale

lano «un controllo è possibile attraverso accordi di joint-venture che permettono di monitorare direttamente l'attività. La reputazione sul mercato è importante sia per quanto riguarda il titolare del marchio sia per quanto riguarda il distributore o licenziatario. In caso di controversia è fondamentale poter dare evidenza degli investimenti fatti dal licenziante sul proprio marchio».

Le fa eco **Francesca Ferrero**, dello **Studio Trevisan & Cuozzo**, secondo la quale «le maggiori difficoltà sono legate alla natura talvolta «evanescente» dei contraffattori che non possiedono una struttura tale da temere le conseguenze di un'azione legale. In altri termini, i contraffattori hanno ben poco da perdere nel continuare la condotta contraffattoria, ovvero, in caso di cessazione, nel riprenderla con altro veicolo parimenti evanescente. In questi casi inoltre sono fortemente ridotte le chance di ottenere un congruo risarcimento anche in caso di esito pienamente positivo dell'azione legale. È importante procedere ad un'accurata due diligence sul potenziale partner, avendo cura di verificarne i pregressi rapporti contrattuali, i track records, la reputazione nel settore».

Per **Laura Orlando**, responsabile del dipartimento Ip di **Simmons & Simmons** «è particolarmente opportuno

guardarsi da entità che operino esclusivamente online dietro ad una sorta di anonimato e non consentano un'interfaccia anche fisica, soprattutto se basate in paesi più a rischio dal punto di vista della contraffazione. Le clausole che vietano in maniera assoluta, in forma sia diretta che indiretta, la rivendita dei prodotti attraverso Internet sono altamente problematiche, sia nell'ambito di accordi di distribuzione esclusiva che selettiva. Esse, determinando una restrizione della concorrenza per oggetto, ai sensi dell'art. 101, par. 1, Tfu, non beneficiano dell'esenzione per categoria di cui al Regolamento n. 330/2010 del 20 aprile 2010».

Vede novità positive **Paolo Lazzarino**, responsabile Ip in **Nctm**, per il quale «un costante monitoraggio della rete è fondamentale

per limitare la contraffazione online. Un primo strumento è quello offerto dai programmi di segnalazione del contraffatto, messi a disposizione dalle piattaforme di vendita online (eBay, Amazon, Alibaba), mediante i quali è possibile rimuovere l'annuncio di vendita e, nei casi di recidiva, anche bloccare l'account del rivenditore. L'oscuramento dei siti pirata appare invece operazione più complessa e dall'esito incerto. È però novità recente che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-

to ha disposto l'oscuramento di siti che clonavano quelli di due note case di moda, facendo però leva sulla violazione delle norme a tutela del consumatore. In vista del prossimo lancio dell'estensione fashion, va anche guardata con attenzione la



Margherita Barié

nuova disciplina **Icann** sulla c.d. **Trademark Clearinghouse**. Questa permetterà ai titolari dei marchi di profittare di una **registration sunrise**, cioè di una prelazione, per richieste di registrazione di terzi che confliggano con il proprio marchio».

Tornando alle clausole del contratto, che resta una difesa concreta, **Margherita Barié**, socio responsabile del dipartimento Ip dello **Studio Carneletti** suggerisce di prevedere «un'esclusiva per un territorio ben delineato, ripartizione di competenze tra titolare e distributore/licenziatario rispetto alle vendite su internet; collaborazione sia per lo sviluppo del marchio nel territorio che per la difesa dello stesso obblighi di comunicazione nel caso di conoscenza di contraffazioni o utilizzi illeciti, obblighi di rispetto dello standard qualitativo del prodotto e della sua commercializzazione, riserva-

tezza e divieto di depositi di segni simili per distributori e/o licenziatari».

Per **Nicolino Gentile**, **Studio Btb** «se un marchio è celebre, deve comportarsi da tale: deve distinguersi per canali di vendita e preservare il proprio essere appealing, cool ed esclusivo, mirando a costruire una sicurezza nel proprio pubblico, che dovrà vedere nel marchio un rifugio di nicchia. La tutela da chi desidera approfittare della celebrità altrui, in questo modo, viene da sé. Dove c'è nicchia non può crearsi confusione; anzi, si crea maggiore distinzione». Temi che sono stati trattati recentemente in occasione dell'European Regional Meeting della New York State Bar Association, tenuti a Milano e Bergamo su iniziativa di Btb.

Per **Valenti** «certamente è centrale il tema di **rep & warranties**, come pure, nei contratti di licenza, soprattutto esclusiva, di marchio, quello della possibilità di tornare nel pieno controllo del segno nel caso di gravi violazioni commesse da parte del licenziatario. Ancora una volta, è fondamentale la conoscenza del settore e l'esperienza acquisita nell'assistenza delle case di moda in Italia e all'estero nella stipula di contratti commerciali, requisiti che non sempre coloro che forniscono assistenza legale alle aziende del settore posseggono», mentre per

Stabile «è da tenere presente che ogni contratto ha la sua peculiarità: vi sono stilisti che ritengono essenziale inserire clausole che li tutelino rispetto a terzi che sfruttino il lavoro minorile, altri che prestano maggiore attenzione alla filiera produttiva e al divieto di affidare ai fabbricanti l'apposizione diretta del marchio sull'etichetta, altri ancora che puntano alla collaborazione fattiva con il licenziatario per la tutela locale del marchio».

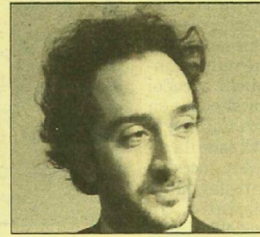
Per **Elena Carpani**, partner del **Mercanti Dorio Associati** «è anche importante la previsione di garanzie autonome di pagamento, che il produttore può escutere in caso di gravi inadempimenti contrattuali del distributore/licenziatario: queste garanzie da un lato consentono di ottenere agevolmente

in tempo brevi il risarcimento del danno, almeno in parte, senza attendere i tempi di un giudizio ordinario o di un arbitrato, dall'altro lato hanno un importante effetto deterrente nei confronti del distributore o licenziatario. Un altro strumento utile sono le penali, con le quali si forfettizza il danno da risarcire in relazione a certi comportamenti, evitando così di dover provare in giudizio l'effettivo pregiudizio subito dal titolare del marchio, prova che può risultare assai complicata».

© Riproduzione riservata



Francesca Ferrero



Nicolino Gentile

LUCIANO PONZI, PONZI INVESTIGAZIONI

Un detective anche per i bottoni

«Il ruolo dell'investigatore è di indagare su ipotetici o accertati casi di contraffazione su incarico di parte in causa al fine di reperire le prove, quindi direttamente dall'azienda produttrice o chi ne abbia titolo o per tramite del proprio Consulente legale e comunque, sempre, per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria», spiega **Luciano Ponzi**, investigatore privato a capo dell'omonima società.

Domanda. Come siete selezionati ed incaricati di svolgere questo lavoro e in cosa consistono le indagini sulla contraffazione di prodotti di moda italiani?

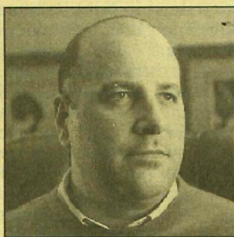
Risposta. Le indagini consistono solitamente di accertamenti, pedinamenti, controlli e tentati acquisti presso sospettati o meno di tali contraffazioni. Recentemente una notissima casa di moda ci ha richiesto di svolgere un'indagine di questo tipo su un fornitore che si avvale di terzi per alcune lavorazioni di uno specifico prodotto che verrà lanciato a breve, ma che a notizie

apprese dal cliente, risultava già in circolazione contraffatta. Solitamente la copia è abbastanza differente dall'originale, soprattutto perché i designer investono moltissimo in alcune lavorazioni difficilmente riproducibili a costi bassi dal contraffattore o addirittura brevettate e quindi di difficile reperimento, come ad esempio chiusure particolari, cerniere, bottoni.

D. Quali sono le forme di remunerazione che si applicano per queste specifiche attività di indagini sulla contraffazione?

R. Abbiamo un tariffario regolarmente depositato sul quale ci basiamo per sviluppare un preventivo di spesa preciso a seconda delle richieste del committente, la remunerazione, come per qualsiasi professionista, non può avvenire in base a all'esito dell'indagine, in quanto mettiamo a disposizione la nostra più che cinquantennale esperienza e i nostri operatori ma il risultato dipenderà dai soggetti indagati, non dal nostro operato.

© Riproduzione riservata



Luciano Ponzi

IL RICONOSCIMENTO È ANDATO ALL'ANTITRUST ITALIANA

L'Agem è un'eccellenza mondiale nella lotta alla contraffazione

Contro la contraffazione online di marchi celebri del settore moda scende in campo con forte impegno anche l'autorità antitrust. E lo fa così bene da venir premiata a livello internazionale.

È stata infatti recentemente giudicata come best practice di grande valore l'attività svolta a tutela dei consumatori acquirenti voluta dal presidente dell'Autorità Antitrust, **Giovanni Pitruzzella**, finalizzata all'oscuramento dei siti clone che vendono prodotti falsi di marca.

Alla quindicesima cerimonia di premiazione per la lotta alla contraffazione, tenutasi a Parigi, l'Antitrust italiana è stata citata come modello di riferimento nella lotta alla contraffazione: l'azione dell'Autorità contro i siti web che vendono beni di marca contraffatti, messa in atto su impulso diretto del suo presidente **Pitruzzella**, è stata giudicata una best practice di grande valore dalla giuria che ha assegnato il riconoscimento

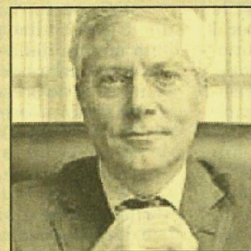
highly commended nell'ambito del **Global Anti-Counterfeiting Awards 2013**.

La commissione che ha assegnato il premio, giunto alla sua quindicesima edizione, ha valutato come innovativi ed efficaci gli

interventi effettuati nell'ultimo anno dall'Autorità che, in diretta collaborazione con il Nucleo speciale Tutela Mercati della Guardia di finanza, ha impedito ai consumatori residenti sul territorio italiano l'accesso ai siti che vendevano «falsi» di marca: dagli occhiali a marchio **Ray Ban**, ai prodotti a marchio **Prada** e **Gucci**. Cui hanno fatto seguito, quelle contro **Tods** e **Armani**.

Secondo gli organizzatori del premio, **Reconnaissance International** e **Gacg** (**Global anti-counterfeiting group**), la nuova strategia a tutela dei consumatori difende gli acquirenti del web e contrasta la contraffazione, che costituisce una piaga per le aziende che operano correttamente sul mercato.

© Riproduzione riservata



Giovanni Pitruzzella

