



Soprattutto nel settore della moda, la tutela dei marchi diventa una priorità

Ip, la lotta alla contraffazione parte dalla difesa dall'online

Pagine a cura di ANGELO COSTA

La lotta alla contraffazione nel settore del fashion si fa sempre più spesso tutelando i marchi e i brevetti dagli assalti della pirateria in rete. I dati parlano chiaro: le aziende del settore hanno ancora grande fiducia nello strumento della registrazione di diritti Ip: secondo l'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), dal 2010 al 2017 sono stati depositati quasi 13 mila marchi nel settore della moda (quasi 5 ogni giorno in media) e oltre 1.500 brevetti attinenti alla filiera produttiva (circa uno ogni due giorni, in media). Resta, però, il grande problema, particolarmente sentito nell'industria del fashion, della contraffazione, e gli studi legali d'affari rafforzano le proprie armi per cercare di tutelare i marchi e fronteggiare le continue sfide poste dal mercato.

«Una maggiore consapevolezza del valore dei diritti registrati può essere il motivo comune, che porta ad una maggiore richiesta di tutela, ma anche a più «tentazioni» di violarla», spiega Paolo Bertoni, socio di Chiomenti. «D'altro canto un'efficace strategia di valorizzazione della proprietà industriale vede la registrazione come un tassello, vorrei dire preliminare, nel quadro di un programma più ampio, che deve essere sostenuto e alimentato dalle opportune considerazioni complessive, e da risorse appropriate».

Online: tra limiti e opportunità

«Il digitale rappresenta una sfida per i grandi brand internazionali», dice Francesco Rampone, of counsel di La Scala Studio Legale: «Se è vero che da un lato il commercio elettronico e la globalizzazione di mercati facilitano i traffici di merce contraffatta, in chiave più moderna, la rete e gli strumenti dell'informatica rappresentano al contrario un moltiplicatore dei profitti».

Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA rmiliacca@class.it e GIANNI MACHEDA gmacheda@class.it

ti, poiché consentono la tracciabilità e la verifica della filiera produttiva e distributiva in modo da garantire l'autenticità e la qualità dei prodotti in commercio. La tecnologia della blockchain si candida come strumento principe che va in questa direzione».

E Michele

Bertani, special counsel di Orrick e professore ordinario di diritto commerciale presso l'Università degli studi di Foggia sottolinea come: «per loro natura gli strumenti di tutela della creatività che troviamo nella disciplina della proprietà intellettuale sono destinati principalmente a combattere forme di imitazioni, opportunismo, agganciamento realizzate da concorrenti che aspirino a stare sul mercato con una posizione ed un'immagine autonome, ed abbiano comunque un'etica professionale. Per fronteggiare questi fenomeni l'apparato sanzionatorio civilistico delle violazioni di marchi e brevetti è abbastanza efficace, né il fatto che l'illegittimo si realizzi in parte anche in Internet complica particolarmente la situazione».

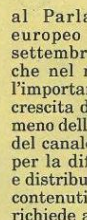
Gli fa eco Carlo Alberto Demichelis, head of IP advisory di Baker McKenzie Italia che, ponendo anche lui l'attenzione sulla situazione

legata all'online, nota come ci siano aspetti che riguardano tutti gli stakeholders: «titolari dei diritti (nello specifico, dei marchi della moda), piattaforme di commercio elettronico, consumatori (che devono prestare la massima attenzione alle offerte che trovano online; senza esitare a verificare le informazioni che

ricevono sui siti prima dell'acquisto) e naturalmente a livello di legislatore, non solo italiano. A quest'ultimo riguardo, particolarmente degna di nota è», secondo Demichelis, «la Comunicazione della Commissione



Michele Bertani



Gian Paolo Di Santo



Carlo Alberto Demichelis



Ilaria Carli



Massimo Maggiore

normativi che obbligano tali soggetti a rispondere alle denunce dei titoli dei brand e a

rimuovere prontamente l'accesso ai prodotti contraffatti online. Il licensing in questo quadro può in vero fungere da freno al fenomeno contraffattivo».

«Nella nostra esperienza contenziosa, utilizziamo con

ampiezza siti internet e social network per capire il perimetro del fenomeno contraffattivo e raccogliere le prove delle condotte illecite», spiega Gian Paolo Di Santo, partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo; «ma una tendenza, che rileviamo in significativa crescita, da parte dei grandi brand e dei

principali player dell'e-commerce, è anche quella di sviluppare soluzioni tecnologiche capaci di rendere sempre più rapide ed efficaci le misure anticontraffazione, con sistemi articolati nei quali far rientrare anche le attività di intervento legale vero e proprio.

In questo ambito si aprono scenari molto interessanti per gli aspetti contrattuali, così come per l'applicazione di algoritmi e tecnologie brevettabili».

La vera minaccia: domain grabbing o cybersquatting

Ilaria Carli, of counsel

di Legaltax, evidenzia come, «a fronte della crescente presenza nel web delle aziende della moda e del lusso e della loro apertura all'e-commerce o comunque al commercio ibrido, si assiste in questi anni a una forte ripresa del fenomeno del cybersquatting o domain grabbing nelle sue varie declinazioni. Per cybersquatting si intende la registrazione di nomi a dominio che comprendono in tutto o in parte un nome,



Hélène Thiabault

un marchio o un altro segno distintivo altrui, attuata senza il consenso dell'avente diritto. Si tratta di una pratica illecita che può costituire una minaccia per il titolare del marchio sia quando il sito viene utilizzato per vendere prodotti contraffatti sia quando, come spesso avviene, è utilizzato come parking page per ospitare link a pagamento (c.d. pay per click). Lo scopo è di sfruttare la notorietà e la capacità attrattiva del marchio per vendere prodotti o servizi contraffatti oppure anche solo per dirottare il traffico internet distogliendolo dal sito originale oppure infine per offrire il dominio in vendita al titolare del nome, del marchio o dell'altro segno distintivo».

«La contraffazione», continua Hélène Thiabault, senior associate di Tonucci & Partners, «è ormai anche di alta

qualità ed è spesso difficile, anche per occhi esperti, distinguere tra capi originali e contraffatti. Inoltre, il carattere sconfinato e deregolamentato della piattaforma Internet, se ha e continua a rappresentare un'opportunità per le case di moda in termini di brand awareness, rende pressoché im-

possibile un controllo capillare ed efficace della contraffazione. Vi sono poi limiti intrinseci al sistema normativo di tutela del brand. Innanzitutto, la registrazione comporta costi che possono già di per sé rappresentare un freno alla tutela di marchi o design che non sarà forse neanche più opportuno tutelare la stagione successiva. Inoltre, la nostra normativa consente di tutelare solo quanto è veramente creativo, e soddisfa i requisiti di novità, originalità e capacità distintiva».

Quali strumenti di tutela

«Esistono, però, i rimedi, che possono ancora essere efficaci», nota Lorenzo Attolico, coordinatore dipartimento proprietà intellettuale di Nctm Studio Legale, «a patto che l'intervento sia tempestivo e deciso. In questo senso, l'investimento delle industrie si concentra, in via preventiva, sulla fondamentale attività di web monitoring, intesa nel



Lorenzo Attolico



Ilaria Carli



Silvia Segnalini