

**Affari
Legali**

*Moda, la tutela
dei marchi passa
dagli studi legali*

da pag. 29

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

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



Paolo Bertoni



Michele Bertani



Ilaria Carli



Silvia Segnalini



Massimo
Maggiore



Carlo Alberto
Demichelis



H el ene Thiabault



Francesco
Rampone



Gian Paolo
Di Santo



Lorenzo Attolico

*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, 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, aggancio realizzato 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'illecito 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'onli-

ne, 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

al Parlamento europeo del 28 settembre 2017, che nel rilevare l'importanza e la crescita del fenomeno dell'utilizzo del canale online per la diffusione e distribuzione di contenuti illeciti, richiede agli operatori del settore progressi tangibili nell'adozione di misure preventive e proattive volte a contrastare efficacemente tale fenomeno, tra l'altro determinando un orizzonte temporale ben preciso (maggio 2018) trascorso inutilmente il quale verranno proposte misure normative volte a rafforzare il dovere di diligenza in capo agli operatori del commercio elettronico».

«A questo riguardo», aggiunge **Massimo Maggiore**, socio fondatore e

responsabile del dipartimento Ip/It e Data Protection dello studio **Maschietto Maggiore Besseghini**, «non va dimenticato che le principali piattaforme di e-commerce fungono

anche da market place, che venditori terzi indipendenti possono utilizzare per vendere i propri prodotti. Da questo punto di vista, la collaborazione di tali piattaforme con i titolari dei brand sarebbe essenziale per un'efficace lotta alla contraffazione. Peraltro esistono anche strumenti 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 **Legalitax**, 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.

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 do-

minio 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 termine 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



Lydia Mendola



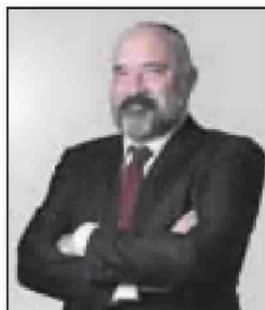
Ida Palombella



Paola Nunziata

Giovanni
Francesco CasucciEmanuela
Verrecchia

Niccolò Ferretti

Mattia
Dalla CostaDavide
Gambillara

Renato Bocca



Licia Garotti

senso di continua verifica della eventuale presenza online di prodotti contraffatti, e, in un secondo momento, nell'intervento legale. Uno studio legale deve, quindi, riuscire a fornire entrambi questi servizi. Ciò detto, il digitale resta sempre un'opportunità straordinaria di promozione e com-

mercializzazione globale, nonché di archiviazione più semplice e meno dispendiosa in termini di spazio dei modelli. Ad ogni buon conto, rispetto al passato, la protezione delle

opere di fashion sta ormai decisamente virando verso il sistema del copyright piuttosto che sul design».

Silvia Segnalini, docente di diritto della moda all'Università La Sapienza di Roma e fashion lawyer dello studio legale **Piselli & Partners**, sottolinea come «il problema della copia, della contraffazione, esiste da sempre, e a parer mio sempre esisterà: non è questione di migliorare la legislazione a tutela dei marchi, dei brevetti, per cercare di arginare i presunti pericoli che la rete ed internet possono causare allo strumento brevettuale. È ovvio che le leggi sono sempre migliorabili, perfettibili, aggiornabili alle evoluzioni della tecnologia – e ci mancherebbe che così non fosse – ma in ogni caso la legge potrà arrivare fino ad un certo punto: senza dimenticare poi che un eccesso di diritto, di regole, sarebbe un suicidio del sistema».

«L'evoluzione delle reti web, l'incremento dei servizi offerti dai provider e la diffusione dell'e-commerce hanno indubbiamente

reso la contraffazione online un fenomeno particolarmente pervasivo e insidioso», aggiunge **Lydia Mendola**, counsel di **Portolano Cavallo Studio Legale**. «Non si può non rilevare con piacere che sul piano legale sono di più e più efficaci i mezzi a disposizione dei titolari dei marchi. Per esempio le azioni penali coordinate con la Guardia di Finanza sono sempre più efficaci e pervasive. Grazie al coordinamento tra l'autorità penale italiana e l'Icann statunitense, ovvero l'ente che si occupa della gestione del registro dei nomi a dominio a livello globale, si è ottenuto di recente l'oscuramento a livello mondiale di siti internet che favorivano la commercializzazione di prodotti contraffatti».

Giovanni Francesco Casucci, partner dello studio legale **Dentons**, evidenzia come «gli strumenti a disposizione dal punto di vista giudiziario e amministrativo sono obiettivamente adeguati. Il vero problema è nella capacità finanziaria delle aziende interessate da questi fenomeni di mettere a disposizione le risorse necessarie: stupisce il fatto che alcune aziende del lusso abbiano budget dedicati alla brand protection risibili se comparati ai volumi di fatturati e di utili derivanti dallo sfruttamento dei propri beni intangibili (marchi e design)».

«La contraffazione», continua **Mattia Dalla Costa** di **Cba Studio Legale e Tributario** e presidente di Les Italia, «segue l'innovazione tecnologica, ma esistono società che a livello globale monitorano le offerte sul web e consentono un take down veloce del prodotto contraffatto dalle piat-

taforme globali. La tutela del fashion avviene maggiormente tramite marchi e design. La registrazione degli elementi iconografici distintivi di una maison rimane la strada maestra per la tutela degli investimenti del produttore, a cui viene in aiuto il design non registrato (senza costi), che è stato un passo importante a livello comunitario a favore dei creatori del gusto e della moda. Rinneare l'importanza dei titoli di privativa industriale perché la contraffazione cresce sarebbe come gettare il bambino con l'acqua sporca».

Secondo **Renato Bocca**, partner dello studio legale **Lombardi Segni e Associati**, «il fronte su cui agire è pertanto quello del rafforzamento della tutela del marchio registrato (e degli altri diritti di proprietà industriale) con strumenti contrattuali che favoriscano una repressione più immediata delle contraffazioni online (è evidente che i tempi della giustizia talvolta mal si conciliano con la rapidità dell'e-commerce) mediante collaborazioni tra le case di moda e gli operatori della Rete (hosting provider e i gestori di siti internet) per monitorare e reprimere il «traffico» di prodotti recanti marchi contraffatti».

Sulla Cina e il mercato asiatico

«Il digitale», nota **Ida Palombella**, responsabile del dipartimento Ip & Technology di **Withers** in Italia, «ha infatti

profondamente e strutturalmente cambiato il settore della moda, offrendo moltissime nuove opportunità di engagement del consumatore e una facilità mai vista prima nel raggiungere anche i mercati più remoti. Il fenomeno è tanto più diffuso in Cina e nei paesi del Sudest asiatico, che oltre ad essere centri di produzione di prodotti contraffatti, sono anche luogo di costituzione di società schermo nei confronti delle quali è difficile agire, in quanto di difficile individuazione».

Interessante è l'esperienza di **Emanuela Verrecchia**, counsel di **Bird & Bird** che osserva come «nella mia esperienza, ho visto le autorità e le principali piattaforme di e-commerce cinesi collaborare in modo trasparente e proattivo con i brand owner. Spesso il problema non è l'inazione da parte delle autorità cinesi o la mancanza di strumenti per azionare i diritti, ma la mancanza o debolezza di diritti Ip registrati in Cina o l'assenza di una strategia e di un budget per contrastare il fenomeno. Se da un lato, l'e-tail oggi offre nuovi sbocchi anche ai contraffattori, per i titolari e per gli operatori costituisce una miniera di informazioni utili per operazioni di intelligence O2O (online-offline) e di raccolta prove».

Le soluzioni in campo

Secondo **Davide Gambil-lara** consulente dello studio

De Berti Jacchia Franchini Forlani, «la questione riguarda soprattutto le relazioni caratterizzate da continuità e durata, come il licensing e quei contratti della distribuzione che costituiscono stabili collaborazioni e richiedono durevole affidamento (una stabilità talora espressamente prevista, come nella disciplina del franchising).

Gli operatori, chiamati a tener conto, nella negoziazione e definizione dei reciproci rapporti, di variabili esposte a significativi scostamenti, dovranno probabilmente riconsiderare alcuni aspetti di schemi contrattuali consolidati e trovare meccanismi di adeguamento e flessibilità per quei valori e condizioni che divengono, nel corso del rapporto, disallineati rispetto a un ragionevole bilanciamento

dei rispettivi interessi delle parti. La capacità di offrire condizioni contrattuali sensibili alle variabili più delicate del mercato, oltre a evitare tensioni, rinegoziazioni e conflitti, potrebbe», secondo Gambillara, «dimostrarsi un efficace

asset competitivo, mentre l'accresciuta disponibilità di informazione potrà fornire strumenti utili alla rilevazione di significative variazioni di sistema».

«È imprescindibile», aggiunge **Licia Garotti**, partner dello **Studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners**, «una strategia di tutela mirata e

ragionata. Investimenti concreti nella protezione del brand in via preventiva, sistemi di tracciabilità dei prodotti (si pensi ad esempio ai sistemi avanzati di etichettatura, come il Qr code, Tag Rfid o Nfc, che per-

mettono una rapida verifica anche attraverso uno smartphone), unitamente a un'accorta contrattualizzazione dei rapporti lungo l'intera filiera produttiva e distributiva consentono di controllare gli illeciti e, in molti casi, reprimerli efficacemente. A ciò si aggiunga l'implementazione di procedure volte a proteggere diritti di proprietà industriale anche non registrati (mi riferisco, in particolare, al design comunitario non registrato e alle informazioni confidenziali che possono godere, a determinate condizioni, di una tutela certamente potenziata rispet-

to al passato)».

«È auspicabile, dunque, inter alia, l'attuazione di misure di coordinamento internazionale delle forze di polizia nazionali», continua **Paola Nunziata**, partner di **Cms**, «la redazione di black list di siti illegali e la sensibilizzazione attraverso progetti educativi dei consumatori, soprattutto i più giovani, spesso inconsapevoli dell'illegalità dell'acquisto di merce contraffatta in rete e dei danni economici che tale acquisto inevitabilmente comporta. Con riferimento poi agli internet service provider, viene evidenziato da più parti che il c.d. principio della «neutralità della rete» (secondo cui gli

Internet service provider (Isp) non sono tenuti ad effettuare un monitoraggio preventivo dei contenuti immessi on line dagli utenti, dovendo attivarsi per la rimozione dei contenuti illeciti solo sulla base di segnalazioni relative a violazioni specifiche da parte dei soggetti interessati o delle autorità competenti) deve essere attenuato al fine di offrire una maggiore protezione ai titolari dei diritti di proprietà industriale e ai consumatori e che in tale ottica sono necessari l'assunzione da

parte degli Isp di un ruolo attivo nelle attività di prevenzione, l'adozione generalizzata da parte degli stessi di codici di condotta, nonché la realizzazione di accordi con le aziende produttrici per bloccare la vendita di merci contraffatte».

«L'uscita dalla crisi», dice **Niccolò Ferretti**, partner dello **Studio Nunziante Magrone**, «ha dato nuovo impulso alla lotta alla contraffazione, grazie a maggiori risorse finanziarie. Mi sento quindi di sintetizzare il quadro in un messaggio positivo. Il commercio online ha comportato l'apertura di importanti opportunità sia per lo svolgimento di attività lecite che per i contraffattori dei diritti Ip. Gli strumenti che gli ordinamenti nazionali e sovranazionali hanno approntato a tutela dei titolari dei diritti sono numerosi e duttili. La loro efficacia

è chiaramente demandata anche alla corretta, solerte e tempestiva applicazione degli stessi. In questo senso è di fondamentale importanza la scelta di un professionista esperto che sappia utilizzare al meglio i mezzi di difesa esistenti».