

II Lunedì 5 Novembre 2012

STUDI & CARRIERE

ItaliaOggi7

Studi legali d'affari in prima linea per arginare un fenomeno che erode tra i 2 e i 3 miliardi €

Contraffazione e moda, aziende e legali sul piede di guerra

Pagine a cura
 DI FEDERICO UNNIA

Non ci sono statistiche davvero affidabili. Sulla base di studi Ocse il fatturato mondiale della contraffazione varrebbe 200 miliardi di dollari. Il segmento fashion è certo una quota rilevante e quindi una valutazione grossolana potrebbe essere tra i 50 e 100 miliardi di dollari. In Italia il fatturato della contraffazione nel settore moda sembra essere di 2-3 miliardi di euro.

Da studi effettuati, questi dati non sono davvero verificabili con parametri di scientificità. Tuttavia rappresentano ovviamente solo la punta dell'iceberg e le perdite stimate per le nostre imprese sono pari almeno al triplo, secondo stime minimaliste. E se si considera che in Italia il comparto tessile-abbigliamento vale circa 50 miliardi di euro l'anno, con 460 mila addetti (e un saldo attivo delle esportazioni di oltre 6 miliardi di euro), si comprende quanto sia devastante il fenomeno della contraffazione sulla competitività delle nostre imprese e anche sull'occupazione.

Come ci si può proteggere? Gli studi legali d'affari hanno da tempo strutture dedicate alla lotta alla contraffazione di prodotti, marchi e brevetti.



Gabriel Cuonzo



Paola Ghezzi



Paolo Lazzarino

«Per i casi di pirateria, cioè contraffazione totale del marchio e del prodotto, è necessario l'intervento delle forze di polizia», spiega Gabriel Cuonzo, fondatore dello studio **Trevisan & Cuonzo**. «L'approccio preferibile è quindi quello della denuncia penale. Per i casi meno gravi vi è oggi un buon livello di tutela attraverso i tribunali civili».

Il vero allarme è l'imitazione servile

Per Paola Ghezzi, partner di **Cms**, quello che preoccupa è in primo luogo l'imitazione servile, attraverso l'utilizzazione di marchi di prodotti

conosciuti e riconoscibili dal grande pubblico, finalizzata a rendere tali prodotti confondibili con quello recanti i marchi autentici. «L'imitazione servile attraversa tutti i campi della vita di un prodotto, dalla produzione, all'importazione fino alla distribuzione finale. Ma non sono da trascurare nemmeno la diffusione su pagine web di materiale o prodotti che, per la loro presentazione, sono idonei a creare un collegamento compromettente tra il titolare del marchio e coloro che, invece, ne effettuano un improprio uso. Infine, anche l'imitazione di marchi e prodotti da parte di imprese concorrenti rappresenta un aspetto problematico, dovuto

anche in parte alla sempre maggiore facilità, da parte di tutti gli operatori del settore, di accedere alle ultime tendenze della moda».

In questo contesto, quali strumenti di tutela è opportuno adottare? Secondo Paolo Lazzarino, associato di **Nctm**, «un'azienda deve innanzitutto attivare il sistema di sorveglianza doganale sia in "entrata", ossia nei paesi cui i prodotti contraffatti sono diretti, ad esempio la Comunità europea, sia in "uscita", cioè nei paesi più attivi nella produzione delle merci contraffatte, in primis, la Cina. Sul piano giudiziario, il principale strumento di difesa sono le azioni civili

di contraffazione e concorrenza sleale (preferibilmente in via cautelare), attraverso le quali è possibile ottenere l'inibitoria, il sequestro dei prodotti, ogni utile informazione sull'origine delle merci, nonché (in sede ordinaria) il risarcimento dei danni. In alcuni casi, anche l'azione penale di contraffazione costituisce uno strumento efficace di deterrenza».

Secondo Cuonzo, «la tutela più efficace per i nuovi prodotti di moda è la registrazione come disegni e modelli. Tale registrazione è piuttosto economica e offre un buon livello di protezione se effettuata correttamente». Secondo la Ghezzi, Lo strumento dell'ini-

bitoria è quello che permette di ottenere in tempi ragionevolmente brevi un provvedimento volto a interrompere la prosecuzione degli illeciti contraffattori e di concorrenza sleale, mirando ad ottenere l'immediata cessazione di ogni attività non permessa. Le misure che possono essere concesse variano dall'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto all'ordine di ritiro dal commercio.

Questi provvedimenti sono talvolta accompagnati da misure ulteriori, come ad esempio la fissazione di una somma per ogni successiva violazione o inosservanza constatata nonché per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. È importante identificare le misure che possano assicurare una risposta concreta e rapida all'esigenza di tutela dall'infrazione, tra cui l'immediata interruzione della condotta illegittima».

Internet apre nuovi fronti di tutele legali

La questione, infine, è resa ancor più complessa dalla diffusione di iniziative promozionali e commerciali che utilizzano siti internet. Se per Cuonzo «la tutela contro la contraffazione on line è oggi migliore grazie al più intenso livello di responsabilità dei providers».

Tuttavia la strada è ancora in salita per la estrema difficoltà di colpire il contraffattore che si «nasconde» in giurisdizioni ove è impossibile ottenere rimedi giudiziari», secondo la Ghezzi «l'acquisto di prodotti online, al pari del cosiddetto Ropo (*Research*

Online - Purchase Offline) è in progressivo aumento rispetto ai canali «tradizionali» di acquisto.

Il cambiamento delle modalità di acquisto non può non essere seguito da una crescente attenzione, anche da un punto di vista legale, verso un settore di mercato poco conosciuto e poco frequentato dagli operatori se non in tempi recenti. Gli strumenti di tutela dell'illecito sfruttamento del marchio online non differiscono sostanzialmente.

Ovviamente, al fine di contrastare l'illecita utilizzazione dei prodotti contraffatti presenti sulle piattaforme di e-commerce, sarebbe necessario un monitoraggio costante dei prodotti offerti onde verificare il regolare sfruttamento dei marchi».

Per Lazzarino, infine, occorre «un costante monitoraggio della rete internet è fondamentale per prevenire la contraffazione on-line. Un primo strumento è quello offerto dai gestori delle aste online che mettono a disposizione programmi di segnalazione di prodotti contraffatti (ad esempio il programma VeRO di eBay). Più problematico è perseguire la vendita di prodotti contraffatti operata su siti stranieri (generalmente cinesi), che richiede investigazioni e azioni in loco. Per tali ultimi casi, il nostro ufficio di Shanghai dà un contributo importante nell'offrire un servizio efficace ai clienti italiani».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura
 di ROBERTO MILIACCA
 rmiliacca@class.it