

G®EGORJ G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY
G®EGORJ G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY
GORJ G®EGORJ G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY
R®EGORJ G®EGORJ G®EG
INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY INTEL
RJ G®EGORJ G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY INTELLECTUAL PROPERTY
GORJ G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY
R®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY

Contraffazione dei Marchi in Internet Analisi del fenomeno e soluzioni possibili

Consulenti in proprietà intellettuale dal 1882

G®EGORJ
INTELLECTUAL PROPERTY

GREGORJ

INTELLECTUAL PROPERTY

INDICE

- **PREMESSA** pag 1
Gli obiettivi di questo ebook
- **CONTESTO** pag 2
I numeri del fenomeno
- **SITUAZIONI A RISCHIO ONLINE** pag 4
Da cosa bisogna difendersi
- **SOLUZIONI AL PROBLEMA** pag 7
La prevenzione e i possibili rimedi
- **GREGORJ** pag 9
Chi siamo

PREMESSA



Gli obiettivi di questo ebook

Secondo la World Trade Organization (WTO) è da considerarsi contraffazione la rappresentazione non autorizzata di un marchio registrato riportato su prodotti identici o simili rispetto a quelli per cui il marchio è registrato, al fine di indurre a credere il consumatore che sta acquistando prodotti originali. Una definizione che descrive un fenomeno ampiamente diffuso e consente di equiparare il “falso” ad un vero e proprio settore economico, con un fatturato di miliardi di Euro ed un'agguerrita concorrenza.

La consistenza della domanda di merce contraffatta da parte dei consumatori non è l'unica causa. Sebbene il bisogno di status e la ricerca dell'affare siano all'origine di questo fiorente mercato, la crescita del fenomeno è supportata anche dalla diffusione di internet, che ha semplificato l'incontro tra domanda ed offerta di merce contraffatta e introdotto nuove opportunità di concorrenza sleale.

In linea con le campagne di sensibilizzazione condotte dal Ministero dello Sviluppo Economico, questo ebook vuole offrire una panoramica sul fenomeno e le possibili soluzioni, utile a far comprendere alle aziende il valore della proprietà industriale e il loro diritto di difenderla: premessa indispensabile per condurre un'azione efficace di contrasto alla contraffazione.

Il “falso”:
un settore
economico
che fattura
miliardi di
Euro

In questo
ebook una
panoramica su
fenomeno e pos-
sibili soluzioni

I numeri del fenomeno



Accessori e abbigliamento protagonisti del 55% dei sequestri

L'ultimo rapporto sulla contraffazione elaborato ad ottobre 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - rivela come, negli ultimi anni, la gamma di beni contraffatti si sia estesa al punto che non esista bene che non possa essere imitato e venduto: accessori di abbigliamento, gioielli, calzature, oggetti di design, giocattoli, cosmetici e perfino medicinali.

Alcuni settori e regioni risultano tuttavia più colpiti dal fenomeno. Nel periodo 2008-2012, accessori e abbigliamento sono stati i protagonisti di oltre il 55% dei sequestri di merce contraffatta, mentre giocattoli, profumi e cosmetici, cd e dvd le tipologie di prodotto con il più alto valore medio. A livello territoriale è il Lazio, seguito da Lombardia, Campania e Puglia, la regione più afflitta dal fenomeno.

L'indagine di Convey presentata a maggio 2014 offre alcuni spunti di riflessione anche per il mondo internet. Uno su tutti: quasi il 34% delle pagine web ricollegabili alle griffe di calzature risultano "pericolose", ovvero con attività commerciale non autorizzata o abuso del marchio nei contenuti e nel nome a dominio, elemento quest'ultimo sempre più a rischio di contraffazione.

Nomi dominio tra i più a rischio contraffazione in internet

Dall'autunno 2013 l'ICANN, ente internazionale incaricato della gestione della rete internet, ha infatti dato il via al rilascio di quasi 2.000 nuovi domini di primo livello generici, che sono già stati registrati da numerosi Internet Service Provider con forti richiami semantici proprio alla vendita online. Uno scenario che renderà ancora più semplice, per i contraffattori, pubblicare siti internet con nomi a dominio che abusano di marchi noti (ad esempio: www.marchionoto.fashion oppure www.marchionoto.sale).

I numeri appena riportati, abbinati al potenziale di sviluppo di internet (impossibile da frenare, anche a beneficio delle aziende stesse) rende di importanza fondamentale proteggere preventivamente la proprietà industriale dell'azienda, depositandone il marchio, e tenere sotto costante monitoraggio le situazioni più a rischio di violazione.





Situazioni a rischio online Da cosa bisogna difendersi

- Promozione o vendita online
- Registrazione nome a dominio
- Posizionamento nei motori di ricerca

Il valore di un marchio, la sua reputazione e gli investimenti di marketing devono difendersi oggi da molteplici minacce. Accanto al commercio non autorizzato (tradizionale e online) il web ha dato vita a nuove forme di violazione, come il cybersquatting e le campagne truffa nei risultati dei motori di ricerca. Identificare in modo preciso le possibili aree d'azione dei contraffattori è il primo passo verso un'efficace protezione del marchio. Tre i principali scenari in cui si sviluppa la contraffazione e la violazione dei diritti di proprietà industriale in internet.

Situazione A | Promozione o vendita online

Proprio come avviene nelle forme di commercio tradizionali, anche l'e-commerce è un canale di vendita protagonista di attività contraffattive. La crescita a doppia cifra registrata negli ultimi anni ha infatti catturato l'attenzione delle aziende, interessate alle nuove opportunità distributive offerte, ma anche quella di falsari e criminalità organizzata, che vi hanno trovato un facile canale di sbocco per merce contraffatta. Se le piattaforme di commercio elettronico occidentali non sembrano costituire seri problemi (in quanto controllate all'origine dagli stessi gestori), i negozi online della Cina e dell'Estremo Oriente risultano spesso pericolosi: qui la contraffazione è al 73% nelle calzature, al 54% negli occhiali e ancora più alta nei settori B2B (fonte: Convey, maggio 2014). Tale fenomeno può e deve essere contrastato dai titolari di marchi registrati, che hanno il diritto di vietare a terzi l'uso nell'attività economica di segni identici (o simili) per prodotti identici (o simili) che possono generare confusione nel pubblico e attribuire un vantaggio economico a chi non ne è il proprietario.

Falsari attirati
dalla crescita a
doppia
cifra dell'
e-commerce

Situazione B | Registrazione nome a dominio

Fenomeno esclusivamente digitale che nasce con l'avvento di internet è invece il cybersquatting, ovvero la registrazione di domini web contenenti marchi noti da parte di terzi: una pratica che rischia di incrementare nei prossimi anni con la disponibilità dei nuovi domini di primo livello generico introdotti dall'ICANN. Diversi i ritorni economici che il contraffattore ne può ottenere: pubblicazione online di siti e shop online non autorizzati, attribuzione della rinomanza di un marchio ad una diversa attività economica, impedimento alla registrazione del dominio da parte del concorrente a cui ne spetta il diritto, ma anche rivendita dello stesso al titolare del marchio ad un prezzo maggiorato.

Nuovi nomi
a dominio: la
maggiore
disponibilità
ne aumenterà
l'abuso

Situazione C | Posizionamento nei motori di ricerca

Contraffattori
“a caccia”
di traffico
nei motori
di ricerca

Google è ai primi posti nella lista delle categorie internet più visitate dagli utenti di tutto il mondo e, soprattutto, da chi vuole informazioni su nuovi prodotti o servizi. Un fenomeno che rende i motori di ricerca un importante influenzatore nel processo d'acquisto e che stimola i contraffattori a intervenire in modo sleale sui risultati di ricerca. Obiettivo: intercettare il traffico qualificato generato dal marchio d'interesse e dirottarlo su un diverso sito web. Sebbene tale pratica risulti possibile attraverso gli attuali sistemi di keyword advertising - che consentono di ottenere posizionamenti a pagamento in corrispondenza delle ricerche inerenti il marchio d'interesse - è diritto del titolare di un marchio depositato intervenire in difesa dei propri diritti e bloccare la campagna in corso.



SOLUZIONI AL PROBLEMA



La prevenzione e i possibili rimedi

Difendersi dalla contraffazione e dalla violazione dei marchi in internet è possibile. Ma un'efficace lotta alla contraffazione può avvenire solo con una consapevole prevenzione dei rischi. Per un'azienda che vuole tutelare i propri diritti di proprietà industriale, vi sono alcune buone pratiche che possono essere messe in atto da subito:

- registrazione di tutti i nomi a dominio riconducibili al proprio marchio. Oltre ai domini generici (ad esempio www.marchio.com) è consigliato l'acquisto anche dei domini nazionali dei mercati d'interesse (www.marchio.de), dei domini alternativi (www.marchioprodotto.com) dei domini che possono nascere da errori di digitazione (www.machio.com).
- attivazione di sistemi di alert per la visualizzazione dei contenuti web pubblicati sul proprio marchio. Esistono servizi di web watching e di sorveglianza sui diritti IT capaci di rilevare tutti i nuovi nomi identici al segno sorvegliato registrati da parte di terzi.

Un'efficace
tutela
dipende
dalla
prevenzione

Per una tutela completa sono tuttavia disponibili servizi professionali di sorveglianza che consentono non solo di monitorare la reputazione e l'utilizzo di un marchio in internet, ma anche di intervenire prontamente in caso di violazione, mediante:

- invio di una diffida al soggetto contraffattore per segnalare l'esistenza di un diritto esclusivo violato ed invitarlo a terminare la sua attività.
- azioni giudiziali presso i tribunali competenti di contraffazione o nullità per far cessare l'attività illecita e procedure di richiesta di deindicizzazione dai motori di ricerca dei contenuti che violano diritti di proprietà industriale acquisiti.
- riassegnazione di nomi a dominio registrati ed utilizzati da soggetti diversi dal titolare del marchio che ne rivendica il diritto.



GREGORJ



Chi siamo

Siamo gli attori di una lunga storia nel campo della proprietà intellettuale. Nati nel 1882 come consulenti e cresciuti a fianco delle imprese che, per prime, hanno trasformato marchi e brevetti in risorse strategiche sul mercato. Siamo i referenti di un portfolio clienti internazionale. Prodotti e servizi di successo, ancora oggi unici, che ci rendono orgogliosi di aver tutelato le idee che mandano avanti il mondo. Siamo consulenti in proprietà intellettuale “attivi” che lavorano per trasformare le idee in asset, capaci di generare valore e far crescere le aziende.

Ma soprattutto, siamo uno studio di ingegneri, chimici, laureati in materie giuridiche ed umanistiche, consapevoli che esperienze e competenze personali siano il miglior biglietto da visita che possiamo offrire.

Hanno scelto noi:

- Alcon Laboratories Inc.
- AMD
- General Electric
- General Mills Inc.
- Guess? Inc.
- Ideal Standard
- The Coca-Cola Company
- Virgin Enterprises

G
GREGOR
INTELLEC
G
GREGOR
INTELLECTUAL PROPERTY
GREG
INTELLECTUA
G

GREGORJ S.r.l.

via L. Muratori, 13/b - 20135 Milano - Italia

T: +39 02 00623611 / F: +39 02 878256 / +39 02 72022944

info@gregorj.it - www.gregorj.it