

Newsletter Aprile 2019

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

Il giro del mondo in 80...siti di e-commerce.



Uno dei pochi settori che non conosce crisi è quello della contraffazione; in particolare, della contraffazione on line. Tutti i più recenti studi – dall’analisi

dell’OCSE (Organisation for Economic Cooperation and Development) a quella dell’OECD (Organisation for European Cooperation and Development) - sono molto chiari su questo punto.

Secondo l’ultimo aggiornamento dello studio effettuato dall’OCSE e dall’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Tendenze del commercio di prodotti contraffatti e usurpativi), l’Italia sarebbe al terzo posto - dietro Stati Uniti e Francia - tra i Paesi più colpiti dalla contraffazione: situazione che non fa che peggiorare anno dopo anno, considerando che in Europa sono stati importati in un anno prodotti contraffatti per oltre **120 miliardi di euro**, una stima aumentata di **30 miliardi in soli tre anni**.

La **Cina** si conferma il primo tra i Paesi di origine o passaggio delle merci contraffatte coprendo quasi il 60% del totale, seguita da Hong Kong (Paese prevalentemente di transito dei beni) e Turchia.

Scendendo un po’ di più nel particolare, si nota che quando si parla di contraffazione on line si tende a pensare subito a colossi dell’e-commerce come Amazon, Alibaba o Ebay. Tuttavia, i siti che vendono articoli contraffatti sono sempre di più ed hanno sede nei quattro continenti. Alcuni nomi sono peraltro ancora poco conosciuti al grande pubblico.

Un recente studio della Commissione Europea ha permesso di mettere un po’ di ordine e fare una mappatura dei principali siti internazionali coinvolti nella vendita on line di prodotti contraffatti.

Vediamone alcuni.

Bukalapak

È il più popolare sito di e-commerce in Indonesia. Vende prodotti di elettronica, di abbigliamento, ma anche libri, film, cellulari, fino a macchine e parti di macchine. Il modello commerciale è principalmente “business to consumer” (il più pericoloso per la diffusione della contraffazione). Secondo un sondaggio tra le società che hanno avuto modo di confrontarsi con questo sito, la piattaforma vende un elevato di numero di prodotti contraffatti importati dalla Cina. Solo nel 2017 sono state stimate circa 26 mila “listing offering” di prodotti in odore di contraffazione. Per attirare il maggior numero di utenti possibile, Bukalapak sfrutta inoltre strumenti allettanti come il cash-back o i premium accounts per nuovi utenti.

Il 47% dei prodotti ritenuti contraffatti sono legati al settore dell’elettronica; il 19% al fashion; il 17% al mondo dello sport.

Il procedimento per la rimozione dei prodotti ritenuti in contraffazione appare piuttosto lungo e farraginoso.

EVO Company Group

Questo gruppo comprende diversi siti di e-commerce con base in **Russia** e Paesi limitrofi, in particolare, il sito **tiu.ru** - Russia; **prom.ua**; **bigl.ua** – Ucraina; **deal.by** - Bielorussia; **satu.kz** - Kazakhstan.

I principali per volumi e transazioni sono tiu.ru e prom.ua con: la percentuale maggiore di prodotti contraffatti riguardano il mondo della moda (52%) e il settore della tecnologia (36%).

Le procedure di take down non sono automatiche e richiedono la preventiva registrazione di marchi di impresa nelle nazioni dove questi market places hanno sede; non sempre, inoltre, vengono riconosciute come valide le designazioni di marchi internazionali: i responsabili di questi siti tendono a dare preferenza ai Certificati di Registrazione di marchi nazionali.

Lazada.co.th

Si tratta del più popolare sito di e-commerce in **Tailandia** e, secondo un sondaggio tra le aziende europee che vendono on line, uno dei siti a più alta concentrazione di prodotti contraffatti nel settore di prodotti sportivi, abbigliamento, gioielleria, scarpe e parti di veicoli.

Molto presente anche in Malesia e nelle Filippine, con circa 155.000 venditori registrati e quasi 560 milioni di utenti raggiunti.

Naver.com

Qui siamo in **Corea del Sud** e questo sito opera sotto il “cappello” della Naver Corporation, www.navercorp.com. Il più grande fornitore di servizi internet in Corea del Sud, con circa 200 milioni utenti. I servizi on line di cui si serve per la vendita di prodotti contraffatti sono principalmente Naver WIndow Series (una piattaforma per gli operatori offline) e Smartsore (dedicato agli operatori on line). Tuttavia i prodotti contraffatti compaiono frequentemente anche su piattaforme collegate come **Naver Blogs, Naver Cafes (...)**.

Secondo un recente sondaggio effettuato dalla European Chamber of Commerce in Corea del Sud, sono state presentate circa 50.000 richieste di chiusura di annunci contenenti indicazioni di prodotti contraffatti depositate presso piattaforme della Naver Corporation.

Snapdeal.com

Si tratta di uno dei più popolari siti di e-commerce **indiani**, con più di 60 milioni di prodotti in offerta e più di 300.000 seller registrati. Secondo quanto riportato da società che hanno avuto modo di confrontarsi con questa piattaforma, il numero di articoli contraffatti presenti on line è molto

elevato e le procedure per la rimozione degli stessi non sembrano né rapide né agevoli.

Xxjcy.com and China-Telecom

Si tratta di siti on line dedicati al business to business che offrono prodotti industriali e prodotti di consumo. Dalle macchine industriali da costruzione a impianti nel settore chimico, fino ad articoli di abbigliamento, complementi di arredo e parti di motori. Il rischio elevato di questi due siti con **base cinese** è che i prodotti vengano poi rivenduti in Europa in grandi quantità, il sito infatti permette la consegna di grandi volumi di merce attraverso strumenti e modalità di consegna internazionali. Il consumatore non acquista direttamente dalla/dalle piattaforme, ma viene messo in contatto con il seller. Secondo un sondaggio tra le società che hanno avuto modo di confrontarsi con dette piattaforme, la percentuale maggiore di prodotti contraffatti riguarda articoli di elettronica e articoli di abbigliamento.

Il livello di guardia rimane alto anche in relazione ai siti di e-commerce più conosciuti come **Aliexpress.com, Tmall.com, Taobao.com, 1688.com, Amazon.com e eBay.com**; tuttavia, si è registrato un diverso atteggiamento da parte di queste piattaforme: sono più collaborative quando si tratta di richiedere la rimozione di offerte di prodotti segnalati come in contraffazione dai rispettivi titolari di marchi, ed i manager coinvolti nella gestione delle tematiche di Intellectual Property sono aperti al dialogo con i brand owners. Abbiamo avuto modo di partecipare anche noi come Studio a tavole rotonde composte dai responsabili dei citati colossi del web. Tuttavia, molta strada è ancora da percorrere anche per queste piattaforme, vista l'elevata quantità di prodotti contraffatti ancora presente e le non sempre rapide procedure di take down messe a disposizione.

Lasciando per un momento da parte i siti classici di market places on line, non si può non considerare anche il crescente fenomeno delle vendite on line effettuate tramite **Facebook**. Vendite e transazioni molto difficili da intercettare per i titolari di brand. Negli ultimi anni il celebre social network fondato da Mark Zuckerberg ha implementato delle funzioni che consentono di pubblicare inserzioni di vendita, offrendo sia oggetti di seconda mano che prodotti

nuovi. Per vendere su Facebook è sufficiente andare su “Facebook Marketplace”, la sezione del celebre social network dedicata alle compravendite tra utenti. Si tratta di un vero e proprio mercatino online, dove è possibile mettere in vendita articoli di ogni genere.

Il fenomeno della contraffazione oltre ad essere in pericolosa ascesa è quindi sempre più complesso ed articolato, in particolare quando si tratta di contraffazione on line.

Appare pertanto urgente intervenire con misure efficaci e puntuali. Il primo passo per iniziare a combattere questo fenomeno in continua crescita è tuttavia quello di conoscerlo sempre di più nei dettagli, senza fermarsi alle apparenze.

Il Canada aderisce al Protocollo di Madrid



Recentemente l'Organizzazione mondiale per proprietà intellettuale (OMPI) ha annunciato che a partire dal 17 giugno

2019 il Canada aderirà al sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi. Con l'adesione del paese nordamericano, si passa da 103 a 104 membri ed il trattato estende la sua copertura geografica a 120 paesi.

L'imminente adesione canadese, un mercato importantissimo per le aziende italiane di vari settori, sottolinea ulteriormente l'importanza dello strumento di deposito internazionale. Il sistema di Madrid, attraverso un'unica domanda e un'unica serie di tasse in una sola valuta (franco svizzero) consente di ottenere diritti esclusivi in tutti – o una parte - dei paesi membri, a scelta del titolare.

L'espressione “registrazione internazionale” non si riferisce ad un marchio avente efficacia mondiale, bensì a una procedura centralizzata di deposito e gestione di un “fascio” di registrazioni nazionali o regionali. Possono accedere a tale procedura i soggetti che hanno la nazionalità di, oppure risiedono in, uno dei paesi membri del sistema di Madrid. La domanda di registrazione internazionale può essere presentata anche da coloro che pur non essendo in possesso dei requisiti sopracitati, hanno una sede industriale o

commerciale reale ed effettiva in uno dei paesi membri del sistema.

Il protocollo di Madrid prevede che la domanda di registrazione internazionale si basi su una registrazione/domanda di deposito nazionale definita come “marchio di base”. Nel caso di un richiedente italiano, il marchio di base può essere un marchio italiano o un marchio dell'Unione europea. Il richiedente potrà depositare la domanda internazionale presso lo stesso Ufficio di origine (UIBM per l'Italia o EUIPO per l'UE) indicando specificatamente i paesi in cui desidera ottenere la protezione.

L'Ufficio di origine, dopo un breve esame formale, inoltra la domanda all'OMPI che effettua un secondo esame “centralizzato”. A questo punto, l'ufficio internazionale procede alla formale registrazione a cui segue l'inoltro ai vari Uffici nazionali designati i quali a loro volta conducono un esame sostanziale nel merito secondo le rispettive normative ed emettono infine una decisione di rifiuto o di accettazione entro 12/18 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale. Si intende che, nel caso di emissione di un rifiuto da parte di un paese designato, quest'ultimo riguarderà solo tale paese e non l'intero marchio internazionale.

La portata della tutela geografica del marchio può essere altresì ampliata progressivamente, aggiungendo ulteriori paesi alla protezione, tramite lo strumento della designazione posteriore. I paesi designati successivamente, una volta superato l'esame nazionale, andranno ad aggiungersi al fascio di paesi inizialmente rivendicati, così che l'intera registrazione avrà medesima validità e data di scadenza. Bisogna inoltre segnalare che il marchio internazionale, nei suoi primi 5 anni dalla data di registrazione resta “dipendente” dal marchio nazionale di base. Ciò significa che se il marchio di base cessa di avere validità durante tale lustro, la registrazione internazionale decade di conseguenza (prevedendo comunque l'istituto della trasformazione in marchi nazionali che consente di mantenere i diritti acquisiti nei paesi di interesse). Decorso questo periodo quinquennale, il marchio internazionale ed il marchio di base avranno vite “giuridico-amministrative” distinte. Il Sistema di Madrid può risultare molto vantaggioso a livello economico e gestionale qualora necessiti ottenere protezione per un

marchio in diversi paesi extraeuropei. Infatti, non solo offre la possibilità di avvalersi di un sistema centralizzato ed efficiente per la gestione del proprio portafoglio marchi, ma consente anche un notevole risparmio economico a livello di tasse ufficiali di deposito e di abbattimento dei costi per i consulenti esteri. Inoltre, dà accesso a un ampio spettro di mercati in paesi sviluppati e in economie in via di sviluppo e in transizione. Secondo i dati forniti dall'OMPI, il sistema di Madrid attualmente supporta un volume di attività sui mercati pari a oltre l'80% del commercio mondiale.

I consulenti di Interpatent sono a vostra completa disposizione per chiarire eventuali dubbi o per fornirvi ulteriori informazioni sia rispetto al

Sistema di Madrid che alla imminente adesione canadese.

Save the date



Il 7 maggio, il nostro Studio con l'avv. Curiale e l'Ing. Baldi sarà tra i relatori del seminario organizzato dall'API Torino incentrato sul tema **“Innovazione e protezione dei segreti commerciali”**. Seguiranno nostre comunicazioni in merito con maggiori informazioni.