

Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione: uno stretto legame

Avv. Elio De Tullio
edt@detulliopartners.com

Progetto Marchi e Disegni Comunitari
Camera di Commercio di Bolzano
Bolzano, 24 settembre 2015

Contraffazione nei settori abbigliamento e calzature (EU OBSERVATORY OHIM) 1/2

- **Un nuovo studio dell'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) mostra come le vendite di abiti, scarpe e accessori contraffatti nella UE equivalga al 10 % circa delle vendite totali nei settori dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori nei 28 Paesi.**
- **I mancati introiti si traducono in una perdita diretta di 363.000 posti di lavoro perché l'industria legittima vende meno di quanto farebbe in assenza del fenomeno della contraffazione e, di conseguenza, impiega meno lavoratori.**
- **I contraffattori di abiti, calzature e accessori (quali cravatte, sciarpe, cinture, cappelli e guanti) privano i produttori, i distributori e i rivenditori al dettaglio legittimi di tutta l'UE di oltre 26 miliardi di € di introiti all'anno.**

Contraffazione nei settori abbigliamento e calzature (EU OBSERVATORY OHIM) 2/2

Se si tiene conto dell'effetto domino sui fornitori, le imprese legittime dell'UE accusano un calo di vendite pari a 43,3 miliardi di € a causa della contraffazione, con una perdita di circa 518.000 posti di lavoro.

Poiché i produttori e i rivenditori di prodotti contraffatti non pagano le tasse sulle entrate, i contributi previdenziali né l'IVA, la presenza della contraffazione causa un'ulteriore perdita di oltre 8 miliardi di € in termini di entrate statali non riscosse.

In Italia: la contraffazione di abiti, scarpe e accessori (quali cravatte, sciarpe e cinture) costa ai produttori, distributori e ai rivenditori al dettaglio italiani circa 4,5 miliardi di € in termini di mancati ricavi e più di 50.000 posti di lavoro (80.000 se si considera l'effetto indiretto).

Contraffazione nel settore degli articoli sportivi (EU OBSERVATORY OHIM) 1/2

Un nuovo studio dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) mostra che le vendite perse a causa della contraffazione di attrezzature sportive, escluso l'abbigliamento, corrispondono al 6,5 % delle vendite complessive del settore nei 28 Paesi dell'UE.

Lo studio evidenzia inoltre che nel settore si registra la perdita di circa 2.800 posti di lavoro in tutta l'UE, in quanto i produttori vendono meno di quanto farebbero in assenza delle attività di contraffazione e pertanto impiegano un numero inferiore di persone.

Altri 360 milioni di EUR vengono persi ogni anno nell'UE a causa degli effetti indiretti della contraffazione di attrezzature sportive, poiché i produttori acquistano quantità inferiori di prodotti e servizi dai fornitori, generando effetti a catena anche in altri settori.

Contraffazione nel settore degli articoli sportivi (EU OBSERVATORY OHIM) 2/2

Lo studio evidenzia che in tutta l'UE vengono perduti ogni anno fino a 150 milioni di EUR di entrate pubbliche a causa di questo tipo di contraffazione. La cifra include tasse, contributi sociali e importi IVA non versati dai produttori e distributori di merce contraffatta.

La vendita di attrezzature sportive contraffatte, ad esempio palloni, caschi sportivi, racchette da tennis, sci, attrezzature ginniche e skateboard, costa ai legittimi produttori dell'Unione europea (UE) 500 milioni di EUR ogni anno.

In Italia: l'Italia è il maggior produttore di articoli sportivi dell'UE, rappresentando oltre il 20 % della produzione totale (1,2 miliardi di EUR) ogni anno. La produzione di attrezzature sportive contraffatte, ad esempio palloni, caschi sportivi, racchette da tennis, sci, attrezzature ginniche e skateboard, costa al settore 53 milioni di EUR ogni anno.

Cosa è la Proprietà Intellettuale?

- I diritti di proprietà intellettuale sono diritti di esclusiva domandati e concessi per un periodo di tempo (variabile) che consentono al titolare di utilizzarli e sfruttarli economicamente, senza interferenze da parte di terzi.
- Consentono di valorizzare e proteggere l'**innovazione** e la **creatività**
- Si compongono di due grandi categorie:
 - a. I **diritti d'autore** (*copyright*), che tutelano le opere artistiche, scientifiche e letterarie, ma anche il software;
 - b. I diritti di **proprietà industriale**, che proteggono i brevetti per invenzione, i modelli d'utilità, i marchi, i disegni o modelli e gli altri segni distintivi.

Interdipendenza dei diritti di Proprietà Intellettuale

- I diritti di Proprietà Intellettuale acquistano un valore maggiore laddove siano complementari ed interdipendenti fra loro.



Esempio: l'*iPad* della *Apple Inc.* risulta protetto da marchi (*iPad*), brevetti (accelerometro, *touch screen*...), *design* (forma del prodotto), nonché dal diritto d'autore (*software*).

- Tali diritti devono essere concepiti come entità collegate ed interdipendenti, al fine di ottenere prodotti industriali di maggiore successo e proteggerli nei confronti di terzi.

Alcune considerazioni

- Linguaggio estremamente tecnico specialistico
- Il processo di registrazione inizia con una domanda che, se accolta, comporta la registrazione del titolo
- I diritti vengono domandati e concessi su base territoriale
- I diritti vengono concessi fatti salvi eventuali diritti di terzi
- In mancanza di (in alcuni casi, nonostante) l'esame di merito sui requisiti di validità dei titoli, l'onere di verificarli spetta al titolare diligente, a proprie spese, prima di immettere i prodotti sul mercato
- Il titolare è colui il quale beneficerà economicamente dell'utilizzo e dello sfruttamento del diritto (potrà concederlo in uso a terzi)
- Il titolare sarà colui il quale dovrà monitorare l'integrità del diritto e sostenere i costi per il suo ottenimento, la sua difesa e la sua tutela

Proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione

- Eventuali errori o anomalie nei depositi possono generare impedimenti all'azionamento dei diritti e alla loro tutela
- La debolezza intrinseca dei titoli consente alle difese di sollevare eccezioni e di indebolire la posizione dei titolari
- I diritti correttamente verificati e registrati godono di una tutela rapida ed efficace: sequestro, inibitoria, descrizione
- La corretta raccolta della documentazione inerente i diritti registrati e il loro uso, così come l'acquisizione della prova della contraffazione, costituiscono elementi fondamentali per una azione di successo
- Il risarcimento del danno dipende anche da elementi quali gli investimenti effettuati (e quindi le perdite subite) sul titolo, la storia e l'anzianità del diritto, la mala fede del terzo ecc.
- Una strategia globale di protezione e tutela consente un risparmio di costi e una maggiore efficacia delle azioni giudiziali, anche all'estero

IP Contribution Study (OHIM-EPO)

Realizzato dal *EU Observatory on Infringements of IPRs* nell'ottobre 2013, lanciato dalla CE, nell'ambito delle azioni e con i fondi di EPO e UAMI

Oggetto dell'analisi *IPR Intensive Industries*: imprese le cui attività di protezione e sfruttamento della proprietà intellettuale per numero di addetti è superiore alla media

Nel biennio 2008-2010:

- hanno generato un incremento del 39% del PIL della UE
- hanno prodotto 56,5K di posti di lavoro, il 26% di quelli generati nella UE
- hanno generato 20K di nuovi impieghi, pari al 35% della nuova occupazione
- pagano ai propri lavoratori stipendi del 40% più alti rispetto a quelli pagati dalle altre imprese
- hanno contribuito per il 90% alle esportazioni UE ai paesi terzi

Take away messages

- Inizia a proteggere i tuoi diritti prima di entrare nel mercato
- Prepara una strategia per la protezione dei tuoi diritti di PI
- Svolgi le ricerche di anteriorità a livello mondiale
- Verifica la proteggibilità intrinseca dei tuoi IPR
- Svolgi investigazioni sui partner commerciali
- Fa effettuare ai tuoi consulenti la localizzazione dei contratti
- Crea un archivio di tutti i materiali rilevanti
- Conserva le documentazioni inerenti l'uso del marchio e i certificati originali
- Monitora il mercato e i comportamenti dei concorrenti
- Attiva, tramite il tuo agente PI, un sistema di sorveglianza mondiale
- Monitora il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)

Grazie per l'attenzione

DE TULLIO  PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Viale Liegi 48/b

00198 Rome Italy

Ph +39 06 85356383

Fax +39 06 85351514

info@detulliopartners.com

www.detulliopartners.com