

Serie speciale numero 16
Anno 26 - 21 ottobre 2016

A CURA DI
Marino Longoni

**GUIDA
GIURIDICA**

6,50 euro*

+ IL PREZZO DI

ItaliaOggi

ItaliaOggi

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE LE MIGLIORI ESPERIENZE ITALIANE DI ENFORCEMENT

**Contrastare con successo abusi e contraffazioni
di marchi, denominazioni di origine,
modelli di design, brevetti, informazioni segrete,
diritti d'autore, nomi a dominio**

CON LA GUIDA AI CONSULENTI IN P.I. E AGLI STUDI LEGALI SPECIALIZZATI

16° Edizione

Realizzato da Convey Srl



CONVEY
internet brand protection

Capitolo 5.23

Le strategie di difesa del marchio in dogana:
il caso 'PAUL & SHARK'di Mara Mondolfo, Trademark Attorney e Michal Hasiow,
Società Italiana Brevetti SpA, Milano

L'importanza, anche per le PMI, di proteggere la distintività e la creatività in quanto fonti di valore e strumenti per rafforzare la competitività internazionale è da tempo universalmente riconosciuta. Le istituzioni e le autorità preposte al riconoscimento e alla tutela dei diritti, dal canto loro, mettendo sensibilità e attenzione nell'applicazione di leggi e regolamenti consentono ai titolari di rendere sempre più efficace l'enforcement dei diritti.

L'azienda e la costituzione
del portafoglio marchi

La base per un buon *enforcement* è un portafoglio adeguato alle esigenze del titolare e uno dei temi delicati è appunto la necessità di accompagnare la crescita dell'azienda con un parallelo rafforzamento della protezione, affinché non si crei sproporzione tra la notorietà di un marchio e le azioni che il titolare è in condizioni di mettere in atto per la sua tutela.

Testimone di un tale processo è Dama S.p.A, fondata nel 1975 dalla famiglia Dini cui fa capo il marchio 'PAUL & SHARK', emblema italiano dell'eleganza sportiva *Made in Italy*, attualmente gestita dall'AD e Presidente Andrea Dini. Oggi il marchio 'PAUL & SHARK' è una realtà globale: le collezioni sono distribuite nel mondo attraverso 73 paesi, 458 città e 474 punti vendita, tra cui oltre 280 negozi monomarca, situati nelle città più esclusive, con oltre l'80% del fatturato realizzato all'estero.

Negli anni ottanta comincia un'estesa campagna per la registrazione di 'PAUL & SHARK' in più di sessanta paesi, molti dei quali extra-europei. Il marchio viene allora tutelato nella versione grafica caratteristica con il disegno dello squalo. In tempi più recenti, di pari passo con l'evoluzione del marchio, la tutela viene estesa anche alle singole componenti caratteristiche e per una gamma più ampia di prodotti.

L'adeguatezza del portafoglio alle esigenze correnti del *business* è verificata periodi-

1. ATTIVITA' ECONOMICA PRINCIPALE OGGETTO DELL'ARTICOLO (Codificazione ATECO 2007 - ISTAT)

- 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

2. ISTITUTI DI P.I. COINVOLTI

- Marchio

3. PRINCIPALI NORMATIVE RICHIAMATE

- Reg. (CE) n. 207/2009
- Reg. (UE) n. 608/2013

4. CONCETTI CHIAVE A SCELTA DELL'AUTORE

- Costruzione portafoglio marchi all'estero
- Blocchi di merce contraffatta in dogana
- Enforcement Database (EDB)

camente. Nel contempo sono adottate misure di razionalizzazione e consolidamento sfruttando le nuove possibilità che nascono dalle evoluzioni legislative e dall'adesione di nuovi paesi alle convenzioni internazionali. Si abbassano i costi di difesa del marchio e pertanto, a parità di budget, è possibile agire contro un numero maggiore di violazioni e con tasso di successo più alto. Nel caso delle opposizioni amministrative, accorgimenti in fase di registrazione permettono di intervenire senza necessità di invocare la notorietà del marchio, con riduzione importante di tempi e costi. Nei paesi dove gli uffici marchi effettuano un esame dei diritti identici o simili presenti sul registro, l'adeguata protezione del marchio 'PAUL & SHARK' comporta il rigetto d'ufficio delle domande usurpative dei terzi.

Partenariato con le autorità doganali

Un problema fondamentale è costituito dal-

Condivisione delle informazioni

Uno degli strumenti utilizzati dalle autorità doganali EU nella verifica della merce sospetta è l'Enforcement Database (EDB) elaborato dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Si tratta di una banca dati nella quale i titolari dei diritti possono inserire dati inerenti ai loro titoli e ai relativi prodotti, consentendo alle autorità doganali e le forze di polizia dei 28 Stati membri di individuare più facilmente i prodotti contraffatti e di intervenire. La banca dati costituisce inoltre un canale di comunicazione diretto tra i titolari dei diritti, i loro rappresentanti, e le autorità, che permette per esempio lo scambio di informazioni su casi sospetti e rischi di violazioni imminenti.

Dama S.p.A. partecipa attivamente all'EDB mantenendo aggiornato e completo il proprio 'Manuale Anti-contraffazione' disponibile in tutte le principali lingue dell'Unione, fornendo numerosi esempi di prodotti contraffatti, spiegando da quali elementi possa essere dedotta la natura originale o meno della merce. L'azienda, tramite i propri consulenti, partecipa inoltre agli eventi di formazione per le autorità doganali, tra cui l'*'EDB Forum'* organizzato ogni anno ad Alicante dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, nel corso del quale ha stabilito un contatto diretto con i singoli responsabili degli uffici nazionali, ha scambiato informazioni, ha mostrato il confronto tra prodotti autentici e contraffatti.

Conclusioni

Lo sviluppo di un portafoglio marchi solido e completo è il primo passo per l'elaborazione e l'implementazione di una strategia di *enforcement*, nella quale meritano particolare attenzione le attività delle autorità doganali. La difesa del mercato italiano ed europeo dalle contraffazioni provenienti spesso da paesi extracomunitari dovrebbe costituire una delle priorità delle imprese italiane, tanto a causa dei risvolti economici causati dalla contraffazione, quanto dalla necessità di salvaguardare l'immagine e la qualità del *'Made in Italy'* sul mercato interno.

la contraffazione e un ruolo chiave nella lotta contro la contraffazione 'PAUL & SHARK' è svolto dalla stretta cooperazione dell'azienda con le autorità doganali. Il blocco delle merci contraffatte prima che esse raggiungano il mercato è un obiettivo primario spesso reso possibile da procedure amministrative. Il coordinamento delle attività consente poi l'avvio di procedimenti penali o civili mirati, in base alle informazioni raccolte.

La normativa conferisce alle autorità doganali il potere di bloccare le merci sospette di violare diritti di proprietà intellettuale. La procedura prevede che il titolare presenti una Domanda di Intervento, fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività delle dogane. Una volta bloccata la merce, il titolare è informato e viene dunque messo in condizioni di accertare la natura dei prodotti ed esercitare i propri diritti.

Blocchi doganali e sequestri

Negli anni 2012-2015 Dama dà seguito a centinaia di segnalazioni di blocco in dogana o sequestro in una ventina di paesi, complessivamente per oltre 33 mila capi di abbigliamento recanti il marchio 'PAUL & SHARK' contraffatto. Ai primi posti nella classifica dei paesi con maggior numero di prodotti bloccati o sequestrati si trovano Marocco, Israele, Ungheria e Francia. Per numero di blocchi le autorità doganali più attive sul marchio 'PAUL & SHARK' sono state quelle di Germania, Belgio ed Austria.

Circa il 60% dei blocchi è avvenuto in conformità al Regolamento (CE) n. 1383/2003 e, partire dal 2014, Regolamento (UE) n. 608/2013; negli altri casi i prodotti sono stati bloccati all'interno del paese in conformità alle leggi locali, con procedure spesso paragonabili a quelle comunitarie.

Il punto chiave della politica della Dama S.p.A. in materia di anti-contraffazione è la tolleranza zero: l'azienda agisce anche a fronte di quantitativi molto bassi di prodotti bloccati o sequestrati. Ciò crea un rapporto virtuoso tra le autorità doganali e l'azienda che, valorizzandone l'operato, pone i presupposti per una collaborazione sempre più stretta ed efficiente tra le parti.