

Da Bianchi a Colnago, gli esempi dei marchi che sono riusciti a bloccare i beni taroccati

# Il falso online ha le ore contate

## Già rimossi dal web 35 mila inserzioni contraffatte

Pagina a cura  
DI GIOVANNI GALLI

**L**a battaglia contro le contraffazioni online dei marchi del made in Italy si può vincere. Chiedere, per esempio, a Bianchi, Campagnolo, Colnago o Pinarello, Nalini e Castelli, società e marchi leader nel mercato delle biciclette e del vestiario sportivo in Italia e nel mondo. Meno di due anni fa le grandi piattaforme di e-commerce cinesi, in primis quelle del Gruppo Alibaba, risultavano sature di decine di migliaia di inserzioni con biciclette, ruote, cambi, componenti in carbonio e abbigliamento contraffatti. Ora tali offerte illecite sono praticamente azzerate. Tra il novembre 2013 e il gennaio 2014, per esempio, l'azione di una società torinese, Convey, ha consentito di rimuovere dal web oltre 35 mila inserzioni di bici, telai e componenti contraffatti a marchio Pinarello (uno dei brand più apprezzati tra gli amatori delle due ruote che, non a caso, è fornitore delle biciclette dello squadrone di Sky, il più quotato a livello mondiale).

Le esperienze positive maturate e tutt'ora in corso nell'ambito della tutela di molti dei brand del settore sono state possibili anche grazie al concretizzarsi di un contesto culturale positivo maturato a livello di aggregazione internazionale d'impresa. Infatti, primo caso del genere, la Wfsigi, World federation of the sporting goods industry, di Berna, comprese le criticità

### I numeri della lotta alla contraffazione

Tipologia di prodotto	Inserzioni di prodotti contraffatti rimosse	Prodotti venduti prima della rimozione (6 mesi)	Ricavi inserzioni contraffattive (6 mesi)
Telai bicicletta	30.891	6.902	€ 2.343.879,54
Componentistica	24.184	31.480	€ 940.044,49
Ruote	10.577	2.028	€ 699.335,78
Abbigliamento	20.425	70.008	€ 1.686.449,05
Tot.	86.077	110.418	€ 5.669.708,86

\* I risultati sopra riportati si riferiscono ai seguenti marchi: Pinarello, Most, Selle Smp, Castelli, Sportful, Nalini, Fsa, 3t, Campagnolo, Fulcrum, Bianchi.

in internet per i propri associati, ha siglato con la società torinese una convenzione ad hoc che sta dando frutti molto positivi alle imprese italiane e straniere aderenti, inclusi grandi brand dello sport e dell'apparel internazionale, come Under Armour e Warrior Sports, nonché altrettanto famose squadre di calcio professionistico, come il Liverpool e il Tottenham FC in Inghilterra, il Sevilla in Spagna e il Porto in Portogallo.

Tale modello di aggregazione strategica contro la piaga citata potrebbe essere applicato con successo da altre associazioni di categoria di diversi altri settori tipici del made in Italy: nei settori delle calzature e degli occhiali, per esempio, due indagini realizzate nel 2014 proprio dalla torinese Convey su incarico del Ministero dello sviluppo economico, analizzando circa un milione di pagine internet ed oltre 110 marchi italiani ed esteri (prodotti in Italia), non solo ha portato a galla contraffazioni per oltre il 20% sul web e per oltre il 50% sulle piattaforme di commercio elettronico del Far East (in primis cinesi), ma ha anche dimostrato che, per vincere davvero questa guerra, è necessario che i marchi italiani accantonino un po' le rivalità del mercato tradizionale e stringano qualche forma di nuova alleanza nel mercato virtuale. Sono le associazioni d'impresa ad avere in mano la chiave di questo salto culturale.

© Riproduzione riservata

### Uno scudo per la proprietà industriale

Convey srl, tipico esempio di piccola impresa italiana creativa, nasce oltre 30 anni fa a Torino per fornire servizi e formazione nell'ambito della proprietà industriale e intellettuale e accumula grande esperienza proprio sul concetto di tutela degli asset immateriali collaborando con moltissimi studi di consulenza specialistica. A inizio degli anni 2000, intuì che design, marchi, brevetti, loghi, copyright e ogni altra forma di tutela della creatività e distintività commerciale dei prodotti sarebbero stati messi in grave pericolo dallo sviluppo straordinario di internet e dalla enorme facilità di clonare un website, copiare un catalogo, riprodurre falsamente un trademark o, addirittura, tutto il «look&feel» di un prodotto di successo: la società dedica quindi ogni energia a sviluppare metodi e soluzioni nuove, concrete ed efficaci, e alla portata anche delle medie imprese

per combattere la nuova piaga del neonato Terzo millennio e, dopo dieci anni di ricerca, sviluppo e sperimentazione, in molti settori mette a punto un'offerta di elevato livello e la propone con successo al mercato, non solo nazionale. Due i filoni di servizio che caratterizzano la specializzazione: la Brand Intelligence, cioè la capacità di individuare e misurare con metriche oggettive il livello di criticità degli abusi e contraffazioni perpetrate a danno di un marchio o di una denominazione protetta e la Brand Protection (di solito strettamente connessa alla prima), cioè la capacità di intervenire sui casi di uso illecito, per via amministrativa, (rimanendo cioè alla larga da cause e tribunali) sfruttando la grande conoscenza di norme e regolamenti specifici del mondo internet e le modalità di utilizzarli in tempi rapidissimi, come la rete impone.

### L'arma più efficace resta la procedura amministrativa

I contraffattori si servono in maniera diffusa delle piattaforme di commercio elettronico cinesi per la vendita di prodotti falsi. Tale prassi è incentivata da due ordini di motivi: l'assenza di un obbligo generale di controllo delle vendite da parte degli Isp, unitamente al meccanismo secondo il quale gli stessi maturano ricavi sulla base delle vendite dei sellers ospitati sulla piattaforma. Intraprendere un procedimento giudiziario volto a reprimere tale fenomeno richiede tempi molto lunghi e costi altrettanto elevati.

Inoltre, nonostante sia intervenuto l'importante precedente giurisprudenziale della sentenza Yinian vs. Taobao, la quale ha aperto nuove possibilità per la tutela dei marchi su website e piattaforme cine-

si, sono rimasti numerosi i dubbi concernenti l'effettiva utilità di esperire un'azione giudiziaria nei confronti della piattaforma. Dalla predetta sentenza, infatti, è

emersa la grande difficoltà di dimostrare in sede giudiziaria la responsabilità dell'Isp in relazione al

carattere illecito delle inserzioni pubblicate dai suoi utenti, nonché il carattere irrisorio del risarcimento ottenibile dal ricorrente.

A fronte di inserzioni/offerte di prodotti a trademark contraffatto e alla luce dei problemi evidenziati, l'invio per via amministrativa di reclami circostanziati e sistematici alla piattaforma online resta, a oggi, la misura più efficace e rapida per tutelare i diritti di proprietà intellettuale nell'e-commerce: attraverso la segnalazione sistematica dell'abuso ai gestori dei siti piattaforma (il c.d. «complaint»), corredata da prove adeguate, si intima al provider di rimuovere i

contenuti illeciti.

Tale misura risulta efficace portando, a seconda del numero e della gravità delle violazioni contestate e ben documentate, in primo luogo alla rimozione dell'inserzione/i, nonché eventualmente alla sospensione o definitiva cancellazione dell'account del venditore/eshop dalla piattaforma, con conseguente perdita dell'avviamento commerciale accumulato in anni di attività con il medesimo nome/nick name (i c.d. «feedback»).

L'aspetto problematico che concerne la tutela dei diritti di proprietà intellettuale per via amministrativa è costituito dalle competenze necessarie a porre in essere un simile programma di enforcement: competenze informatiche e di brand intelligence per individuare i venditori di prodotti contraffatti, competenze di proprietà industriale per distinguere le tipologie di abuso e contraffazione perpetrati a detrimento del brand e, infine, competenze sulle procedure di tutela di brand proprie di ogni piattaforma.

