

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE,  
DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE  
E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**AUDIZIONE**

**46.**

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 MARZO 2016**

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE **COLOMBA MONGIELLO**

**I N D I C E**

	PAG.		PAG.
<b>Sulla pubblicità dei lavori:</b>			
Mongiello Colomba, <i>Vicepresidente</i> .....	2	Mongiello Colomba, <i>Vicepresidente</i> .....	2, 5
		Bergonzi Claudio, <i>Segretario generale di Indicam</i> .....	2
<b>Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi:</b>		<i>ALLEGATO</i> : Documentazione presentata da Indicam .....	6

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE  
COLOMBA MONGIELLO

**La seduta comincia alle 14.30.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale. Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'approfondimento tematico in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale, l'audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi.

Do la parola quindi al dottor Bergonzi.

CLAUDIO BERGONZI, *Segretario generale di Indicam*. Grazie, presidente, buon-giorno a tutti e grazie per l'opportunità concessa a Indicam di essere audita in questa Commissione, di cui abbiamo seguito i lavori sin dall'inizio con grande interesse.

L'associazione che dirigo riunisce 140 imprese italiane e multinazionali, che assommano in totale a circa il 2,5 per cento del prodotto interno lordo nazionale, per cui abbiamo un osservatorio privilegiato.

Produco una memoria che è a disposizione dalla Commissione anche per la pubblicazione.

I macrotemi che abbiamo affrontato sono quelli dello scenario internazionale e del digitale, del *Digital Commerce*, che è uno scenario a tendere del commercio, quindi non più *e-commerce* ma il commercio *tout-court*.

A livello internazionale noi abbiamo delle criticità evidenti, che poi diventano anche criticità per l'altro settore che andiamo a toccare, quello del *digital*. Le criticità evidenti sono prima di tutto la numericità del problema. Non si possono fare con precisione stime sull'industria della contraffazione perché di fatto siamo davanti ad aziende che non hanno bilanci depositati, non tracciano il proprio denaro e non hanno alcuna tassa pagata, che si stimano attorno ai 1.300 miliardi di dollari solamente nel 2015 per volume di merci scambiate e per volume di merci prodotte nazionalmente.

Questi dati differiscono leggermente da altri dati più diffusi, che sono quelli OCSE, perché i dati OCSE tengono conto esclusivamente delle merci scambiate e non delle merci prodotte nazionalmente, quindi sono due dati difficilmente comparabili, io mi affido di più ai primi, che sono della Camera di Commercio internazionale che già evidenziano un problema molto ampio.

L'origine di questi prodotti sappiamo qual è, anche qui si parla di stime però è un *Far East* che pesa per il 60-70 per cento, non bisogna tralasciare il bacino del Mediterraneo con delle specificità, quindi la Turchia in questo momento rappresenta un problema sicuramente ampio anche a livello di normative di intervento che esistono in quel Paese, come evidenziato da uno studio recente delle Nazioni Unite con

il MISE sull'area cosiddetta Eumed, ossia Paesi mediterranei più altri del Medio Oriente, sulla presenza e applicazione di normative in materia di agroalimentare. Abbiamo grandi carenze in alcuni Paesi e la Turchia è uno di questi.

L'Egitto è specializzato in tipologie di prodotti più legati al *food*, abbiamo delle specializzazioni per i vari Paesi, quindi è vero che il 70 per cento proviene dal *Far East*, però una certa quota proviene dal bacino del Mediterraneo. Tutte queste merci sono caratterizzate dal fatto di transitare spesso per l'Europa, la grossa criticità europea è quella delle merci in transito, quindi merci dichiarate in transito sul territorio comunitario provenienti da Paesi extra-europei e destinate a Paesi extra-europei.

In questi giorni la situazione è drammaticamente bloccata nei controlli doganali, a seguito di due sentenze abbastanza infauste della Corte di giustizia del 2009, note come sentenze Nokia e Philips, sentenza di Philips contro un produttore cinese, sentenza di Nokia contro le dogane inglesi.

Da quel momento le dogane non hanno più avuto possibilità di intervenire su istanza di un titolare di diritti, qualora chiedesse l'intervento perché la merce dichiarata in transito recava un marchio contraffatto, perché, se veniva dichiarata solamente in transito, non c'era possibilità di intervento. Se uno falsifica merce, può anche falsificare la dichiarazione di transito.

Dal 2009 ad oggi si è svolto un dibattito politico senza fine tra il blocco dei Paesi del Nord, grossi porti e grosse economie portuali (Germania, Inghilterra, Olanda e Belgio), che si schieravano totalmente contro una revisione di normativa, il blocco del sud (Italia, Francia e altri Paesi), che chiedevano una revisione normativa.

La Commissione UE aveva da subito stabilito un principio, che era molto simile al principio dello USA Act, principio americano che prevedeva che qualsiasi merce recante un marchio contraffatto che transitasse sul territorio dell'unione – in questo caso americana – potesse essere bloccata

su istanza del titolare. Ovviamente questo era l'auspicio della Commissione, ma in ambito di Consiglio e di Parlamento non si è mai arrivati ad una soluzione definitiva.

Devo dare atto alla presidenza italiana di avere smosso le acque nel semestre di presidenza e di essere giunta a una posizione di compromesso, che non è ottimale ma è stata approvata a dicembre 2015 dal Parlamento, diventando quindi nuova proposta di regolamento e direttiva, che va a sanare in parte la criticità di merci dichiarate in transito entranti nel territorio dell'Unione.

Ovviamente non siamo nella situazione migliore, ma è una situazione meglio del peggio che avevamo precedentemente. In questo caso cosa dicono regolamento e direttiva in breve? Le merci possono essere bloccate sul territorio comunitario qualora destinate a un Paese terzo, se il detentore della merce non è in grado di dimostrare che il titolare di diritti non ha eguali diritti nel Paese terzo di destinazione.

Sembrerebbe una situazione ottimale, ma esistono Paesi nel mondo che non contemplano la registrazione, quindi basta indicare come Paese terzo di destinazione uno di questi e il gioco è fatto.

Digitact sud la settimana scorsa ci diceva però che questo pacchetto garantisce un grosso beneficio rispetto alla situazione attuale e che le analisi delle dogane dovrebbero fugare il rischio che la destinazione terza sia uno di questi Paesi registrazione *free*.

Abbiamo bisogno di un tempo di monitoraggio, il regolamento entrerà in vigore il 23 marzo, quindi tra pochi giorni, la direttiva purtroppo ha un tempo limite per l'adozione degli Stati, il 14 gennaio 2019.

La direttiva armonizza al diritto interno, di conseguenza andrebbe a proteggere anche i marchi esclusivamente registrati per l'Italia, a beneficio di piccole e medie imprese che spesso non hanno il *budget* per effettuare registrazioni più ampie. Auspichiamo che quanto prima si arrivi ad una legge nazionale di recepimento della direttiva, cosa che sarebbe estremamente importante per indirizzare l'azione delle nostre dogane e per fare pressione

sugli altri Paesi al fine di un'adozione più rapida.

Ho parlato di questo perché questa è l'area principale di criticità a livello internazionale. In questo momento c'è infatti un'Europa che è una sorta di *hub* privilegiato per lo scambio di merci fintamente destinate a Paesi terzi, che provengono dall'extra UE e vengono immesse liberamente in circolazione, con tutti i profili che ne conseguono, quindi problemi ampiamente dimostrati di infiltrazioni ad alto livello di criminalità e ultimamente anche di utilizzo di queste merci per finanziare atti terroristici.

Questo è accaduto in Francia con gli attentati di Charlie Hebdo e del Bataclan, con casi dimostrati dalla polizia francese di terroristi in azione che utilizzavano scambio di merci contraffatte ai fini di finanziare le loro attività per approvvigionamento di documenti, stabilimento di contatti e reperimento di armi.

Nell'ambito della parte *on line* abbiamo un *digital market* che cresce del 25 per cento all'anno, quindi *in primis* per le imprese che associamo questa è l'opportunità del presente, perché non ha più senso dire del futuro. Abbiamo anche qui delle grandissime carenze che bisogna risolvere a livello comunitario. È un obiettivo della Commissione lavorare sul *Digital single market*, ovvero fare in modo che lo spazio europeo sia un unico mercato digitale, abbattendo le barriere che esistono e sono forti, basti pensare alla differenza di IVA tra i diversi Paesi, che è una barriera per uno scambio *cross border* di merci, come avviene normalmente nel commercio elettronico. Il 15 per cento delle merci acquistate in Italia proviene da extra Italia.

Nella *Digital single market* è prevista una serie di altre misure volte all'armonizzazione, quindi anche l'adeguamento della legge sul *copyright* rispetto ai nuovi strumenti tecnologici a disposizione, però nella *Digital single market* si inizia a parlare (senza sapere con quale obiettivo la Commissione si stia ponendo) anche di un tema spinoso, indirizzato dalla direttiva n. 31 del 2000, la direttiva e-Commerce regolante il commercio elettronico.

Questa è stata fatta nel 2000 e recepita con legge nazionale nel 2003, quando nel 2000 Twitter doveva nascere sei anni dopo, Google è stata quotata in Borsa quattro anni dopo, Amazon ha fatto il primo attivo nel 2002, quindi nel 2000 si parlava di un digitale che non ha nulla a che vedere con quello di oggi.

La classificazione dei player del digitale è fatta in tre maniere, quindi vengono classificati gli attori della Rete in tre modi che sono arrivati a sofferenza, perché nel frattempo sono nati dei soggetti intermedi che si è cercato di far rientrare nelle tre categorie ma con grandissima fatica da parte delle giurisprudenze nazionali in maniera disomogenea (bisogna dirlo) e da parte dalla Corte di Giustizia, laddove è adita dalle giurisdizioni nazionali, potendo intervenire esclusivamente sull'interpretazione della direttiva n. 31.

Per noi questa direttiva è assolutamente anacronistica, le tre categorie non coprono l'offerta presente in questo momento sul mercato digitale e c'è un grosso problema legato alla responsabilità dei soggetti intermedi nella Rete. Chi sono i soggetti intermedi nella Rete? Quelli che la direttiva cerca di classificare al 2000, ma che oggi non ha senso riuscire a classificare in quella maniera.

La responsabilità degli intermediari è il passo fondamentale perché in questo mercato, che è dicotomico tra marche e consumatori, ci sia qualcuno in mezzo che agisca nelle garanzie degli uni e in collaborazione con gli altri, per fare in modo di avere una summa di interventi che riduca il problema. È un nodo centrale, di cui in questi minuti stanno discutendo alle Politiche comunitarie in Commissione UE.

Teniamo conto della responsabilità degli intermediari nel digitale, ma anche in qualsiasi altro settore fisico. Nel digitale, però, responsabilità degli intermediari significa una piattaforma che, ricevendo una richiesta di essere messo *on line* da un venditore che sta vendendo merci palesemente contraffatte, stante la direttiva attuale non ha una responsabilità, quando invece, come la giurisprudenza della Corte di giustizia ha acclarato, svolge anche un ruolo attivo nel

posizionare la vendita di questo prodotto, quindi non ha meramente un ruolo di *host*, ma ha un ruolo attivo.

Una delle sentenze più celebri, L'Oréal contro eBay, andava proprio in questa direzione dal momento che eBay tramite AdWords aveva sponsorizzato il fatto che un determinato prodotto contraffatto potesse essere trovato sulla sua piattaforma, per cui la Corte di giustizia diede ragione all'Oréal contro eBay.

**PRESIDENTE.** Purtroppo la devo interrompere perché stanno cominciando i lavori d'Aula. So che lei ha lasciato agli atti una ricca documentazione di cui la ringra-

zio e di cui dispongo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nel ringraziare il segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi, dichiaro conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

**DOTT. RENZO DICKMANN**

---

*Licenziato per la stampa  
il 16 maggio 2016*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Illustre Presidente, signori Onorevoli

Vi ringrazio per l'opportunità concessa a INDICAM di partecipare alle audizioni della Commissione, augurandomi di poter dare un contributo che sia concretamente utile ai lavori, importanti, che fin dall'inizio abbiamo seguito con grande interesse.

L'associazione che dirigo è nata nel 1987 al fine di rappresentare l'industria, principalmente quella che si definirebbe, come oltre dettaglierò, con intenso uso dei diritti di proprietà intellettuale, e il mondo del diritto in materia di proprietà industriale. Oggi contiamo 140 associati che producono il 2.5% del PIL Italiano. Siamo, quindi, un osservatorio privilegiato del mondo della proprietà industriale, sintesi tra l'industria e il diritto, poiché contiamo tra i nostri membri oltre 40 dei più competenti studi professionali e di consulenza.

E' quanto più necessario, infatti, che la piena coscienza dei danni inferti dalla contraffazione e, in generale, dalla violazione della proprietà Intellettuale sia basata sull'analisi approfondita di ogni molteplice aspetto che ne può determinare la diffusione.

Siamo di fronte a un vero e proprio allarme sociale, vasto nelle proporzioni e nelle conseguenze gravi, ma purtroppo, occorre dirlo, non sempre adeguatamente contrastato come, appunto, un allarme sociale meriterebbe. Vedremo più avanti quali carenze identifichiamo nel sistema in essere, e anche in prospettiva, e quali aree riteniamo più rischiose.

Il tema che si affronterà nella mia relazione verte sugli ambiti sia della struttura a livello internazionale di norme in essere, sia nell'analisi della contraffazione che viaggia attraverso la rete internet. Ad ognuno degli argomenti si porteranno, giova dirlo, i contributi frutto dell'esperienza maturata attraverso il costante lavoro con i nostri associati, in primis, e con le istituzioni nazionali ed Europee di riferimento.

Rientriamo, in generale per ciò che concerne i nostri associati, in pieno in ciò che l'OAMI, nel suo recente studio<sup>1</sup> sul contributo della Proprietà Intellettuale alle Economie degli Stati Membri, definisce industrie ad alta intensità di Proprietà Intellettuale (IPR).

La definizione è sicuramente esaustiva, laddove identifica chiaramente aziende che investono nella PI come veicolo di crescita, di competitività, di distinzione. La capacità di crescita di queste imprese è valutabile in un complessivo impatto del 40% sul PIL nazionale,

<sup>1</sup> [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/documents/IPContributionStudy/full\\_report/joint\\_report\\_epo\\_ohim.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/IPContributionStudy/full_report/joint_report_epo_ohim.pdf)

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

con un altrettanto impressionante dato di 26% del totale addetti appartenenti a queste imprese rispetto al totale Italiano.

E' chiaro, quindi, come la necessità di analizzare, come precedentemente detto, nei dettagli i fenomeni di violazione degli IPR sia indispensabile in un Paese che dipende così fortemente dalla capacità distintiva e innovativa dei titoli di proprietà intellettuale. Ed è importante sottolineare, nel contempo, come sempre gli Studi OAMI evidenziano quale frattura sia oggi tra organizzazioni strutturate e piccole imprese nella capacità di investimento in IPR. E' evidente come questo avvenga troppo raramente nel caso di quelle piccole realtà che, in Italia più che altrove, costituiscono l'ossatura del sistema produttivo e che, spesso, hanno proprio nella tipicità della propria creatività e produzione gli elementi distintivi. Punti di forza e di debolezza, laddove non adeguatamente protetti, nello stesso momento.

Completo questo quadro introduttivo con un altro dato, emblematico, che sempre lo Studio OAMI ci dimostra; le imprese che utilizzano IPR in maniera strutturata, ossia che di fatto basano sulla capacità creativa, distintiva ed innovativa il proprio business, generano un fatturato per addetto superiore del 29%. Questi pochi numeri che vi ho voluto dare aiutano a creare un contesto che deve, necessariamente, essere tenuto in conto, al fine di basare non solo un'analisi su ciò che è in Italia, ma su ciò che deve essere in EU per innalzare il livello della reazione alle violazioni di IPR. Ne va, badiamo bene, non già del fatturato di singole imprese, ma della capacità continentale di stare sul mercato globale, di generare ricchezza ed opportunità per chi è appena entrato o entrerà nel mondo del lavoro. E per una volta questo non è uno slogan, ma crudo realismo.

In precedenti audizioni questa Commissione ha avuto modo, in alcuni casi con una profondità di dettaglio molto elevata, di avere visibilità sul meccanismo presente, a livello Internazionale, per la protezione degli IPR.

Restando solo ai tempi più recenti, l'audizione del Sottosegretario Gozi ha descritto una panoramica completa, di ottimo interesse in alcuni punti, che saranno ripresi almeno nei concetti nella mia relazione, e di aggiornamento su un tema caldo come il trattato TTIP tra USA ed EU.

A livello generale di inquadramento non mi soffermo, quindi, su ciò che costituisce lo scenario generale di riferimento, laddove si possono considerare stelle polari del settore il WIPO e il WTO. Sempre senza ripetere ciò che già precedentemente la commissione ha avuto modo di approfondire, occorre dire che altri elementi fondamentali sono i trattati TRIPS, che arrivano a porre le basi per analizzare il contesto internazionale.

L'accordo, nel 1994 in Uruguay, fu una vera e propria svolta, nel momento in cui veniva riconosciuto che non c'erano uguaglianze di tutela dei IPR a livello globale, andando a

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

favorire così fenomeni di traffico di merci in violazione dei diritti PI, creando motivi di tensione commerciale tra Stati. E inoltre l'accordo riconosce i principi di base del GATT (General Agreement on tariff and trade) e rimanda agli specifici accordi internazionali per la disciplina (Berna per il diritto d'autore, Parigi per la proprietà industriale), che regolano i rispettivi ambiti. Per comprendere in pieno il ruolo del Trips occorre evidenziarne due punti sostanziali. Il primo è relativo alla forza dell'accordo, laddove, rispettando il GATT, esso è un elemento che qualsiasi Stato membro del WTO ha firmato ed espressamente accettato. Da ciò consegue che, almeno a livello normativo interno, ogni membro del WTO ha una legislazione che non può essere inferiore agli standard fissati nei TRIPS e nemmeno può garantire un trattamento inferiore a quello che la parte avrebbe nel proprio ordinamento. Per dare adeguata importanza a questo punto, sia sufficiente pensare che un Paese come la Cina, oggi ritenuto responsabile di circa il 60% di tutte le merci contraffatte prodotte nel Mondo, non avrebbe certamente aderito alle Convenzioni Internazionali sopra-citate, mentre con l'adesione del 2002 al WTO, ha dovuto sottoscrivere il TRIPS. Certo, ribadiamo, un conto è adeguare la normativa, un altro poi applicarla con efficacia e, soprattutto, avere legislazioni interne in grado di favorire i produttori nazionali.

Il secondo punto importante dei TRIPS è il trattamento da garantire, almeno pari a quello che la parte otterrebbe nel proprio sistema.

Certamente l'accordo lascia ampio spazio ai legislatori nazionali per poi disegnare gli impianti normativi tipici, ma si deve considerare un punto sicuramente importante di cui tenere sempre conto, nel momento in cui si metta mano a normative che impattano sul traffico di merci.

Per questo, allora, mi ricollego a quanto recentemente approvato in ambito EU; in particolare al Regolamento 2015/2424 di modifica del Regolamento 207/2009, atto a disciplinare il marchio comunitario, e alla Direttiva 2015/2436 modificante la Direttiva 2008/95, disciplinante sempre il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sui marchi d'impresa.

Siamo in presenza di due atti normativi Comunitari che operano nel pieno rispetto, come enunciato rispettivamente nel Considerando 15 e nel Considerando 21, del GATT del WTO. Questi due atti Comunitari meritano un'analisi approfondita, soprattutto laddove non solo la loro lettura, ma l'intera storia che li ha contraddistinti evidenzia che il contrasto alla contraffazione non sempre sia la priorità per tutti i Paesi Membri o, almeno, non dalla stessa prospettiva.

Mi limito, in questo ambito e per utilità nei confronti della missione della Commissione, a soffermarmi su alcuni punti essenziali dei rinnovati Pacchetti Marchi.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Un punto chiave su cui soffermo l'analisi è la previsione di controllo di merci dichiarate in transito e rese disponibili, in transito, deposito o altra forma di stop non destinato all'immissione in commercio, sul territorio dell'EU. Il precedente pacchetto di norme arrivò, drammaticamente, a essere messo in discussione a seguito di una sentenza, nota come "Nokia/Philips", della Corte di Giustizia EU del 2009. Si tratta, in estrema sintesi, di due casi giudiziari aventi come attore le due aziende elettroniche, contro nel caso di Philips un'azienda cinese e nel caso di Nokia i servizi doganali Inglesi.

Si tratta di un pacchetto di sentenze che ha creato un impatto che dire devastante è poco, soprattutto nel dare adito, come si vede tra poco, ad alcuni sistemi di non controllare, volutamente, merci dichiarate in transito e provenienti da fuori il territorio Comunitario.

Nel caso delle due sentenze ciò che rileva, e che mandò in crisi l'impianto delle norme EU, fu come si riporta testualmente *"...le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea da un diritto di marchio o copia di un prodotto ivi protetto da un diritto d'autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo;*

*- dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione".* E ancora in un altro passaggio: *"... La Far East Sourcing, i governi del Regno Unito e ceco nonché la Commissione, pur riconoscendo i problemi legati al traffico internazionale di imitazioni e di copie, ritengono che delle merci non possano essere qualificate come «merci contraffatte» né come «merci usurpative» a norma dei detti regolamenti, qualora non esista alcun elemento che faccia supporre che i prodotti di cui trattasi saranno immessi in commercio nell'Unione. L'interpretazione contraria estenderebbe indebitamente la portata territoriale dei diritti di proprietà intellettuale conferiti dal diritto dell'Unione nonché dal diritto nazionale degli Stati membri, con la conseguenza che, in numerosi casi, sarebbero ostacolate operazioni legittime di commercio internazionale di prodotti che transitano nell'Unione".*

Arrivando alla conclusione: *"...le merci provenienti da uno Stato terzo e che costituiscono imitazione di un prodotto tutelato nell'Unione europea da un diritto di marchio o copia di*

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

*un prodotto ivi protetto da un diritto d'autore, da un diritto connesso, da un modello o disegno non possono essere qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» ai sensi di detti regolamenti per il solo fatto di essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione in regime sospensivo; dette merci, per contro, possono violare tale diritto ed essere pertanto qualificate come «merci contraffatte» o «merci usurpative» laddove sia dimostrato che sono destinate ad essere immesse in commercio nell'Unione europea; una siffatta prova è fornita, in particolare, qualora emerga che dette merci sono state oggetto di una vendita ad un cliente dell'Unione o di una offerta in vendita o di una pubblicità rivolta a consumatori dell'Unione, o quando risulta da documenti o da corrispondenza concernenti tali merci che è previsto che le medesime siano dirottate verso i consumatori dell'Unione”.*

Ho voluto riportare vari passaggi delle note sentenze affinché possa essere chiaro il percorso, vizioso lasciateci dire, che ha portato a una situazione che è stata, ed è tutt'ora, insostenibile nell'approccio ai controlli doganali appunto delle cosiddette merci in transito. Ciò che, occorre dire da subito, appare in netto contrasto con i fondamenti stessi è che si anteponga un regolamento come il 1383/2003, poi modificato dal 608/2013<sup>2</sup>, ossia il cosiddetto Regolamento Doganale, a una norma sostanziale di diritto interno. Questo è il primo non senso che ha determinato questa sentenza laddove, è bene dirlo, lo stesso organo giudicante dichiarò essere fortemente insoddisfacente, e con indicazione di necessaria revisione delle norme.

Ciò non toglie, però, che dal 2009 a causa di questa errata interpretazione, alcuni sistemi nazionali di controllo doganale abbiano pienamente seguito il dettato derivante dalle sentenze, di fatto non effettuando alcun controllo doganale per merci di provenienze extra-UE e con destinazione extra-UE. Occorre dire che le dogane di Olanda, Inghilterra, Germania e Belgio sono state autentiche paladine di questo approccio, diventando però autentici buchi nella rete doganale EU. Lo spazio comunitario, giova ricordare, è un unico territorio doganale che ha 28 “agenti” diversi. E' chiaro che, nel momento in cui alcuni di questi 28 agiscono chiaramente con scarsa, se non nulla, solerzia nell'affrontare un problema vasto, la situazione precipita. Il risultato, come l'industria, anche da INDICAM rappresentata per l'Italia, a livello EU evidenziò, fu un crollo di controlli doganali di merci in transito del 65%. Con la conseguenza, immeditata, di vedere svuotarsi di traffico i Paesi le cui Dogane erano più intransigenti, rispettando l'applicazione delle norme di diritto sostanziale, a favore delle dogane dei Paesi citati. Che, in questo modo, hanno rilevato la vera essenza delle loro

<sup>2</sup> REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

successive reiterate opposizioni a qualsiasi intervento modificativo delle norme, sia del Regolamento che della Direttiva, a tutela dei marchi (cito marchi, per brevità).

Ho compiuto questo piccolo salto nel passato al fine di comprendere meglio l'attualità, che ha visto un percorso estremamente travagliato nella riforma del cosiddetto pacchetto marchi, appunto costituito dai due impianti comunitari.

E' bene dire che la Commissione EU emise una chiara indicazione volta a modificare gli impianti, al fine di ristabilire con chiarezza la possibilità di controllo di merci in transito, laddove il titolare di diritti con la necessaria assistenza della Autorità Nazionali (Dogane), potesse prevenire la circolazione di merci detenute in transito con segni contraffatti.

Questo testo, chiaro e limpido, ebbe notevoli resistenze, da parte Olandese, Tedesca e Inglese. Il continuo rinvio, sotto presidenze diverse, di proposte diverse di emendamento dei testi, portò la Presidenza Italiana ad accelerare i tempi, arrivando in COREPER a una proposta che ora costituisce la base della revisione dei due pacchetti.

Da subito, sgombrando il campo, occorre dire che non si tratta di una soluzione ottimale, lontanamente aderente a quanto la Commissione indicò. Realisticamente, però, va detto che la trattativa, di pura origine politica, ha portato a quel lieve miglioramento che ora abbiamo nei testi, ma che la realtà dovrà dimostrare possa portare a mutare l'atteggiamento di certe Dogane.

Di fatto nel nuovo testo le merci dichiarate in transito per un Paese terzo e provenienti da fuori EU possono essere bloccate e ispezionate, laddove il titolare abbia diritti analoghi nel Paese di destinazione. Sta al detentore della merce dimostrare la non titolarità di tale diritto.

E' una soluzione che presta il fianco a molte debolezze, se si pensa che in alcuni sistemi Paese Extra EU non esiste, tout court, un sistema di registrazione dei diritti, senza entrare poi in ulteriori dettagli e specificazioni più sottili.

Per concludere questa parte, a dimostrazione della poca cooperazione di Olandesi e Inglese sul tema, vale la dichiarazione acclusa all'ultima votazione del Parlamento EU, in cui gli Olandesi, per esempio, si sono astenuti, definendo "inaccettabile" la parte sulle merci in transito.

Il Regolamento 2424 entrerà in vigore il 23 marzo del 2016 e, come presentato durante i lavori dell'Osservatorio EU sugli IPR infringements a marzo 2016 da parte di DG Taxud, esso avrà un impatto positivo sull'attitudine delle Dogane ad intervenire nelle ipotesi previste in caso di merci in transito. Dg Taxud è stata estremamente chiara, anche se meno convincente, nel sottolineare come con l'entrata in vigore non ci saranno più motivi per non ispezionare merci in transito. Altrettanto ha voluto sottolineare come saranno emanate delle

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

linee guida alle Autorità Doganali dei 28, con chiaro remind delle nuove disposizioni. Meno convincente appare, invece, il tentativo di Dg Taxud di diminuire gli effetti, potenzialmente di grande negatività, della previsione stessa, laddove si pretende che il titolare di diritti abbia, appunto, diritti analoghi a quelli vantati in EU anche nel Paese dichiarato di destinazione. E' da tenere in considerazione, difatti, che non tutti i Paesi adottano un sistema di riconoscimento e di registrazione dei titoli di proprietà intellettuale. Questo determina, come è facile prevedere, un buco ampio nella previsione della direttiva e del regolamento EU. Oltretutto si pretende che il titolo sia valido, nel Paese di destinazione, con questo anche comportando che il titolare di diritti possa dimostrare l'uso di detti titoli nel mercato in questione, come infatti alcuni sistemi richiedono. Le conseguenze, dal punto di vista dei titolari di diritti, appaiono preoccupanti. Procedo con un esempio, per meglio far comprendere la potenziale falla del sistema previsionale della direttiva e del regolamento. Nel caso in cui un carico di merci di provenienza extra-EU approdi in un punto doganale dell'Unione, dichiarato in transito con destinazione finale un Paese extra-EU in cui il titolare non possa aver registrato il proprio titolo (o in cui il titolo sia considerato non registrabile per effetto del pre-uso di un infringer o ancora in cui debba poter dimostrare l'uso del titolo registrato), il cosiddetto detentore delle merci in transito chiederebbe appunto che il titolare dimostri ciò che non potrebbe, di fatto liberando le merci con effetto immediato. A queste obiezioni DG Taxud risponde, in maniera meno convincente di quella impiegata per sottolineare gli effetti benefici delle due misure citate, che le analisi di rischio, che i controlli delle effettive destinazioni e che lo scambio di informazioni renderanno tali rischi minimi. Non è certamente facile prevedere cosa potrà accadere dopo l'attuazione del Regolamento, e qui concordiamo con il timing di un anno di monitoraggio che DG Taxud in qualche maniera si dà e dà al mercato, ma è un warning da tenere in seria considerazione, pensando a quale complessa materia sia quella delle merci dichiarate in transito. Il rischio, ancora una volta, è che la facile mappatura dei Paesi non garanti della proprietà intellettuale e della registrazione dei titoli possa essere attuata dalle organizzazioni dedite al commercio di merci contraffatte, rendendo quindi particolarmente inadatte le norme appena approvate.

Occorre, inoltre, citare altri due rischi che, sempre durante i lavori di marzo dell'Osservatorio Eu sugli IP infringements, sono emersi sul tema delle merci in transito a seguito del dibattito con DG Taxud. L'impatto per le imprese piccole e medie potrebbe essere eccessivamente oneroso, laddove si pensi che in questi casi varrebbe come effetto limitante dell'efficacia delle norme appena approvate anche la non copertura di alcuni Paesi del mondo da parte dei titolari di diritto. In questo caso, infatti, motivi semplici di costo

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

potrebbero non portare il titolare a effettuare registrazioni preventive in Stati non ancora coperti da una presenza commerciale, estendendo quindi il numero di Stati a rischio, quando indicati come di destinazione. E, inoltre, si deve anche considerare che a poco vale il velato suggerimento da parte di Dg Taxud di estendere le registrazioni da parte delle imprese, considerando appunto il motivo economico in capo alle imprese. La situazione, oltretutto, è ancora aleatoria se si pensa che il Regolamento, come natura, entra in vigore dal 23 marzo, mentre per la direttiva avremo una data limite, fissata agli Stati, del 14 gennaio 2019. Questo ovvio non allineamento delle tempistiche determinerà un tutt'altro che rapido ritorno a maggior controlli massivi delle merci in transito. Si fa notare, inoltre, che anche il dibattito in sede di Osservatorio EU con DG Taxud ha determinato una serie di posizioni abbastanza delineate in seno a un paio di dogane, con le inglesi che hanno ribadito una posizione sostanzialmente sempre tenuta in sede di pre-approvazione delle revisioni dei due pacchetti di norme, vertente sull'enorme impatto che per le Dogane comporta un obbligo di maggiori verifiche di merci in transito, soprattutto in relazione ai tempi attuali del commercio. Di contro la dogana Austriaca auspicherebbe un rapido recepimento della direttiva dalle legislazioni nazionali cosa che, ovviamente, ci auguriamo che nel nostro Paese possa accadere nel minor tempo possibile, anche considerando che fu proprio, come già evidenziato, la Presidenza Italiana a portare verso la revisione attuale delle norme, favorendo una soluzione politicamente accettabile dagli Stati membri.

Per concludere questa analisi del regolamento sulle merci in transito, si cita quanto previsto dal US Code, che fa espressamente riferimento al divieto di transshipments di merci e servizi recanti marchi contraffatti nel territorio USA<sup>3</sup>. Di fatto una posizione chiara, che si ricollega a quanto la Commissione all'inizio del dibattito successivo alle sentenze Nokia/Philips evidenziò come necessario per l'EU. E lontano da quanto finalmente approvato.

Questa analisi serve per comprendere, quindi, come ci siano carenze, e gravi, nel sistema a tutela dei diritti a livello Comunitario. E' evidente come il nuovo Regolamento e Direttiva non possano rappresentare la panacea immediata di una situazione che ormai data da lungo tempo, ed è altrettanto vero che dogane, come le Italiane, che hanno sempre applicato il diritto sostanziale interno al fine di agire nella tutela dei diritti, si vedranno probabilmente un ruolo minore, dovuto allo scarso traffico extra-EU.

---

<sup>3</sup> 18 U.S. Code § 2320 - Trafficking in counterfeit goods or services "...No goods or services, the trafficking in of which is prohibited by this section, shall be transshipped through or exported from the United States. Any such transshipment or exportation shall be deemed a violation of section 42 of an Act to provide for the registration of trademarks used in commerce, to carry out the provisions of certain international conventions, and for other purposes, approved July 5, 1946 (commonly referred to as the "Trademark Act of 1946" or the "Lanham Act")

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Occorre, in buona sostanza, affrontare il problema della contraffazione con ben altra angolazione. Ancora oggi non esiste la possibilità, per un'Autorità Nazionale, di procedere rapidamente, in base a proprio atto, al fine di estenderne gli effetti in ambito Comunitario. Il dibattito, ad esempio, sulla creazione di un Procuratore EU vede questo come una possibile soluzione. Esso vedrebbe un ruolo chiave nel momento in cui la constatazione è che molti crimini sono oggi organizzati a livello trans-nazionale. Questo, quindi, è un dato da cui partire, per giungere, certamente forsanche dopo il periodo previsto del 2020 come primo momento di un draft normativo Eu, a prevedere un'impostazione diversa anche in materia penale. E' naturale, infatti, che questa sia difesa da ogni Stato come parte essenziale della propria sovranità ma altrettanto i casi, anche recenti, evidenziano come si sia dinnanzi a pericoli che superano le frontiere e che necessitano, quindi, di un coordinamento unico per essere più efficace.

E quanto la contraffazione sia, sul piano internazionale, terreno in cui i gruppi organizzati criminali hanno puntato l'attenzione, è ormai chiaro ed acclarato.

Lo studio che ha portato, in modo sistematico tutto ciò, è quello del 2013 di UNICRI, in cooperazione con MISE, DNA e altre forze di polizia. Di fatto l'analisi di 27 casi giudiziari sulla criminalità organizzata ha chiarito come i grandi clan di camorra, soprattutto, e 'ndrangheta fossero dediti in maniera sempre crescente al traffico, se non alla produzione stessa, di merci contraffatte.

Come, d'altronde, la stessa audizione del Procuratore Capo di Firenze, Creazzo, nel maggio 2015 evidenziava.

I clan della 'ndrangheta e della camorra furono i primi a re-investire i proventi dei loro crimini in contraffazione. Per loro due vantaggi sugli altri. La disponibilità di denaro in grandi quantità e anche geograficamente e a livello di infiltrazioni la possibilità di gestione di attività portuali, con Gioia tauro che fu, per lungo tempo, un crocevia essenziale nel traffico di merci.

Lo Studio UNICRI ci dimostra anche due altri effetti: l'interesse dei clan a infiltrare la filiera legale, laddove l'infiltrazione con prodotti contraffatti sostituisce il "pizzo", con profili di rischio e di pena decisamente meno severi. E inoltre la possibilità di intensificare il controllo sul territorio, spartendo attività di produzione e/o assemblaggio di prodotti contraffatti, con la distribuzione, con la vendita al dettaglio.

Casi recenti, come il clan della camorra dei Mariano (operazione di settembre 2015 dei Carabinieri di Napoli) o la cosca Mancuso, citata dal Procuratore Creazzo, sono alcune delle recenti evidenze di commistione tra crimine organizzato e attività connesse alla contraffazione.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Questo andando, come sempre lo studio UNICRI dimostra, a diffondersi in ambito internazionale.

Tutto ciò per dimostrare, ancora una volta, quanto sia necessario un coordinamento delle azioni a livello almeno EU o, almeno, un livello che, ora, non si può dimostrare uniforme nel contrasto a questi fenomeni.

Sempre UNICRI a questo proposito, come presentato durante Expo 2015 in cooperazione con il MISE, ha analizzato l'approccio al contrasto delle violazioni e delle contraffazioni in ambito agro-alimentare in area EUMED<sup>4</sup>, ossia il bacino del Mediterraneo più Paesi del Medio-Oriente inclusi in questo gruppo di nazioni che si sono impegnate, con firma a Roma nel novembre 2014, alla carta dei principi per migliorare il contrasto alla contraffazione, l'applicazione dei diritti IP, formazione, comunicazione, contrasto alla contraffazione online, identificazione e miglioramento delle strutture legislative e istituzionali.

Proprio quest'ultimo punto è stato il via per lo Studio UNICRI, che in Expo ha portato le prime evidenze, in taluni casi non positive. Laddove, ad esempio, si evince che la situazione di enforcement è fortemente disequilibrata, causando ai titolari di diritti una scarsa proteggibilità in Paesi crocevia dei traffici internazionali, come potrebbe essere la Turchia. In questo Paese, difatti, non vige l'azionabilità d'ufficio nel caso di reati connessi alle violazioni dei diritti IP, pregiudicando notevolmente il contrasto ai fenomeni della contraffazione.

E' chiaro che, quindi, il denaro costituisca il motore primo dell'interesse dei clan criminali nella contraffazione. Uno Studio 2015 Europol evidenzia come 1 Euro investito in Eroina ne generi 2700 di profitto, 1 Euro investito in alimenti contraffatti o beni di largo consumo ne generi 40000, 1 Euro investito in farmaci contraffatti ne generi 500000.

Siamo di fronte, dunque, a un nuovo eldorado per i clan organizzati che trovano terreno favorevole ai loro nuovi business per il riciclaggio nello scarso livello sia della percezione che del contrasto.

La necessità di non considerare un reato minore la contraffazione risulta evidente anche da fatti più recenti, che evidenziano come il traffico di merci contraffatte sia un modo sicuro, poco rischioso e redditizio per trarre finanziamento a fini di organizzare l'attività terroristica di determinati soggetti.

In Francia, da una settimana, è stato reso disponibile al Governo un dossier, alla cui realizzazione ha contribuito l'associazione analoga a INDICAM, l'Union des Fabricants, che

<sup>4</sup> Algeria, Bulgaria, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Giordania, Italia, Libano, Malta, Marocco, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia e Spagna

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

ha condotto, unitamente a Interpol, Europol e forze di Polizia interne, un'analisi delle connessioni finanziarie tra traffico di prodotti contraffatti e attività terroristiche.

Questo non è un generale lavoro che riporta delle considerazioni non sperimentate e verosimili.

E' un lavoro che analizza, prendendo il là dagli avvenimenti che hanno insanguinato Parigi nel 2015 ad opera di terroristi jihadisti, le tipologie di finanziamento che queste cellule abbiano utilizzato, al fine di potersi organizzare e agire sia nei casi di gennaio 2015, redazione del giornale Charlie Hebdo, sia del novembre 2015, Bataclan e Stade de France.

In questi casi è emblematico come i punti deboli della contraffazione, o meglio del suo apparato di contrasto emergano prepotentemente.

Prendendo come riferimento uno dei terroristi in azione a gennaio, risulta evidente come egli fosse soggetto noto all'anti-terrorismo francese per essere vicino ad ambienti di estremismo islamico. La sua sorveglianza però cessò, nel giugno 2014, allorchè a seguito di ripetute intercettazioni, di pedinamenti e di altri metodi investigativi tipici dell'anti-terrorismo, veniva ritenuto non più pericoloso, in quanto dedito solo a piccoli traffici di scarpe contraffatte. Difatti il soggetto risultava impegnato in attività di importazione di scarpe contraffatte acquistate via web, arrivate in Francia con spedizioni postali, pagate tramite uno delle migliaia di sportelli di money remittance, e poi rivenduti generando i guadagni di cui poco sopra ho esposto il fattore moltiplicante.

E' evidente, quindi, come il soggetto abbia da un lato occultato le proprie vere intenzioni dietro un reato ritenuto minore, abbia finanziato le sue necessita (armi, documenti e rete di contatti) con la vendita di scarpe false, abbia di fatto sviato l'azione dell'anti-terrorismo. Tutto questo 6 mesi prima di entrare in azione.

Le quattro criticità che emergono in questo caso sono evidenti: un reato ritenuto minore, ma che serve per finanziare un'azione di stampo terroristico, un acquisto su uno dei migliaia di siti internet di vendita di merce contraffatta, un pagamento attraverso un'agenzia di money remittance, troppo sovente vero e proprio buco nero nella tracciabilità del denaro, un trasporto della merce dalla Cina alla Francia affidato a spedizioni postali, che identificano oggi una delle criticità doganali maggiori, di difficile applicazione nei sistemi di intelligence predittiva e di, ancora una volta, scarso interesse in troppi casi.

Questa analisi evidenzia, quindi, come la cooperazione internazionale sia, nel campo dei reati afferenti la contraffazione, un dato indispensabile, nel momento in cui parliamo di un reato che può servire per alimentarne altri, oppure che viene utilizzato per riciclare i proventi di altri illeciti.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Gli organismi ad oggi esistenti, Interpol su tutti, hanno sviluppato un notevole livello di expertise sul settore. Certo non stiamo parlando, però, di una forza di polizia, che nemmeno mai sarà ipotizzabile, transfrontaliera, ma sembra che l'elemento su cui sia necessario concentrarsi sia la possibilità di sviluppare e gestire indagini internazionali.

La situazione internazionale vive, quindi, di una serie di limitazioni, spesso di origine politica, che rendono vano il poter parlare di una posizione di priorità nelle agende dei Governi dei temi che noi siamo chiamati a trattare ogni giorno.

E' appena stato pubblicato il report annuale dell'ufficio USA dei Rappresentanti del Commercio.

Questo report è un momento fondamentale per la comunità internazionale, pubblica e privata, perché va ad analizzare mercati, fisici ed online, ritenuti notori luoghi di commercio e traffico di prodotti falsi.

L'analisi dei cosiddetti "mercati notori" identifica una lista di luoghi fisici e virtuali critici, conformemente agli auspici che guidano la redazione della 301 watchlist, ossia la lista che il Dipartimento redige ogni anno. In questa lista, vera e propria guida al business USA fuori dai confini nazionali, il Dipartimento identifica quei mercati che non garantiscono adeguata protezione ai diritti di PI, per barriere o per leggi non adeguati o, ancora, per livelli di enforcement non efficaci.

La 301 watchlist è stata popolata, per esempio, dal nostro Paese fino al 2014, anno in cui il Regolamento AGCOM<sup>5</sup> permise di dare una potente spallata per convincere il Dipartimento a togliere dopo oltre un decennio l'Italia.

Nel report del 2015 USTR evidenzia una serie di criticità a livello globale, puntando l'attenzione soprattutto su due fenomeni: il commercio online, con particolare dedizione a alcune piattaforme regionali e, più in generale, al mercato del digital in Cina, con uno spaccato che nella seconda parte della relazione riprenderò.

L'altro tema, che a livello internazionale evidenzia una lacuna molto difficile da gestire, riguarda le cosiddette Free Trade Zones (FTZ), che secondo un report Europol e EU, sono censite in 135 Paesi ammontando a 3000. Lo USTR evidenzia come queste siano zone che sono utilizzate, nell'ambito dei traffici illeciti, principalmente proprio da contraffattori. La raccomandazione, che a buon titolo può essere poi esemplificata attraverso due best practices, è di procedere con un rafforzamento delle politiche nazionali a tutela dei diritti IPR. In particolare, come buone pratiche, si evidenziano: TPP e legislazione in Uruguay.

<sup>5</sup> Del Regolamento AGCOM ha trattato ampiamente il Sottosegretario Gozi durante la sua audizione

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Nel caso del TPP<sup>6</sup> (Trans Pacific Partnership) ci sono previsioni affinché gli Stati parte dell'accordo avviino procedure e pene applicabili anche nelle FTZ nel caso di commercio illegale (contraffazione e pirateria) e per import/export di beni contraffatti su scala commerciale, anche nel caso di etichette e packaging che rechino marchi senza autorizzazione degli aventi diritto e identici a marchi registrati per gli stessi beni e servizi. Nel caso dell'Uruguay, invece, la legislazione nel 2015 è stata modificata, affinché sia dato alle Dogane potere di intervento più efficace nelle FTZ, laddove possono intervenire ex-officio al fine di sanzionare venditori e acquirenti di merci illegali contraffatte scambiate in dette zone.

Questo, a buon titolo, si può considerare come un approccio positivo, specie considerando che, nel caso del TPP, siamo in presenza di un accordo di libero scambio di ampia portata, che dimostra bene come tali accordi possano oggi andare a costituire esempi validi per raggiungere obiettivi tipici del diritto sostanziale.

Si può far risalire a questi anche un altro caso, di ispirazione USA, di accordi volontari che vadano a coinvolgere il dovere di diligenza delle parti coinvolte negli scambi di merci.

Sotto la denominazione di programmi "KYS"<sup>7</sup> e "KYC"<sup>8</sup>, si fa rientrare un Voluntary agreement tra attori diversi della supply chain. Originati in Usa nel 2014 su iniziativa della Crop Life International<sup>9</sup>, i due programmi sono accomunati dallo stesso elemento, ossia il dovere di diligenza, e diversi per obiettivi. In estrema sintesi il KYS si rivolge direttamente alle imprese agricole, nel momento in cui il loro dovere di diligenza, attraverso una serie di valutazioni di elementi diversi, deve tendere a "conoscere il proprio fornitore", che viene classificato in base a una serie di check point. Il KYC, invece, è un programma teso a coinvolgere gli intermediari, soprattutto imprese di spedizione e di trasporto, che vengono chiamate a un ampio dovere di diligenza nel classificare i clienti e nel "bannare", in extrema ratio, quelli che non siano considerati affidabili, in base anche, se non soprattutto, all'origine delle merci.

Entrando un po' più in un'analisi cito ciò che, agli inizi di marzo 2016, durante i lavori dell'Osservatorio EU sugli IP infringement, è stato presentato da EEA<sup>10</sup>. Il pilot presentato è stato sviluppato da DHL ed è orientato a massimizzare gli effetti positivi della risk analysis. In questo caso il corriere ha instaurato un metodo per la condivisione rapida delle informazioni, secondo una procedura standard coinvolgente anche gli aventi diritto, che

<sup>6</sup> Accordo firmato nel 2016 in Nuova Zelanda tra 12 Paesi dell'area Pacific Rim, inclusi USA, Japan

<sup>7</sup> Know Your Supplier

<sup>8</sup> Know Your Customer

<sup>9</sup> CLI ([www.croplife.org](http://www.croplife.org)) è l'associazione delle Industrie Chimiche operanti in ambito agro-alimentare

<sup>10</sup> EEA – European Express Association ([www.euroexpress.org](http://www.euroexpress.org)), è l'associazione EU dei corrieri espressi.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

andasse a migliorare considerevolmente il subset di dati a disposizione circa spedizioni di merci illegali (contraffatte). Le parti in causa, in questo esempio, sono tre: il corriere, il titolare di diritti, le dogane. L'analisi di rischio è, come risaputo, il criterio unico in base alla quale l'azione di intervento a livello doganale è possibile. Si pensi, infatti, che a livello globale meno del 2% delle merci complessivamente transitanti da dogane viene controllata, e questa percentuale è però rappresentativa di un insieme molto omogeneo per violazione. E' chiaro, quindi, che tanto più l'analisi di rischio è efficiente e completa, tanto più quella percentuale del 2% permette di intervenire con certezza di intercettare merci illegali. Nel pilota di DHL/EEA lo schema ha permesso di ottenere un ambiente in cui i tre soggetti citati operassero in perfetta sinergia, scambiandosi informazioni in grado di migliorare le performance di intercettazioni di merci cosiddette "small", secondo definizione del Codice Doganale EU. Le segnalazioni che ne sono originate hanno consentito di generare dei lead in tempo molto rapido dal momento in cui le merci lasciavano l'aeroporto di partenza. La tempistica, che già è regolamentata dal Reg. EU 1875/2006 (4 ore in caso di voli lunga distanza, al momento del decollo nel caso di voli corto raggio) è parte essenziale, per consentire che il warning, generato dall'analisi di rischio così strutturata, possa generare un intervento doganale. A questo punto occorre, però, analizzare brevemente il differente approccio che si è riscontrato in USA e in EU. L'allerta, lanciata da EEA a USBP<sup>11</sup> è stato recepito centralmente (negli USA, le analisi di rischio sono gestite a livello centrale da USBP, che poi allerta la dogana di competenza), con un intervento della Dogana individuata, che ha provveduto a intercettare, sequestrare e distruggere le merci appena giunte in territorio USA. Analoga segnalazione, giunta in EU, non ha generato intervento. Le Dogane, questa volta degli Stati di destinazione dei voli, non hanno infatti giudicato "di interesse" la segnalazione. Quindi, ancora una volta, si sottolinea come la carenza del sistema doganale EU sia una delle principali cause di scarsa efficacia nella lotta alla contraffazione. Occorre dire che nel corso della presentazione del pilot ad opera di EEA durante i lavori citati, DG Taxud presente all'incontro ha specificato che lo scarso interesse delle dogane andava articolato meglio, come uno scarso interesse dei titolari di diritto. A dire di DG Taxud, infatti, questi non darebbero supporto alle dogane in caso di piccole quantità. Senza entrare in ulteriori dettagli, è bene, però, precisare che gli aventi diritto hanno tutto l'interesse a che le Dogane procedano con efficacia, spesso garantendo supporto pieno ed efficace, ma che la mancanza di un sistema di collaborazione con gli intermediari, così come la mancanza di un sistema centrale di analisi di rischio ed una uniformità di regole di intervento delle Dogane dei 28, non garantisce, lungi da questo, analogo efficacia riscontrata in USA.

<sup>11</sup> US Customs and Border Protection

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

L'auspicio è che a ciò possa, in futuro, essere un problema affrontato dal nascente Europol IPR coordination Office. Nel luglio 2016, infatti, in seno all'Europol sarà costituito questo ufficio, che ancora una volta è stato presentato durante i lavori del marzo 2016 dell'Osservatorio EU sugli IPR infringement. Nel disegno dell'Europol l'IPR coordination office avrà il compito, supportato da un numero di analisti superiore a quello dell'attuale unità che opera nell'ambito degli infringements EU, grazie anche al finanziamento della Commissione, di entrare maggiormente in profondità nelle operazioni, sia a livello comunitario che a livello di singoli Stati membri. Presto, con le informazioni attualmente disponibili, se questo possa portare, auspicabilmente, a un migliore coordinamento in caso di azioni intraprese da un singolo corpo di polizia interno a uno Stato Membro nei confronti dell'intero territorio dell'Unione, ma i presupposti e la convinzione di Europol lascerebbero qualche positivo spiraglio aperto.

Il nuovo IPR coordination Office avrà anche il compito di una migliore analisi nei casi delle grandi operazioni comunitarie (tipo Opson<sup>12</sup>), con un auspicato grado di approfondimento anche dei flussi finanziari dietro gli illeciti. Nel disegno di Europol, l'ufficio avrà anche lo scopo di diventare la controparte dell'analogo National IPR coordination Center negli USA<sup>13</sup>, l'ufficio che centralmente si occupa negli USA di ogni aspetto dell'enforcement sugli IPR sia offline che online. E' presto per dire a cosa porterà l'IPR coordination office EU, ma è un passo in avanti nell'ambito del coordinamento, come più volte auspicato ed anche citato in questa relazione.

E' certo che la centralizzazione delle attività che porti a un enforcement più efficace non può che generare un migliore controllo ed una migliore attenzione ai fenomeni dell'entrata delle merci contraffatte nel territorio EU.

---

#### ONLINE

E' un dato certo che l'e-commerce sia il metodo di scambio dei prodotti tra soggetti di business (B-2-B) e tra produttori e consumatori (B-2-C) che cresce con il miglior tasso di crescita.

Alcune cifre a livello EU<sup>14</sup> stimano che su un totale di circa 14 trilardi di Euro di PIL dei 28, nel 2016 quasi il 5% sarà transitato dall'online, laddove nel 2020 tale cifra aumenterà del 50%, ponendosi al 7.5%.

<sup>12</sup> Le operazioni OPSON di Europol coordinano le attività delle law enforcement agencies su territorio EU in ambito food. Delle operazioni ha già parlato il Gen. Screpanti nel corso della sua audizione

<sup>13</sup> <https://www.iprcenter.gov/>

<sup>14</sup> Fonte: E-commerce Europe

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Il ritmo di crescita è, dunque, elevato, anche considerato che a livello mondiale abbiamo nel 2015 una stima di rialzo del 24%.

Lo spaccato di alcuni Paesi è ancora più emblematico, laddove si pensi che nei primi 10 Paesi al mondo per volume di acquisti online, solo 3 sono in EU<sup>15</sup>, mentre il leader della classifica, la Cina, copre circa 500 miliardi di Euro di fatturato generato dall'online.

Circa 1.2 miliardi di abitanti del pianeta sono e-shopper, con una previsione per il 2015 di crescita di un ulteriore mezzo miliardo, attestandoci su circa 1.7 miliardi di cittadini planetari acquirenti di beni online.

La situazione in EU è altrettanto viva dal punto di vista del commercio digitale, con dati che vedono solidamente in testa alla classifica di volume di affari UK, con il 30% del totale mercato digitale EU, seguita da Germania e Francia che coprono un ulteriore 25%. La situazione Italiana è molto arretrata, da questo punto di vista, con una copertura del 3% del totale e-commerce EU. Questo dovuto, per estrema sintesi, soprattutto a un minore tasso di penetrazione della diffusione della banda larga, a un minore tasso di propensione di acquisti con metodi di pagamento virtuali e a una generale mancanza di fiducia nell'acquisto non fisico, dovuto alla difficoltà di verifica dei beni/servizi richiesti.

Certamente la spaccatura è evidente tra Paesi leader (UK/Ger/Fra) e il resto del gruppo EU. Le tipologie di prodotto scambiate sulla rete sono varie, ma il settore classificabile come fashion pensa circa 500 milioni di Euro sul totale.

Gli italiani acquisteranno, per concludere questa panoramica, circa 16 miliardi di Euro di servizi e beni in modo digitale nel corso del 2016. Occorre dire che i servizi, in cui si fanno rientrare biglietti e ricariche telefoniche, pesano ancora tanto sul totale dei beni transati online, questo a discapito di altri settori e particolarmente di quelli dei beni di largo consumo, laddove la presenza di shopping digitale è totalmente marginale. Il food è un settore, in Italia, quasi totalmente trascurato nell'offerta digitale.

Il target di riferimento<sup>16</sup> per gli e-shopper è nella fascia 25-45 anni, fenomeno che anche recenti analisi qualitative condotte dal Centro Studi INDICAM in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano dimostrano, laddove nella fascia 15-20 anni il campione di ricerca dichiara, nel 70% dei casi, di non affidarsi allo shopping online. Questo, occorre specificare, da leggere anche nella mancanza di un budget personale o, comunque, di un budget disponibile con strumenti di pagamento virtuali.

Questa panoramica sull'online, inteso come opportunità per il mercato, in primis delle imprese, serve per contestualizzare l'azione e l'agenda della autorità in tale direzione.

<sup>15</sup> UK, Germania e Francia

<sup>16</sup> Fonte: Netcomm

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Questa commissione ha già avuto modo di vedere tratteggiato il modello di governance della rete, ossia sostanzialmente il metodo di attribuzione dei nomi dominio e degli indirizzi IP. Si può quindi accennare in maniera sintetica che attualmente le issue critiche elevate dai nomi domini di primo livello generici (es: .wine) siano dei campanelli di allarme ampi che non trovano, nell'immediato, pronta soluzione. ICANN, l'organo di diritto USA che sostanzialmente è deputato alla regolamentazione dei domini generici, domini di primo livello e root server, è in questo momento in una fase particolarmente di attenta critica da parte di una serie di portatori di interesse, che ravvedono nell'attuale meccanismo di attribuzione dei domini una falla rischiosa per il sistema, a beneficio di coloro che hanno, prontamente, risorse economiche da investire in massivi acquisti di domini. D'altronde, come si vedrà tra poco, tale meccanismo è anche alla base di altri schemi fraudolenti evidenziati da un recente lavoro di ricerca dell'Osservatorio Eu sugli IP infringements.

L'ambito internet è, quindi, oltre che uno scenario di grande interesse per le imprese, un terreno nel quale emergono, prepotentemente, i limiti di un modello che è cresciuto con profondi equivoci di fondo e con regole difficili da sostenere, a fronte di un'evoluzione rapida, sicuramente molto più del diritto, che si è trovato presto in affanno nel cercare di arginare fenomeni di violazione perpetrati attraverso la rete.

Attualmente sappiamo come il digitale, anche alla luce dei numeri che ho esposto precedentemente, sia il terreno di crescita più promettente e questo è ben noto anche alla Commissione EU, che infatti ha posto come una delle priorità dell'attuale mandato il riordino in direzione della realizzazione di un Digital Single Market in cui ci sia, sperabilmente, un'armonizzazione delle regole attualmente vigenti e, in generale, un abbattimento di quelle barriere che impediscono, appunto, di poter considerare lo spazio dei 28 un unico mercato digitale. Parliamo, giusto per citarli, di barriere tipo la protezione dei dati, l'armonizzazione delle tariffe VAT, la riforma delle regole nelle telecomunicazioni, l'adattamento delle protezioni del copyright in materia di nuove tecnologie e di nuovi modelli digitali, l'abbattimento delle barriere in maniera da favorire il cross border selling, che già oggi pesa, ad esempio per la sola Italia, per il 15% del totale digital commerce.

Il DSM passa, nella strategia comunitaria, anche attraverso una serie di momenti di confronto con gli stakeholder, nelle fasi di consultazioni pubbliche come quella, in materia di responsabilità degli intermediari, su cui si tornerà tra breve.

Il DSM EU è un obiettivo che non può prescindere, nella sua valutazione, da ciò con cui ci si confronta attualmente in ambito EU, e in particolare ci si riferisce alla Direttiva sull'e-commerce, da considerare pietra angolare in materia in ambito comunitario. La direttiva,

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

recepita con la legge 70/2003 nel nostro diritto in maniera quasi pedissequa, come avvenuto in altri ordinamenti di membri dell'EU.

Senza entrare in analisi di estremo dettaglio della misura in questione, occorre da subito dire che la direttiva si presenta come ormai inadeguata a regolamentare in maniera congrua con la realtà il mercato digitale elettronico. La direttiva e, di conseguenza, il diritto nazionale, non hanno già in sede di scrittura tenuto conto di una serie di peculiarità che occorre tenere in debita considerazione relativamente agli operatori della rete. La classificazione in essa contenuta degli operatori, suddivisi, per brevità, in coloro che meramente trasportino informazioni, in coloro che facciano anche un'opera di caching ossia di memorizzazione temporanea e in coloro che facciano hosting di informazioni, ha prestato ben presto il fianco a inadeguatezze nell'identificazione di responsabilità chiare in capo ai cosiddetti "intermediari". E' ben chiaro, infatti, che per il modello strutturale stesso della rete in esso operino una serie di soggetti che, sempre più, agiscono in base a schemi di attività che non possono essere fatti rientrare nelle tre classificazioni descritte. D'altronde cito solo alcuni passaggi chiave che ci portano al digitale come lo conosciamo oggi. Amazon, nata nel 1994, soltanto nel 2002, quindi due anni dopo l'approvazione della direttiva 31, dichiarerà il primo bilancio in attivo, a testimonianza dell'allora esigua fetta di mercato coperta, per non parlare delle poche nazioni di presenza diretta. Google verrà quotata al Nasdaq solo 4 anni dopo il 2000, anno di fondazione di Facebook, mentre Twitter nascerà 6 anni dopo, Spotify 6 e Instagram ben 10. E restando solo nel campo del digital commerce, si pensi che ebay era, da 5 anni, il leader di riferimento nell'ambito del commercio elettronico, avendo creato un modello primario di sharing economy. Ricordo che Alibaba fu fondata allo scadere del passato millennio, senza riscuotere grande interesse al di fuori dei confini Cinesi per ulteriori 10 anni.

Questa breve cronistoria serve a comprendere, meglio di altre parole, la inadeguatezza della Direttiva, che ha portato nel corso del tempo a vari tentativi di modifica o, meglio, a varie azioni volte ad andare in questa direzione. Finora con scarso successo, almeno sul piano di revisione normativa.

In ambito digitale giova, sempre per evidenziare come anche in questo caso si tratti di un dibattito politico di difficile sostanzialità tecnica, ricordare due momenti in cui si è cercato di imprimere una direzione diversa alla regolamentazione dei ruoli e delle responsabilità dell'economia digitale.

Senza dilungarsi cito ACTA (Anti-counterfeiting trade agreement) e il Memorandum of Understanding (MoU) in ambito EU. Il primo poteva rappresentare, realmente, il passaggio necessario per uniformare la possibilità di enforcement dei diritti di PI a livello esteso.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Occorre rammentare che la sua origine fu volta ad aggregare le macro-aree Giappone e USA, con l'UE chiamata sia come organo che come singoli Stati a essere parte dell'accordo. ACTA esemplifica a perfezione la strada a ostacoli sempre viva in materia di enforcement dei diritti nel digitale, laddove si dovette assistere a un dibattito più ideologico che tecnico in EU, volto a stigmatizzare sia le trattative segrete che il contenuto a dire degli oppositori contrario allo sviluppo della rete, inteso come ambiente che per progredire debba dare libero accesso a tutti in maniera scevra da controlli. La fase di ascesa di ACTA fu sicuramente meno fragorosa della sua caduta, in ambito EU soprattutto, con un progressivo sfilarsi di singoli Stati, culminando poi con la totale opposizione dei 5 juri EU che portarono alla definitiva fine del tentativo primario di porre un chiaro limite alla mancanza di governance, in materia di protezione dei diritti IP, della rete.

Non più positivo si può considerare il tentativo di DG Markt di dare vita a un MoU, nel 2011, in materia di collaborazione volontaria tra titolari di diritti e Internet platform<sup>17</sup>. Questo MoU, firmato da vari operatori della rete e da vari brand ma, per esempio, non da INDICAM che pure ne partecipò ai lavori preparatori, è oggi una realtà ben diversa dalle origini che doveva avere, appunto volte a sopperire alle carenze identificate della Dir. 31. Il MoU sostanzialmente doveva andare nella direzione di regolare, appunto su base volontaristica, la collaborazione tra titolari e piattaforme, prevedendo casi per un efficace NTD, così come per un ambito di collaborazione tra i soggetti che andasse nella direzione di rendere attivi una serie di filtri indispensabili per un'efficiente lotta alla contraffazione online. Ciò che invece è scaturito e classifica il MoU come un'occasione persa e di insoddisfazione ad esempio per INDICAM, è la mancanza totale di ogni previsione che imponga dei criteri efficaci e misurabili di intervento, così come in egual maniera anche la mancanza di regole innovative e applicabili a tutti i fornitori coinvolti, lasciando a policy in capo ad ogni platform la regolamentazione delle NTD e dei filtri preventivi. Al pari non si contemplano metodi predittivi volti a bloccare seller, nel caso delle platform, che siano identificati come infringer seriali. Come si può notare siamo in presenza di un atto, vincolante per i firmatari, che di fatto non indirizza i problemi tipici della società digitale, ma che semmai serve a una distribuzione generica di impegni.

La certa inadeguatezza del diritto comunitario è ben evidenziata dall'andamento della giurisprudenza, che cito come ulteriore evidenza della necessità di prevedere, in un verso obiettivo di DSM, una revisione sostanziale, di cui gli Stati dovrebbero farsi promotori in ambito Comunitario.

<sup>17</sup> An Internet platform means any information society provider whose service is used by third parties to initiate online trading of physical goods, and which is operated by a signatory of the MoU, to the extent so indicated by the service provider

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Si riferiscono alcuni esempi di giurisprudenza che significativamente dimostrano come innanzitutto le tipologie di service provider operanti sulla rete siano di complessa definizione in virtù dei ruoli coperti nel mercato digitale.

Ad esempio giova ricordare la sentenza della Corte di Giustizia “L’Oreal vs ebay”<sup>18</sup> che stabilisce una serie di principi che ben possono evidenziare alcuni dei profili verso cui dovrebbe evolvere il diritto EU. Si stabilisce che prodotti che si trovano in uno Stato terzo recanti un marchio comunitario o registrato in uno Stato dell’unione e non esauriti per effetto di pregressa commercializzazione nello spazio dell’Unione, quando sono venduti da un operatore economico attraverso un mercato online e senza il consenso del titolare del diritto, o sono oggetto di un’offerta di vendita o pubblicità, possono essere bloccati con opposizione del titolare di diritti. Inoltre la sentenza stabilisce un altro principio cardine che nello specifico attribuisce alla piattaforma responsabilità per la vendita effettuata da un terzo, laddove la stessa piattaforma non può essere fatta rientrare nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 31, avendo nel caso specifico effettuato un’attività di referenziazione attiva del seller e, quindi, della vendita in infringement. Difatti, nel caso specifico, la piattaforma tramite l’acquisto di adwords sul motore di ricerca più diffuso, associava al marchio la disponibilità presso la propria piattaforma, configurando quindi un ruolo attivo che pose la piattaforma nelle condizione di essere soccombente nei confronti del titolare di diritti.

Questa sentenza viene citata, e potrebbero intervenire altre ma per brevità ci limitiamo a questo, perché risalta ulteriormente il ruolo non così conforme alle classificazioni stabilite nella dir 31. Si fa specifico richiamo, nella decisione della Corte di Giustizia, anche al fatto che la piattaforma in questione prevedeva espressi metodi interni di intervento per casi di presenza di seller non conformi alle policies, ma che ciò non ostava al riconoscimento di una responsabilità per il ruolo attivo e di promozione svolto.

E’ questo il punto essenziale che mostra il limite della dir 31, laddove si pensi a una serie di fenomeni correnti, in cui gli intermediari della rete svolgono un ruolo che non può essere classificato come meramente passivo.

Nella stessa sentenza nota come Telekabel, inerente un caso di violazione di diritto d’autore, la Corte di Giustizia riconobbe la responsabilità del service provider che desse accesso a un sito con contenuti coperti da diritto d’autore in violazione di detti diritti.

Queste sentenze servono per enfatizzare, come già detto, la necessaria revisione dell’intero apparato a disposizione della regolamentazione del digital commerce.

Si stima che a livello globale siano circa 200 miliardi di dollari il totale delle transazioni online relative a merce contraffatta. Il compito di arginare tale flusso non può essere,

<sup>18</sup> <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=IT>

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

chiaramente, demandato solo ai titolari di diritto a alle autorità di enforcement, amministrativo e penale.

Andando a concludere la panoramica delle norme disponibili, occorre sicuramente citare la direttiva Consumer rights (dei diritti dei consumatori), che opera nei casi di contratti conclusi a distanza. Essa è un cardine della disciplina di tutela del consumatore che, occorre sempre rammentare, soprattutto a coloro che si ostinano a essere contrari a qualsivoglia revisione della direttiva precedentemente citata, sono spesso la prima vittima del commercio di beni illegali attraverso la rete, che di per sé non è in grado di poter far verificare la qualità del prodotto direttamente in sede di acquisto.

La direttiva 2011/83 stabilisce una serie di principi, alcuni dei quali diventano cardine nella protezione del consumatore per vendite online. Recepita nel Codice del Consumo, dà anche la possibilità per un ampio intervento, e di estrema efficacia, ad opera di un'Autorità Amministrativa, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che dimostra, anche in questi giorni, la sempre precisa ed alta attenzione nei confronti delle vendite di merci online contraffatte. L'AGCM, chiamata a vigilare alla tutela del consumatore ex dir. 83, è un esempio a livello EU di intervento che l'autorità amministrativa compie con tempestività e attenzione. Come da relazione del Presidente Pitruzzella in Commissioni riunite<sup>19</sup>, è evidente come sia un'urgenza mettere mano all'impianto complessivo di tutela dei diritti in ambito digitale, affinché si possano concretamente attuare i numeri citati all'inizio.

INDICAM desidera citare, con un plauso particolare, le azioni che l'AGCM compie, e su cui si tornerà in ambito di illustrazione di alcune best practices di contrasto alla contraffazione online.

Nell'ambito del DSM occorre rammentare il percorso che la Commissione ha avviato e che ha previsto, in prima battuta, una pubblica consultazione sul ruolo degli intermediari. Di essa, conclusasi il 6 gennaio del 2016, si può al momento avere disponibile solo un breve estratto analitico, che riporta come ci sia stato un totale di 1036 risposte alla consultazione, con un ulteriore apporto su alcuni temi da parte di una singola entità di advocacy in rappresentanza di oltre 10000 contributors. I dati evidenziano che si richiede una maggiore trasparenza nell'uso dei dati da parte delle piattaforme, mentre per la parte che più direttamente rileva ai fini di contrasto alle violazioni, si assiste a una spaccatura. La Commissione riporta che mentre i titolari di diritto sono orientati su procedure notice and stay down, gli intermediari ritengono che l'attuale schema di scarico di responsabilità possa essere sufficientemente esauriente. Non si rileva nulla di particolarmente nuovo, nel momento in cui gli intermediari rilevano riluttanza a un dovere di diligenza in capo a loro.

---

<sup>19</sup> 8 marzo 2016

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Sono introdotti, in questo caso, due principi fondamentali per i titolari di diritti: il notice and stay down e il dovere di diligenza. In effetti trattandosi di due aspetti del medesimo punto, laddove per Notice and stay down si intende appunto il attivo ruolo dell'intermediario, volto ad applicare filtri a monte dell'offerta online che sulla base di informazioni determinate, possano impedire una ripresentazione del soggetto violatore. Nelle pratiche notice and take down, difatti, in mancanza di una previsione che in capo agli intermediari imponga un dovere di diligenza, non si rilevano particolari obblighi volti a creare un sistema ampio e di auto-apprendimento e auto-analisi, volto a eliminare definitivamente dal panorama delle offerte determinati tipi di infringers. Il rischio, nella situazione attuale, è che il lavoro di segnalazione e, appunto, di NTD del titolare sia una vana rincorsa di soggetti sempre analoghi. Tipico il caso di infringers seriali sulle grandi piattaforme, che sono in realtà figure ponte gestite in maniera criminale, come recenti analisi dell'Osservatorio EU sugli IP infringements hanno rilevato. Il passaggio verso un dovere di diligenza degli intermediari, che è stato l'orientamento espresso nella consultazione pubblica da INDICAM anche a nome dei propri associati che direttamente non abbiano risposto, è proprio nella direzione di poter creare un meccanismo di stay down efficace, laddove il filtro a monte dell'offerta online sia gestito con capacità predittiva dal fornitore di servizio. Questo passaggio permetterebbe di aumentare l'efficacia del contrasto alla contraffazione online ed auspichiamo che diventi la posizione del nostro Governo. Che, con disappunto, rileviamo essere l'unico a livello dei 28 a non aver risposto direttamente alla consultazione pubblica sul ruolo degli intermediari. Questo non può essere un passaggio da non rilevare, nel momento in cui la digital agenda del Governo è una delle priorità, ma anche quando è chiaro che la crescita dell'online non deve avvenire a discapito dei diritti, come anche rilevato in audizione in Commissioni riunite non più tardi di due giorni fa dal Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Pitruzzella.

L'industria di marca che INDICAM rappresenta, forte di quel 2.5% di PIL all'inizio citato, spera vivamente che si arrivi a identificare come priorità del Governo la tutela dei diritti di PI anche, se non soprattutto, in ambito digitale e che, quindi, ci sia almeno un confronto più trasparente sul tema con i titolari di diritti e, soprattutto, che in ambito EU si possa contare su una posizione compatta ed unitaria su un tema fondamentale. Ruolo del Governo che, come vedremo più oltre, anche in altri ambiti legati al digital commerce al momento è sicuramente da intensificare.

La varietà di infrazioni che nel digital commerce avvengono è stata già oggetto in questa sede ad opera del Gen. Screpanti e del Gen. Vecchione della Guardia di Finanza, che hanno mostrato una panoramica di come le violazioni siano variamente in grado di attentare ai

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

diritti dei titolari e alle certezze dei consumatori online. Giova ricordare che INDICAM, nelle sue continue azioni a tutela dei diritti dei propri aderenti e dei consumatori, ha un continuo scambio di informazioni e un continuo monitoraggio dei principali canali di veicolazione delle offerte illegali.

Il ruolo che oggi è rappresentato dai social network, nello specifico, è un tema da trattare con delicatezza, andando a configurare un nuovo tipo di azione combinata. Il Social viene usato per lanciare offerte, per aprire aste spot, per referenziare siti esterni di vendita di prodotti contraffatti con richiami evidentemente basati sul fattore prezzo.

Il social è un ambiente in cui, ancora, si evidenzia una carenza di regolamentazione. La disponibilità di spazi che rechino visibilità a offerte palesemente in violazione non è un fenomeno isolato, al contrario stimato in circa il 10% del totale della contraffazione veicolata digitalmente. Come recentemente analizzato da INDICAM in un caso afferente l'orologeria, un soggetto residente in territorio italiano presentava la propria offerta di alta qualità artigianale di orologi contraffatti dei principali marchi attraverso la vetrina del social network primo per diffusione, arrivando a totalizzare oltre 120000 like. In questo caso il soggetto gestiva il canale di dialogo con i propri clienti, o potenziali tali, sul social, dando una serie di elementi di relazione con il cliente. L'attività di indagine di INDICAM ha permesso di costruire un dossier che, fornito in un rapporto di collaborazione alla Guardia di Finanza, ha permesso l'avvio di un'indagine che ha portato al sequestro penale del sito e all'indagine a carico di un soggetto italiano.

Questo episodio dimostra, però, una dinamica evidente e che richiede, al pari di quella in altri social network, ancora una volta un'identificazione di un dovere di diligenza che si spinga al di là delle regole stabilite da una direttiva obsoleta.

Il contrasto alla contraffazione online passa necessariamente attraverso un monitoraggio approfondito effettuato dalle imprese titolari di diritti. Esse si avvalgono di società esperte del settore che utilizzano strumenti sempre più raffinati ed efficaci per effettuare intelligence online. Essa deve poter portare a misure di identificazione dei siti di vendita di merci false il più efficace possibile e, soprattutto, a poter classificare detti siti per azioni successive. Esiste, in sede WIPO e in sede Ican, un istituto di arbitrato di riassegnazione dei nomi dominio, che in casi recenti ha dimostrato la propria efficacia come misura deterrente nei confronti dei titolari di attività illecite. O dei presunti titolari.

La complessità e la criminalità alle spalle dei fenomeni di violazione online sono ben evidenziati da un primo lavoro di indagine effettuato dall'Osservatorio EU sugli IP infringement. In questo si analizza il caso di domini nazionali in Danimarca, laddove si è indagata la dinamica di diffusione e di ripetizione dell'illecito. In buona sintesi si voleva

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

individuare il meccanismo di violazione nei casi di siti di vendita di merce contraffatta. Una prima analisi ha permesso di evidenziare casi di cyber-squatting<sup>20</sup> ai danni di vari soggetti. In questi casi il meccanismo ha permesso di evidenziare come il decadimento dei diritti su un sito per effetto della mancata registrazione desse adito a un periodo di offerta per riassegnazione di 14 giorni. In poche ore entro questo periodo si è assistito all'acquisto massivo di siti che decadono per effetto del mancato rinnovo, con un'onerosità che evidenzia uno schema criminale. Il vantaggio, in questo caso, è di poter riacquistare e riattivare un sito che ha già una storia ed un posizionamento consentendo quindi un ranking migliore. Oltre a questo una più approfondita analisi di siti con dominio .dk di vendita di prodotti illegali ha permesso di risalire a una concentrazione a pochi soggetti registrant. Questo evidenzia come lo schema sia quello già portato alla ribalta da segnalazione effettuate, nel corso del 2013 e del 2015 e del 2016, da INDICAM all'AGCM, unitamente ad ADOC in rappresentanza dei consumatori, e che portavano appunto a verificare che oltre un centinaio di siti in ogni caso era risalente a soli 3 o 4 soggetti.

Questo schema si ripete e denota come sia un indicatore prezioso che, stante la non responsabilità degli access provider, può solo essere utilizzato a posteriori in analisi compiute dai brand. Poi gestite insieme con L'autorità (sia essa amministrativa o giudiziaria), seguita da un provvedimento di blocco all'accesso dei siti così raffiguranti una violazione. E' chiaro come lo schema, che vede nella mancanza di responsabilità del soggetto che fornisce accesso, porti così a una potenziale ripetizione degli sforzi senza risultati granchè apprezzabili. Diverso sarebbe il caso in cui si potesse contare su un dovere di diligenza, che presupporrebbe una possibilità di condivisione attiva di queste informazione e in una sorta di black list a monte verso soggetti seriali di tali tipi di azioni di rastrellamento di siti. La stessa efficacia dei NTD è resa più debole, nel momento in cui si presenti questo schema. Difatti è parte dello schema di violazione criminale il continuo riposizionamento del sito su server diversi, anche se rappresenta un sistema oneroso, poiché il costo è non solo coperto dalle entrate del sito, ma essenzialmente connesso alla natura stessa del crimine.

Ho citato questi casi per mostrare alcune delle tipiche figure di violazione che avvengono sulla rete. Altro fenomeno, che anche in questo caso denota gli effetti del mancato controllo per effetto della mancanza di responsabilità, è la sottrazione di identità ai danni di cittadini ignari che si vedono, quindi, come soggetti intestatari di siti di vendita illegale a loro totale insaputa. E' il caso, in un'azione di indagine compiuta internamente da INDICAM nel 2014, di una cittadina italiana, che risultava da indagine Whois come intestataria di circa 70 siti di

<sup>20</sup> Già analizzato nella sua definizione dal Gen. Vecchione nel corso della sua audizione

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

vendita di prodotti contraffatti. Lo schema seguito, in questo caso, è stato di hacking di un sito effettivamente intestato al soggetto, ma ovviamente che nulla aveva a che fare con la contraffazione, al fine di effettuare un'azione di copiatura dei dati anagrafici posti a titolarità del sito, per poi associarli ad altri siti in violazione. Evidentemente il soggetto, o i soggetti, criminali in azione, hanno attuato questo schema al fine di non permettere la minima tracciabilità. Il rischio, per il cittadino, è molto alto, poiché in ogni caso stiamo parlando di un fenomeno di rilevanza penale.

La tendenza attuale dell'e-commerce è di concentrare gli scambi attraverso piattaforme quanto più multi-prodotto.

Esse sono fenomeni non nuovi, ciò che cambia semmai è la diversa latitudine alla quale si fa riferimento. Nei primi anni 2000 ebay era la piattaforma di riferimento, basata ai tempi su un modello di vendita puro C-2-C, oggi diventando in gran parte B-2-C. Nel corso del tempo la piattaforma si è dotata di un programma, il VeRO<sup>21</sup> system, di autoregolamentazione dei casi di violazione. In questo caso si tratterebbe, nelle intenzioni, di un metodo di scambio e di segnalazione delle offerte illegali, potendo portare alla rimozione delle offerte da parte della piattaforma. Il limite è, nell'immediato, da far risalire alla necessità da parte del titolare di imputare ogni record come riga a sé, non potendo disporre di una console, invece come sarebbe più logicamente attuabile, che consenta una segnalazione a flusso automatico, o semi-automatico, alla piattaforma. Occorre, comunque, dire che nell'ambito delle piattaforme principalmente diffuse a livello mondiale, non siamo oggi in presenza di un'indica di criticità relativo alla piattaforma in oggetto elevato.

L'argomento serve per introdurre il tema inerente, invece, il principale operatore dell'e-commerce a livello mondiale, ossia il Gruppo Alibaba. Capace di vendite complessive per circa 500 miliardi di dollari nel 2015, il Gruppo ha oltre 360 milioni di subscriber. E', certamente, primo in Cina, ossia il primo mercato, per volume.

Non analizziamo qui la struttura dei siti del Gruppo, alcuni dediti a B-2-C, altri a C-2-C anche se talvolta con meno definizione di chi operi dove, ma valutiamo una serie di punti che portano a scoprire delle decise criticità che l'industria di marca non è più disposta a tollerare.

Come riportato anche dal report USTR già citato, nel 2014 il SAIC<sup>22</sup> ha alzato l'attenzione sulla disponibilità di merci contraffatte sulle piattaforme del Gruppo, stimandole in oltre il 60%. Dato suffragato anche da acquisti spot. D'altronde anche nel già citato USTR report<sup>23</sup> si ammonisce la piattaforma a instaurare un più efficace e fattivo dialogo con i titolari di

<sup>21</sup> Verified Rights Owner (VeRO) Program

<sup>22</sup> State administration for industry and commerce - <http://www.saic.gov.cn/english/aboutus/>

<sup>23</sup> Pag. 7

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

diritti, a pena di una possibilità di valutazione del re-inserimento di Alibaba nella 301-watch list.

Il report SAIC, presto ritirato ma in possesso di vari operatori, tra cui INDICAM, è stato contestato da Alibaba, che è partita in una sterile campagna volta a dimostrare l'attenzione ai temi IP. Senza volersi dilungare, occorre dire che la situazione della piattaforma è ben evidentemente critica. La presenza di ripetuti profili di violazione riconducibili sempre ai medesimi schemi ha fatto emergere le aree di criticità. Non mi dilunga sulla parte tecnica, ma mi soffermo brevemente sul meccanismo di segnalazione messo in atto dalla piattaforma e giudicato insoddisfacente dai brand. Il cosiddetto "Good faith program" è nelle intenzioni della piattaforma un'altra opportunità per i brand, essendo in realtà da questi osteggiato. Prevedendo l'accesso al sistema solo a coloro che possano vantare un rate di successo nelle richieste di rimozione di almeno il 90%, con un contro-risultato di opposizioni inferiore a 1.5% e con una segnalazione del tipo di violazione IPR lamentata. Ovviamente il programma prevede una serie di altre misure che possono indicare aleatorietà per il brand, come durata degli interventi, come ulteriore dilazione dei tempi in caso di abbassamento del rate di richieste di delisting andate a buon fine.

Con la piattaforma Alibaba è in atto un tentativo di dialogo che solo recentemente, tra le parti private rappresentate da varie sigle Confindustriali e da INDICAM, e la piattaforma stessa, si è giunti a definire meglio. Pesa la nomina a capo dell'IP protection a livello Globale di un professionista con ampia esperienza nell'industria. Il tema, però, è lungi dall'essere gestito, laddove si deve prendere coscienza che ancora ora la piattaforma talvolta si chiude dietro la legge cinese che in taluni casi non è per niente di tutela nei confronti dei titolari. Basti pensare alla disciplina dei marchi notori.

Il caso Alibaba ci permette di sottolineare, anche in questo caso, la difficoltà estrema di sensibilizzazione del Governo. E' questi firmatario di un accordo di collaborazione con la piattaforma ma non ha ancora deciso di affrontare con fermezza il tema. Anche in questo caso la volontà di poter aumentare il commercio di merci italiane sulla principale piattaforma cinese non deve però andare a discapito degli interessi della proprietà intellettuale. Chiediamo, in questa sede, che il problema sia posto e ben evidente al Governo, affinché possa supportare direttamente, e non mediante altre agenzie, l'industria di marca in questo tavolo di negoziazione.

Il ruolo, d'altronde, primario che un'amministrazione può rivestire in un'azione anticontraffazione mi permette di entrare nel vivo della condivisione di alcune best practices molto attuali.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

La prima è relativa all'esperienza dei partner USA di INDICAM della International Anti-counterfeiting association. Nel 2013, è stato avviato un tavolo di confronto con i principali fornitori di servizi di pagamento. Il tema è stato affrontare il cosiddetto ambito del follow-the-money in maniera efficace e risolutiva. Nel dialogo è da subito entrato, oltre quindi alle rappresentanze private, anche lo US IPR enforcement office, direttamente pertinente alla Casa Bianca, che ha esercitato il ruolo di advocate dei diritti IPR nei confronti delle parti eventualmente refrattarie ad accettare l'accordo.

Ne è scaturito il Rogue Block program, che ad oggi vede molte aziende partecipanti, tutte quelle operanti nel mercato del credito, e un record totale di oltre 14000 segnalazioni, con un blocco delle possibilità offerte agli infringers di avvalersi dei circuiti di pagamento per finanziarsi di oltre 7000 casi.

Il meccanismo concepito è di sicura efficacia e rappresenta quello che INDICAM considera la migliore e più vera applicazione del principio Follow-the-money. Avviene, sulla base dell'accordo, uno scambio di informazioni tra titolari di diritti e piattaforme di pagamento che, ricevute le richieste di delisting, effettuano l'operazione, nel contempo informando anche le merchant bank cui solitamente è appoggiato il conto sottostante ricevendo il trasferimento di denaro dall'acquirente al seller. In questo modo il danno al contraffattore è duplice: da un lato non può più ricevere denaro e dall'altro si bloccano anche i beni che già ha ricevuto. Questo accordo, in USA, si basa su un fattore molto concreto, che è la violazione di "termini&condizioni" che colui che si impegna a utilizzare la carta di credito come metodo di raccolta del denaro dal mercato si impegna a rispettare. La matrice puramente privatistica dell'azione si evidenzia da questo.

Giova ricordare che in ambito EU la Commissione, nel suo action plan 2014/2017 ha posto come una delle 10 priorità l'analisi e l'individuazione di strumenti follow-the-money per contrastare i fenomeni di violazione online. Ribadiamo che questo metodo è, forse, l'unico efficace nel contrasto e che occorre che la Commissione al più presto proceda ad identificare le controparti e avviando un tavolo per definire meccanismi di dialogo e scambio di informazioni tra titolari e fornitori del credito. Ad oggi non è ancora chiaro come la Commissione intenda procedere e questo rappresenta, per INDICAM, un motivo di grave carenza istituzionale. Auspichiamo che il Governo possa essere promotore di un'azione, anche a livello di pilota, per giungere a creare un modello almeno di avvio delle operazione che possa poi essere portato all'attenzione della Commissione. Al pari occorre, come più volte ribadito anche in ambito dell'Osservatorio EU sulle violazioni degli IPR, che si distingua, cosa non attuata ad oggi, tra follow-the-money in ambito di violazioni online di diritti copyright e violazioni di diritti di proprietà industriale. Il meccanismo di proposizione

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

dell'offerta è completamente diverso, con i siti nei primi casi che configurano una presenza di inserzioni pubblicitarie, come già in altre audizioni affrontato, che portano introito alle piattaforme che rendono illegalmente disponibili contenuti protetti da copyright. E', però, la struttura stessa del business model a rendere l'approccio di ricerca del denaro tipica di questi modelli inattuabile e non applicabile al commercio online di beni fisici in violazione dei diritti. Come si può immaginare in questo caso fonte di approvvigionamento finanziaria per i violatori sono le vendite stesse e, difatti, non è ovviamente mai presente alcuna forma di inserzione pubblicitaria sui siti in questione. Questa distinzione è fondamentale e occorre che, come si diceva, la Commissione EU faccia maggiore chiarezza, andando con decisione, per ciò che ci riguarda, a creare un modello analogo a quello USA.

E' vero, anche in base all'esperienza di analisi diretta di INDICAM e alle varie esperienze conosciute, che certamente l'elemento finanziario può rappresentare la barriera più efficace per arginare un fenomeno in crescita di vendita online di prodotti contraffatti, stanti anche le carenze normative in capo agli intermediari poco prima citate.

E' di assoluta attualità anche la necessità di sopperire alle carenze del diritto sostanziale con azioni che, sempre in ambito EU, hanno particolare attenzione, come gli accordi volontaristici.

In questa categoria rientra ad esempio "Carta Italia", firmata da MISE, INDICAM e Netcomm in luglio 2014. Questo accordo volontaristico ha visto la sua genesi nei lavori del CNAC terminati a maggio 2014, laddove però si evidenziò ancora una volta la limitazione dovuta a uno schema normativo di riferimento mancante della previsione di responsabilità in capo agli intermediari. Il CNAC, a fatica, arrivò a definire come necessario che le parti, ossia i titolari di diritti e i service provider, arrivassero a definire best practices per operare nel contrasto alla contraffazione. Questa dichiarazione, generica, di principi ha visto solo nel gennaio del 2015 un primo segnale, laddove il MISE ha agito da facilitatore mettendo in relazione INDICAM e Netcomm, come rappresentante del mondo del digital commerce.

Le due parti, dopo 5 round, hanno elaborato quello che oggi è il documento definitivo, e che prevede una serie di innovazioni, proprie dello spirito con cui i tre organi hanno affrontato il compito, ossia in direzione di definire un dovere di diligenza che permetta di attuare una serie di passaggi, misurabili e verificabili, atti a ridurre quanto più la messa online di articoli in violazione. Si tratta, in buona sostanza, di un reciproco scambio di informazioni e di un impegno, da parte delle piattaforme e dei merchant, che le merci direttamente poste in vendita o uploaded da seller siano preventivamente verificate.

Questo, che configura il dovere di diligenza cui per anni si è cercato di giungere, vede ora una concreta applicazione. E Carta Italia introduce un altro elemento di forte innovazione

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

che, attualmente, è anche sotto osservazione della Commissione EU. La previsione che sia evidenziato il ruolo di garanzia verso il mercato del Sigillo Netcomm, concesso dal consorzio a chi rispetti 80 parametri legati alla compliance alla dir. Sulla tutela del consumatore, alla normativa di smaltimento RAEE e altri parametri di solidità della piattaforma. Questo sigillo deve diventare, e ne auspichiamo la più rapida e ampia diffusione anche attraverso l'impegno di campagne informative istituzionali, il modo per cui al mercato, ossia agli acquirenti, viene resa identificabile la cosiddetta "offerta legale", ossia la possibilità di essere certi che oltre alle regole di tutela del consumo ci saranno anche articoli non contraffatti in vendita.

Il tema dell'offerta legale non è a caso da INDICAM citato, essendo anche questo un tema che la Commissione EU sta cercando di affrontare per dare maggiori garanzie ai consumatori. Occorre, anche in questo caso, dire che per ora non si nota chiarezza, come già nel caso del follow-the-money, nel separare le strade tra identificazione dell'offerta legale nei casi di prodotti tutelati da copyright e nel caso di prodotti tutelati dalla proprietà industriale. I modelli di business online essendo completamente diversi richiedono identificazioni diverse nell'ottica dei consumatori.

Gli accordi citati, volontaristici, sono forse la via più rapida per giungere all'ottenimento di risultati nel breve e medio termine. Alcuni, come il follow-the-money di matrice USA, possono anche avere effetti sul lungo periodo, purchè dotati di sufficiente intelligenza predittiva. E' certo che non possono rappresentare un alibi per non procedere a revisione delle norme evidenziate poiché non ostano, nel caso di Carta Italia, a che un titolare possa esperire le azioni messe a disposizione dagli ordinamenti nazionali. E, come più volte ribadito, in questo caso siamo in presenza di gravi lacune e di grosse criticità.

Il sistema dei controlli, oggi presente e più volte citato anche davanti alla Commissione, è attualmente reso meno efficace, come già illustrato, a causa della mancanza di possibile replica al di fuori dell'ambito nazionale. Occorre, altresì, ribadire come gli organi di intervento nazionali siano tra i più efficaci a livello EU. Mi preme sottolineare l'impegno di due organismi di enforcement nello specifico. La Guardia di Finanza, potendo contare sulla sua peculiarità di polizia finanziaria, è l'organo che meglio permette oggi di combinare un'attività investigativa sulle violazioni a quella volta a tracciare il denaro sottostante le violazioni, consentendo di arrivare a identificare i network che dalla contraffazione traggono approvvigionamento. La capacità di analisi che oggi è caratteristica della Guardia di Finanza in ambito digital commerce è molto elevata e qui ribadiamo la totale disponibilità, come sempre è stato, di INDICAM a ogni collaborazione con il Corpo.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

# INDICAM

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Al pari mi fa piacere ribadire la grande considerazione e il ringraziamento all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che è sempre particolarmente efficace nel poter recepire le segnalazioni che unitamente ai movimenti dei consumatori evidenziamo su siti di vendita di merci false. E’ una collaborazione che, in ambito EU, è citata come modello ed è un’Autorità, l’AGCM la cui azione siamo stati testimoni sia presa come modello di studio in ambito EU. Certamente, anche in questo caso, la mancanza di una possibilità di scalabilità di dette azioni che mirano all’inibitoria all’accesso relativamente al territorio nazionale, dimostra l’efficacia relativa che può facilmente essere compresa. Evidenziamo, ancora una volta, come un sommarsi di azioni, anche rivolte al blocco dei fondi e dei metodi di pagamento, aumenterebbe in maniera rilevante l’efficacia.

In conclusione si vuole evidenziare che la priorità nelle agende dei Governi, a partire dal nostro, deve essere una efficace tutela dei diritti di PI, laddove questo è parte di uno schema di contribuzione al PIL nazionale di decisa rilevanza. Occorre che sui grandi temi dell’online, a partire dal DSM e dai profili attuali di carenza, ci sia un impegno costante nei confronti della Commissione, portando gli interessi delle imprese Italiane che non possono avere garanzie con gli attuali schemi normativi. Occorre insistere perché la lotta alla contraffazione, stanti i numeri in questione di siti illegali, stanti i profitti generati e gli interessi criminali coinvolti sia condivisa tra soggetti diversi, uscendo dallo schema che porta a pensare che sia un affare dei soli titolari, in contrapposizione alla libertà della rete. Principi che hanno affossato ACTA e che ora non ci può più permettere di rivivere. Occorre che il dovere di diligenza, quindi, sia l’argomento che guidi la mano della revisione auspicata delle norme e per questo occorre, però, che i Governi come quello Italiano più orientato storicamente verso queste direzioni diventi attivo nei confronti della Commissione, al fine di spezzare il fronte della lobby dei grandi portatori di interesse della rete, che vorrebbero che una direttiva del 2000 potesse continuare, pur con l’evidenza dei limiti dimostrati, a regolare le loro responsabilità nei confronti di schemi ormai obsoleti. Occorre procedere affinché si offra ai consumatori un metodo verificato e verificabile di identificazione dei siti che operano nel rispetto delle norme, quindi anche dei diritti di PI, per questo facendosi promotori, altra azione istituzionale, del ruolo del sigillo di garanzia identificato in Carta Italia. Occorre che sui grandi temi, come l’abbattimento della contraffazione su piattaforme dominanti, ci sia un impegno delle istituzioni più incisivo ed attivo.

La revisione del DSM è un passaggio epocale per l’EU; è in questa fase che si deve alzare il livello del dialogo, prima di dover come sempre procedere successivamente verso accordi politici insoddisfacenti e poco efficienti.

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Telefono 0276014174  
Fax 0276014314  
E-mail: [info@indicam.it](mailto:info@indicam.it)  
Web-site: [www.indicam.it](http://www.indicam.it)  
 @INDICAMit

**INDICAM**

Istituto di Centromarca  
per la lotta alla contraffazione

Vi ringrazio per l'attenzione e ribadisco la disponibilità di INDICAM per ogni forma di collaborazione in materia.



\*17STC0017060\*