

Alert

IP - Review

L'abuso del commercio elettronico per la vendita di prodotti contraffatti: un fenomeno in espansione

L'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ("EUIPO"), tramite l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà industriale, ha analizzato il ruolo del commercio elettronico, quale strumento che ha facilitato le vendite di prodotti contraffatti. Infatti, se da un lato il commercio elettronico ha offerto alle imprese nuovi modi di accesso al mercato, dall'altro facilita, anche per i contraffattori, la circolazione di merci contraffatte.

Recentemente abbiamo assistito ad una sempre maggiore espansione del commercio elettronico, a cui negli ultimi due anni ha contribuito, in modo consistente, anche il diffondersi della pandemia di Covid-19, che ha aumentato la tendenza dei consumatori ad acquistare prodotti online.

A tale importante sviluppo è seguito il dilagare di forme di commercio illecito online, in quanto i contraffattori hanno fatto sempre più ricorso alle vendite online, spinti dagli ingenti profitti che ne possono derivare.

Alcuni fattori che facilitano, in concreto, le attività di contraffazione online sono costituite dalla possibilità, per gli autori degli illeciti, di celare la propria identità sul web e di utilizzare apparati informatici localizzati in paesi esteri, dispersi in una fitta rete di indirizzi e punti di snodo virtuali, rendendo così molto complessa l'individuazione dei responsabili. Inoltre, i prodotti sono spesso venduti con modalità in grado di trarre in inganno il consumatore sull'effettiva origine dei prodotti e sulla loro qualità, ad esempio imitando il sito internet del produttore originale (dal *layout* del sito al nome a dominio registrato), e utilizzando le immagini di prodotti tratte dai cataloghi autentici.

Le statistiche relative ai sequestri di prodotti contraffatti importati nell'Unione Europea, basate sui dati degli anni 2017-2019, hanno evidenziato **che oltre il 50 % dei fermi di merci effettuati è collegato a operazioni online**, e, nel 90 % dei casi, i sequestri di prodotti oggetto di commercio elettronico sono spediti nell'Unione Europea per posta.

Per quanto attiene all'origine dei prodotti contraffatti immessi sul mercato online, questi derivano, per la maggior parte, dalla **Cina**, che è al primo posto con oltre il 75 % di sequestri di prodotti contraffatti, seguita da **Hong Kong** al 5,7 %, dalla **Turchia** (5,6 %) e da **Singapore** (3,3 %).

Nonostante i prodotti contraffatti siano presenti in quasi ogni settore merceologico, quelli maggiormente colpiti sono: profumeria e cosmetici (75,3 %), prodotti farmaceutici (71,9 %) e occhiali da sole (71,3 %).

Sebbene le autorità siano impegnate nell'individuazione e nella chiusura di siti illeciti, e collaborino con i principali operatori di piattaforma e titolari di marchi per contrastare le vendite di prodotti contraffatti, si è reso evidente che **i contraffattori sono capaci di approfittare delle lacune dei canali di distribuzione, per promuovere le loro operazioni illecite**, in particolar modo con riferimento alle consegne che avvengono tramite la spedizione di piccoli colli e pacchi postali, che difficilmente vengono intercettate dalle autorità preposte.

Data l'importanza della tematica, i singoli governi hanno adottato misure volte a contrastare la vendita online di prodotti contraffatti. Al pari, anche l'Unione Europea si è mossa in tale direzione, invitando, nel 2010, le piattaforme online, i titolari dei diritti e le associazioni industriali a firmare un **protocollo d'intesa**

Alert

IP - Review

sulla vendita di merci contraffatte su Internet. Il *memorandum* è stato concluso nel maggio 2011 e modificato, da ultimo, nel 2016, sebbene sia sottoposto a valutazioni periodiche.

Nonostante i diversi tentativi di arginare questo fenomeno illecito, **le vendite di prodotti contraffatti tramite il commercio online continuano a rappresentare un grave problema che attanaglia i titolari di diritti di proprietà intellettuale.**

Proprio in ragione delle numerose problematiche che il titolare di un marchio d'impresa deve fronteggiare, è sempre opportuno elaborare le migliori strategie di tutela della proprietà industriale, tanto offline, quanto online.

In questo senso, è opportuno prevedere programmi ciclici di monitoraggio anticontraffazione, sui principali canali di vendita online e sulle piattaforme social, al fine di intercettare eventuali contraffazioni ed agire prontamente avverso tali fenomeni illeciti.

A tale scopo, sono diversi gli strumenti che possono essere efficacemente utilizzati.

Le principali piattaforme online (come Amazon o eBay) consentono di presentare contestazioni e instaurare azioni di take down contro specifiche attività di promozione e vendita di merci contraffatte, al fine di ottenere la cessazione dell'illecito.

Nel caso di piattaforme che non mettono a disposizione tale possibilità, è comunque possibile tentare di risalire all'autore dell'illecito per l'invio di diffide e, eventualmente, l'instaurazione di procedimenti cautelari o di merito avverso le violazioni constatate.

Inoltre, in caso di siti paralleli, illecitamente creati per attirare clientela ed offrire prodotti contraffatti sotto marchi confondibilmente simili con quelli oggetto di registrazione, si può anche ricorrere ad azioni di riassegnazione di nome a domino, tramite cui è possibile ottenere la cancellazione o la riassegnazione del nome a dominio contestato.

Quelle sopra riportate sono solo alcune delle misure che possono essere messe in atto dai soggetti interessati e che, insieme anche alle attività di monitoraggio presso le Dogane, consentono di tenere sotto controllo il mercato e intercettare possibili contraffattori, salvaguardando la reputazione della propria impresa e il valore dei propri diritti di proprietà industriale.

15.12.2021

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Niccolò Ferretti, Partner

E: n.ferretti@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Emanuela Gaia Zapparoli, Associate

E: e.zapparoli@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Beatrice Cuseri, Trainee

E: b.cuseri@nmlex.it

T.: +39 02 657 5181

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio

www.nunziantemagrone.it