

SA stampato 24/11/05 ore 8:43 AM

MR. STEFANO ARTUSO, LEGAL DEPARTMENT, BENETTON GROUP

WIPO – ITALY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY
Caserta, 30 November - 1 December, 2005

Case study: Prevenzione, repressione, budget

Il mio intervento di oggi è volto a mettere in luce alcuni aspetti particolari della tutela di quegli “intangible assets” rappresentati dai marchi, nell’esperienza del Gruppo Benetton. Il marchio infatti può giocare un ruolo fondamentale nell’aumentare la competitività in tanto in quanto sia difeso con adeguate azioni. Le quali, per essere efficaci, debbono adattarsi al particolare settore di mercato nel quale opera l’Azienda titolare del marchio, strutturandosi di conseguenza ma senza perdere di vista i costi alla luce delle politiche di budget dell’Azienda stessa.

Il Gruppo Benetton ha da sempre percepito il marchio come l’“Asset” aziendale per antonomasia. Per questo ha costantemente posto attenzione massima nel dotarsi degli strumenti di proprietà industriale messi a disposizione dagli ordinamenti giuridici nei quali distribuisce i propri prodotti. Attualmente, le famiglie principali di marchi (UNITED COLORS OF BENETTON, SISLEY e THE HIP SITE per l’abbigliamento casual; PLAYLIFE e KILLER LOOP per l’abbigliamento sportivo, come si vede nella proiezione) contano circa 4.500-5.000 registrazioni, in tutti i Paesi del mondo, con una diffusione di massima suddivisa come è altresì possibile vedere nella proiezione. Centinaia di altre registrazioni si riferiscono a marchi storici oggi meno usati, fra i quali MY MARKET, MERCERIA, JEAN’S WEST.

Naturalmente, i marchi principali sono costantemente oggetto di contraffazione. E se la contraffazione più pericolosa è certo quella subdola e servile, quella più grossolana certe volte si rivela più divertente, come è possibile vedere dagli esempi ora proiettati.

La contraffazione che colpisce il Gruppo Benetton non proviene solo, e forse nemmeno tanto, dal Far East. Né sino ad oggi si è profilato un preciso e premeditato disegno di penetrazione da parte di contraffattori strutturati. Piuttosto, il fenomeno sembra essere più diffuso e frammentato, spesso con rilevanza solo locale, volta ai mercati su strada od anche ad ipermercati e centri commerciali. Sotto quest’ultimo profilo, v’è da segnalare una purtroppo non infrequente cattiva abitudine degli uffici acquisti della grande distribuzione, che consiste nell’acquistare “codici” individuati esclusivamente per “genere (uomo/donna/bambino)/taglia/colore”, senza alcuna attenzione alle “scritte” riportate sui capi che spesso si rivelano in contraffazione di marchio, come negli esempi appena visti. E’ intuitivo come tutto questo aumenti le difficoltà in fase di repressione delle contraffazioni.

Com’è ovvio, il primo passo per un’adeguata difesa del marchio consiste nella rilevazione della contraffazione. Nella nostra esperienza, i metodi di rilevazione più efficaci si sono rivelati:

- I servizi di sorveglianza marchi: che consistono in *alerts* inviati da operatori specializzati nei diversi Paesi che segnalano le domande di registrazione che contengano, oltre al marchio, talune parole-chiave fra quelle che lo compongono e che per esperienza si sanno essere le più usate dai contraffattori: ad esempio UNITED, COLOR(S), BENETTON, BENE, BEN, etc.
- I servizi di sorveglianza doganale: consentono di avere notizia di merci probabilmente contraffatte che si tenti di far transitare attraverso le dogane. In genere questi servizi sono prestati da operatori specializzati (ad es., in Europa, REACT) ovvero da consulenti locali selezionati in Paesi particolarmente a rischio (ad es., Far East).
- Rete commerciale propria: sia interna (addetti alle Direzioni Commerciali, Prodotto, ma anche altri dipendenti) che esterna (agenti, distributori, negozianti, licenziatari, etc.). La mole di informazioni che è possibile ricavare dalla rete commerciale è talora sbalorditiva: ciò dipende anche, un buona parte, dal “senso di appartenenza” all’Azienda che rappresenta una delle principali molle motivazionali delle risorse umane.

Tutte le informazioni raccolte grazie a questi contributi, convogliano alla Direzione Servizi Legali, che ne verifica la fondatezza ed imposta la strategia più adeguata, passando alla fase repressiva della contraffazione.

L’impostazione della strategia repressiva tiene conto di diversi fattori:

- Rapporto costi/benefici: è chiaramente un parametro generale che presiede a tutte le attività aziendali, e che viene più chiaramente declinato, nella materia che ci interessa, considerando gli altri parametri che possono consigliare di intraprendere azioni anche se il rapporto in questione non sia ottimale.
- Recidive: è ovvio che i contraffattori recidivi vanno duramente repressi, sempre e comunque. Si pensi al caso di chi regolarmente si reca nei negozi che espongono in anteprima la merce della stagione successiva a quella in corso (tipicamente gli esercizi siti in località ad altra frequentazione turistica: Cortina, Porto cervo, tanto per far degli esempi concreti), compra dei capi e li replica.
- Questioni di principio: ad esempio, la protezione di marchi “di contorno”, magari con caratteristiche distintive non di tutta sicurezza i quali, nati per rafforzare la privativa sui marchi principali, finiscono per individuare linee di prodotti od attività aziendali. Un esempio per il Gruppo Benetton è il marchio COLORS, che identifica sia una linea di abbigliamento che una testata giornalistica.
- Questioni strategiche: tipicamente, quando la difesa di un marchio non principale serve comunque a difendere un mercato in via di sviluppo, dove quel marchio è diffuso ed importante.
- Questioni d’immagine: ad esempio, contraffazioni estremamente circoscritte ma che insistono sul territorio ove l’Azienda ha sede ed è conosciuta. Per Benetton, è stato il caso di contraffattori operanti nel mercato settimanale di Treviso, la “nostra” città. Altro esempio è la contraffazione che non riguarda un marchio (od un modello di capo) ma una parte di esso divenuta comunque un “simbolo” aziendale: è il caso del “rettangolo verde” con scritta bianca all’interno allineata in alto a sinistra e seguita da un punto, ma composta di parole diverse da UNITED COLORS OF BENETTON: stratagemma a volte usato non solo da concorrenti nel settore dell’abbigliamento ma anche da operatori attivi in diverse categorie merceologiche, nell’intento di sfruttare l’innegabile impatto visivo della combinazione. Peraltro, Benetton ha registrato come marchio anche il “rettangolo verde”.

Una volta considerati questi parametri, in linea generale, la scelta avviene fra due grandi gruppi di reazioni alla contraffazione:

- **Le diffide:** come rivela il termine stesso, sono lettere inviate al contraffattore intimando di desistere. Possono avere diversa gradazione, e provenire dai servizi legali interni o da avvocati esterni, a seconda della natura del contraffattore e dell'effetto che s'intende ottenere. Hanno il vantaggio di costare pochissimo, di consentire un sondaggio del terreno in casi di contraffazione delicati (ad es., quando il contraffattore è un concorrente importante) e di non precludere successive azioni. D'altro canto però, mettono sull'avviso il contraffattore, vanificando qualsiasi "effetto sorpresa". Spesso l'effetto delle diffide è sottovalutato. Non è infrequente che il contraffattore ceda immediatamente, specialmente quando si sia diffusa la "voce" che "l'Azienda non scherza" ed è pronta ad inasprire la reazione; ovvero quando la diffida sia inoltrata con espedienti tali da amplificarne l'effetto (si pensi alla diffida notificata da ufficiale giudiziario ad un venditore ambulante in pieno mercato).
- **Le azioni strutturate:** sono le iniziative amministrative (opposizioni), stragiudiziali (trattative) o giudiziali (azioni ordinarie o procedimenti cautelari) normalmente adottate per reprimere la contraffazione. Il costo di queste iniziative non va valutato solo in base all'onorario degli avvocati, ma anche (e spesso soprattutto) in termini di onere interno aziendale: infatti, occorre spesso sollevare risorse dalle loro mansioni per dedicarle alla ricerca di documentazione, all'elaborazione di dati ovvero per farle testimoniare in giudizio. Onere che diviene ancor più sensibile quando i soggetti coinvolti facciano parte dell'alta dirigenza o addirittura siano membri del Consiglio di Amministrazione.

A conclusione di questa breve disamina, mi pare di poter concludere dicendo che, nel momento in cui il suo patrimonio di "intangibles" diviene significativo, l'Azienda sente naturalmente la necessità di tutelarlo nella maniera più efficace. Ed anche se spesso, specialmente in fase di espansione iniziale, la tutela ha senz'altro costi non insignificanti (non solo in termini di spesa viva, ma anche di onere gestionale interno), una politica di regolare rilevazione e repressione è senz'altro pagante per il futuro. Questo è un dato che il Gruppo Benetton ha ben metabolizzato nella sua ormai lunga e riconosciuta esperienza in materia.

WIPO – ITALY INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY

Caserta, 30 November - 1 December, 2005

Prevenzione, repressione, budget

La crescita

- Anni '60 - l'idea dei colori
- 1969 - il primo negozio all'estero, a Parigi
- Anni '70 - modello di business:
produzione su ordinazione
- Anni '80 - campagne istituzionali
internazionali e innovative
- Anni '90 - più di 100 milioni di capi
venduti in tutto il mondo, prodotti in Italia
e in Europa
- 2000 - focus sulla rete distributiva del
casual



I marchi

UNITED COLORS
OF BENETTON.

Abbigliamento casual

S I S L E Y

UNITED COLORS
OF BENETTON.

THE
HIP
SITE

Abbigliamento sportivo

БГАУГІЕЕ

KILLERLOOP.

WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

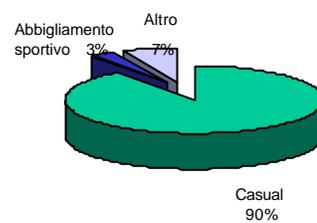
Presenza nel mercato

UNITED COLORS
OF BENETTON.

Per zona:



Per attività:



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

La contraffazione

UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

La contraffazione

UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

La contraffazione

UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

La contraffazione

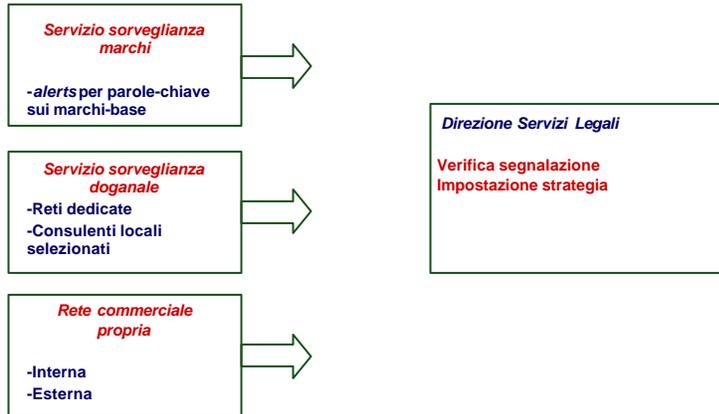
UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

Rilevazione della contraffazione

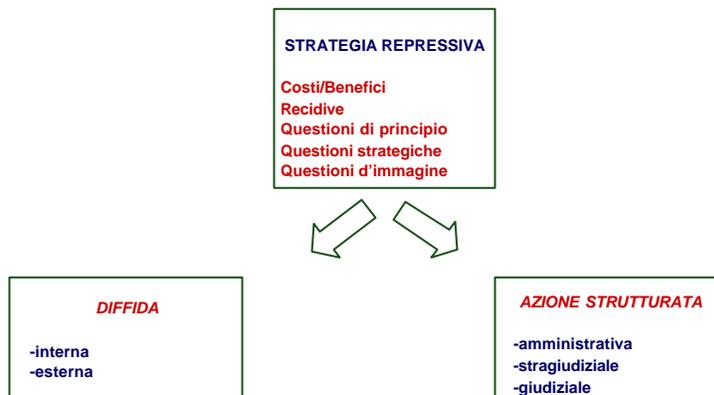
UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005

Repressione della contraffazione

UNITED COLORS
OF BENETTON.



WIPO – ITALY – Caserta, 30 November 1 December, 2005