

**IL LUSSO TRA INNOVAZIONE  
E NUOVE ALLEANZE**

24 MAGGIO



**LUXURY BEAUTY**

25 MAGGIO



**ANNUAL CONFERENCE**

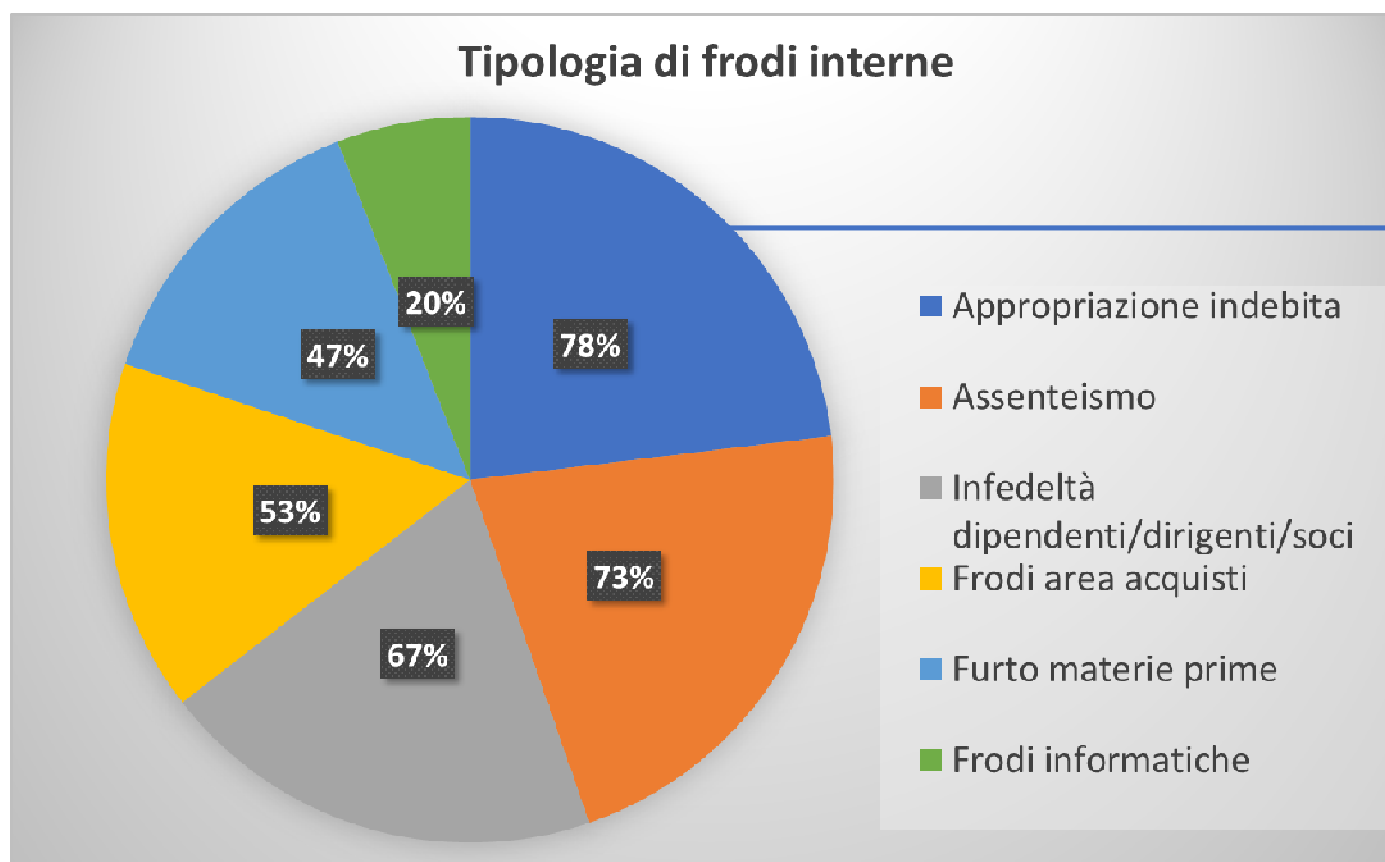
**9° LUXURY SUMMIT**

STRUMENTI INNOVATIVI PER LA TUTELA DEI MARCHI E BREVETTI:  
L'EVOLUZIONE DELL'AZIENDA PER LA DIFESA DALLA CONCORRENZA SLEALE

*Milano, 25 maggio 2017*

**AXERTA**<sup>®</sup>  
INVESTIGATION CONSULTING

## Scenario: qualche dato...

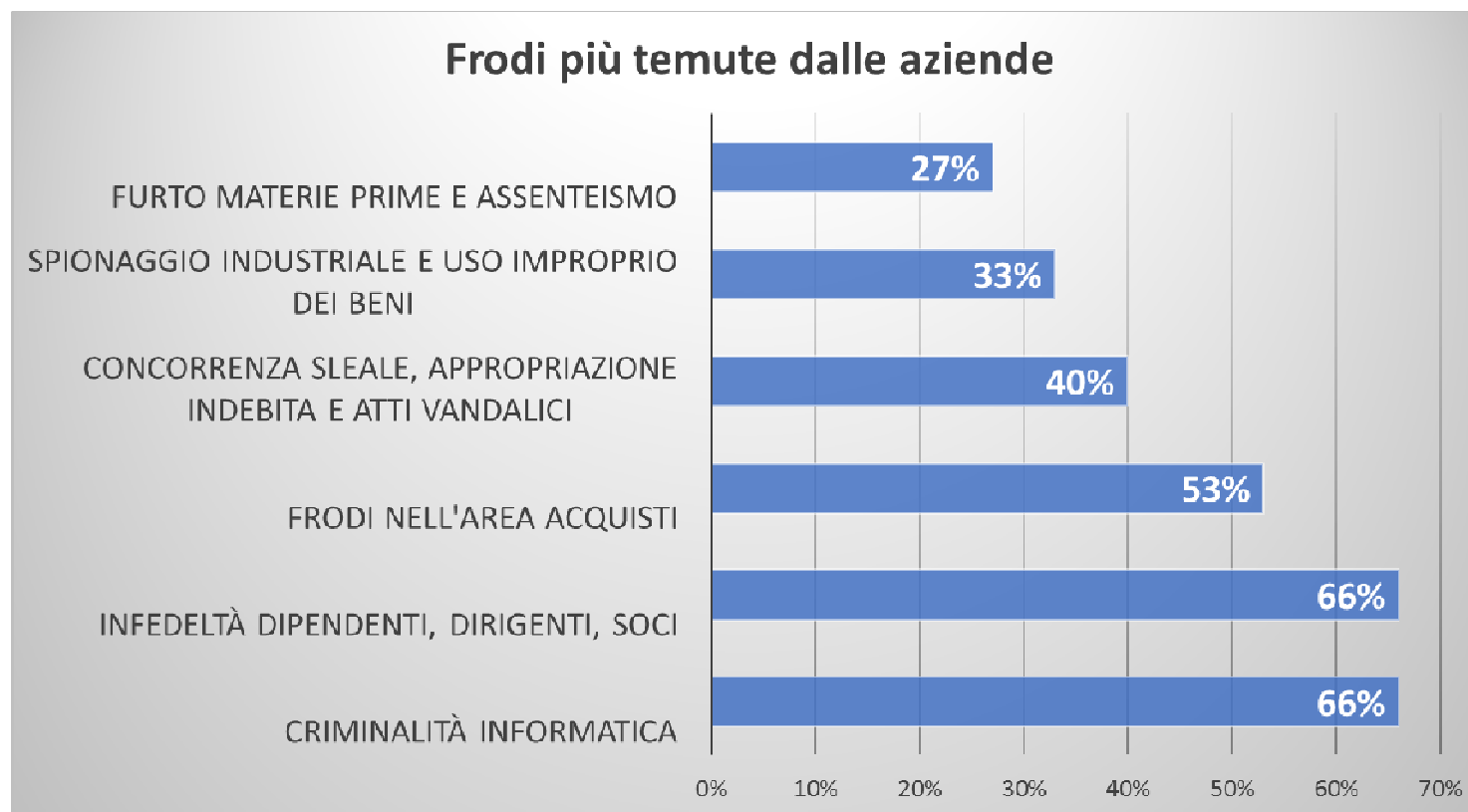


**20%**  
**INTELLECTUAL  
PROPERTY**

Fonte dati Axerta Spa, campione di 294 aziende.

Esempio di lettura: su 100 aziende intervistate 78 hanno dichiarato di essere state oggetto almeno una volta di «Appropriazione indebita».

## Scenario: qualche dato...



Fonte dati Osservatorio  
Axerta Spa, campione di 294  
aziende.

## **CATEGORIA : VIOLAZIONE DELLA PRIVATIVA INDUSTRIALE O CONCORRENZA SLEALE**

La concorrenza sleale è disciplinata dagli **articoli 2598 ss. del Codice Civile**.

I principali casi di concorrenza sleale sono:

- ✓ atti di confusione;
- ✓ atti di denigrazione;
- ✓ atti di appropriazione di pregi altrui;
- ✓ atti contrari alla correttezza professionale (es. spionaggio industriale, boicottaggio, storno di dipendenti, violazione di norme pubblicitarie, ...).

## Tipologia di casi

- Trasferimento indebito del know-how dell'azienda per svolgere attività di concorrenza sleale, anche tramite i familiari/conoscenti, aprendo un'attività in conflitto di interessi con la società datrice di lavoro.
- Dipendente che in costanza delle assenze svolge una seconda attività in concorrenza.
- Storno dei dipendenti o sviamento della clientela verso la concorrenza, da parte di un dipendente in uscita/già fuoriuscito.
- Persuasione della clientela da parte di un dipendente a desistere dall'acquisto dei prodotti in favore di altre realtà concorrenziali a lui collegate o non riconducibili alla società datrice di lavoro.
- Spendita dei segni distintivi della società (insegna, ditta, marchio).

## **CATEGORIA : CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO E VIOLAZIONE DEL BREVETTO**

La normativa e la disciplina della contraffazione dei marchi è contenuta negli **artt. 473 e 474 del Codice Penale**. Vengono identificati principalmente tre tipi di reati connessi ai marchi:

- ✓ contraffazione del marchio (art. 473 c.p.);
- ✓ commercio di prodotti e beni con marchio contraffatto (art. 474 c.p.);
- ✓ commercio di prodotti con marchio mendace (art. 517 c.p.);
- ✓ risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale (art. 125 CPI e 1223 ss c.c.).

## Tipologia di casi

- Vendita di prodotti contraffatti a marchio della società datrice di lavoro anche provenienti da un mercato parallelo.
- Utilizzo illecito del marchio nel nome a dominio o nel sito altrui.
- Utilizzo illecito del marchio sui social network e piattaforme di commercio on line (o marketplace).

## **CATEGORIA : LICENSING E ROYALTY**

Nei contratti licenza, il termine “**royalty**” indica una somma di denaro che il licenziatario deve versare, nei termini del contratto stipulato, al titolare della proprietà intellettuale, per l’utilizzo di un asset immateriale, come ad esempio un marchio o un brevetto, a fini commerciali e di lucro.

Il **rapporto di licenza** (in inglese “**licensing**”), è un contratto con il quale il titolare di un bene immateriale (un brevetto o un marchio) consente ad un'altra persona o azienda, ossia il licenziatario, di fruire di tale proprietà intellettuale (ad esempio produzione su licenza) dietro il corrispettivo di un pagamento in denaro che prende il nome di royalty.

In questo modo, mediante la stipula di un contratto di licenza, il proprietario del bene immateriale può concedere a uno o più licenziatari la possibilità di sfruttare economicamente un determinato marchio o brevetto, dietro il pagamento di una royalty e nel rispetto di determinate condizioni stabilite nel contratto di licenza.



## Tipologia di casi

Nell'esecuzione dei contratti di *licensing*, potrebbero verificarsi casi di **truffa e frode**, come ad esempio:

- utilizzo del bene da parte del licenziatario per scopi illeciti;
- utilizzo del bene da parte del licenziatario in difformità alle condizioni contrattuali;
- utilizzo del know-how per la produzione di beni contraffatti;
- realizzazione di prodotti che non rispondono agli standard richiesti dal contraente;
- omessa dichiarazione del licenziatario di parte del fatturato sul quale calcolare le royalties;
- applicazione illegittima da parte del licenziatario di sconti o abbuoni sui prodotti commercializzati, al fine di versare una royalty minore;
- commercializzazione di prodotti su mercati non autorizzati o mediante l'intermediazione commerciale di agenti non autorizzati.

## Le azioni risolutive sono il risultato di una solida strategia

Grazie a un metodo scientifico di indagine, Axerta è la prima S.p.a. dell'investigazione in Italia specializzata **nella raccolta di prove certe**, caratterizzate da oggettività, che hanno valore probatorio in sede giudiziale.

Una valida strategia si basa su tre solidi valori:

- ✓ **COMPETENZA LEGALE E MULTIDISCIPLINARE**
- ✓ **TRASPARENZA**
- ✓ **LEGALITÀ**



## Alcune soluzioni e attività investigative

### OSSERVAZIONE DINAMICA

- **Attività investigativa** finalizzata al controllo del soggetto segnalato tesa a raccogliere elementi di prova per le finalità di pratica.

### SIMULAZIONE

- **Attività di intelligence** eseguita da agente sotto appropriata copertura anche a mezzo di strumenti telematici idonei a documentare le circostanze di interesse.

### ACQUISTO GIURATO

- **Accertamento e documentazione** della vendita da parte di un soggetto mediante l'acquisto del bene, prodotto, prestazione o servizio di interesse per le necessità probatorie.

### DIGITAL FORENSICS

- **Cristallizzazione della pagina web** tramite la marca temporale.
- **Acquisizione dei dispositivi digitali aziendali** in uso al dipendente e successiva perizia forense.

### ROYALTY AUDIT

- **Attenta operazione d'investigazione contabile** che ha come obiettivo principale la verifica sulla veridicità e correttezza del **fatturato imponibile royalty** dichiarato dal licenziatario, il controllo sulle modalità e tempistiche dei pagamenti e delle altre clausole contrattuali indicate nel license agreement.

## Perché affidarsi ad un partner con competenza legale

- 1.** La contraffazione del marchio viene punita dalla legge a patto che si riesca a dimostrare questo reato tramite **prove certe**.
- 2.** Il legale interno all'azienda o legale munito di apposita procura dall'azienda o ancora l'azienda stessa, non possono raccogliere **prove producibili in giudizio**.
- 3.** La globalizzazione dei mercati, insieme al fenomeno sempre più diffuso della contraffazione, mette a rischio i brevetti delle aziende. Al giorno d'oggi depositare un brevetto, cioè registrare l'invenzione o il modello di utilità presso l'Ufficio Marchi e Brevetti, **può non essere sufficiente**.

*«La consapevolezza semplifica le nuove complessità.  
Indaga. Documenta. Accerta.»*

**AXERTA**<sup>®</sup>  
INVESTIGATION CONSULTING

Grazie per l'attenzione.

**ANNUAL CONFERENCE**

**9° LUXURY SUMMIT**