



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

INSERTO

La Tutela della Proprietà Intellettuale

- a) *La tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati*
Aldo Fittante, avvocato in Treviso
- b) *Il marchio di forma e la tutela residuale avverso l'imitazione servile*
Giuliano Pavan, avvocato in Treviso
- c) *La CTU contabile per la quantificazione del danno*
Piero De Bei, Ordine di Venezia
- d) *La tutela della proprietà industriale attraverso la procedura F.A.L.S.T.A.F.F.*
Paolo Rizzotto, Unindustria Treviso

A cura di
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
Ordine degli Avvocati di Treviso

Atti del Convegno di Treviso
La tutela dell'Industrial Design
8 luglio 2011

Introduzione

In data 8.7.2011 si è tenuto, in Treviso, con l'organizzazione di Interprofessional Spa e sotto l'egida di Unindustria Treviso, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dell'Ordine degli Avvocati, un Convegno dal titolo

“La tutela dell'Industrial Design”.

Nelle intenzioni del coordinatore scientifico, l'avv. Giuliano Pavan, il seminario – il cui filo conduttore si incentrava sulla tutela delle forme dei prodotti industriali – era indirizzato ad offrire indicazioni teoriche e pratiche idonee a coinvolgere tutti i soggetti (imprenditori, avvocati, dottori commercialisti, operatori della proprietà industriale), la cui attività e competenza assumono rilievo a fronte dei sempre più frequenti fenomeni contraffattivi.

L'introduzione del Convegno ha visto l'intervento dell'avv. prof. Giorgio Floridia, Ordinario di Diritto Industriale di Milano nonché Presidente della Commissione che ha redatto il Codice della Proprietà Industriale.

L'avv. prof. Floridia, nelle sue note introduttive, ha richiamato l'attenzione dei partecipanti sull'attività legislativa di riordino della proprietà industriale, nonché sui diversi gradi di tutela che possono essere assunti dalla forma di un prodotto industriale. Forma che, a seconda dei casi, può avere valenza artistica (ipotesi questa, per la verità, assai rara nel mondo industriale); ovvero sostanziale (laddove la sostanza è espressa dalle caratteristiche esteriori del prodotto industriale, capaci di distinguerlo, agli occhi di un utilizzatore attento, da analoghi prodotti presenti sul mercato); ovvero, infine, distintiva, vale a dire una forma che, agli occhi dei consumatori, assume una sorta di valenza simbolica della provenienza di un certo prodotto da una determinata impresa.

Ha fatto seguito l'intervento dell'avv. prof. Aldo Fittante, dell'Università di Firenze, che ha intrattenuto i presenti sul tema dei modelli registrati. Dopo di lui, l'avv. Giuliano Pavan ha trattato il tema – proprio delle forme distintive – del marchio di forma e della concorrenza sleale per imitazione servile. Sono poi saliti sul palco dei relatori il dott. Francesco Spaccasassi, Presidente della Sezione Specializzata presso il Tribunale di Venezia ed il dott. Piero De Bei, commercialista in Venezia, che hanno affrontato temi maggiormente vicini alle competenze dei Dottori Commercialisti. Il dott. Spaccasassi ha introdotto il tema dei criteri di danno da contraffazione oggi fissato dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale [*]. Il dott. De Bei ha approfondito l'argomento, dal un punto di vista schiettamente tecnico, illustrando, nell'ottica di un CTU (o di un CTP), i criteri contabili per la liquidazione del danno da contraffazione, in attuazione della normativa vigente. Da ultimo, a conclusione del Seminario, l'intervento del dott. Paolo Rizzotto, responsabile del settore legale di Unindustria Treviso, che ha intrattenuto i presenti su un tema – non molto conosciuto ma di grande importanza – del cosiddetto FALSTAFF: un meccanismo doganale di sequestro di prodotti contraffatti provenienti dall'estero. Nel loro complesso, gli interventi dei relatori hanno tra l'altro messo in luce come il tema della Proprietà Industriale e della contraffazione può divenire, alla luce delle recenti modifiche in materia di danno, un argomento di estremo interesse anche per i nostri colleghi commercialisti, sempre più maggiormente coinvolti nelle indagini contabili nelle relative controversie. Riportiamo in questo inserto taluni degli interventi dei relatori.

[] I criteri di liquidazione del danno da contraffazione sono fissati dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale. Di essi viene fatto cenno redazionale in premessa alla trascrizione dell'intervento del dott. Piero De Bei.*

La tutela dei disegni e modelli registrati e non registrati

Aldo Fittante* – Avvocato in Treviso

L'importanza del design nella moderna economia.

Il design è oggi profondamente radicato in ogni settore merceologico in termini di contenuti, linguaggi, codici espressivi e formali, aspetti tecnici e funzionali. Arredo, progettazione di accessori di moda, di automobili, di supporti informatici, sono solo alcuni dei campi dove il valore del design è vertiginosamente aumentato negli ultimi anni.

L'Industrial Design italiano è la più elevata espressione del Made in Italy, inteso come quel complesso di creatività, imprenditorialità, innovazione tecnologica e conoscenza del mercato che costituisce un valore aggiunto delle nostre imprese nell'agone del mercato mondiale.

Senza il designer e la sua creatività non potrebbero esistere i veri settori di punta del Made in Italy: ciò dà contezza dell'importanza, per gli operatori dei settori di riferimento, di dotarsi di tutti gli strumenti che l'ordinamento giuridico predispone per la tutela giuridica dell'aspetto esteriore del prodotto, ottenendo un'esclusiva effettiva nello sfruttamento economico della propria creatività.

Gli strumenti di tutela giuridica della forma del prodotto.

In linea di principio la tutela dell'aspetto esteriore dell'*industrial design*, e l'esclusiva che ne consegue, è ottenibile attraverso una pluralità di strumenti giuridici potenzialmente cumulabili tra loro, sia pure entro precisi limiti:

- 1) l'istituto del disegno o modello registrato, la più "tipica" forma di protezione del design;
- 2) l'istituto, speculare al disegno o modello registrato, rappresentato dal design non registrato;
- 3) la tutela per concorrenza sleale, segnatamente ma non esclusivamente, per imitazione servile;
- 4) la protezione prevista dal diritto d'autore;
- 5) la tutela per marchio di forma.

Il seminario è, coerentemente, dedicato alle predette diverse forme di tutela del design e ai relativi requisiti e limiti.

Di seguito approfondiremo in particolare gli istituti giuridici del disegno o modello registrato e del design non registrato, attraverso un raffronto tra le due discipline che consenta di chiarirne la portata e, conseguentemente, possa concorrere ad orientare l'imprenditore nella scelta di attivare l'una o l'altra forma di protezione.

I motivi esplicitati dal Legislatore comunitario della scelta di prevedere le due differenti forme di protezione del design

Le ragioni della scelta operata dal Legislatore comunitario in ordine alla previsione, accanto all'istituto del disegno o modello registrato, del design non registrato sono assai efficacemente espresse dallo stesso Regolamento n. 6 del 2002.

Ed infatti considerando da 15 a 17 si legge: "Un disegno o modello comunitario dovrebbe nei limiti del possibile rispondere alle esi-

genze di tutti i settori economici della Comunità. Alcuni dei summenzionati settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio e la durata della protezione stessa ha un'importanza secondaria. Per contro altri settori apprezzano i vantaggi offerti dalla registrazione in funzione della superiore certezza del diritto che fornisce e chiedono quindi che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile. Da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di protezione, la prima delle quali consisterà in una protezione di breve periodo accordata ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati". Nessuno meglio del Legislatore comunitario chiarisce una distinzione da tenere assolutamente ferma nel prosieguo dell'esposizione. L'imprenditore, nella scelta tra le due differenti forme di tutela, dovrà tener bene a mente l'alternativa tra:

- 1) da un lato il design non registrato: ad un minor onere derivante dal fatto che non viene attivata la registrazione (e, dunque, non si devono sopportare i costi burocratici ed economici della relativa attivazione), corrisponde una minor durata della protezione e l'impossibilità di usufruire delle "presunzioni" che conseguono alla registrazione;
- 2) dall'altro lato i disegni e modelli registrati: ai maggiori oneri burocratici ed economici che si collegano alla presentazione di una formale domanda di protezione, corrisponde non soltanto una maggiore durata della protezione ma anche una superiore certezza del diritto ed una più agevole azionabilità da parte del relativo titolare.

1. L'istituto del disegno o modello registrato

L'espressione *industrial design*, di derivazione anglosassone, si identifica nel diritto industriale nell'endiadi "disegni e modelli". In via di prima approssimazione i concetti in questione rimandano all'aspetto, rispettivamente bidimensionale e tridimensionale, di un prodotto o di una sua parte. In definitiva per disegno e modello si intende l'aspetto esternamente visibile di un prodotto, ovvero di una sua parte, non dettato esclusivamente da una funzione tecnica, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, e comprende sia i disegni bidimensionali che i modelli tridimensionali. Rimangono invece esclusi dalla nozione di disegni e modelli quegli elementi interni al prodotto che non rivestono alcuna funzione esterna e le forme determinate unicamente da motivi tecnico-funzionali.

Ai fini della registrazione come disegno o modello non si rende necessario che la forma presenti una specifica gradevolezza estetica dal momento che il gradiente estetico non assume alcun rilievo giuridico. La nozione di prodotto comprende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.

Tradizionalmente, i disegni o modelli registrabili attengono ai manufatti come il disegno di un orecchino, la forma di una borsa o la decorazione di una piastrella. Oggi, tuttavia, in piena era digitale, la protezione si è andata estendendo ad una serie di altri prodotti, come

* Professore a contratto in "Diritto della Proprietà Industriale" Università degli Studi di Firenze e in "Diritto della Proprietà Intellettuale" ed "Industrial and Intellectual Property nella Moda" Università LUM Jean Monnet di Bari (Casamassima); Consulente, su nomina del relativo Presidente On.le Giovanni Fava, della "Commissione Parlamentare di Inchiesta sui Fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in Campo Commerciale", recentemente istituita in seno alla Camera dei Deputati; dal 1° marzo 2011 contratto di collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 51, co. 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 con l'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Tecnologie dell'architettura e Design "Pierluigi Spadolini" – attività di ricerca: "Le tematiche della tutela delle opere del disegno industriale e del Made in Italy nel contesto del quadro normativo nazionale ed europeo".

gli apparecchi audiovisivi e gli elaboratori elettronici.

1.1. Normativa sui disegni e modelli registrati.

Nel prosieguo si farà riferimento alla normativa nazionale sui disegni e modelli con l'espressa avvertenza, tuttavia, che quanto dirò vale anche per la normativa comunitaria sul design registrato, visto che la normativa nazionale è derivata proprio dal recepimento nell'ordinamento italiano della normativa dettata dal Legislatore sovranazionale. Ebbene nel nostro ordinamento le norme concernenti i disegni e modelli registrati sono attualmente contemplate nell'ambito della Sezione III^a del Capo II del Codice della Proprietà Industriale.

Il Codice non ha comportato sostanziali modifiche della normativa preesistente concernente il design registrato, normativa rappresentata dal D. Lgs. n. 95 del 2001. Il Decreto Legislativo appena citato ha rappresentato infatti, come detto, l'attuazione della Direttiva 98/71/CE che ha rappresentato il vero e proprio spartiacque nella tutela del disegno industriale.

In questo senso il Codice della Proprietà Industriale ha svolto una funzione sostanzialmente ricognitiva della normativa già in vigore, almeno quanto alla tutela brevettuale derivante dalla registrazione del design. Prendendo quindi le mosse dal Codice della Proprietà Industriale e dalla tutela derivante dalla registrazione dei disegni e modelli, in ordine all'oggetto della tutela della privativa industriale rappresentata dai disegni e modelli l'art. 31, con cui si apre la sezione del Codice dedicata ai disegni e modelli, precisa che esso consiste nell'aspetto esteriore di un prodotto, quale può risultare, in particolare, dalle caratteristiche:

- delle linee;
- dei contorni;
- dei colori;
- della forma;
- della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

Vengono in tal modo escluse le componenti interne di un prodotto non visibili esteriormente e le forme determinate esclusivamente da motivi tecnico-funzionali. Ciò significa che le forme bi e tridimensionali possono rispondere anche ad esigenze funzionali (ma non esclusivamente ad esse) per ricevere tutela. D'altra parte, mentre la precedente normativa italiana prevedeva tra i requisiti di tutela dei disegni e modelli il carattere ornamentale ("speciale ornamento"), con ciò richiedendosi un certo gradiente estetico, peraltro di difficile definizione, per accedere alla tutela, il Codice esclude la necessità della sussistenza di un qualsivoglia pregio estetico e contempla come requisiti di accesso alla protezione:

- 1) la novità;
- 2) il carattere individuale.

1) Un modello o disegno è considerato nuovo (art. 32 CPI) se nessun altro modello o disegno identico sia stato divulgato al pubblico.

È evidente la difficoltà di definire il concetto di "identità": la presenza di elementi di diversità tra due disegni e modelli non esclude, per ciò solo, che gli stessi possano essere considerati identici laddove differiscano solo per dettagli irrilevanti.

Il compito di stabilire se determinati dettagli possano considerarsi o meno irrilevanti compete in definitiva al giudice: la giurisprudenza tende a relativizzare il concetto di novità modulando il rigore con cui compiere la relativa valutazione anche in relazione al settore industriale interessato. In particolare le nostre Corti hanno ritenuto che in settori cd. "affollati", essendovi minori possibilità di apportare variazioni significative al disegno o modello, anche minime differenze non possano considerarsi dettagli irrilevanti e rendano il disegno o modello considerato sufficientemente nuovo per aver accesso alla tutela.

Il requisito del carattere individuale (art. 33 CPI) va, d'altra parte, riconosciuto al disegno e modello che suscita nell'utilizzatore informato un'impressione generale che differisca dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che

sia stato divulgato prima.

Quanto al concetto di impressione generale, la giurisprudenza sul punto ha costantemente ritenuto che il confronto analitico delle differenze tra due modelli o disegni non è di per sé sufficiente ai fini della valutazione del requisito del carattere individuale: è possibile infatti che, da un lato i singoli modelli e disegni differiscano per i loro elementi considerati singolarmente ma che l'impressione d'insieme che ne deriva sia identica a quella suscitata da altri modelli o disegni, dall'altro che due disegni o modelli simili o identici tra loro sulla base di una valutazione degli elementi analitici, possano suscitare invece una diversa impressione generale.

Ancor più complessa la definizione del secondo concetto rilevante ai fini della verifica della sussistenza del carattere individuale, quello di "utilizzatore informato". Anzitutto si tratterà di persona più esperta del consumatore medio, preso invece in considerazione con riguardo al marchio. Tuttavia nella definizione in concreto di tale figura concettuale l'indagine si complica non poco: alcuni propongono di considerare utilizzatore informato il consumatore avvertito (esperto nell'utilizzo del prodotto), altri il designer (in generale), altri ancora addirittura il designer informato nello specifico settore merceologico cui appartiene il prodotto di volta in volta considerato, corrispondendo a queste diverse figure rispettivamente un progressivo, ma significativo, abbassamento della soglia di protezione. Si tratta di un compito, affidato anch'esso alla giurisprudenza, che, implicando un'oggettivazione di un elemento di per sé soggettivo quale l'impressione generale, rischia di essere assai arduo ed interpretato diversamente nelle singole fattispecie concrete.

Ulteriore complicazione deriva dal fatto che nella valutazione, di per sé già ardua, la legge vuole si tenga conto del "margine di libertà" dell'autore del disegno o modello.

Come si è detto in passato la legge italiana prevedeva tra i requisiti di tutela dei disegni o modelli il "carattere ornamentale" e si parlava di "speciale ornamento", distinguendo in tal modo le forme ornamentali da quelle meramente funzionali. Si dava in tal modo rilievo al valore estetico del prodotto, richiedendo la legge che il modello o disegno rivestisse un certo pregio estetico. L'attuale normativa invece, in armonia con quanto previsto a livello comunitario dalla Direttiva 98/71/CE, fa riferimento solo all'aspetto esterno del prodotto, percepibile dalla vista o dal tatto, ed eliminando ogni notazione al pregio estetico del disegno. Ciò ha evidentemente comportato un abbassamento della soglia di protezione ed un ampliamento della stessa.

Si è detto poco sopra che il requisito della novità viene escluso dalla cd. divulgazione, da intendersi come "accessibilità" al pubblico. Essa, a norma dell'art. 34 del Codice, si verifica:

- * a seguito di registrazione;
- * a seguito di esposizione (ad es. in una fiera o in altre manifestazioni);
- * a seguito dell'uso in commercio;
- * se il disegno o modello è altrimenti reso pubblico.

In ogni caso lo stesso art. 34 adotta una soluzione che ben si attaglia alle esigenze di cui il design necessita nel concreto atteggiarsi delle relative dinamiche di mercato.

Tale norma, infatti, esclude espressamente che possano considerarsi distruttive della novità:

- * la comunicazione fatta dal designer ad un terzo con vincolo, esplicito od implicito, di riservatezza;
- * la pre-divulgazione ad opera dell'autore o dei suoi aventi causa oppure di un terzo (a seguito di informazioni o di atti compiuti dall'autore o da suoi aventi causa) nei 12 mesi che precedono la presentazione della domanda di registrazione;
- * l'accessibilità al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione determinata da un abuso commesso nei confronti dell'autore o aventi causa.

Per ottenere la tutela del disegno o modello registrato è necessario il formale ricorso al procedimento formale che presiede la relativa registrazione.

Essa, a norma dell'art. 38 del Codice della Proprietà Industriale, spetta al suo autore o ai suoi aventi causa, cioè a coloro che hanno acquistato tale diritto, a vario titolo, dall'autore.

L'esclusiva che consegue alla registrazione del disegno o modello comprende (art. 41 CPI):

- a) il diritto di utilizzare il disegno o modello;
- b) il diritto di vietarne a terzi l'utilizzo senza il suo consenso.

Lo stesso art. 41 del Codice prevede in particolare che costituiscano atti di utilizzazione:

- * la fabbricazione;
- * l'offerta;
- * la commercializzazione;
- * l'importazione;
- * l'esportazione;
- * l'impiego del relativo prodotto o la sua detenzione a tali fini.

L'elencazione in questione è peraltro da ritenersi solo esemplificativa e non tassativa. I diritti esclusivi in questione non solo riguardano il singolo disegno o modello oggetto di registrazione ma si estendono ad ogni altro che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. In altre parole i diritti esclusivi si estendono anche a tutti i disegni e modelli che non hanno un carattere individuale distinto.

Gli atti vietati hanno tutti uno scopo commerciale mentre non possono essere vietati gli atti compiuti in ambito meramente privato, o a fini di sperimentazione o di studio (art. 42 CPI): si tratta dei cd. usi leciti dell'altrui disegno o modello. Per ottenere la registrazione è necessario inoltrare la relativa domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o ad una Camera di Commercio.

Merita menzione il fatto che il Codice (art. 39 CPI) preveda la possibilità di chiedere con una sola domanda la registrazione di più disegni e modelli (registrazione multipla), senza peraltro, contrariamente alla normativa precedente, porre alcun limite numerico, in precedenza fissato dal nostro Legislatore. Tale opportunità offre notevoli vantaggi in termini di abbattimento dei costi e di adempimenti burocratici, specie in alcuni settori, ad esempio della moda, ove raramente si assiste al deposito di un singolo disegno e quasi sempre il deposito comprende un'intera collezione.

La durata della tutela è fissata dalla legge (art. 37 CPI) in 5 anni dal momento della presentazione della domanda di registrazione e può essere prorogata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. A differenza del marchio è prevista una durata massima della registrazione proprio in considerazione del fatto che l'interesse allo sfruttamento dell'idea venga meno dopo un certo lasso di tempo e che dopo un certo periodo possa essere consentita l'acquisizione dell'opera di *design* al patrimonio estetico collettivo.

D'altra parte il frazionamento in *tranches* del periodo di tutela, di 5 anni ciascuna, si attaglia adeguatamente specie ad alcuni settori contraddistinti dal carattere spesso stagionale del relativo prodotto e, comunque, consente di valutare la convenienza dal punto di vista economico del rinnovo di quinquennio in quinquennio.

2. Il Design non registrato

Si è visto che la normativa italiana concernente la registrazione dei disegni e modelli corrisponde sostanzialmente – ad eccezione di alcune differenze, in linea di massima meramente lessicali – alla normativa comunitaria, costituendo il recepimento nell'ordinamento italiano di quanto statuito dal legislatore a livello sovranazionale (Direttiva 98/71/CE).

Questo perfetto parallelismo viene meno proprio con riferimento all'istituto del design non registrato.

Il Regolamento n. 6 del 2002 sui disegni e modelli comunitari disciplina, accanto all'istituto dei disegni e modelli registrati, il design non registrato.

In altre parole, attraverso tale protezione – che, appunto, non è prevista nel nostro Codice della Proprietà Industriale ma che, essendo contemplata da un regolamento comunitario, è direttamente applicabile

(ed immediatamente invocabile) anche nel nostro ordinamento – il Legislatore comunitario ha inteso far fronte alle peculiari esigenze di certi settori industriali che operano prevalentemente in economie di breve periodo, consentendo il conseguimento di una protezione per la forma dei propri prodotti industriali che, anche se più breve in termini di durata, è del tutto svincolata da formalità costitutive.

A tale indubbio vantaggio in termini di attivazione della tutela del design non registrato corrispondono particolari condizioni e limiti – che non sussistono nel caso dei disegni o modelli registrati – cui soggiace la tutela ottenibile attraverso il ricorso a tale istituto di derivazione comunitaria.

Detti limiti attengono non soltanto alla durata, che è notevolmente inferiore (3 anni) a quella prevista per il design registrato (che è, come si è detto, di 25 anni), ma ad ulteriori aspetti cui subito si accennerà. Il Regolamento contiene la disciplina del design non registrato nell'ambito degli artt. 1.2 lett. a, 5.1 lett. a, 6.1 lett. a, 7.1, 11, 19.2 e 85.

Anzitutto comune ai disegni e modelli registrati è l'oggetto della tutela del design non registrato, naturalmente con la precisazione che il disegno o modello registrato è protetto “*se è registrato secondo le modalità del regolamento*” (art. 1.2 lett. b) ed il design non registrato è protetto “*se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal regolamento*” (art. 1.2 lett. a).

I requisiti di protezione del design non registrato sono previsti dall'art. 11 del Regolamento in termini esattamente coincidenti ai disegni e modelli registrati: anche il design non registrato dovrà essere nuovo (art. 5) e possedere carattere individuale (art. 6), non essere determinato esclusivamente dalla funzione tecnica o d'interconnessione (art. 8) e dovrà essere conforme all'ordine pubblico e al buon costume (art. 9).

Gli aspetti più rilevanti e, potremmo dire, eclatanti nei quali l'istituto del design non registrato differisce immediatamente dalla tutela attribuita dalla registrazione sono rappresentati da:

1) l'assenza del deposito formale di una domanda e della successiva pubblicazione della registrazione: la tutela infatti consegue alla divulgazione di fatto dell'opera del disegno industriale;

2) la durata, come detto molto inferiore al disegno o modello registrato: la durata di quest'ultimo può protrarsi fino a 25 anni, quella del design non registrato corrisponde ad un massimo di 3 anni.

Poiché la tutela del design non registrato viene rapportata dal legislatore del Regolamento n. 6/2002 alla divulgazione di fatto, ovviamente, da un lato la valutazione della sussistenza dei requisiti della novità e del carattere individuale dovrà essere effettuata con riferimento alla data in cui il design non registrato “*è stato divulgato al pubblico per la prima volta*” (art. 5.1 lett. a e art. 6.1 lett. a), dall'altro i tre anni di decorrenza del periodo di tutela previsto dalla legge per il design non registrato decorrono “*dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità*” (art. 11.1). Il concetto di divulgazione è definito direttamente dal Regolamento comunitario 6/02 il quale, all'art. 11.2, statuisce che “*si ritiene che un disegno o modello sia stato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità.*”

Al vantaggio derivante dall'essere svincolato da qualunque formalità costitutiva del titolo di proprietà industriale rappresentato dall'istituto del design non registrato fanno da contrappeso – oltre alla minore estensione nel tempo della protezione – precisi oneri che fanno carico al titolare per azionare la protezione messa a sua disposizione dal Legislatore comunitario.

In particolare, come statuisce esplicitamente l'art. 85 del Regolamento, spetterà al titolare l'onere di provare in giudizio:

1) la divulgazione al pubblico dell'opera dell'*industrial design* non registrata (e dunque la dimostrazione che essa era ragionevolmente conoscibile negli ambienti specializzati del settore interessato

operante nella Comunità);

2) l'effettiva sussistenza dei requisiti di validità richiesti dalla legge.

In altre parole il titolare non potrà usufruire delle presunzioni, che rendono la relativa attivazione assai più agevole, che assistono la tutela per disegno o modello registrato.

Un problema assai dibattuto è, inoltre, quello concernente l'estensione della protezione ottenibile attraverso il ricorso all'istituto del design non registrato.

Potrebbero infatti indurre a ritenere una differenza notevole di portata delle rispettive protezioni le espressioni utilizzate dal Legislatore del Regolamento ed in particolare le seguenti precisazioni:

a) *“La natura di diritto esclusivo conferita dal disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva. La protezione del disegno o modello comunitario non registrato dovrebbe tuttavia concretarsi unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello”* (Considerando n. 21);

b) *“Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello protetto.”* (art. 19.2).

Le parole utilizzate dal Legislatore del regolamento inducono cioè a

ritenere che:

a) mentre nel caso dei disegni e modelli comunitari registrati la tutela si estrinseca nella possibilità del titolare di vietare a terzi la produzione e commercializzazione di prodotti nei quali rivivano forme che non producano nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa rispetto al disegno o modello registrato;

b) nel caso del design non registrato il titolare potrebbe vietare a terzi non autorizzati solo la copia integrale o pedissequa dell'opera del disegno industriale.

Sul punto, pur segnalando che non mancano in dottrina opinioni diverse, è legittimo ritenere che anche alla luce delle ragioni esplicitate nello stesso Regolamento comunitario in ordine al doppio binario della tutela, la portata differente dei due regimi di protezione sia pienamente ragionevole.

In altre parole:

1) nel caso in cui si intenda ottenere una maggiore protezione, sia in termini di durata che di superiore certezza giuridica, è aperta la strada della registrazione;

2) ove si scelga di non farsi carico dei costi burocratici ed economici della registrazione, si otterrà una protezione minore: di inferiore durata e sicuramente meno certa dal punto di vista giuridico, sia in termini di oneri posti a carico del titolare sia in riferimento ad una protezione che potrebbe invocarsi solo in caso di copiatura.

Il marchio di forma e la tutela residuale avverso l'imitazione servile

Giuliano Pavan – Avvocato in Treviso

La tutela delle forme mediante la disciplina del marchio di forma e, in via *residuale*, con utilizzo delle norme in tema di concorrenza sleale, debbono, a mio avviso, trovare una trattazione congiunta, avendo entrambe ad oggetto la cosiddetta “*forma distintiva*”. Si tratta di argomento complesso che vede a tutt’oggi – anche a livello giurisprudenziale – soluzioni non univocamente orientate, che mi propongo di illustrare all’attenzione dei presenti. Rovesciando un consueto ordine logico, lo farò esponendo in primo luogo la mia personale opinione, e dando poi conto dell’*excursus* normativo e giurisprudenziale che mi convince in tal senso. Dico subito che, a mio avviso, è molto difficile (vorrei dire impossibile) ipotizzare che un prodotto industriale abbia, all’origine, una natura distintiva.

L’imprenditore, anche quello che con maggior attenzione opera nel settore del disegno industriale, tende a realizzare un prodotto che sia bello, interessante, diverso da quelli dei concorrenti: tende, in altri termini, all’aspetto estetico del prodotto non al valore simbolico di esso. Debbo peraltro dire che, se io facessi l’imprenditore, sarei ben felice di difendere la mia produzione facendo ricorso alla tutela residuale contro gli atti di concorrenza sleale (o quella conferita dal marchio di forma) in quanto è sostanzialmente gratuita e perpetua, a differenza di quella conferita dal modello registrato = che, come ci ha appena spiegato il Prof. Fittante = sconta, da un lato, i costi di registrazione e del rinnovo ogni 5 anni, e dall’altro, l’improrogabile scadenza della privativa decorsi 25 anni dal deposito.

E’, quindi, inevitabile che un’impresa, che miri a tutelare nel tempo il proprio lavoro, mal comprenda i limiti = specialmente quelli temporali = propri della registrazione.

Io, però, non faccio l’imprenditore ma faccio l’avvocato; e quando mi trovo dinnanzi ad un imprenditore che mi sottoponga il classico caso, ovvero “*un concorrente mi copia un determinato prodotto e non ho depositato il modello*”, devo, necessariamente, avvertirlo che la sola tutela per concorrenza sleale dà risultati quantomeno incerti in quanto viene prevista dal legislatore = e, conseguentemente, conferita in via giudiziale = solo in presenza di determinati presupposti che sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli percepiti dall’imprenditore.

Una molto sintetica ricostruzione della altalenante disciplina della concorrenza sleale passa attraverso alcune importanti fasi *evolutive*. Negli anni ’40/’50 il Rotondi, muovendo da un’impostazione che oserei definire “*giuslavoristica*”, che poneva al centro della propria riflessione la tutela del lavoro, affermava la sussistenza di atti di concorrenza sleale ogni qualvolta vi fosse l’appropriazione = attraverso l’imitazione dell’opera altrui = dello “*sforzo creativo dell’impresa*”, con conseguente indebito vantaggio del concorrente per il risparmio di fatiche e spese¹. La tesi riscontrò il

favore delle imprese (ovviamente di quelle innovative) ma non ebbe, in realtà, un gran seguito a livello giurisprudenziale², in quanto non considerava che la disciplina della concorrenza sleale (per imitazione servile), nella stessa dizione codicistica, prevede quale requisito indefettibile quello della “*confusione*”³. E’ peraltro indubbio il profondo senso etico della teoria, capace di cogliere il sentire comune che giudica di norma negativa l’attività del concorrente-imitatore anche e prima di una concreta verifica della percezione da parte del consumatore di un eventuale effetto confusorio, sol che vi sia l’atto usurpativo in sé e, quindi, l’appropriazione del lavoro altrui.

In realtà, lo stesso Rotondi ammetteva che la concorrenza sleale per imitazione servile non potesse sussistere che in presenza del (nell’ottica, aggiungo, del consumatore medio di riferimento).

In ogni caso ciò non significava concludere che l’imitazione fosse lecita ogni qual volta la confusione venisse esclusa, essendo anche da valutare, nell’ottica della previsione dell’art. 2958 Codice Civile, la conformità dell’opera dell’imitatore ai criteri di “*correttezza professionale*” voluti da tale norma.

In questa prospettiva, per un certo periodo di tempo, si affermò una tesi, condivisa anche dalla Giurisprudenza Veneta, secondo cui l’attività dell’imitatore, pur se non confusoria, doveva ritenersi illecita per violazione dell’art. 2958 n. 3 del Codice Civile (appunto contrarietà alla correttezza professionale).

In particolare, con la sentenza “*Omera*”⁴ la Corte Veneziana, pur riconoscendo che per poter configurare imitazione servile rilevante ai fini dell’art. 2598 n. 1 era necessaria una somiglianza fra i prodotti tale da indurre confusione tra i medesimi⁵ ha, comunque, ritenuto l’illiceità del contegno del concorrente-imitatore, in quanto non conforme ai principi di correttezza professionale.

Si trattava, in concreto, dell’imitazione di un macchinario industriale che era stato acquistato da una società concorrente della produttrice, smontato pezzo per pezzo e, ricostruiti pedissequamente tutti i pezzi, era stato riassembleato ed immesso sul mercato con un proprio - diverso - marchio.

Per il particolare grado di attenzione del consumatore di riferimento, la Corte aveva escluso che potesse configurarsi un illecito di carattere confusorio ma (pur in assenza di una definizione onnicomprensiva di correttezza professionale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c.), aveva ritenuto che tale attività di *riproduzione* fosse idonea ad alterare la normale concorrenza.⁶ Nel 1994, però, la Corte di Cassazione, investita della controversia, ribaltava la ricostruzione della fattispecie resa dalla Corte d’Appello affermando che se l’imitazione non è illecita ai termini dell’art. 2598 c.c. n. 1 = in quanto non genera confusione =

¹ Rotondi, *Diritto Industriale*, 5° ed., pag. 498 e ss.

² L’unica decisione di rilievo in favore della tesi del Rotondi è costituita da Appello Napoli 18.3.1937 (Giur. It. 1937, I, 2, 504), nella cui parte motiva la Corte afferma “è intuitivo che quando, come nella specie (si trattava di un carattere tipografico) si tratti di un prodotto che ha caratteristiche tutt’affatto speciali, per la cui produzione siano occorse l’opera lunga e paziente di artisti e di operai e l’erogazione di rilevanti capitali, l’imitazione servile che se ne attui, facendo risparmiare tutte le spese di studio e di creazione occorse per il prodotto imitato e producendo al tempo stesso il vantaggio della notorietà e del credito, che il lavoro ed il merito altrui abbiano assicurato al prodotto originario, pone necessariamente l’imitatore sul piano della concorrenza sleale, perché costituisce un illegittimo del diritto di riproduzione, che consente a costui di battere sul terreno dei prezzi il prodotto concorrente, con l’inevitabile conseguenza di un illecito sviamento della clientela e di un danno permanente al patrimonio dell’altro commerciante”.

³ L’art. 2598 c.c., infatti, considera quali atti di concorrenza sleale – a norma del punto n. 1 - quelli di colui che “...imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”.

⁴ Corte d’Appello Venezia 25.8.1989 in GADI, 1990, 304.

⁵ Cosicché il potenziale acquirente non percepisca la differenza fra i prodotti e sia indotto quindi ad acquistare quello dell’imitatore credendo di acquistare l’originale.

⁶ Nella parte motiva della sentenza, si legge, infatti, la Corte fornisce una propria definizione del concetto di “correttezza professionale”, che va individuata: “ad avviso della Corte, nel rispetto delle norme di comportamento che informandosi ai principi dell’ordinamento in tema di correttezza del profitto e di illiceità dello sfruttamento del lavoro o iniziativa altrui, vietano che la concorrenza sia artificiosamente alterata in conseguenza di elementi che non dipendono dalla qualità del prodotto e dall’originalità o economicità nel sistema di produzione, ma dell’appropriazione del risultato di un’attività altrui”.

non può neppure esserlo ai sensi del n. 3.⁷

L'imitazione servile rimane, quindi, unicamente ancorata all'effetto confusorio e, in assenza di esso, non è quindi più possibile assumerne l'illiceità. La confondibilità deve, peraltro, avere ad oggetto il solo aspetto esteriore del prodotto e non, quindi, quello tecnico/funzionale. Si presenta, allora, l'esigenza di un raccordo con la disciplina dei modelli c.d. *ornamentali*. Ricordo che la Legge Modelli⁸, all'art. 5, prevedeva quale requisito per la registrazione lo "*speciale ornamento*": si riteneva, quindi, che fosse brevettabile e tutelabile come modello *ornamentale* qualunque forma che fosse dotata di una = pur modesta = gradevolezza estetica. All'interno di un sistema di tutela delle forme in via alternativa, è dunque consequenziale che la medesima forma non potesse essere cumulativamente protetta quale "modello ornamentale" e "marchio di forma" (o ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale che ne tutela il medesimo aspetto *distintivo*). Si sono, quindi, viste pronunce giurisprudenziali (nel vigore della Legge Modelli) che negavano la protezione anticoncorrenziale (per imitazione servile) ogni qualvolta le forme per le quali era richiesta tutela avessero una qualche valenza ornamentale⁹, tanto che si è giunti, autorevolmente in dottrina, a teorizzare che la concorrenza sleale (e la tutela quale marchio di forma) potesse essere accordata solamente a forme brutte ed inutili e giungendo, quindi, a parlare di marchi non "di forma", bensì "*deformi*"¹⁰. Con la riforma del 2001¹¹ di modifica della Legge Modelli – in attuazione alla Direttiva Comunitaria 98/71 – venne completamente abolito il requisito dello "*speciale ornamento*", sostituito dal c.d. *carattere individuale* e venne, quindi, riconosciuta protezione – quali disegni e modelli – a tutte le forme (belle o brutte che fossero) in grado di suscitare; nel c.d. *utilizzatore informato* (che costituisce il parametro soggettivo di riferimento), un'impressione generale diversa rispetto alle forme già presenti sul mercato.

Essendo mutati i parametri di riferimento della tutela del modello (non più tutela della forma gradevole nell'ottica del consumatore medio, bensì del carattere individuale rispetto all'utilizzatore informato), si apre – anche in ambito anticoncorrenziale – la via ad una tutela di tipo "estetico". I Giudici veneziani – della *medio tempore* istituita Sezione Specializzata¹² – chiamati nel 2008 a valutare l'esistenza della contraffazione di modello o – in via subordinata – di atti di concorrenza sleale per imitazione servile, rigettavano la prima domanda, ritenendo che il prodotto dell'*imitatore* fosse riconoscibile quale *diverso* agli occhi di un utilizzatore informato; al contempo, peraltro, condannavano la società concorrente per imitazione servile, accertando la confondibilità tra prodotto originale e prodotto imitato agli occhi del consumatore medio (immaginato nella sentenza quale soggetto privo di informazione ed attenzione rispetto al settore commerciale di riferimento, e quindi, incapace di cogliere le specifiche differenze tra i due prodotti). Tutta la giurisprudenza più recente si attesta, quindi, nel riconoscere la tutela anticoncorrenziale in presenza di un effetto confusorio che investa le forme cosiddette "distintive", ovvero quelle idonee in sé a rivelare la propria origine imprenditoriale ed il fenomeno non è limitato alle forme costituenti prodotto bensì anche a quelle che ne costituiscono la confezione (*packaging*).

Uno dei casi più famosi riguardanti questo tipo di imitazione

confusoria (il c.d. *look alike*) è il noto caso "Gran Turchese", in merito al quale il Tribunale di Napoli¹³ ha accordato la tutela anticoncorrenziale alla confezione del noto biscotto in quanto essa stessa, prima ancora del prodotto in sé "*cade sotto la immediata percezione dei consumatori*" esercitando, quindi, "*una cruciale funzione distintiva*".¹⁴ In realtà, come espressamente affermato anche nella parte motiva della sentenza, tale distintività – ovvero riconoscibilità della fonte imprenditoriale – che abilita la forma alla tutela anticoncorrenziale, è determinata dalla ripetuta "comunicazione" al consumatore dell'immagine del prodotto e del messaggio collegato allo stesso (ad esempio: di qualità, di freschezza ecc.)¹⁵.

Ma allora, se così è, se una forma diventa distintiva solamente in seguito ad una incessante visibilità della sua immagine e del messaggio ad essa collegato presso il consumatore, bisogna necessariamente concludere che, potenzialmente, ogni forma può diventare distintiva, a seguito di un massiccio investimento pubblicitario.

Ciò significa che non esiste una forma che sia in sé (*ab origine*) "distintiva", diventandolo solo in una valutazione *ex post*.

In effetti, guardando = tanto per citare un prodotto caro alle signore presenti in sala = la borsa "Kelly", cui è stato riconosciuto carattere distintivo e, di conseguenza, attribuita tutela anticoncorrenziale¹⁶, mi chiedo se la forma trapezoidale che caratterizza la borsa sarebbe stata ritenuta distintiva in sé, qualora svincolata dall'immagine della Principessa Grace Kelly che = in sostanza = ne ha fatto la fortuna.

Lo stesso dicasi = per citare altro esempio = per la "Smart" che il Tribunale di Torino¹⁷ ha ritenuto tutelabile quale marchio di forma: anche in questo caso mi pare di poter dire che sia stato il successo pubblicitario che ha conferito valenza distintiva alla forma.

In definitiva, la mia personale opinione e l'indicazione pratica che mi permetto di dare ai presenti può riassumersi nelle seguenti sintetiche proposizioni:

* di norma le imprese pongono sul mercato dei prodotti di disegno industriale la cui caratteristica è la gradevolezza estetica, ed in genere una propria individualità e indipendenza rispetto ai prodotti realizzati dai concorrenti;

* l'unico modo affidabile per approntare una corretta tutela giuridica contro la contraffazione è quello già ripetutamente enunciato nel corso degli interventi che mi hanno preceduto;

* può accadere, ma è solo un'eventualità, che una forma all'origine gradevole divenga anche distintiva dell'impresa: è peraltro una possibilità di fatto che, a seconda dei casi, può derivare da un enorme successo commerciale del prodotto (idoneo a fare di esso *simbolo* di una determinata impresa) ovvero da un massiccio investimento pubblicitario, idoneo a sua volta a *legare* l'immagine di quel prodotto all'immagine di una determinata impresa.

Ove quest'ultima eventualità si verifichi, l'imprenditore, privo di tutela mediante registrazione ornamentale, può fare affidamento alle norme sui marchi di forma o sulla concorrenza sleale per imitazione servile (realizzandosi sostanzialmente quel fenomeno che i cultori del diritto industriale definiscono *secondary meaning*); ove peraltro tale massiccia notorietà il prodotto non acquisti, le possibilità di successo in ambito concorrenziale sono assai dubbie. Ben maggiori, invece, quelle che derivano dalla preventiva registrazione del modello.

⁷ Corte di Cassazione 10.11.1994 n. 9287 in GADI, 1995, 3027: "poiché la previsione di chiusura del n. 3 dell'art. 2598 c.c. non racchiude ipotesi complementari a quelle contemplate nei nn. 1 e 2 ma casi alternativi e diversi, una volta escluso che una fattispecie integri l'imitazione servile, in difetto del requisito dell'effetto confusorio, non è possibile sussumere la stessa nella cornice del n. 3".

⁸ Regio Decreto 25.8.1940 n. 1411.

⁹ Appello Milano 1.2.1991 in GADI, 1991, 418.

¹⁰ L'articolo è di Cartella *Marchi di forma o marchi "deformi"?* in Riv. Dir. Ind. 1977, 239.

¹¹ D.Lgs. 2.2.2001 n. 35.

¹² Trib. Venezia, Ordinanza 13.2.2008 in Foro It. 2009, 674.

¹³ Trib. Napoli, Ordinanza 11.7.2000 in GADI, 2000, 1053.

¹⁴ Il Tribunale rileva infatti come "le confezioni dei prodotti costituiscono elementi formali di elevata visibilità: esse presentano quasi *re ipsa* un forte carattere individualizzante, perché costituiscono l'elemento che cade più direttamente sotto la percezione del possibile consumatore; le confezioni, in altri termini, costituiscono il primo e più importante segno della presenza del prodotto sul mercato".

¹⁵ Così nella parte motiva della sentenza: "Elledi, riproducendo pressoché pedissequamente la confezione del ben più noto Gran Turchese, ha fatta propria l'immagine positiva ed il messaggio di qualità acquisita dal Gran Turchese da quasi mezzo secolo, ed in forza di un massiccio e continuo supporto pubblicitario; tale immagine e messaggio, lo si ribadisce, si manifestano (trovano lo strumento di comunicazione più immediato) proprio nella confezione".

¹⁶ Trib. Milano ord. 4.1.2007 in GADI, 2007, 592.

¹⁷ Trib. Torino, ord. 20.3.2008 in Dir. Ind. 2008, 6, 540.

La CTU contabile per la quantificazione del danno

Piero De Bei – Ordine di Venezia

In epoca meno recente, chi fosse stato vittima di episodi contraffattivi ben difficilmente poteva sperare di ottenere, nelle aule dei Tribunali, un adeguato ristoro del danno patito in conseguenza della contraffazione dei propri prodotti.

Era opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che, a fronte di un evento contraffattivo, il titolare della privativa (per invenzione, per marchio d'impresa, per modello registrato) poteva solo ed esclusivamente fare affidamento su un tempestivo provvedimento del Giudice che vietasse al contraffattore di proseguire nell'attività contraffattiva.

In difetto di una simile misura, la possibilità di ottenere ex post un risarcimento del danno era oggettivamente difficile e = in concreto = in rarissimi casi riconosciuta.

Il danno da contraffazione, infatti, è essenzialmente un danno da mancato guadagno: la presenza sul mercato dei prodotti contraffatti (spesso venduti attraverso canali distributivi differenti ed a prezzi assai minori rispetto a quelli del prodotto originale) non era di per sé ritenuta elemento sufficiente a dimostrare il danno derivante, al titolare della privativa, da perdite sul venduto.

La vittima della contraffazione, infatti, oltre a dimostrare l'esistenza in sé della contraffazione; oltre a dimostrare l'esistenza di un fatturato perduto; oltre a dimostrare il fatturato (spesso minore, a causa dei più bassi prezzi praticati) del contraffattore, doveva anche dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la presenza sul mercato dei prodotti contraffatti e i minori introiti da lui goduti.

Oggi, l'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale ha cercato di porre rimedio a questa ingiusta situazione.

Oggi la legge prevede sostanzialmente tre criteri di danno (da ritenersi alternativi anche se qualche autore ha avanzato l'ipotesi che essi siano addirittura tra essi cumulativi), che sono:

- (i) il mancato guadagno della vittima della contraffazione;
- (ii) una royalty sui prodotti venduti dal contraffattore (royalty che potrebbe anche assumere una qualche valenza punitiva, laddove il contraffattore ha agito al di fuori di un contratto di licenza);
- (iii) la retroversione degli utili del contraffattore (vale a dire l'attribuzione, alla vittima della contraffazione, dei guadagni illecitamente realizzati dalla sua controparte).

Ovviamente, questi criteri sono ancora in via di analisi da parte della giurisprudenza ed è lasciato alla sensibilità dei Giudici farne un uso ragionevole a seconda degli elementi che emergono dal processo. In ogni caso, peraltro, al fine di consentire al Magistrato di disporre di elementi tecnici sui quali formare il proprio convincimento, è oramai indispensabile, in tutte le cause di contraffazione, un'attenta valutazione di tipo commercialistico sui bilanci e sulla contabilità sia della vittima della contraffazione che del contraffattore. In questo senso si stanno sostanzialmente orientando tutti i Tribunali. La relazione che segue vuole illustrare, da un punto di vista tecnico contabile, i criteri da seguire in sede peritale nell'ambito di un giudizio di contraffazione. (n.d.r.)

Come noto il bilancio civilistico si basa su un sistema di valori imperniato sul costo storico, in aderenza all'atteggiamento prudenziale delle norme che ne regolano la redazione.

Anche la rilevazione delle risorse intangibili si muove, quindi, dalle modalità di acquisizione di tali beni e prosegue con la determinazione del valore da iscrivere in bilancio. Per alcune di queste risorse è necessario, peraltro, considerare informazioni aggiuntive (quanto ai brevetti, ad esempio, occorre fare riferimento alla durata legale ed ai benefici economici – non sempre agevoli da determinare – da questi ritraibili)¹. I principi nazionali ed internazionali sanciscono che l'iscrivibilità di un bene immateriale è innanzitutto subordinata all'accertamento dell'utilità futura.

Un'attività immateriale può essere contabilizzata solo se:

– è probabile che i futuri benefici economici ad essa attribuibili saranno goduti dall'impresa;

– il costo delle attività può essere attendibilmente determinato.

In estrema sintesi, il valore loro attribuibile trova una necessaria e ineliminabile verifica nello "scenario reddituale": se l'impresa non ha (o ha perduto) la capacità di produrre adeguati redditi, non ha senso attribuire valore agli intangibili.

Tuttavia, destinati ad incidere sul valore dell'immobilizzazione immateriale non sono solo gli scenari reddituali ma anche i comportamenti dei terzi; ciò può avvenire per effetto della immissione sul mercato di prodotti o servizi che violano i diritti di privativa.

In questi casi, quando l'imputabilità del danno deriva da colpa grave o dolo, quindi da un uso disonesto della libertà, oltre che affermare la responsabilità del danneggiante (che nel lungo periodo dovrebbe ottenere lo scopo di disincentivare un certo tipo di condotte) – è importante compensare il danneggiato.

La congruità della compensazione – intesa come sufficienza (adeguatezza) da un lato e proporzione (non eccedenza) dall'altro – è, come evidente, un risultato non semplice da ottenere.

Il problema è, infatti, tradurre la perdita economica di ricchezza intangibile in un "quantum" di danno patrimoniale risarcibile e di determinare le modalità di risarcimento atte a compensarlo.

1. La quantificazione del risarcimento

La quantificazione del risarcimento richiede sempre l'accertamento, in contraddittorio fra le parti, di una differenza negativa fra la situazione patrimoniale, sfavorevole per il danneggiato, che si è determinata a seguito dell'illecito e quella che si sarebbe determinata in mancanza dell'illecito. La compensazione è ottimale se rende il danneggiato indifferente all'illecito.

Come è evidente, però, l'indifferenza all'illecito è una situazione impossibile da riprodurre: nessun risarcimento elimina la perdita economica prodotta dall'illecito, né l'accertamento della responsabilità può riportare il danneggiato nella situazione in cui si trovava prima dell'illecito. Pertanto, la tutela compensativa deve tendere ad attribuire al danneggiato utilità (monetarie) che, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, possono, con ragionevole approssimazione, sostituire le utilità (patrimoniali) che egli ha ingiustamente e definitivamente perduto. Proprio la caratteristica immateriale della ricchezza – incisa dalla perdita economica – rende più arduo per il danneggiato articolare i ragionamenti necessari per ricostruire la situazione patrimoniale che si sarebbe determinata in mancanza dell'illecito.

Del resto, chiunque abbia dovuto affrontare l'applicazione pratica di queste fattispecie, sa che le vicende economiche relative alla ricchezza intangibile sono complesse, solo in parte conosciute (e conoscibili) e dall'andamento difficoltosamente prevedibile.

2. Il procedimento accertativo

Dal punto di vista tecnico, l'art. 125 c.p.i. stabilisce quasi delle "presunzioni" che servono a ricostruire – con l'approssimazione derivante dal carattere prevalente intangibile della ricchezza perduta e che tiene conto delle dinamiche della concorrenza e del mercato – la situazione nella quale il danneggiato si sarebbe potuto trovare in assenza dell'illecito.

La norma in parola sembra tendere ad una sorta di uniformazione del risarcimento, tramite il riferimento a modalità *standard* che, però, fanno grande affidamento sulle competenze tecniche dei soggetti coinvolti e sulla loro sensibilità per le dinamiche dei mercati; in definitiva, si tratta di una soluzione che accentua sia le prerogative che le responsabilità del CTU.

¹Un simile sistema di rappresentazione spesso tende a sottovalutare il rilievo che gli asset immateriali hanno nell'impresa. A ciò si aggiungono gli atteggiamenti adottati dal management che si sono dimostrati tendenzialmente indifferenti e poco propensi a fornire all'esterno le informazioni riguardanti il patrimonio immateriale.

3. Le componenti del danno

L'art. 1223 c.c. richiamato dal 125 c.p.i. dispone segnatamente che il risarcimento del danno patrimoniale deve comprendere il *danno emergente* e il *lucro cessante*, *conseguenza immediata e diretta* dell'illecito. In estrema sintesi, secondo una definizione ben calibrata, il danno emergente si distingue dal lucro cessante perché il primo tipo di danno sottrae, distrugge o riduce beni od utilità già esistenti nel patrimonio del danneggiato. Il secondo tipo di danno, invece, lascia inalterato il patrimonio del danneggiato, ma gli impedisce di conseguire utilità che certamente avrebbe conseguito in assenza dell'evento dannoso. Le formulazioni dei quesiti al CTU partono da queste premesse.

4. I documenti utili e la loro acquisizione

Essenziali, in questo tipo di analisi, sono gli elementi informativi e documentali acquisiti o acquisibili. L'art. 121 bis c.p.i. assicura all'interessato (danneggiato) la possibilità di assumere informazioni relative ai dati aziendali ed alla rete di vendita facente capo al contraffattore.

In particolare, assai utile (ed utilizzato) è il ricorso alle misure cautelari, in particolare la descrizione ed il sequestro, consentite dal c.p.i.. In queste attività il CTU, appositamente nominato, può essere richiesto di coadiuvare l'ufficiale giudiziario per l'eventuale attività di contenuto tecnico. Nella sostanza, oggetto delle misure cautelari – nel corso delle quali particolare attenzione va destinata alla tutela delle informazioni riservate – possono essere:

1. i *prodotti* e i *servizi* (ma anche i processi relativi);
2. i *mezzi* (strumenti adibiti alla produzione/commercializzazione);
3. gli *elementi di prova* per inquadrare il profilo dimensionale dell'illecito; e quindi:
 - documentazione tecnica (manuali d'uso, progetti tecnici);
 - documentazione illustrativa (listini, cataloghi);
 - documentazione contabile e commerciale (registri, fatture, bolle, corrispondenza commerciale, contratti, doc. doganale etc.).

5. L'acquisizione documentale da parte del CTU

Stabilisce l'ultimo comma dell'art. 121 c.p.i. che il CTU può "*ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa*" con l'unico vincolo di "*renderli noti alle parti*".

Il tenore letterale sembra consentire la trasmissione di documenti al consulente anche decorso il termine ex art. 184 c.p.c.. Questa impostazione, largamente prevalente, fa leva oltre che sul tenore letterale della norma anche sulla specificità della materia della proprietà industriale e sul rilievo che riveste all'interno del procedimento l'accertamento del CTU. In questo solco – anche se ancora se ne discute – pare proprio che l'art. 121 u.c. c.p.i. si applichi anche alla CTU contabile. Sicché, in definitiva, si tratta una deroga ai principi generali del processo civile.

6. Il danno emergente

Per comprendere quale sia l'attività demandata al CTU occorre individuare se trattasi di danno emergente o lucro cessante (o di entrambi) e quali informazioni siano rilevanti. Come detto, il danno emergente fa riferimento ad una perdita di ricchezza già esistente nel patrimonio del danneggiato. Il danneggiato, avuta notizia dell'illecito si attiva. Quindi, sostiene dei costi:

- a) per acquisire la prova della contraffazione: consulenze, perizie tecniche, ricerche di mercato, investigazioni private;
- b) costi per neutralizzare l'illecito: spese attività esclusivamente indirizzate a fronteggiare gli effetti dell'illecito quali le spese per attività promozionali (pubblicità ulteriori), per diffide etc.; la riduzione dei prezzi di vendita posta in essere per contrastare l'ingresso sul mercato del contraffattore, invece, va concettualmente ricondotta al lucro cessante piuttosto che al danno emergente;
- c) per l'assistenza legale e tecnica (consulenti brevettuali). Inoltre, l'attività del danneggiante può incidere su alcune componenti del patrimonio della vittima; in particolare:
 - d) le spese già effettuate (ad esempio per acquisire nuovi mercati o nuovi ambiti territoriali) che si rivelano inutili per effetto dell'ingresso sul mercato del contraffattore;
 - e) l'effetto "disturbo" ovvero il pregiudizio arrecato alla posizione del danneggiato sul mercato. Si tratta per lo più dell'ipotesi di contraffazione del marchio ma può verificarsi anche in caso di contraffazione di brevetto per invenzione, quando il prodotto brevettato oggetto di contraffazione riveste un ruolo decisivo nel posizionamento del titolare sul mercato. L'immissione di prodotti concorrenti sul mercato può condurre alla perdita di valore della ricchezza immateriale in particolare del brevetto.

f) il danno all'immagine: si verifica quando la condotta del contraffattore abbia gettato discredito sul titolare della privativa o, comunque, ne abbia danneggiato l'immagine commerciale (ad esempio immettendo sul mercato prodotti o servizi di qualità inferiore a quelli originali).

Nell'individuare queste tre ultime voci di spesa occorre prestare particolare attenzione a non effettuare duplicazioni, poiché talora i confini tra esse sono indefiniti se non sovrapposti.

6.1 Danno emergente – compiti del CTU

Al CTU può essere affidato il compito preliminare di verificare, tra la documentazione prodotta dalla parte attrice, quale effettivamente sia quella relativa al prodotto contraffatto e quale, invece, attenga alle ulteriori articoli prodotti e/o commercializzati dal danneggiato e, quindi, si riveli irrilevante.

Deve essere confermato, infatti, il legame causale tra le spese e l'illecito; pertanto, occorre individuare:

(i) **in primo luogo**, la documentazione che identifichi e qualifichi la spesa (il collegamento funzionale tra spesa e condotta illecita); quindi: a) la perizia di parte; b) il testo dei comunicati promozionali; c) la corrispondenza; d) le notizie giornalistiche; e) le lettere dei distributori in ordine alle lamentele dei clienti; f) i progetti di ulteriore penetrazione sul mercato del prodotto; g) il *budget* stanziato; h) le spese pubblicitarie sostenute; i) le deliberazioni del c.d.a. relative.

(ii) **in secondo luogo**, i documenti amministrativi, bancari e fiscali che provino il sostenimento dei relativi costi.

6.2 Il danno emergente sul valore del bene intangibile

Decisamente più complessa si presenta l'attività del CTU con riferimento all'effetto "disturbo" ed al danno all'immagine. Infatti, queste componenti del danno emergente non fanno necessariamente riferimento a dati contabili o facilmente misurabili.

Come già ricordato, gli intangibili sono beni aziendali iscrivibili in bilancio sulla base del criterio del "costo di acquisto", assai spesso inferiore all'effettivo valore di mercato del brevetto medesimo o anche solo al valore decisivo che essi hanno per l'attività dell'impresa titolare. Così, per non individuare valori del tutto sprovvisti di supporto giustificativo, il CTU non può che far riferimento a:

(i) **criteri empirici**: i valori di mercato dei beni intangibili riscontrati in occasione di precedenti trasferimenti (compravendita ed operazioni societarie straordinarie) o, in assenza, di beni intangibili analoghi se esistenti e noti;

(ii) **criteri analitici**: i valori assunti all'esito dell'applicazione dei metodi valutativi indicati dalla tecnica aziendale (fondati eminentemente sulla verifica dello scenario reddituale). I principali sono:

- il metodo del costo sostenuto o il costo di riproduzione;
- l'attualizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento del titolo;
- l'attualizzazione delle *royalty* presunte.

Dal punto di vista documentale al CTU è, quindi, richiesto l'esame di:

- titolo di concessione (giacché il valore residuo non può prescindere dalla residua durata legale del titolo);
- bilancio dell'impresa;
- documentazione relativa alla concessione di licenze di distribuzione;
- contrattualistica relativa a contratti di licenza;
- la documentazione da cui emerge la valutazione attribuita al brevetto in precedenza.

Avranno riguardo anche:

- la durata della contraffazione sino all'inibitoria;
- l'andamento delle vendite dopo l'inibitoria; per verificare la capacità del danneggiato di riprendere (e in quanto tempo) la propria posizione sul mercato, sfruttando la privativa.

7. Il lucro cessante

I criteri fondamentali richiamati dall'art. 125 c.p.i. per quantificare questa componente di danno sono:

- il profitto perduto del titolare del diritto leso;
- l'utile tratto dal contraffattore;
- il giusto prezzo del consenso o *royalty*.

Profitto perduto ed utili del contraffattore sono stabiliti dal primo comma dell'articolo 125 c.p.i. come criteri che – unitamente applicati – devono condurre alla ricostruzione del pregiudizio patito dalla vittima della contraffazione a titolo di lucro cessante.

Il secondo comma, invece, indica un metodo alternativo, evidentemente sussidiario rispetto al primo comma: la *royalty ragionevole*.

Il terzo comma individua un secondo criterio alternativo: la

retroversione degli utili del contraffattore, declinato in questo caso non come elemento ausiliario del profitto perduto di cui al primo comma, ma come criterio a se stante.

7.1 Il criterio del profitto perduto

Questo criterio è il più rigoroso e certo il più aderente alla ricostruzione della perdita di profitto, ma anche di più difficile esecuzione.

Si tratta – all’evidenza – di ricostruire dei dati ipotetici, sulla base di circostanze di fatto che per definizione non si sono verificate, ma che hanno una alta probabilità di verificarsi. Pertanto, in questa analisi rivestono particolare importanza le considerazioni e le cautele atte a individuare lo scenario che ragionevolmente sarebbe stato più probabile se l’evento dannoso non si fosse verificato.

In estrema sintesi, il danno da guadagno perduto si ottiene detraendo dai ricavi perduti (*i.e.* unità di prodotto assunte come non vendute moltiplicate per il prezzo di vendita abitualmente praticato) l’ammontare dei *costi incrementali*: ovvero quei costi che la vittima avrebbe sostenuto se avesse prodotto e commercializzato di quelle unità. In linea generale, e per i motivi che saranno chiari più avanti, questo criterio risulta applicabile quando si è in presenza di:

- mercati con pochi attori;
- dati relativi alla gestione (contabilità industriale);
- dati affidabili.

Dato il carattere presuntivo dell’analisi chiesta in questo caso al CTU, appare preferibile dare pregio all’equilibrio ed alla coerenza delle scelte tecniche adottate; ne consegue che al CTU è chiesto anche di motivare adeguatamente il percorso logico seguito.

7.1.1 Le vendite perdute

Il primo significativo passaggio è l’individuazione del numero delle vendite perdute; passaggio ove si avverte la maggiore difficoltà per il danneggiato sotto il profilo dell’onere della prova ma anche per il CTU che deve tratteggiare *ex post* una situazione non verificatasi. Atteso che la prova non può che essere di natura presuntiva, normalmente si assiste, nelle operazioni peritali, al momento di maggior conflittualità tra le parti e i consulenti tecnici.

Preliminarmente devono essere verificate alcune circostanze²:

- che il prodotto o servizio oggetto di violazione avesse mercato, dal lato della domanda;
- che sul mercato, dal lato dell’offerta, non fossero disponibili prodotti alternativi con caratteristiche analoghe;
- che l’impresa titolare fosse in grado di soddisfare la domanda;
- che la documentazione disponibile consenta, per quanto in modo approssimativo, la ricostruzione del conto economico del danneggiato.

Hanno rilevanza:

- il *trend* registrato dal danneggiato negli esercizi precedenti;
- l’ambito territoriale;
- la posizione sul mercato del danneggiato;
- l’andamento congiunturale generale;
- l’andamento settoriale del mercato di riferimento.

Qualora, ferme le premesse, i dati a disposizione della vittima dalla contraffazione non siano significativi ed univoci, o tali non siano sufficientemente ritenuti dal CTU, è consentito ricostruire il presumibile numero delle vendite perdute del titolare della privativa in modo alternativo, presumendo che le vendite perdute dal contraffattore siano pari alle vendite concluse dal contraffattore.

Allorché oggetto della contraffazione sia un prodotto brevettato che costituisce solo un componente di un prodotto più complesso la soluzione è ancora meno agevole.

Il problema, in questo caso, è se le perdite di profitto del titolare della privativa debbano essere calcolate sulle vendite dell’intero prodotto complesso o solo di una sua parte. Occorrerà distinguere:

- nelle situazioni di fatto nelle quali alla componente brevettata può essere ricondotta (per la sua rilevanza) la ragione stessa dell’acquisto del prodotto complesso, si farà riferimento alle vendite dell’intero prodotto cui la componente brevettata afferisce;
- in caso contrario, occorrerà far riferimento solo ad una quota delle vendite del prodotto; nella determinazione della quota, dato l’alto rischio di soggettività, è preferibile basare la scelta su considerazioni tecniche (anche in questo caso l’ausilio del consulente brevettuale può rivelarsi davvero utile).

7.1.2 L’eventuale sviamento dei prodotti “trainati”

Talora il prodotto brevettato agisce da traino su una serie di altri prodotti, che non sono coperti da diritti di privativa ma il cui successo commerciale è strettamente legato al prodotto trainante; il legame

deve essere tale che sia possibile individuare una *relazione funzionale* (si pensi al servizio di assistenza *post* vendita relativo al prodotto brevettato). Oggetto del risarcimento è, in questo caso, il danno indiretto, e per essere considerato tale deve rientrare tra le “conseguenze normali del fatto”.

Pertanto, poiché ricorra la fattispecie deve sussistere un requisito aggiuntivo ovvero che in virtù della relazione funzionale tra prodotto contraffatto e questo diverso bene (che quindi è trainato dal primo) “consegua normalmente” una perdita anche in relazione a quest’ultimo. Il CTU, quindi, può essere richiesto di indagare le circostanze che risultino poi utili al giudice per affermare o negare il nesso funzionale e, quindi, ritenere o meno sussistente il requisito aggiuntivo.

Anche in questo caso la ricostruzione del profitto perduto (dal punto di vista concreto) è meramente presuntiva, valendo i medesimi ragionamenti fatti per l’indagine principale; ed ovviamente anche la documentazione utile è sostanzialmente la stessa.

Mentre, per ciò che concerne la documentazione che più convincentemente può formare indizio del nesso funzionale tra i due prodotti (coperto dal diritto di privativa ed il trainato), essa andrà ricercata tra i documenti extracontabili (contratti di vendita, offerte e preventivi di vendita, corrispondenza, dati tecnici come, ad esempio, i manuali di istruzioni).

7.1.3 La ricostruzione del prezzo di vendita

Il secondo, altrettanto fondamentale, passaggio è dato dalla ricostruzione del prezzo di vendita dei prodotti o servizi non venduti, al fine di ricostruire i ricavi persi. Particolarmente importante, e quasi preliminare, è individuare l’eventuale scostamento tra i dati di vendita dei periodi antecedenti l’illecito e quelli successivi.

Come si è detto, la riduzione dei prezzi di vendita posta in essere dal danneggiato per contrastare l’ingresso sul mercato del contraffattore non dovrebbe essere ricondotta al danno emergente, bensì al lucro cessante. La sua verifica è, però, utile anche per confermare il rapporto di casualità tra ingerenza del contraffattore e riduzione delle vendite. In ogni caso, al fine di determinare il fatturato perduto non si deve tener conto del prezzo da catalogo (listino), né del prezzo eventualmente ribassato per reagire alla contraffazione, ma del prezzo effettivamente applicato dal danneggiato *ante* illecito (*i.e.* al netto delle promozioni, sconti e accordi commerciali).

7.1.4 La ricostruzione dei costi

La parte più complessa dell’*iter* argomentativo ha ad oggetto il terzo passaggio: la ricostruzione dei costi da contrapporre ai ricavi per ottenere la quantificazione del profitto perduto.

Infatti, la nozione giuridica di guadagno perduto fa riferimento alla grandezza, di derivazione aziendale, di *utile marginale* che si determina detraendo i *costi incrementali* – e solo quelli – che sarebbero stati sopportati per produrre e commercializzare i prodotti o i servizi che avrebbero permesso di conseguire i *ricavi perduti*.

In termini aziendalistici, l’utile marginale va inteso quale capacità dell’unità marginale di prodotto di contribuire all’assorbimento dei costi fissi già sostenuti. Ne consegue che per la sua determinazione sarà necessario utilizzare schemi aziendalistici e di gestione.

Come noto, i costi di impiego dei fattori di produzione vanno attribuiti in ragione del contributo offerto alla produzione (principio di causalità).

Tralasciando ulteriori precisazioni in ordine alla suddivisione tra costi diretti ed indiretti, i costi si possono suddividere in *costi variabili* ed in *costi fissi* alla luce del loro comportamento in relazione alle variazioni del volume di attività.

I costi fissi, mutano solo per effetto di oscillazioni di volumi di attività che oltrepassino il livello della capacità produttiva già disponibile per l’impresa. Occorre, quindi, valutare l’adeguatezza della capacità del danneggiato a sostenere la produzione delle vendite perdute all’esito della contraffazione. Pertanto, qualora il CTU rilevi che, per produrre gli articoli che sarebbero stati oggetto delle vendite perdute, il danneggiato avrebbe dovuto ampliare la propria capacità produttiva, egli dovrà considerare nei costi incrementali anche quei costi fissi aggiuntivi necessari all’adeguamento predetto.

I costi variabili, invece, si modificano per effetto di oscillazioni anche minime dei volumi di attività; essi vanno sempre ricompresi nei costi incrementali. Ridefinito il quadro delle attribuzioni dei costi, al CTU resta da inquadrare l’utile marginale tramite la riclassificazione del conto economico (o, meglio, costruendo un nuovo conto economico parziale) evidenziando la progressione degli aggregati sino al reddito operativo. Come appare evidente, dovendosi abbandonare gli abituali

criteri contabili legati al risultato civilistico di esercizio in favore di un'analisi incentrata sui dati industriali di produzione e vendita, l'attività del CTU risulta fortemente condizionata dalla documentazione disponibile.

7.1.5 I documenti necessari

La documentazione preliminare utile per l'accertamento in esame è data da:

- i bilanci di esercizio;
- mastri contabili;
- fatture di vendita;
- il prezzo unitario di vendita effettivo;
- eventuali riduzioni del prezzo attuate dal danneggiato per fronteggiare l'illecito;
- report di mercato relativi alle attività di settore per confrontare i dati ipotetici del danneggiato con i dati effettivi relativi al settore di mercato; è un mercato espansivo o meno?
- elementi relativi al posizionamento sul mercato del danneggiato (monopolio?);
- ripartizione territoriale della clientela del danneggiato e del contraffattore;
- esame dell'andamento di articoli simili;
- l'elenco clienti del danneggiato e del contraffattore per verificare lo sviamento di clientela;
- andamento delle vendite *post* inibitoria;
- libri sociali (per verificare la presenza di operazioni straordinarie);
- listini di prezzi ed eventuale scontistica praticata;
- accordi commerciali con particolari gruppi di clienti;
- analisi (informatizzata) del magazzino.

Il tutto rapportato al periodo sia antecedente che successivo all'illecito. Successivamente sarà necessario – sempre che ciò sia possibile – ottenere i dati relativi alla contabilità industriale (in particolare le schede analitiche con l'indicazione dei costi di produzione, a partire dalla c.d. distinta base) che spieghino le attribuzioni dei costi di produzione ai vari “centri di costo” in modo da determinare le specifiche marginalità. L'assenza di tale imprescindibile fonte informativa impedisce una analitica e puntuale verifica delle marginalità realizzate, con esiti esiziali sulla stessa possibilità di rispondere seriamente al quesito ed alla conseguente necessità di ricorrere a metodi alternativi di determinazione del danno.

8. La retroversione degli utili

Già si è detto che quando i dati del danneggiato non siano sufficientemente completi od affidabili da consentire di ricostruire il profitto perduto dal titolare della privativa, si può far riferimento ai dati del danneggiante. L'art. 125 c.p.i. 1° comma stabilisce, infatti, che il risarcimento dovuto al danneggiato debba tenere conto “*dei benefici realizzati dall'autore della violazione*”.

Tuttavia, la ricostruzione dell'utile del contraffattore è il baricentro anche del terzo comma dell'art. 125 c.p.i. il quale fornisce, come ricordato, un ulteriore criterio: la retroversione dell'utile, che può essere richiesto in alternativa ma anche nella misura in cui gli utili del contraffattore eccedano il profitto perduto. L'attività tecnica necessaria è del tutto assimilabile a quella già esposta per la ricostruzione del profitto perduto dal danneggiato; evidentemente, l'accertamento ha come oggetto le grandezze e l'organizzazione del contraffattore.

Anche in questo caso è determinante la documentazione disponibile e di conseguenza assai utili le misure cautelari adottabili.

Questo criterio, che risulta particolarmente indicato quando il brevetto non è stato ancora attuato, rischia di avvantaggiare il titolare di un brevetto che abbia la “fortuna” di vedere il suo diritto esclusivo violato da un concorrente molto abile dal punto di vista commerciale, ovvero dotato di una estesa rete distributiva, etc.

9. Il prezzo del consenso

Il prezzo del consenso si identifica con la *royalty* che la vittima avrebbe potuto esigere se avesse stipulato con il danneggiante un contratto di licenza. Chi subisca la contraffazione non viene – in tal modo – compensato in modo adeguato, poiché il guadagno in capo al contraffattore sarà di norma superiore alla *royalty*, atteso che non è verosimile che il licenziatario garantisca al licenziante un corrispettivo pari all'utile tratto dallo sfruttamento della licenza.

Pertanto, chi subisce la contraffazione considera, a ragione, questo criterio come residuale. Ed invero la *royalty* rappresenta il livello minimale del risarcimento; essa prescinde dalla puntuale

quantificazione di un danno, mentre ne delinea una “indicazione” forfetaria, agganciata alla modalità negoziale che sarebbe stata verosimilmente usata dalle parti in caso di accordo.

Da più parti si sono sottolineati gli effetti vantaggiosi derivanti al danneggiante dall'applicazione di questo criterio; in particolare:

- se le parti avessero convenuto una *royalty* essa sarebbe stata la conseguenza di accordi contrattuali definiti in contraddittorio e all'interno dei quali il titolare avrebbe fatto valere la propria posizione;
- l'ipotetico licenziatario/contraffattore si trova a non subire alcun tipo di rischio legato alla liceità e la validità dello sfruttamento della privativa.

Si tratta, quindi, di una soluzione non appagante neppure sotto il profilo del senso di giustizia, per compensare parzialmente il quale, spesso la *royalty* viene maggiorata di una quota in ragione della “non volontarietà” della licenza. Il metodo è di facile applicazione; va, infatti, moltiplicato il fatturato conseguito con i prodotti contraffatti per il tasso *royalties* più adatto ai beni considerati.

La fase più critica del calcolo è, ovviamente, la scelta di un tasso di *royalties* adeguato. Proprio questa difficoltà ha fatto sì che la letteratura si orientasse in un *range* di moltiplicatori – distinti per settori di attività. Le tabelle riepilogative dei valori di *royalties* utilizzati nei differenti settori industriali, infatti, offrono percentuali variabili da un minimo ad un massimo lasciando allo stimatore di “pesare” gli elementi esterni che possono condizionare la valutazione. In particolare lo stimatore dovrà considerare, nell'operare la scelta, anche:

- l'area geografica nel quale il prodotto brevettato viene venduto;
- i vantaggi competitivi offerti dal prodotto brevettato, la durata del brevetto;
- il responso del consumatore nei riguardi di quel prodotto.

9.1 Documenti utili e l'accertamento del CTU contabile.

Il CTU dovrà raccogliere la documentazione a disposizione o comunque acquisita nei limiti dei poteri a disposizione, facendo attenzione:

- alla posizione sul mercato del titolare della privativa;
- al valore dell'intangibile contraffatto;
- all'ambito territoriale di riferimento;
- alla presenza ed al “peso” dei *competitors*;
- ai contratti di licenza conclusi (in caso di brevetto);
- ai dati desumibili dalle informazioni statistiche disponibili per il settore di appartenenza³

Questo criterio ha il vantaggio di semplificare grandemente i calcoli, ma ha il difetto di equiparare il contraffattore ai licenziatari che hanno ottenuto negozialmente il diritto allo sfruttamento del titolo di privativa e, di fatto, viene usato quando non è possibile ricorrere – in modo affidabile – agli altri due criteri.

L'individuazione della *royalty* più ragionevole può essere, invece, molto utile in fase di valutazione dell'intangibile (brevetto o marchio) per ricostruire la perdita di valore dello stesso per effetto dell'illecito.

10. Gli interessi

Quanto il contraffattore dovrà versare a titolo di risarcimento del danno sarà maggiorato sia degli interessi legali sin dall'inizio della condotta contraffattiva che della rivalutazione monetaria.

Il lucro cessante, però, non è un danno futuro: od almeno, futuro in questo tipo di danno è soltanto l'incremento patrimoniale atteso dal danneggiato, se tale incremento viene riguardato con riferimento al momento dei verificarsi dell'evento dannoso.

Dunque il danno emergente ed il lucro cessante si distinguono per la natura dei beni che colpiscono (rispettivamente, presenti o futuri); il danno presente e quello futuro si distinguono per il momento in cui si verificano, individuato non con riferimento alla condotta illecita, ma con riferimento alla liquidazione. E' presente, quindi, il danno già verificatosi al momento della statuizione giudiziale; è futuro il danno non ancora verificatosi in tale momento. Si potrà dunque avere:

- un lucro cessante passato;
- un lucro cessante futuro.

Questa partizione è fondamentale. Infatti, la liquidazione di un danno che si produrrà nel futuro (sia esso danno emergente o lucro cessante) deve essere scontata (e cioè rapportata all'attualità con una opportuna operazione di riduzione); al contrario, la liquidazione di un danno passato deve essere attualizzata con un coefficiente di rivalutazione.

Anche questi conteggi possono essere richiesti al CTU.

² Fattori che, nell'esperienza statunitense, sono stati articolati nel Panduit Test o fattore DAMP secondo l'assioma: “domanda, assenza di sostituti, capacità mercantile, profitto perso”.

³ Non sono molte le fonti cui attingere: IPSOA, www.royaltysource.com, www.recap.com etc. ed alcune di esse hanno la non trascurabile caratteristica di fare riferimento a mercati e sistemi economici (USA) assai diversi dal nostro.

La tutela della proprietà industriale attraverso la procedura F.A.L.S.T.A.F.F.

Paolo Rizzotto – Unindustria Treviso

1. Introduzione

La prima considerazione che può venir fatta affrontando il tema degli strumenti doganali per contrastare il fenomeno della contraffazione, e quindi certamente rilevanti anche ai fini della specifica materia della tutela dell'industrial design trattata nel convegno, è che a tutt'oggi questi strumenti appaiono ancora ben poco conosciuti, e non solo dalle aziende titolari di privative industriali, ma pure da quegli operatori del diritto che operando al fianco di queste dovrebbe essere i primi a consigliarne l'adozione. Questa constatazione trova banalmente riscontro dalla lettura dei manuali di diritto industriale, ove, oltre alle singole privative industriali, gli autori sono soliti soffermarsi, spesso abbondantemente, sulle procedure giudiziarie, con particolare attenzione (ed a ragione) a quei provvedimenti cautelativi il cui rilascio da parte del giudice costituisce notoriamente per il titolare di una privativa violata un decisivo risultato al fine di impedire l'aggravarsi della contraffazione. Ebbene, nulla si riscontra in questi manuali in merito alle specifiche procedure doganali, né viene fatto alcun cenno in merito all'oramai ventennale politica comunitaria diretta a porre un freno al dilagare del fenomeno in ambito europeo.

Si precisa comunque da subito che l'applicazione di questi strumenti avviene nei confronti di merce posta in particolare regime doganale, nella maggior parte dei casi perché prossima ad essere importata od esportata, ad ancora perché in transito sul territorio comunitario; di conseguenza, non avremo una loro applicazione in quei casi di contraffazione meramente nazionale o che nasce e si esaurisce nel solo ambito comunitario. Essi però costituiscono senza dubbio la principale forma di protezione dai fenomeni contraffattivi che, per le dimensioni dei numeri, potremo definire "di massa" ed in quanto provenienti da quei Paesi che più notoriamente sono produttori di beni di tale natura.

In questo senso, è bene anche rilevare come gli unici dati certi di cui si possa avere conoscenza in merito ai casi accertati di contraffazione, al numero di prodotti interessati ed alla loro tipologia, ai Paesi di provenienza dei prodotti in questione, alle singole proprietà industriali colpite dal fenomeno e, perfino, ai mezzi di trasporto più utilizzati per importare prodotti contraffatti, sono quelli ricavabili dalle statistiche che la Commissione europea annualmente rende note e che, peraltro, evidenziano l'importante lavoro compiuto dalle Autorità doganali nei singoli Paesi¹. Tali statistiche si basano, infatti, proprio sulle procedure promosse dalle Autorità doganali in forza del Regolamento n.1383/2003 sul quale ci si soffermerà più diffusamente nel prosieguo.

Brevemente, nel 2009 il numero dei casi accertati nei Paesi membri dell'Unione Europea per effetto dell'intervento delle locali autorità doganali è stato pari a 43.572; decisamente meno rispetto al numero dell'anno precedente che si è infatti assestato a 49.381. Allo stesso modo il numero di articoli colpiti da provvedimenti delle autorità doganali (117.959.298) è risultato ugualmente inferiore a quello del 2008

(178.908.278). L'inversione di tendenza è evidentemente dovuta alla ben nota crisi congiunturale che ha riguardato la globalità dei mercati, incidendo negativamente sugli scambi internazionali. La pubblicazione relativa alle attività compiute dalle dogane nel 2010, rileva un significativo aumento dei casi segnalati (79.112), sebbene con un numero inferiore di articoli interessati (103.306.928). Dalle statistiche emerge anche che i provvedimenti adottati dalle dogane hanno riguardato principalmente (sia per numero che per valore) articoli sospettati di violare le normative sui marchi; in percentuale invece molto più bassa le violazioni in materia di brevetti o (ancor minore) di design. Tali statistiche non mutano nel 2010 ove il 91,82% dei casi ha infatti riguardato la violazione dei marchi.

La Cina rimane il Paese di provenienza "conosciuta" degli articoli contraffatti in percentuale più importante, provenendo infatti nel 2009 da tale Paese circa il 65% degli articoli complessivamente considerati; tale percentuale è drasticamente aumentata nel 2010 passando addirittura a quasi l'85%.

Infine, in merito agli specifici interventi compiuti dall'Autorità doganale italiana nel 2010, sebbene risultino di ben poco inferiori a quelli dell'anno precedente (si è passati infatti da 5.189 a 5.137), il numero degli articoli oggetto di un provvedimento delle Autorità doganali rimane decisamente alto, assestandosi a ben 15.900.422, con un incremento percentuale del 23% rispetto al 2009.

Da questa semplice lettura dei dati (per quella completa si rimanda direttamente alla pubblicazione della Commissione europea) emerge come gli strumenti doganali trovino un eccellente riscontro qualora si riferiscano a merce contraffatta in violazione delle normative sui marchi; decisamente meno, in apparenza, rispetto ai casi di violazioni riguardanti altre privative industriali, brevetti e modelli fra tutti. Al riguardo, è bene ricordare che il numero più elevato di contraffazioni, in termini percentuali, riguarda comunque la violazione delle normative sui marchi d'impresa; è inoltre difficile ritenere che il dato concernente le violazioni di altre privative industriali si riferisca ad una presunta maggior complessità che l'accertamento delle violazioni stesse potrebbe comportare - non condivisibile se teniamo conto degli sforzi compiuti per l'implementazione del sistema multimediale AIDA, di cui si dirà più avanti, e della possibilità di compiere efficaci comparazioni fra i prodotti autentici e quelli in contraffazione -, dovendolo invece, con più probabilità, imputarsi ad un utilizzo degli strumenti doganali ancora scarso rispetto a quelle specifiche privative industriali.

2. Le Fonti

La fonte che disciplina le misure doganali per la lotta alla contraffazione viene rinvenuta nel Regolamento (CE) n.1383/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 - Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merce sospettata di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali

¹ Le statistiche complete vengono pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm.

² Rinvenibile direttamente nel sito dell'Unione Europea al seguente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/legislation/index_en.htm.

diritti. Tale Regolamento, in vigore dal 1° luglio del 2004, abroga e sostituisce il precedente provvedimento comunitario in materia, ampliandone i contenuti, specie nell'individuazione dei soggetti legittimati a servirsi degli strumenti di tutela doganali nonché nel rafforzamento e modernizzazione degli strumenti stessi. Va peraltro da subito evidenziato che anche il Regolamento attualmente in vigore dovrebbe a breve venir sostituito da uno nuovo i cui contenuti sono già rinvenibili nella proposta di Regolamento presentata nel corso di quest'anno² e che, nelle intenzioni del legislatore comunitario, dovrebbe rendere ancor più incisive e veloci le misure atte a contrastare il fenomeno della contraffazione in ambito europeo.

Unitamente al Regolamento (CE) n.1383/2003, anche per semplicità detto "Regolamento di base" (e così potrà venir anche nel seguito chiamato), la disciplina trova completamento attraverso le disposizioni attuative previste dal Regolamento (CE) 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004.

In ambito nazionale, appaiono rilevanti, specie ai fini della concreta applicazione degli strumenti doganali di cui si tratta, le note e precisazioni che a più riprese l'Autorità doganale italiana ha emanato. Ci si riferisce, in tal senso, principalmente alla Circolare n. 32/D del 23 giugno 2004³ ed alla Nota n.16933 del 4 febbraio 2010⁴. Esse appaiono senz'altro rilevanti, contenendo di fatto tutte le esplicazioni interpretative dei contenuti dei Regolamenti comunitari nonché le necessarie istruzioni operative a cui ci si deve rifare nell'utilizzo del sistema Falstaff.

3. Il Regolamento n.1383/2003 ed i suoi *considerando*

Le motivazioni che, accompagnando l'introduzione di strumenti di questa natura, ne giustificano la loro esistenza vengono facilmente rinvenuti nei vari *considerando* dello stesso Regolamento di base. Innanzitutto, viene ben evidenziato come "la commercializzazione di merci contraffatte, di merci usurpative e, in genere, di tutte le merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca *notevole pregiudizio ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi, nonché ai titolari di diritti e inganna i consumatori*, facendo talvolta correre a questi ultimi *rischi per la salute e la sicurezza*. Tali merci andrebbero, per quanto possibile, tenute lontano dal mercato e occorrerebbe adottare misure volte a contrastare efficacemente tale attività illegale, pur senza ostacolare la libertà del commercio legittimo."⁵

Di conseguenza, "nei casi in cui le merci contraffatte o usurpative ... sono originarie o provengono dai paesi terzi, occorrerebbe vietarne l'introduzione, compreso il trasbordo, nel territorio doganale della Comunità, l'immissione in libera pratica nella Comunità, il vincolo ad un regime sospensivo, il collocamento in zona franca o in deposito franco e istituire una procedura adeguata che consenta l'intervento delle autorità doganali per assicurare, il più efficacemente possibile, il rispetto di tale divieto."⁶ Non solo, ma anche "l'intervento dell'autorità doganale dovrebbe essere applicato anche alle merci contraffatte o usurpative e alle merci ..., che sono in procinto di essere esportate, riesportate o in uscita dal territorio doganale della Comunità."⁷

L'obiettivo quindi dell'Unione Europea è quello di dotare i Paesi membri di validi strumenti diretti a contrastare il fenomeno della contraffazione proveniente da Paesi extra UE, e questo attraverso sia una uniformità delle procedure dirette a bloccare la merce nei suoi vari regimi doganali, sia rendendo diretto ed immediato lo scambio di informazioni fra le varie autorità doganali nazionali. Gli strumenti perderebbero

chiaramente di efficacia se trovassero un'applicazione parziale, da parte solo di alcune dogane: la loro forza ed attualità sta proprio nella possibilità per il titolare di un diritto di proprietà industriale di godere di una tutela doganale, rispetto alla propria privativa industriale, potenzialmente estendibile all'intero territorio comunitario. In tal senso, il Regolamento è esplicito nel precisare che "Occorre definire ed armonizzare in tutti gli Stati membri le informazioni che devono figurare nella domanda d'intervento, quali la durata di validità e la forma. Lo stesso dicasi per le condizioni che disciplinano l'accettazione delle domande da parte delle autorità doganali e dei servizi designati a riceverle, esaminarle e registrarle."⁸

Va comunque detto che, se da un lato le procedure evidenziano l'esigenza di una loro armonizzazione in ambito comunitario, dall'altro non possono venire ad incidere sui sistemi giudiziari locali diretti a far accertare la sussistenza o meno della violazione dello specifico diritto industriale. Altrettanto chiaro è al riguardo il Regolamento ove infatti precisa che "Le procedure avviate per determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale, si svolgono in base ai criteri utilizzati per determinare se le merci prodotte nello Stato membro interessato violino i diritti di proprietà intellettuale. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in merito alla competenza degli organi giurisdizionali o ai procedimenti giudiziari."⁹

4. Merci contraffatte e merci usurpative

Prima di analizzare più attentamente le specifiche procedure di tutela previste dal Regolamento di base e le loro applicazioni a livello nazionale attraverso il sistema Falstaff avviato dall'Autorità doganale italiana, ricordiamo brevemente le definizioni di *merci contraffatte* e di *merci usurpative* previste dallo stesso Regolamento. Tali definizioni appaiono essenziali in quanto da esse si ricava l'ambito oggettivo degli strumenti di tutela doganale, vale a dire l'individuazione delle privative industriali che possono godere della tutela.

Per contraffatte si intendono le merci che rechino un marchio di fabbrica o di commercio (od altro segno distintivo) in violazione delle disposizioni nazionali e/o comunitarie sui marchi registrati, ivi compresi i loro imballaggi (anche se presentati separatamente). Per usurpative, invece, le merci che costituiscano o che contengano copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore, o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del Reg. (CE) n.6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali. Il richiamo al Regolamento sui disegni e modelli comunitari, nella sua interezza, fa sì che possano godere della tutela anche i titolari di disegni non registrati, limitatamente alla durata stessa della tutela dei tre anni prevista dal Regolamento.

Nella definizione di merce usurpative vanno anche comprese quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda di intervento, ledono i diritti relativi a un brevetto, un certificato protettivo complementare, una privativa nazionale per ritrovati vegetali, oppure i diritti connessi alle denominazioni di origine od indicazioni geografiche e/o denominazioni geografiche.

³ Per completezza, Circolare n. 32/D del 23 giugno 2004 Istruzioni relative alle nuove misure comunitarie e nazionali per l'intervento dell'Autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale. Regolamento (CE) del Consiglio n.1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione; legge 24 dicembre 2003, n. 350. A questa va aggiunta anche la successiva Circolare n.74/D del 3 dicembre 2004- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1383 del 22 luglio 2003 e Regolamento (CE) della Commissione n. 1891 del 21 ottobre 2004. Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. Circolare n.32/D del 23 giugno 2004. Istruzioni integrative.

⁴ Per completezza, Nota n.16933 del 4 febbraio 2010- Regolamento (CE) del Consiglio n.1383 del 22 luglio 2003 e relativo Regolamento (CE) della Commissione n.1891 del 21 ottobre 2004. Circolare n.32/d del 23 giugno 2004 progetto FALSTAFF - Trasmissione on line delle istanze di tutela.

⁵ Considerando (2) del Regolamento di base.

⁶ Considerando (3) del Regolamento di base.

⁷ Considerando (4) del Regolamento di base.

⁸ Considerando (6) del Regolamento di base.

⁹ Considerando (8) del Regolamento di base.

5. Il progetto Falstaff

Il Regolamento di base ha trovato attuazione in ambito nazionale attraverso il progetto promosso e sviluppato dall'Agenzia delle dogane italiana denominato Falstaff.

Tale progetto costituisce uno degli esempi più importanti ed efficaci per contrastare il fenomeno della contraffazione nel mercato unico europeo e – non solo a giudizio di chi scrive – sicuramente un'eccezione della nostra Pubblica Amministrazione da evidenziare proprio per la sua efficienza e qualità. Si rileva infatti come esso abbia ottenuto significative menzioni e riconoscimento a livello europeo per il carattere di innovazione che lo contraddistingue¹⁰.

Va anche rilevato come esso si integri con altri progetti, di cui si farà cenno nel prosieguo, avviati anch'essi per la lotta alla contraffazione ed ai fini di tutela dei consumatori in materia di sicurezza dei prodotti, entrambi temi particolarmente sentiti dalle autorità ministeriali italiane.

6. La presentazione della domanda di tutela all'Autorità doganale: la procedura *ex officio* e quella ordinaria

Per potersi avvalere della tutela doganale prevista dal Regolamento di base è di regola necessario presentare una specifica domanda alla competente Autorità doganale. Il Regolamento di base, però, prevede due distinte procedure - una delle quali non prende avvio su istanza del titolare del diritto o di altro soggetto autorizzato - e che, in parte, interagiscono fra loro.

L'Autorità doganale può innanzitutto agire d'ufficio, qualora una merce che si trovi in uno dei regimi doganali previsti dall'art.1 del Regolamento¹¹ sia sospettata di violare un diritto di proprietà intellettuale di un terzo. Questa procedura costituisce una forma di tutela anticipata rispetto ad un titolare del diritto che non abbia già presentato alle dogane la domanda di intervento propria della procedura ordinaria. Nel caso quindi di *sospetto* di merce contraffatta, gli uffici doganali sospendono lo svincolo della merce in questione od attuano il suo blocco per tre giorni lavorativi che decorrono dalla notifica dell'informativa al titolare. Sono quindi tenuti a rendere nota al titolare del diritto l'esistenza della merce, così da consentirgli di presentare, entro il predetto termine dei tre giorni, la relativa domanda di intervento. L'autorità doganale potrà comunque chiedere al titolare preventivamente, vale a dire prima della notifica, le informazioni utili a confermare o meno tale sospetto.

La procedura ordinaria, invece, trova avvio attraverso la presentazione alle autorità doganali nazionali di una specifica domanda di intervento che potrà essere nazionale se limitata ad una tutela solo italiana, comunitaria, invece, se la tutela viene estesa alle dogane dei Paesi membri.¹²

La trasmissione delle istanze di tutela avviene on-line per via telematica, mediante abilitazione al Servizio Telematico Doganale, già ben noto a quelle aziende (e professionisti) che, per le varie pratiche doganali che le riguardano, sono già soliti farne uso.¹³

Soggetti legittimati alla presentazione della domanda, in virtù di titoli validamente documentati, possono essere: il titolare di una privativa industriale fra quelle evidenziate all'art.2 del Regolamento di base; un soggetto autorizzato, vale a dire un soggetto, persona fisica o giuridica, che in forza di un accordo, contratto o altro strumento giuridico che lo lega al titolare della privativa, è autorizzato ad utilizzare la priva-

tiva stessa; un rappresentante del titolare o del soggetto utilizzatore, vale a dire un soggetto, persona fisica, studio legale o professionale, associazione etc., che dispone del potere di agire in nome e per conto del titolare o del soggetto utilizzatore.

La presentazione della domanda implica la compilazione di due specifiche schede: una *scheda azienda*, nella quale vengono descritte le informazioni anagrafiche del soggetto richiedente, con indicazione precisa delle persone di riferimento da contattare per questioni amministrative e/o tecniche; una *scheda prodotto*, nella quale vengono descritte le caratteristiche merceologiche del prodotto ed il relativo titolo di proprietà intellettuale. Ad ogni scheda azienda può venir associata una o più schede prodotto; nella scheda prodotto è possibile inserire informazioni multimediali descrittive (es. foto del prodotto, depliant, manuali, ecc.) tali da consentire l'individuazione delle caratteristiche autentiche di un prodotto. Viene inoltre data la possibilità di associare ad ogni scheda prodotto delle "schede di autenticità" e "schede di contraffazione", contenenti informazioni descrittive della merce autentica e contraffatta. La trasmissione delle domande di intervento va ad alimentare il Sistema Informativo Doganale "AIDA", vale a dire la Banca dati multimediale creata dalla stessa Autorità doganale¹⁴ per contrastare il fenomeno della contraffazione ed ai fini della sicurezza dei prodotti, e che consente di conoscere i dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti autentici da tutelare, attraverso informazioni di carattere tecnico che contraddistinguono tali prodotti. Viene data inoltre la possibilità per chi abbia presentato la domanda di fornire ogni altra utile informazione a sua conoscenza in merito alla presunta contraffazione (ad esempio, modalità di import/export, specifiche ipotesi di frode eventualmente note, ecc.).

Ricordo che le domande vanno anche accompagnate dalla cd. "*dichiarazione di impegno*"¹⁵ con la quale il sottoscrittore accetta di assumersi tutte le spese per il mantenimento delle merci sotto il controllo doganale. Ulteriore impegno del titolare è quello di comunicare ogni modifica degli elementi posti a base dell'istanza nonché delle decisioni giudiziarie conseguenti alla sospensione o blocco delle merci.

L'Ufficio Antifrode Centrale adotta (o respinge¹⁶) il provvedimento di tutela entro i trenta giorni lavorativi dalla sua ricezione, dandone riscontro scritto. Se ritiene di adottarla, l'Ufficio Centrale comunica l'accoglimento della domanda alle varie Direzioni Regionali. La domanda ha *validità* per un periodo massimo di un anno e può venir rinnovata. Inoltre, il titolare può rettificare e/o revisionare le domande presentate; così come può consultarle accedendo al sistema.

7. Gli interventi dell'Autorità doganale e le conseguenze di un provvedimento di blocco della merce

A seguito della presentazione della domanda di tutela, gli Uffici doganali locali potranno procedere alla sospensione dello svincolo delle merci dichiarate in dogane ed al loro blocco, notificando al titolare del diritto il provvedimento così adottato e richiedendogli di compiere sui prodotti bloccati specifica perizia. Viene quindi data al titolare la possibilità di visionare la merce *sospettata* di contraffazione ed anche di prelevare campioni ai soli fini delle analisi, con impegno di provvedere alla loro restituzione all'Ufficio doganale.

¹⁰ Si evidenzia, ad esempio, l'importante menzione d'onore che il progetto ha ottenuto agli Europe Awards for eGovernment del 2005.

¹¹ Vale a dire, siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, oppure, siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo a norma degli articoli 37 e 183 del regolamento (CEE) n. 2913/92, vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, in procinto di essere riesportate previa notifica a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, di detto regolamento o poste in zona franca o deposito franco ai sensi dell'articolo 166 dello stesso regolamento.

¹² Il servizio doganale nazionale abilitato a riceverla è l'Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane, con sede a Roma in via Mario Carucci n.71.

¹³ Si veda per completezza la Nota dell'Agenzia delle dogane n.16933 del 4 febbraio 2010, in precedenza citata in nota n.4.

¹⁴ Ai sensi dell'art.4, comma 54, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 - Legge finanziaria 2004. Vedi anche Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale n.282/UD.

¹⁵ Espressamente prevista dall'art.6 del Regolamento di base n.1383/2003. Per completezza, si ricorda al riguardo anche la Circolare dell'Agenzie delle dogane n.74/D del 3 dicembre 2004, in precedenza citata in nota n.3.

¹⁶ La parte richiedente può comunque ricorrere avverso il provvedimento di diniego di tutela presentando ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio; si applica al riguardo la normativa vigente in tema di ricorso al Giudice Amministrativo. La domanda respinta può però venir ripresentata.

La sospensione dello svincolo o la durata del blocco della merce può avvenire per non più di dieci giorni lavorativi - che decorrono dal ricevimento della notifica, ma si esclude nel computo il giorno di ricezione -, prorogabili per altri dieci giorni in casi giustificati. Nel caso di blocco di *merci deperibili* il termine è invece di soli tre giorni lavorativi. Scaduto il termine l'Ufficio è quindi tenuto a rilasciare la merce se non ha ricevuto, nel frattempo, notizia dell'avvio di una procedura intesa a determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Il dichiarante, il proprietario, l'importatore, il detentore o il destinatario delle merci può ottenere il loro svincolo o la revoca del blocco attraverso il deposito di una garanzia ed a condizione che l'Ufficio doganale sia stato informato dell'avvio della procedura volta ad accertare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che non siano state adottate misure conservative, che le formalità doganali siano state comunque tutte espletate, e che la garanzia sia idonea a tutelare gli interessi del titolare del diritto.

Se però dai controlli compiuti dall'Ufficio doganale emergono fattispecie penalmente rilevanti, l'Ufficio ne darà notizia all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art.347 del Codice di procedura penale. Vi sarà inoltre la possibilità di procedere a sequestri di iniziativa (ai sensi dell'art.354 del Codice di procedura penale) al fine di evitare che la merce sospettata di contraffazione venga comunque posta in commercio o dispersa nelle more dell'accertamento dei fatti. Nei *considerando* del Regolamento di base viene posto in evidenza che per permettere alle amministrazioni doganali e ai titolari del diritto di applicare il regolamento, occorrerebbe prevedere inoltre *una pro-*

cedura più flessibile che consenta di distruggere le merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale *senza* che vi sia l'obbligo di avviare una procedura volta a determinare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale ai sensi della legge nazionale¹⁷. In attuazione del Regolamento, anche il nostro legislatore è intervenuto sul punto introducendo nel nostro sistema l'espressa previsione normativa diretta alla distruzione, sotto controllo doganale, della merce contraffatta¹⁸; ad essa può peraltro aggiungersi l'ulteriore norma inserita nel 2008 all'art.160, del Codice di Procedura Penale, ove viene previsto, nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, il diritto della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate¹⁹.

8. Conclusioni

In conclusione, appare indubbia l'efficacia di questi strumenti, specie se si considera che il blocco delle merci contraffatte può venir disposto ben prima che siano poste in libera pratica e quindi possano raggiungere i clienti finali. Gli stessi strumenti giudiziari diretti, in via cautelativa, a limitare gli effetti negativi di una contraffazione implicano di regola che la stessa sia comunque in corso o, ancor peggio, che il titolare della privativa si trovi ad aver già subito sostanziali danni; gli strumenti doganali, invece, proprio perché trovano attuazione in una fase antecedente alla stessa messa in commercializzazione dei prodotti, consentono di anticipare la tutela del titolare del diritto che potrà così avviare le conseguenti iniziative giudiziarie (civili e penali) che il nostro ordinamento gli consente.

¹⁷ Vedi considerando (9) del Regolamento di base ed art.11 dello stesso Regolamento.

¹⁸ Ad esso fa riferimento il legislatore nazionale all'art.1, comma 3°, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), quindi convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma c. 1, della L. 24 novembre 2006, n. 286, espressamente prevede che: "In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare del diritto di proprietà intellettuale e del dichiarante, detentore o proprietario delle merci sospettate, può disporre, a spese del titolare del diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari."

¹⁹ Ricordiamo che il comma 3-ter dell'art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate) prevede che "Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.". Tale comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125.