
*Il Ministero delle Attività Produttive è in prima linea
nella lotta alla contraffazione.
Contro questo fenomeno in preoccupante ascesa occorre
approntare difese rapide, efficaci, incisive.
Pertanto, ho molto apprezzato l'iniziativa promossa
dall'ICE, d'intesa con l'Università di Tor Vergata,
di predisporre sull'argomento una "Guida pratica"
indirizzata alle imprese che il Sottosegretario Cota, in
qualità di Alto Commissario Anti-contraffazione, ha
seguito da vicino confermando la vocazione di questo
Ministero a promuovere, in tutte le sedi, le opportune
iniziative a sostegno del Made in Italy.*

*Claudio Scajola
Ministro delle Attività Produttive*

*La istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione è il segno tangibile della volontà del
Governo di contrastare in modo più efficace possibile il
fenomeno della contraffazione. La contraffazione è
una pratica di concorrenza sleale che danneggia non
solo i nostri imprenditori ma gli stessi consumatori
esponendoli a rischi ed a truffe.*

*Roberto Cota
Sottosegretario alle Attività Produttive
Alto Commissario per la Lotta
alla Contraffazione*

Desidero ringraziare l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ed in particolare il Magnifico Rettore, Prof. Alessandro Finazzi Agrò, il Prof. Gustavo Olivieri e la Dott.ssa Fabiola Massa per la preziosa collaborazione prestata nella redazione della Guida.

Un particolare ringraziamento va inoltre al Consigliere Dott. Ugo Montella e alla Dott.ssa Maria Ludovica Agrò, Direttore dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che hanno fornito un contributo attento nella fase di revisione.

*Ambasciatore Umberto Vattani
Presidente Istituto nazionale
per il Commercio Estero*

Indice

CAPITOLO 1	
COME DIFENDERSI DALLA CONTRAFFAZIONE	7
1.1. - La contraffazione dei diritti di proprietà industriale ed i suoi riflessi per le imprese italiane	7
1.1.1. - Cosa si può tutelare dalla contraffazione	7
1.2. - Come proteggere una creazione	8
1.3. - Come tutelare un marchio	11
1.4. - Quale tutela spetta ad un'idea già divulgata od utilizzata	14
1.5. - A chi rivolgersi per far rispettare i diritti di proprietà industriale	16
CAPITOLO 2	
COME PREVENIRE LA CONTRAFFAZIONE	18
2.1. - Le tecniche di ostacolo e di prevenzione della contraffazione	18
2.2. - Qualche consiglio pratico per agevolare la prova della contraffazione e della sua entità	18
CAPITOLO 3	
COME VALORIZZARE I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	20
3.1. - I contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà industriale	20
3.2. - Il merchandising	21
3.3. - I diritti di proprietà industriale quale fonte di creazione di nuove imprese	22
CAPITOLO 4	
IL RUOLO DELLE AUTORITÀ COINVOLTE NELLA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE	24
4.1. - L'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione	24
4.2. - L'Istituto nazionale per il Commercio Estero	26
4.3. - La Guardia di Finanza	28
4.4. - L'Agenzia delle Dogane	32
4.5. - L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	35

CAPITOLO 1

Come difendersi dalla contraffazione

1.1. - *La contraffazione dei diritti di proprietà industriale ed i suoi riflessi per le imprese italiane.* - Il fenomeno della contraffazione è spesso assimilato nell'immaginario collettivo a quello ben più generico della **imitazione**. In realtà, perché la contraffazione sia rilevante ai fini giuridici, ossia sanzionabile penalmente ed oggetto di risarcimento, è necessario che il bene contraffatto sia stato preventivamente protetto dal legittimo titolare.

Perché un oggetto, un procedimento od un segno risultino protetti è necessario che una domanda di brevetto o di registrazione, indirizzata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, venga depositata presso l'Ufficio stesso o presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in modo da poter ottenere con la brevettazione o con la registrazione il diritto di proprietà industriale.

La domanda, infatti, consente al richiedente di ottenere il diritto esclusivo di sfruttare l'oggetto della brevettazione oppure l'oggetto della registrazione.

1.1.1. - *Cosa si può tutelare dalla contraffazione.* - Il diritto di proprietà industriale consente al titolare di sfruttare l'oggetto della brevettazione, ossia l'invenzione industriale o il modello di utilità, oppure l'oggetto della registrazione, ossia il modello o disegno industriale o il marchio.

Tale diritto esclusivo di sfruttamento ha una durata di **20 anni** per le invenzioni industriali, di **10 anni** per i modelli di utilità, di **25 anni** per i modelli e disegni industriali e di **10 anni** per i marchi; la durata decorre dalla data di deposito della domanda. Per i marchi, peraltro, vi è la possibilità di prolungare illimitatamente la durata della registrazione, in quanto è possibile presentare, ogni volta alla scadenza del decennio, una domanda di rinnovo valida per ulteriori **10 anni**. Pertanto, solo la titolarità di un diritto di proprietà industriale consente di ottenere la tutela contro il reato di contraffazione ai sensi del codice penale e il diritto al risarcimento in virtù delle disposizioni del codice civile.

Il titolare di un diritto di proprietà industriale potrà così ricorrere al giudice e richiedere sia la cessazione della violazione del suo diritto, con il ripristino in tempi ristretti della situazione di legalità turbata dall'atto di contraffazione, sia il risarcimento del danno.

Nel quantificare il danno, il giudice dovrà prendere in considerazione il mancato guadagno, recato al titolare dei diritti in ragione della contraffazione, e potrà stimarlo tenendo conto sia degli utili ricavati dal contraffattore in violazione del diritto, sia del fatto che il contraffattore non ha pagato alcun corrispettivo al titolare per poter imitare o riprodurre i suoi prodotti, processi o marchi.

Il mancato guadagno non è, tuttavia, l'unico effetto negativo prodotto dalla contraffazione. Infatti, possono sussistere anche il danno all'immagine dell'impresa sul mercato ed il disincentivo delle imprese ad investire in ricerca e sviluppo, con una sostanziale perdita di competitività dell'intero sistema produttivo nazionale e la conseguente riduzione di posti di lavoro.

Per combattere questo fenomeno le istituzioni hanno adottato alcuni provvedimenti normativi volti a rafforzare gli strumenti di tutela a disposizione delle imprese: tra questi è necessario citare il decreto legislativo n. 168 del 2003, con cui è stata devoluta la competenza esclusiva di tutte le cause riguardanti i diritti di proprietà industriale a 12 sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello (di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia); questo accentramento favorisce non soltanto la specializzazione dei giudici ma anche la riduzione dei tempi delle pronunce.

Inoltre, con la legge n. 80/2005 di conversione del decreto sulla competitività sono state inasprite le sanzioni comminabili ai contraffattori ed è stato istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione (sul quale v. oltre, nel cap. 4). Infine, è stato raccolto in un unico testo normativo (c.d. Codice della proprietà industriale) l'insieme delle principali norme che regolano la materia.

In particolare **il Codice modifica la precedente normativa (legge 28 dicembre 2001, n. 448) in materia di beni sequestrati rendendo più semplice ed efficace l'azione delle Forze dell'Ordine nella lotta alla contraffazione.** Si eviteranno, così, gli aggravii burocratici, organizzativi e di costo connessi con il magazzinaggio giudiziale a tempo indeterminato dei beni contraffatti e sequestrati che, secondo quanto finora valido, dovevano essere integralmente conservati per tutta la durata dell'iter giudiziario, iter molto spesso intralciato dalla incerta o mancata identificazione del denunciato. Con questo nuovo provvedimento **sarà sufficiente disporre la conservazione per usi giudiziari di due soli campioni, consentendo la distruzione del resto della merce in tempi ragionevoli (sessanta giorni) e sottraendo, così, la gran parte dei prodotti abusivi al mercato clandestino.**

Tuttavia, per combattere efficacemente la piaga della contraffazione è necessario che l'azione delle istituzioni sia coadiuvata dall'intervento delle imprese con la presa di coscienza, ad opera di queste ultime, dell'importanza di tutelare giuridicamente le idee innovative e di avvalersi degli strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento. Da queste considerazioni ha preso impulso il presente vademecum, che è stato concepito dall'ICE, al fine precipuo di fornire alle imprese italiane uno strumento volutamente sintetico ed agile nella consultazione, in cui siano illustrati i diversi profili di tutela previsti dall'ordinamento giuridico e le soluzioni praticabili.

1.2. - Come proteggere una creazione. - Allorché venga concepita una nuova soluzione tecnica oppure una nuova idea creativa, che si ritiene particolarmente inte-

ressante e che si vuole tutelare per farne l'oggetto di uno sfruttamento economico, la prima cosa da fare è di mantenerla possibilmente riservata.

La segretezza è richiesta dal nostro ordinamento, come pure dalla maggior parte di quelli stranieri, solo fino a che l'autore della soluzione o dell'idea non depositi una domanda di brevetto o di registrazione contenente l'illustrazione di quanto concepito.

Non tutte le creazioni possono, però, essere tutelate. Esistono infatti dei requisiti specifici che occorre riscontrare nell'idea prima di provvedere a qualsiasi deposito, quali ad esempio, per le invenzioni industriali: la **novità**, l'**attività inventiva**, l'**applicabilità industriale** e la **liceità**. Il che può essere fatto anche per mezzo di un esperto specializzato nella materia, identificabile tra quelli iscritti all'ordine dei consulenti in proprietà industriale elencati nel sito <http://www.ordine-brevetti.it/alfabeto.asp> o ricorrendo all'ausilio, gratuito, di uno dei **Centri di informazione brevettuale** riportati alla pagina Internet <http://www.uibm.gov.it/storico.asp?s=PATLIB>

Con l'ottenimento del brevetto, il richiedente ottiene il diritto esclusivo di vietare a terzi l'utilizzazione di quanto in essa descritto e rivendicato. Tale diritto potrà essere esercitato solo ed esclusivamente nei Paesi in cui il brevetto sia stato concesso, ed a partire dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico, per mezzo o di pubblicazione da parte dell'ufficio ricevente o di notifica del contenuto al terzo da parte dello stesso depositante, essa già produce gli effetti della tutela. Competenti a ricevere le domande di brevetto o di registrazione sono gli uffici brevetti nazionali, ed in particolare per l'Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (**UIBM**), che tuttavia si avvale per le operazioni di deposito e di raccolta delle istanze, degli uffici delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, presenti su tutto il territorio nazionale. L'impresa, od il singolo, che intenda depositare una domanda di brevetto o di registrazione nazionale, e dunque tutelarsi solo in Italia, dovrà perciò dotarsi dell'apposito modulo predisposto dall'UIBM, disponibile tra l'altro anche in Internet al sito <http://www.uibm.gov.it/storico.asp?s=Modulistica>, compilarlo seguendo le istruzioni ivi riportate.

In aggiunta al modulo, il depositante dovrà allegare un testo in cui sia esplicitata con linguaggio tecnico sia la creazione in generale, sia i singoli aspetti che si intendono rivendicare come innovativi.

Se, poi, a voler essere tutelato è l'aspetto esteriore del prodotto, come la sua forma tridimensionale od il disegno posto sullo stesso, si pensi ad esempio alla particolare forma di una bottiglia di profumo o al disegno riportato su una cravatta o su un servizio di porcellana, il deposito prende il nome di domanda di registrazione per modello o disegno industriale, a cui si è fatto cenno in precedenza. Ciò che non si è detto, è che - diversamente dalle invenzioni industriali - per i modelli e disegni vi è la possibilità di effettuare, in alternativa al deposito

nazionale, un deposito comunitario presso l'**Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI)** con sede in Alicante (Spagna), inoltrando una domanda o direttamente all'UAMI, anche via Internet, o per il tramite delle Camere di Commercio italiane. Questa procedura dà il diritto al richiedente di poter inibire a terzi l'uso del modello o del disegno in tutto il territorio dell'Unione europea, per una durata iniziale di **cinque anni**, reiterabile altre quattro volte, per un totale di **25 anni**, regola tra l'altro valida anche per la registrazione nazionale. La modulistica per attuare questa procedura è scaricabile dal sito <http://oami.eu.int/it/design/form.htm>, dove è anche disponibile della documentazione utile per la compilazione.

Sul fronte delle invenzioni esistono invece due procedure: una **europea** ed una **internazionale**. La prima introdotta con la **Convenzione di Monaco di Baviera** del 1973 (**CBE**); la seconda con il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 1970, meglio noto come **Trattato PCT**.

La procedura europea può abbracciare un gran numero di paesi (per il loro elenco si veda la pagina <http://www.european-patent-office.org/epo/members.htm>), e può prendere avvio da un deposito euro-diretto o da un deposito euro-PCT.

Le peculiarità di questa procedura unificata sono date da un accurato esame di fondo, anche legato all'accertamento della novità dell'invenzione rivendicata, e nel caso di concessione del brevetto, da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, dal fatto di corrispondere potenzialmente a tanti brevetti nazionali quanti sono i Paesi designati nella domanda.

Maggiori informazioni in merito alla procedura ed alle fasi che la compongono possono essere tratte dal sito ufficiale dell'EPO: <http://www.european-patent-office.org>.

La procedura internazionale ai sensi del Trattato PCT è gestita dall'**Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO)**, a seconda che si faccia riferimento all'acronimo francese od inglese), con sede a Ginevra.

La finalità è quella di preservare con un unico atto la tutela dell'invenzione sul maggior numero possibile di paesi, ovvero al più tutti quelli aderenti al Trattato (il cui elenco è riportato alla pagina http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=6).

Il vantaggio del ricorso a tale procedura è quello di avere a disposizione **30 mesi** di tempo dalla data di **priorità** (primo deposito rivendicato di riferimento) per poter capire in quali dei paesi designati inizialmente si vuole effettivamente perfezionare la tutela brevettuale, e dunque consente di spostare nel tempo i costi sia di traduzione del testo della domanda nelle varie lingue nazionali, sia quello relativo alle tasse richieste dai singoli uffici brevetti nazionali e regionali.

La procedura PCT permette, inoltre, di ottenere una valutazione preventiva della novità dell'invenzione, contrariamente a quanto avviene nelle procedure di brevetto nazionale.

Al termine della procedura internazionale, il richiedente potrà così disporre di **un rapporto di ricerca internazionale**, ovvero dell'elenco delle pubblicazioni e delle domande di brevetto pertinenti l'invenzione avvenute prima del deposito internazionale o della domanda di brevetto di cui si è rivendicata la priorità, da considerarsi potenzialmente ostative del buon esito della procedura, a cui si aggiunge un'opinione scritta sommaria ed, eventualmente se richiesto, un rapporto d'esame preliminare internazionale, con cui l'esaminatore si pronuncia in maniera approfondita sull'invenzione.

Una procedura analoga a quella PCT è prevista, inoltre, per i modelli e disegni industriali, ed è gestita sempre dall'OMPI, ma ai sensi della **Convenzione internazionale dell'Aja**.

Su entrambi i sistemi internazionali qui illustrati, si vedano gli approfondimenti contenuti all'indirizzo: <http://www.wipo.int/treaties/en/>.

Deve precisarsi, infine, che si può approdare ad una procedura europea, come pure a quelle internazionali, sia direttamente con un domanda in tal senso, sia dopo un domanda nazionale di base, con cui si acquisisce il diritto di priorità.

Il tempo massimo che può intercorrere tra il primo deposito ed il successivo con cui si richiede la tutela in altri paesi non può, però, superare i **12 mesi** per le invenzioni ed i modelli di utilità, ed i **6 mesi** per i modelli e disegni industriali.

1.3. - Come tutelare un marchio. - In un sistema economico sempre più competitivo, assume importanza fondamentale per l'impresa registrare un proprio marchio, quale segno idoneo a distinguere i propri prodotti o i propri servizi da quelli di altre imprese, operanti all'interno del medesimo mercato.

Il marchio, per poter assolvere a tale funzione, deve possedere i requisiti, fissati nel codice della proprietà industriale, consistenti nella **novità**, **distintività**, **liceità**, e deve essere suscettibile di **essere rappresentato graficamente**.

La novità è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da un segno uguale o simile. La novità, peraltro, non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale.

L'utente ha la possibilità di consultare preventivamente le banche dati, al fine di conoscere se il marchio che intende registrare sia nuovo. In proposito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura esistono banche dati, che raccolgono i marchi registrati, normalmente distinte per tipologia di registrazione: **nazionale**, **comunitaria** od **internazionale**.

Così, ad esempio, se si desidera registrare il marchio solamente in Italia, bisognerà investigare sia tra i marchi nazionali già registrati presso l'UIBM, sia tra

quelli comunitari registrati presso l'UAMI, ai sensi del regolamento comunitario n. 40/94/CE, sia tra quelli internazionali - registrati presso l'OMPI - ed aventi tra i paesi designati l'Italia.

Il controllo andrà, poi, allargato al **registro delle imprese** tenuto dalle Camere di Commercio e consultabile presso qualsiasi sede, in cui è possibile accertare se esistono delle ditte, delle ragioni e denominazioni sociali eventualmente di ostacolo alla registrazione.

Un ulteriore accertamento dovrà, infine, interessare il mondo di Internet, e potrà essere condotto anche direttamente dall'impresa, per mezzo di una libera interrogazione dei siti che consentono di effettuare una visura dei *domain names* assegnati. Tra le banche dati specializzate nei marchi registrati, consultabili gratuitamente, si segnalano quella nazionale dell'UIBM, accessibile alla pagina <http://www.uibm.gov.it/uibmdev/>, e quella dei marchi comunitari, posta a disposizione dall'UAMI all'indirizzo http://oami.eu.int/CTMOnline/RequestManager/it_SearchBasic?transition=start&source=Log-in.html&language=it&application=CTMOnline.

Per quanto concerne la distintività, altro requisito richiesto dall'ordinamento ai fini della registrazione del marchio, essa consiste nella capacità di distinguere un proprio prodotto o servizio da quello altrui.

La logica seguita dal legislatore nell'impedire la registrazione di marchi non distintivi è quella di preservare il campo da situazioni di monopolio sulle denominazioni generiche dei prodotti o servizi.

Il marchio sarà **lecito**, infine, se il segno che esso rappresenta non è contrario a disposizioni normative, all'ordine pubblico o al buon costume e non è ingannevole. Il marchio, infatti, affinché possa godere della tutela normativa, non deve ingannare il consumatore, in particolare sulla **provenienza geografica**, sulla **natura** o sulla **qualità** dei prodotti, che esso contraddistingue.

Normalmente si è portati a pensare al marchio come ad una espressione denominativa o figurativa, o ad una combinazione di questi due aspetti: In realtà deve sottolinearsi che esiste la possibilità di registrare come marchi anche segni non tradizionali, quali un **suono**, le **combinazioni** e le **tonalità cromatiche**, la **forma del prodotto**, purché questi segni siano suscettibili di rappresentazione grafica. Inoltre, per i marchi di forma, la loro registrazione è consentita se la forma non sia: *a)* imposta dalla natura stessa del prodotto; *b)* necessaria per ottenere un risultato tecnico; e *c)* idonea a conferire al prodotto un valore sostanziale. Riguardo al deposito della domanda di registrazione di un marchio nazionale, si precisa che essa dovrà essere redatta sul "modulo C" predisposto dall'UIBM e disponibile in formato elettronico alla pagina <http://www.uibm.gov.it/storico.asp?s=Modulistica>, compilarlo nei campi di interesse, osservando le istruzioni ed i suggerimenti pubblicati in http://www.uibm.gov.it/public/Comp_Ci.pdf.

In particolare, oltre all'indicazione del marchio, che si intende registrare, dovranno essere indicati i prodotti e/o i servizi, che il marchio stesso deve contraddistinguere, individuabili mediante la consultazione dell'VIII° edizione della **Classificazione internazionale di Nizza**, visionabile all'indirizzo http://www.rm.camcom.it/Servizi/D_BR.04.01-108.htm.

Il deposito, come per le domande di brevetto, può avvenire presso le Camere di Commercio, e all'atto della consegna occorre allegare il pagamento sia delle tasse di registrazione, sia dei diritti di segreteria.

Per quanto concerne, invece, la **registrazione comunitaria** la modulistica può essere scaricata dal sito <http://oami.eu.int/it/mark/marque/form.htm>, in cui sono reperibili anche le istruzioni per la compilazione e gli importi delle tasse da pagare. Il deposito della domanda può avvenire sia direttamente presso l'UAMI, tramite posta, fax o invio telematico (e-filing), oppure attraverso l'UIBM.

La registrazione U.E. consente al richiedente di ottenere un unico titolo di privativa, valido contemporaneamente su tutto il territorio della Comunità europea, sostenendo un costo decisamente inferiore rispetto a quello dato dalla sommatoria delle spese relative alle 25 procedure nazionali necessarie per costituire lo stesso ambito territoriale di tutela.

La concessione della registrazione da parte dell'UAMI avviene a seguito di un accurato controllo, che coinvolge anche la maggior parte degli uffici nazionali, il che rende il marchio comunitario un titolo particolarmente apprezzato.

Anche in tema di marchi, si può parlare di procedure di registrazione internazionali, e più precisamente di quelle istituite con l'**Accordo di Madrid** e con il **Protocollo** ad esso relativo.

Si tratta di una procedura svolta presso l'OMPI, che riceve le domande per il tramite degli Uffici nazionali.

Lo scopo di questa procedura è di consentire a chi abbia inoltrato una domanda di registrazione nazionale di marchio, o sia già titolare della registrazione stessa, di estendere la tutela del marchio a tutti quegli Stati che hanno aderito all'Accordo e/o al Protocollo (il cui elenco è visionabile all'indirizzo: <http://www.wipo.int/trea-ties/en/documents/pdf/g-mdrd-m.pdf>) con un'unica domanda senza dover instaurare ex novo singole procedure di registrazione per ciascuno degli Uffici nazionali esteri.

Là dove, poi, si attivi la procedura internazionale entro **6 mesi** dalla presentazione della domanda nazionale, si potrà beneficiare del **diritto di priorità** (art. 4 - Convenzione di Parigi).

L'ordinamento giuridico prevede una limitata tutela anche del marchio di fatto. Infatti, in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà meramente locale, i

terzi medesimi hanno diritto di continuare a fare uso del marchio, anche nella pubblicità, nei limiti esclusivi del preuso, là dove la notorietà raggiunta dal segno sia prettamente locale, nonostante il segno stesso sia stato registrato da altri.

1.4. - *Quale tutela spetta ad un'idea già divulgata od utilizzata.* - Si è detto al paragrafo 1.2. della necessità, in via di principio, di mantenere riservata l'idea inventiva o creativa fino almeno al deposito della domanda di brevetto o di registrazione, pena l'impossibilità di ottenere i diritti di proprietà industriale.

Questa regola trova tuttavia alcuni temperamenti, di cui un primo in relazione all'invenzione che sia stata divulgata nei **sei mesi** precedenti la data di deposito della domanda di brevetto, e che sia stata rivelata direttamente od indirettamente a seguito di un abuso evidente ai danni del richiedente o di colui dal quale il richiedente ha acquisito il diritto di depositare (art. 47, 1° co., c.p.i.).

Un secondo, nel caso in cui un esemplare dell'idea inventiva sia stato divulgato in una delle **esposizioni ufficiali** o **ufficialmente riconosciute** ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni (art. 47, co. 2°, c.p.i.).

Entrambe le ipotesi costituiscono delle eccezioni, tale che la divulgazione in esse contemplata è come se non si fosse mai prodotta per l'ordinamento, per cui l'invenzione può essere regolarmente brevettata.

Delle volte, invece, l'autore di un'idea può avere la necessità improrogabile di condividerla con altri prima ancora di poterla tutelare, si pensi ad esempio all'ipotesi di quell'impresa che pur avendo raggiunto dei risultati inventivi interessanti, non ha ancora completato il lavoro a causa della carenza di fondi, e dunque non può brevettare, ma è costretta nel frattempo a rivelare i risultati ad un probabile finanziatore. Qui, l'impresa potrà comunque salvaguardare la possibilità di depositare la domanda di brevetto al termine della ricerca, solo se avrà fatto sottoscrivere al finanziatore un contratto di riservatezza prima di esporgli i risultati. Le confidenze effettuate sotto il vincolo **contrattuale della riservatezza** non sono, per l'appunto, considerate delle valide divulgazioni, ed anche in questo caso, come per le ipotesi prima segnalate, debbono considerarsi del tutto ininfluenti.

Può succedere che solo dopo la divulgazione di un risultato ci si renda conto della sua potenziale brevettabilità, e ci si interroghi su come recuperarla.

Capire se residuino degli spazi per una eventuale domanda di brevetto non è cosa facile, in quanto molti possono essere i fattori da prendere in considerazione, prime tra tutti le circostanze in cui è avvenuta la divulgazione. In questo caso la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un consulente in proprietà industriale per avere un parere sulla situazione concreta.

Ciò non toglie che, se la divulgazione è occorsa da non più di 12 mesi, una tutela almeno può essere richiesta, quella statunitense, in quanto gli Stati Uniti con-

sentono di poter prima divulgare l'invenzione e poi depositare la domanda di brevetto entro il c.d. *grace period*.

Va distinto dalla divulgazione l'eventuale uso diretto dell'idea inventiva, che se attuata all'interno dell'impresa senza che sia trapelata all'esterno, può formare ancora oggetto di domanda di brevetto. Il rischio è, infatti, che se non ci si affrettava a brevettare, altri potrebbero arrivare autonomamente alla stessa invenzione e brevettarla, nel qual caso l'imprenditore che ne faceva uso nei **12 mesi** precedenti il deposito della domanda di brevetto altrui potrà continuare a farne uso nei limiti del **preuso**. Tale facoltà potrà essere trasferita solo con la cessione dell'azienda o del ramo in cui l'invenzione è stata impiegata.

Un regime particolare vige a livello comunitario per i modelli e disegni industriali. Il regolamento comunitario n. 6/2002 prevede la protezione anche per i modelli e disegni industriali non registrati purché soddisfino i requisiti per la registrabilità; la protezione ha una durata di tre anni e decorre dalla data in cui il trovato è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità Europea.

È previsto il periodo di grazia di un anno da momento della divulgazione entro il quale il titolare può richiedere la registrazione senza che il disegno e modello perda la caratteristica di novità.

Se entro il termine di un anno dalla divulgazione non viene presentata domanda di registrazione, il disegno o modello è protetto solo per tre anni anziché venticinque. Le differenze tra le due alternative, disegno e modello registrato e disegno e modello non registrato non si esauriscono nella durata, ma comprendono anche l'ambito dei diritti conferiti.

Il titolare della registrazione potrà, infatti, impedire ai terzi la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione nella U.E., la detenzione a fini di esportazione o l'impiego di qualsiasi prodotto a cui sia stato applicato o il modello o il disegno così come registrati, oppure quelli ad essi riconducibili sulla base di un'impressione generale.

Per contro il disegno o modello non registrato conferisce al suo titolare solo il diritto di vietare l'esatta riproduzione.

La tutela triennale non comporta tuttavia spese, e si dimostra particolarmente apprezzata nel caso di *designs* stagionali o legati a prodotti a breve ciclo di vita. Non si può, infine, tacere che il nostro legislatore prevede per «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico» (art. 2, co. 1, n. 10, l. n. 633/1941, c.d. **I. autore**), il principio del cumulo tra le due protezioni: protezione per diritto d'autore e protezione mediante registrazione, ai sensi della normativa brevettuale, a condizione che l'opera sia denunciata ai sensi dell'art. 28, l. autore, contestualmente al deposito della domanda di regi-

strazione o, comunque, prima del rilascio dell'attestato di registrazione. In ogni caso, questa forma di tutela si protrae fino a **25 anni dopo la morte dell'autore** e può essere invocata insieme a quella derivante da una registrazione per disegno industriale.

1.5. - *A chi rivolgersi per far rispettare i diritti di proprietà industriale.* - Le imprese di piccole e medie dimensioni spesso sono portate a considerare la contraffazione un fenomeno che coinvolge esclusivamente o prevalentemente le grandi società, ragion per cui restano quanto meno disorientate nel momento in cui constatano che qualcuno le sta copiando.

Di fronte a questa circostanza, viene naturale pensare che occorre molto probabilmente ricorrere ad un giudice, ciò che però difficilmente si sa è quale sia il giudice competente.

Va detto, in proposito, che il giudizio di contraffazione può essere promosso solo presso un giudice dello Stato in cui sono stati violati i diritti di proprietà industriale. In altre parole, se i prodotti od i materiali contraffatti sono stati fabbricati o commercializzati ad esempio in Francia, potrà essere adito solo un giudice francese, e l'**attore**, (in questo caso, la vittima della contraffazione) dovrà risultare titolare dei diritti di proprietà industriale in tale nazione.

Là dove, invece, si accerti che la contraffazione è posta in essere sul territorio italiano, l'ordinamento consente di instaurare la causa presso la sezione specializzata in materia di proprietà industriale nella cui circoscrizione il presunto contraffattore ha la residenza od il domicilio; se questi sono sconosciuti o si trovano all'estero, si prenderà in considerazione la sua dimora, se italiana.

Quando il **convenuto**, ovvero colui che si vuole citare in giudizio, non ha né la residenza, né il domicilio o la dimora in Italia, l'azione giudiziaria potrà essere esperita presso la sezione specializzata competente in base alla residenza o al domicilio dell'attore.

Se, però, entrambe le parti non hanno né la residenza, né il domicilio o la dimora in Italia, sarà competente l'autorità giudiziaria di Roma.

Deve sottolinearsi, tuttavia, che l'attore può scegliere di instaurare la causa presso la sezione specializzata nella cui circoscrizione si è consumato il fatto lesivo dei diritti di proprietà industriale (c.d. **forum shopping**), ad esempio la sezione specializzata nella cui circoscrizione si trova il negozio ove è stato venduto il materiale contraffatto. Si può ricorrere alle sezioni specializzate anche quando la contraffazione investe un marchio od un disegno o modello comunitario: la competenza del giudice, in questo caso, è stabilita in base al domicilio o alla stabile organizzazione economica del convenuto, oppure al luogo in cui è avvenuta la contraffazione.

Perché si abbia contraffazione è sufficiente che il terzo abbia utilizzato un'invenzione, un disegno o modello industriale oppure un marchio senza l'autorizzazio-

ne del legittimo titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento. L'eventuale mala fede del terzo non è, infatti, richiesta per poter dare avvio all'azione legale, ma sarà presa in considerazione nel momento in cui il giudice dovrà pronunciarsi sul merito della questione e stabilire il risarcimento del danno.

Il titolare dei diritti di proprietà industriale, che abbia un fondato motivo di temere, che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto, possa subire un danno grave ed irreparabile, può ottenere dal giudice ordinario l'adozione delle **misure cautelari**, quali: **sequestro**, **inibitoria** o **descrizione**.

I primi due provvedimenti (sequestro ed inibitoria) sono destinati ad arrestare la presunta condotta illecita, rendendo finanche indisponibili al presunto contraffattore le apparecchiature utilizzate per la produzione; il terzo, invece, consiste nell'accesso ai luoghi della contraffazione da parte dell'ufficiale giudiziario per effettuare un resoconto della scena e precostituire così le prove per il successivo giudizio.

A conclusione del giudizio di merito, una volta accertata la responsabilità del contraffattore, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni civili:

- a) il **risarcimento del danno**, sempre che ci sia stata colpa o dolo del contraffattore;
- b) l'**inibitoria**, ovvero l'ordine del giudice di astenersi per l'avvenire dalla reiterazione della condotta illecita;
- c) la **condanna al pagamento di una penale** per il caso di contravvenzione all'inibitoria;
- d) la **pubblicazione della sentenza** a spese del contraffattore su uno o più giornali, e/o l'invio di comunicati ai clienti o alle imprese del settore con cui si dà notizia della sentenza;
- e) la **rimozione** o la **distruzione** degli esemplari contraffatti, o la loro **assegnazione** in proprietà al titolare del diritto leso.

CAPITOLO 2

Come prevenire la contraffazione

2.1. - *Le tecniche di ostacolo e di prevenzione della contraffazione.* -

La contraffazione non è un fenomeno nuovo. Quello che è cambiato negli ultimi anni è la sua dimensione divenuta planetaria in questo favorita dalla crescente integrazione dei mercati a livello internazionale e dall'aggancio, in molti casi, alla criminalità organizzata.

La **contraffazione**, quindi, non è più episodica, ma **sistematica** e **pervasiva** di ogni comparto dell'industria e persino dei servizi (come dimostra il recente caso della contraffazione subita in Cina dalla catena americana di caffè *Star Bucks*). Esistono comunque delle tecniche a disposizione degli imprenditori per prevenire o almeno rendere più difficile la contraffazione.

Tra queste si possono segnalare l'attivazione od il potenziamento di **servizi di supporto ed assistenza al cliente**, sia prima che dopo l'acquisto, così che l'acquirente stesso sia disincentivato a rivolgersi al contraffattore, non potendo altrimenti fruire né anticipatamente, né in futuro, di alcun aiuto da parte del produttore del bene originale; oppure l'innalzamento della **qualità dei materiali** impiegati per la fabbricazione dei prodotti, che insieme alla maggiore **complessità di realizzazione** degli stessi scoraggia quella contraffazione che punta sulla possibilità di confusione del consumatore tra bene autentico e bene clonato.

Un elemento importante nell'elaborare una strategia aziendale di contrasto alla contraffazione è l'inserimento, all'interno della azienda, di una **persona esperta di pirateria e di contraffazione**, che aiuti sin dalla fase di progetto del prodotto ad identificare le soluzioni creative più ardue da copiare, e si interfacci con la produzione per supervisionare l'adozione di strumenti tecnici di autenticazione (di cui si dirà nel paragrafo successivo), o con il marketing per stimolare la realizzazione di un *packaging* particolarmente accattivante.

2.2. - *Qualche consiglio pratico per agevolare la prova della contraffazione e della sua entità.* -

Può accadere che un'impresa non si renda conto di essere oggetto di contraffazione da parte di terzi, questo accade in particolar modo quando l'impresa è di piccole e medie dimensioni e non dispone di risorse per mantenere un servizio di vigilanza del mercato.

In tal caso può essere utile attivare un **numero verde** destinato a ricevere le segnalazioni sia dei consumatori che dei rivenditori, come pure quelle anonime, così da poter monitorare non solo il grado di soddisfazione della clientela, ma anche la condotta della concorrenza.

Altre volte, invece, può accadere che l'impresa abbia identificato un prodotto concorrente, e nutra il dubbio che questo si basi su di una tecnologia o su delle informazioni di cui si detengono i diritti esclusivi di sfruttamento economico, e malgrado tutto non sappia come provarlo.

Una possibile misura cautelativa consiste nell'inserire all'interno dell'apparato tecnologico del prodotto/servizio, prima di commercializzarlo, una **stringa** od un **marker** irrilevanti dal punto di vista del suo funzionamento. In questo modo si potrebbe costituire la prova di un'illecita utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, semplicemente riscontrando la presenza della stringa o del *marker* nel prodotto che si sospetta contraffatto.

Il principio qui illustrato è l'esatto opposto di quello seguito nelle “**microscritture**”, ovvero in quello strumento tecnico di autenticazione del prodotto costituito da scritte miniaturizzate visibili solo attraverso sofisticate apparecchiature, normalmente apposte sul documento che accompagna il prodotto o sulla confezione, talché se non le si riscontra vuol dire che l'esemplare è contraffatto. Perché si abbia la prova della contraffazione e del numero di esemplari che questa ha interessato, bisogna essere in grado di distinguere il prodotto originale da quello contraffatto, a ciò risponde, oltre quelli già segnalati, un altro strumento tecnico di autenticazione, l'**ologramma**.

Si tratta di un'immagine i cui colori variano a seconda dell'angolo visuale dell'osservatore, che viene nella prassi posta sui prodotti per mezzo di un adesivo inciso lungo delle linee già tratteggiate, di modo che se rimosso si spezzi.

Grazie all'ologramma la riproduzione di un'etichetta di un prodotto originale con tecniche di stampa tradizionali ed a basso costo, come quelle poste alla base degli scanners e delle stampanti, diviene facilmente riconoscibile, in quanto la fotocopia, ancorché a colori, non potrà mai riprodurre anche la rifrazione tipica dell'ologramma.

In generale esiste tutta una serie di misure tecnologiche a disposizione delle imprese che consentono la autenticazione e tracciabilità dei prodotti che escono dalla azienda e che possono quindi essere utilizzati per sviluppare una adeguata strategia aziendale anticontraffazione. Per avere un approfondimento su queste tematiche si può consultare il sito dell'INDICAM¹ che ha predisposto una guida on-line sull'argomento (<http://www.indicam.it/tecnologie.html>).

¹ INDICAM - Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (www.indicam.it).

CAPITOLO 3

Come valorizzare i diritti di proprietà industriale

3.1. - *I contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà industriale.* - Una volta depositata la domanda di registrazione di un nuovo marchio, di un nuovo disegno o modello industriale, o di brevetto di una nuova invenzione, per l'ordinamento giuridico l'unico soggetto che può legittimamente utilizzare quanto descritto e rivendicato nelle domande, o concedere ad altri di farlo, è il richiedente. Questa prerogativa è riconosciuta, però, solo relativamente al territorio dei Paesi nei quali è stata presentata la domanda di registrazione o di brevetto. Negli altri Stati, viceversa, il richiedente non può impedire ai concorrenti di sfruttare commercialmente le sue invenzioni od i marchi adottati.

Pertanto, occorre riflettere attentamente sui Paesi in cui convenga proteggere l'invenzione od il marchio, e soprattutto programmare la scelta con un certo anticipo, dato che la possibilità di estendere all'estero la tutela è concessa talvolta entro tempi estremamente ridotti (si veda quanto detto, a proposito del diritto di priorità, al paragrafo 1.2.).

Va detto che il titolare delle domande può sì fabbricare od utilizzare direttamente quanto ideato e tutelato, ma può alternativamente ritenere preferibile concedere ad altri queste facoltà, si parlerà in questo caso di **licenziatari** o di **cessionari** dei diritti di proprietà industriale.

I licenziatari sono coloro ai quali il titolare dei diritti di proprietà trasferisce per mezzo di un contratto di licenza il diritto di sfruttare un trovato od un marchio, senza per questo rinunciare all'instanziazione della tutela, un po' come avviene per il caso della locazione di un immobile. Essi si distinguono in **licenziatari con esclusiva** o **senza esclusiva**, a seconda che il titolare si privi o meno della possibilità di concedere altre licenze.

I cessionari sono, invece, coloro ai quali il titolare trasferisce per mezzo di un apposito contratto la proprietà dei diritti, e quindi si spoglia della relativa titolarità, così come avviene per la vendita di un qualsiasi bene materiale.

Il trasferimento dei diritti si realizza di norma a condizione che il beneficiario versi al titolare un corrispettivo, che può essere **fisso** oppure **commisurato** all'ammontare del fatturato ricavato dallo sfruttamento della tecnologia o del marchio oggetto di contratto. In quest'ultimo caso, si suole parlare di **royalties**. Le **royalties** rappresentano il tipico corrispettivo di un contratto di licenza, e sono identificate da una **percentuale** che può essere più o meno elevata a seconda del potere negoziale del licenziante.

Propendere per delle **royalties** vuol dire, però, per il concedente la licenza condividere gli esiti del *business* del licenziatario, ragion per cui è buona prassi pre-

vedere nel contratto un corrispettivo di tipo misto, composto da una quota fissa e da una variabile a seconda del fatturato.

Questa soluzione ha il pregio di assicurare al licenziante - nel caso di un'invenzione brevettata - una remunerazione anche nell'ipotesi in cui il licenziatario si riveli interessato solo all'acquisto di una licenza esclusiva, al fine ultimo di eliminare dal mercato una tecnologia concorrente con quella dallo stesso brevettata. In questo caso, infatti, la tecnologia oggetto di licenza non sarà verosimilmente mai utilizzata, e dunque non produrrà mai il fatturato su cui calcolare le *royalties*, preferendo d'altro canto il licenziatario sfruttare la propria, per la quale nulla deve al licenziante.

L'esperienza segnala anche che, là dove si sia concessa una licenza a fronte di un corrispettivo di tipo misto, il licenziante avrà sempre il dubbio che il licenziatario gli versi un ammontare di *royalties* inferiori a quelle realmente dovute. Ragion per cui è auspicabile che il contratto di licenza preveda sin dall'inizio la possibilità per il licenziante di effettuare delle **ispezioni** presso la sede del licenziatario, al fine di accertare le risultanze contabili relative allo sfruttamento della tecnologia concessa.

Altre volte, questo accorgimento non è praticabile, perché magari lo stesso licenziatario vi si oppone. Una valida alternativa può essere allora quella di divenire il **fornitore** esclusivo del licenziatario di un semilavorato necessario per l'utilizzazione della tecnologia licenziata, tale che gli acquisti del semilavorato possano fungere da parametro di controllo per capire approssimativamente quanto la tecnologia sia stata effettivamente sfruttata.

Fin qui si è detto di come un'impresa possa valorizzare e monetizzare i diritti di proprietà industriale, ma non si deve dimenticare che spesso proprio nel far questo l'impresa si espone al pericolo della contraffazione. È statisticamente accertato, infatti, che una quota considerevole di contraffattori sono stati in precedenza licenziatari dell'impresa danneggiata.

Un rimedio contro questo fenomeno purtroppo non sembra sussistere, ciò che però può essere fatto, è di prevedere nel contratto di licenza la **consegna** al licenziante delle rimanenze di magazzino sia delle materie prime che dei prodotti semilavorati e finiti, concernenti la tecnologia licenziata, in possesso del licenziatario allo scadere del contratto.

Tale precauzione, se da un lato non dissuaderà l'ex licenziatario dal contraffare il prodotto un tempo realizzato in licenza, dall'altro gli impedirà di immettere sul mercato prodotti del tutto identici a quelli originali.

3.2. - Il merchandising. - Il *made in Italy* è noto nel mondo grazie soprattutto ad alcune imprese italiane che hanno saputo con le loro capacità far apprezzare la **qualità**, il **gusto**, l'**eleganza** tipiche del nostro Paese. Queste imprese oggi hanno

raggiunto dimensioni notevoli, tanto da essere alcune persino quotate in Borsa, e sono presenti in diversi continenti. Tuttavia, non si può ignorare che anche i loro fondatori sono partiti da un'iniziativa imprenditoriale locale, e questo testimonia come ogni business ha le potenzialità per diventare un successo.

Lo strumento che meglio di altri ha consentito ed agevolato tutto questo è certamente il **marchio**.

Grazie, infatti, al marchio le imprese sono riuscite a trasferire nella collettività l'idea di prodotto o servizio alla moda, di lusso, di qualità, ovunque questo fosse apposto. Il potere attrattivo ed evocativo del marchio è cresciuto a tal punto da poter essere sfruttato e valorizzato anche per prodotti o servizi completamente diversi e distanti da quelli con cui il marchio si è accreditato all'inizio.

Dal punto di vista legale, questo ha comportato la sottoscrizione di una serie di **contratti di merchandising**, con cui il titolare della registrazione del marchio ha concesso a terzi, detti *merchandisees*, di utilizzare il marchio per distinguere prodotti o servizi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato originariamente utilizzato e reso celebre, si pensi ad esempio all'impiego nei settori dell'abbigliamento e dell'oggettistica del marchio "Ferrari".

Dunque, le piccole e medie imprese di oggi possono trarre vantaggio dall'insegnamento fornito da quelle di successo, soprattutto ora che la concorrenza da parte delle imprese extraeuropee si sta facendo sempre più accentuata.

Una sapiente ed accorta gestione del *brand*, che preveda anche l'obbligo contrattuale dei licenziatari e dei *merchandisees* di difendere in ogni sede il marchio, potrà, ad esempio, allargare le forze messe in campo per la lotta alla contraffazione.

3.3. - *I diritti di proprietà industriale quale fonte di creazione di nuove imprese.* - Si è detto dell'attitudine dei diritti di proprietà industriale ad essere trasferiti per mezzo di contratto, il che può realizzarsi anche in occasione della costituzione di nuove imprese.

Più precisamente, il titolare dei diritti può **conferirli** all'atto della costituzione di una nuova società, sottoscrivendo a favore di questa un contratto di cessione o di licenza. Con il conferimento il titolare diviene **socio** della società, che potrà così sviluppare e utilizzare commercialmente l'idea o la tecnologia trasmessa. L'utilizzazione da parte di una società specificamente deputata allo sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, e segnatamente di quelli di brevetto per invenzione industriale, rappresenta una valida soluzione, soprattutto quando non si vuole che il mercato associ il titolare dei diritti con l'eventuale insuccesso dell'invenzione.

La società viene così a fungere da diaframma, capace di preservare l'**immagine** del titolare, sia esso persona fisica od impresa, tutte le volte in cui l'invenzione si traduca in un *flop*, o peggio ancora generi dei danni ai consumatori.

La creazione di una società sulla scorta di diritti di proprietà industriale è tra l'altro caldeggiata anche dall'art. 3, co. 1, lett. b), n. 1, del d. lgs. n. 297/1999, con cui si è concesso ai professori e ricercatori universitari di costituire delle società di alta tecnologia, note come ***spin-off* universitari**.

Queste società, al di là della possibilità di percepire un finanziamento ai sensi del decreto legislativo sopra citato da parte del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica (MIUR), possono rappresentare un interessante strumento per le imprese che intendano partecipare allo sfruttamento di risultati inventivi realizzati senza un loro preventivo esborso di risorse finanziarie.

Maggiori informazioni sugli *spin-off* già costituiti od in corso di attivazione possono essere richieste direttamente agli atenei.

CAPITOLO 4

Il ruolo delle autorità coinvolte nella lotta alla contraffazione

4.1. - *L'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione.*

L'articolo 1-quater della legge 14 maggio 2005, n° 80 ed in particolare il comma 1 istituisce l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 quater della medesima legge, con successivo decreto del 22 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono state definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La contraffazione è una pratica di concorrenza sleale che danneggia non solo gli imprenditori ma gli stessi consumatori, esponendoli a rischi e truffe. La gravità del fenomeno può essere sintetizzata nella stima del volume d'affari dell'illecito traffico, che ormai tende a superare nel nostro Paese i **7 miliardi di Euro**, ma soprattutto dal progressivo spostamento della tipologia dei beni contraffatti dal campo dei generi di lusso a quelli dei beni di largo consumo, settore in cui più difficilmente l'acquirente percepisce il rischio e l'illiceità dell'acquisto.

L'Alto Commissario costituisce, quindi, il segno tangibile della volontà del Governo di contrastare in modo più efficace possibile il fenomeno della contraffazione.

FUNZIONI DELL'ALTO COMMISSARIO

L'Alto Commissario svolge **funzioni di indirizzo politico-amministrativo** concernenti:

- il coordinamento delle attività di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
- il monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione operando in raccordo costante con la magistratura.

In particolare, l'Alto Commissario svolge i seguenti compiti:

1. **pianifica annualmente gli interventi da realizzare**, con indicazione degli obiettivi da raggiungere;
2. **studia e coordina le misure dirette a contrastare la violazione** dei diritti di proprietà industriale e intellettuale operando in raccordo costante con la magistratura;
3. **elabora proposte di interventi normativi in materia di lotta alla contraffazione**, anche con particolare riguardo al **sistema sanzionatorio penale e amministrativo**, alla tutela civile, alla semplificazione dei procedimenti giurisdizionali e alla maggiore efficacia dell'azione delle amministrazioni

4. **programma e promuove attività di informazione e di prevenzione, di sensibilizzazione delle imprese** sui diritti e doveri della proprietà industriale ed intellettuale, **di sviluppo delle azioni per la tutela dei consumatori.**

L'Alto Commissario opera a stretto contatto con le corrispondenti strutture degli altri paesi esteri, favorendo la collaborazione a livello internazionale con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici interessati alla lotta alla contraffazione, anche allo scopo di assicurare alle imprese una migliore conoscenza delle disposizioni vigenti negli altri ordinamenti statali.

L'Alto Commissario stabilisce, inoltre, un rapporto costante con le Associazioni rappresentative delle aziende danneggiate, per favorire l'azione di contrasto e la conoscenza delle nuove tipologie di illeciti.

STRUTTURA DELL'ALTO COMMISSARIO E L'ATTIVITÀ SVOLTA AD OGGI

Il 31 ottobre 2005 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato nominato Alto Commissario, il Sottosegretario di Stato alle Attività Produttive, **avv. Roberto Cota.**

Anche se di recente costituzione, l'Alto Commissario è ormai una struttura pienamente operativa che agisce in raccordo con le Forze di Polizia, principalmente la **Guardia di Finanza** e l'**Agenzia delle Dogane**, e con le altre amministrazioni competenti nei settori della lotta alla contraffazione, quali l'**UIBM** (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) e l'**IPI** (Istituto per la Promozione Industriale).

Ha sede presso il Ministero delle Attività Produttive, in Via Sallustiana 53, Roma, dove è stato anche attivato un **numero verde per la lotta alla contraffazione: 800 100 117**, al quale i cittadini e gli imprenditori possono già rivolgersi e che conta sulla collaborazione specialistica offerta dalle Fiamme Gialle.

In pochi mesi di operatività, l'Alto Commissario ha già condotto una serie di operazioni che hanno segnato l'inizio di un nuovo corso, più incisivo, nella lotta contro la contraffazione.

Alcune cifre sono indicative del massiccio intervento già avviato: nel periodo che va dal 27 al 31 dicembre 2005, l'iniziativa intrapresa con la Guardia di Finanza ha portato complessivamente all'effettuazione di 224 interventi, alla denuncia alle Autorità giudiziarie di 123 persone (di cui 13 persone tratte in arresto) e al sequestro di oltre 2 milioni e 385 mila prodotti contraffatti, ovvero commercializzati in violazione della legge a tutela del diritto d'autore.

I DESK PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

L'Alto Commissario ha anche **un ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività dei desk anticontraffazione,** dei quali è prevista l'imminente apertura pres-

so le sedi degli uffici ICE all'estero.

Questi desk, finanziati dalla Finanziaria 2004 (Legge n° 350 del 24 dicembre 2003) costituiscono uno strumento di supporto operativo alle imprese italiane per contrastare la contraffazione dei prodotti e la concorrenza sleale in quei mercati esteri dove il fenomeno è più ampiamente diffuso, come **Cina, India, Taiwan, Corea del Sud, Turchia, Vietnam, Emirati Arabi Uniti, Russia, Brasile e Stati Uniti.**

COME OPERANO

I desk svolgono le seguenti funzioni a beneficio di imprese italiane nei mercati esteri in cui operano:

- a. **informazione e orientamento** sul sistema della proprietà industriale e sul suo funzionamento nel Paese in cui opera il Desk;
- b. **assistenza alle imprese su questioni riguardanti la difesa dei propri diritti di proprietà industriale**, attraverso informazioni sulle procedure e su specifici aspetti contrattuali;
- c. **assistenza legale finalizzata a risolvere problematiche di ordine giuridico** delle imprese sul tema della proprietà industriale e a sostenerle nelle cause intentate nel paese straniero a difesa dei loro diritti di proprietà industriale;
- d. **monitoraggio dei mercati per conoscere i problemi di contraffazione delle imprese italiane** nonché per raccogliere prove su di essi.

L'attività dei desk è svolta sia in conformità agli indirizzi determinati dall'Alto Commissario, che in linea con le attività portate avanti dagli organismi comunitari e internazionali nel campo della proprietà industriale.

SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA NEI CASI PILOTA

La Legge Finanziaria sopracitata prevede, inoltre, la possibilità che lo Stato sostenga le spese di procedimento giudiziario per tutti quei casi problematici in materia di proprietà industriale, sottoposti dalle imprese ai desk, che verranno considerati, previa autorizzazione dell'Alto Commissario, i più rappresentativi e la cui soluzione potrebbe fungere da caso emblematico (“Caso Pilota”) per altre aziende.

4.2. - *L'Istituto nazionale per il Commercio Estero.*

Nell'ambito del **Programma Straordinario** a favore del “*Made in Italy*”, varato con la Legge Finanziaria 2004, il Ministero delle Attività Produttive ha attribuito all'Istituto nazionale per il Commercio Estero il compito di condurre una serie di **azioni finalizzate alla lotta alla contraffazione ed alla tutela della pro-**

proprietà industriale.

Il provvedimento ha segnato una svolta nell'impegno richiesto all'Istituto nella lotta alla contraffazione, ed ha sollecitato la realizzazione di alcune iniziative, in parte già compiute, ed altre ancora in corso di esecuzione.

Tra le prime, si può citare la formazione di personale dell'Istituto in materia di proprietà industriale, al fine di dotare un adeguato gruppo di funzionari delle necessarie conoscenze per operare al servizio delle imprese presso Uffici della rete estera. La Legge Finanziaria prevede altresì la costituzione di **Desk**, da istituirsi presso gli Uffici dell'Istituto o le Rappresentanze Diplomatiche e Consolari presenti nei Paesi in cui la contraffazione si è dimostrata più agguerrita. I **Desk**, che saranno diretti da funzionari pubblici con formazione specifica in materia, dovranno svolgere funzioni di informazione, orientamento, consulenza specialistica e assistenza legale per le imprese, nonché effettuare il monitoraggio dei mercati al fine di individuare i casi evidenti di contraffazione e segnalarli in Italia.

L'attività dei **Desk** sarà svolta in collaborazione con l'**Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione**.

Il 7 dicembre 2004 l'Istituto ha firmato un *Memorandum of Understanding* con il **China Council for the Promotion of International Trade** (CCPIT), che prevede - tra le altre cose - l'organizzazione in Italia ed in Cina di seminari monotelamatici sui problemi della contraffazione e sui possibili interventi nei due Paesi. Sul fronte dei grandi eventi promossi dall'Istituto, può registrarsi l'organizzazione nel maggio 2005 - in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Attività Produttive e con l'omologo Ufficio cinese, lo **State Intellectual Property Office** (SIPO) - di una **Conferenza internazionale** sulla legislazione in materia di proprietà industriale vigente nei due Paesi.

Un'altra iniziativa portata di recente a compimento dall'Istituto, su incarico del Ministero delle Attività Produttive, è rappresentata dalla realizzazione - nell'ambito del progetto "Italia Internazionale: sei Regioni per cinque continenti" - del **Portale "Italia Internazionale"**, ideato principalmente per le imprese italiane nelle regioni dell'Obiettivo 1.

Il Portale, navigabile all'indirizzo www.itint.gov.it, offre alle PMI italiane che intendono operare con successo nei mercati esteri, le informazioni necessarie per poter orientare ed organizzare la loro azione verso l'internazionalizzazione.

Tra le rubriche del Portale va segnalata la sezione dedicata alla proprietà industriale, frutto della collaborazione dell'**Istituto con l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**.

Essa è articolata in tre macroaree riservate, nell'ordine, alle diverse tipologie di invenzioni o di idee tutelabili giuridicamente, alle tecniche di valorizzazione dei

diritti di proprietà industriale ed alle azioni legali esperibili a difesa dalla contraffazione.

Un cenno merita, da ultimo, la **Campagna pubblicitaria** che l'Istituto, congiuntamente con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha lanciato nel gennaio 2006 per mezzo dei principali quotidiani ed emittenti televisive, con cui si intende, da un lato, accrescere nei consumatori la coscienza della legalità negli acquisti e, dall'altro, illustrare alle imprese i servizi e gli strumenti messi a loro disposizione dagli operatori pubblici per combattere la contraffazione.

A questa iniziativa è collegata, inoltre, la realizzazione, nel corso del 2006, di una serie di attività formative, in collaborazione con la **Scuola Superiore dell'Economia e Finanza**, d'intesa con la **Confindustria** e la **Confapi**.

4.3. - La Guardia di Finanza.

In conformità agli indirizzi dell'Autorità di Governo, finalizzati ad assicurare credibilità, competitività e sviluppo al sistema economico-finanziario nazionale, la Guardia di Finanza si pone sempre più a presidio di aree vulnerabili inquadrata in un nuovo concetto di sicurezza economica del Paese, che comprende anche la tutela del mercato dei beni e servizi.

In questo comparto la Guardia di Finanza assume la veste di Forza di polizia con maggiore propensione nell'azione di contrasto a fenomeni quali la contraffazione, la violazione dei diritti di privativa, l'immissione in commercio di prodotti non conformi agli standards di sicurezza europea e nazionali e, in generale, alle condotte illecite che oltre ad alterare il normale funzionamento del mercato concorrenziale rappresentano un danno e/o un pericolo per produttori, commercianti e soprattutto per i consumatori, la cui tutela va garantita in maniera altrettanto decisa ed efficace per corrispondere ad un generale bisogno di protezione sempre più avvertito dalla collettività.

Questo settore operativo, quindi, costituisce ormai da almeno tre anni obiettivo strategico per la Guardia di Finanza che annualmente fissa uno specifico vincolo di impiego in termini di ore/persona che devono essere dedicate all'attività di anticontraffazione. Ciò anche in considerazione del crescente interesse manifestato dall'Autorità di Governo, e dal Ministro dell'Economia e Finanze in particolare, per l'illecito in esame, il cui contrasto risulta fondamentale nell'ambito delle misure dirette a favorire l'emersione dell'economia irregolare, la quale oltre ad essere causa di riduzione del gettito erariale, risulta particolarmente insidiosa in ragione dei connessi risvolti di natura economico-sociale, primo tra tutti il procurato effetto di distorsione delle regole del mercato.

In questa direzione l'attività della Guardia di Finanza è volta soprattutto ad arginare "a monte" il fenomeno, intervenendo nelle fasi della grande distribuzione

e della stessa produzione dove, sempre più spesso, proprio in funzione del notevole giro d'affari, possono concentrarsi gli interessi economici della criminalità organizzata.

Le indagini dei Reparti della Guardia di Finanza nel settore sono caratterizzate anche dalla sistematica ricostruzione dei fatti economici realmente accaduti, attraverso non solo le ispezioni della documentazione e delle scritture contabili ufficiali, ma anche risalendo ai connessi flussi finanziari oltre che alle evidenze patrimoniali e reddituali.

È proprio in quest'ultimo ambito che si inserisce l'attività della Guardia di Finanza, tradizionalmente impegnata nell'attività di ricerca degli evasori totali e di scoperta dei lavoratori irregolari, che rappresentano alcune delle principali forme d'intervento attraverso le quali viene attuata la lotta all'evasione fiscale.

In chiave prettamente operativa, il dispositivo di contrasto del Corpo prevede una mirata azione:

- **negli spazi doganali**, al fine di impedire l'introduzione nel territorio dello Stato e, quindi, dell'Unione Europea, di prodotti contraffatti e/o "pirata" provenienti dai Paesi extracomunitari (in particolare Europa dell'Est e Sud-Est Asiatico);
- **su tutto il territorio nazionale**, al fine di individuare i centri di produzione ed i canali di distribuzione.

RISULTATI DI SERVIZIO CONSEGUITI

La contraffazione è fenomeno illecito che ha ormai assunto le dimensioni di una vera e propria attività imprenditoriale.

Gli interventi - oltre 25.000 nel periodo 2003-2004 - hanno riguardato tutto il territorio nazionale, consentendo di sequestrare oltre 129 milioni di articoli contraffatti. I beni sequestrati hanno, come sempre, riguardato tutte le categorie merceologiche. Si va dai prodotti riconducibili alla moda, all'elettronica, ai beni di consumo e, per finire, ai giocattoli. Sono proprio queste ultime due categorie che suscitano particolare allarme sociale proprio perché possono arrecare gravi danni alla salute ed alla sicurezza dei consumatori tra i quali, i più esposti, sono sicuramente i bambini. Numerosi, infatti, sono stati i giocattoli sequestrati privi del prescritto marchio CE.

Relativamente al 2005, a fronte di un target minimo di 430.000 ore/persona programmato, sono state impiegate nella specifica area d'intervento più di 700.000 ore/persona, con un incremento, quindi, superiore al 63%.

L' incisiva azione di servizio svolta dalla Guardia di Finanza nella decorsa annualità ha fatto registrare 16.132 interventi operativi che hanno portato al sequestro di oltre 74 milioni di pezzi di cui:

- 33 milioni di beni di consumo. Le Regioni maggiormente interessate sono risultate Lombardia, Puglia e Veneto;
- 14 milioni di merci relative al sistema moda. Le Regioni maggiormente interessate sono risultate Campania, Lombardia, Toscana, Lazio e Puglia;
- 20 milioni di prodotti nel settore dell'elettronica. Le Regioni maggiormente interessate sono risultate Campania, Lombardia, Lazio e Friuli Venezia Giulia;
- 7 milioni di giocattoli. Le Regioni maggiormente interessate sono risultate Campania, Lombardia e Lazio.

MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO

A) Sul piano organizzativo

In merito, la Guardia di Finanza ha recentemente proceduto ad una rivisitazione della sua componente specialistica attraverso:

- la costituzione, nell'ambito del Nucleo Speciale Tutela Mercati, del Gruppo marchi, brevetti e proprietà intellettuale, cui è assegnato principalmente il compito di svolgere analisi operative sul fenomeno illecito in argomento e di elaborare specifici “progetti operativi” che, al fine di rendere ancora più efficace l'azione di servizio, consentono ai Reparti territoriali di effettuare interventi mirati;
- l'elevazione a rango di Nucleo Speciale del Gruppo Anticrimine Tecnologico, cui è affidata, tra l'altro, l'azione di contrasto agli illeciti economico-finanziari commessi a mezzo della rete internet.

B) Sul piano operativo

Per quanto concerne gli aspetti tipicamente operativi, in linea di continuità con il 2005, il Corpo ha previsto per l'anno in corso un ulteriore incremento dell'impiego di risorse da destinare al contrasto della contraffazione che, tuttavia, non può prescindere da un generale potenziamento della cooperazione con altri pubblici poteri ed organizzazioni professionali rappresentative dei singoli settori produttivi. In tal senso, la Guardia di Finanza, oltre ai rapporti di cooperazione intrapresi con l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione, ha già in atto forme di collaborazione informativa con diverse Agenzie ed Organi nazionali ed esteri - quali ad esempio: *INDICAM* - Istituto di Centromarca per la lotta alla Contraffazione; *B.S.A.* - Business Software Alliance; *A.I.D.R.O.* - Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno; *FAPAV* - Federazione Anti-Pirateria Audio Visiva; *F.P.M.* - Federazione contro

la Pirateria Musicale; *A.N.C.I.* - Associazione Nazionale Calzaturifici Italiani. Per le finalità sopra esposte, inoltre, appare opportuno evidenziare le seguenti iniziative intraprese dal Corpo:

- in data 14 dicembre 2004 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con Confindustria, finalizzato alla realizzazione di una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della importazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti o realizzati in violazione delle norme in materia di diritto d'autore;
- in data 13 gennaio 2005 la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa con l'Agenzia delle Dogane, finalizzato ad una migliore gestione ed accesso alla banca dati delle immagini derivate dalle apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e da quelle analoghe in dotazione alla Guardia di Finanza;
- il 24 febbraio 2005 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa con la Direzione Generale per l'Armonizzazione dei Mercati e la Tutela dei Consumatori, del Ministero delle Attività Produttive, allo scopo di avviare forme più pregnanti di collaborazione in materia, tra l'altro, di contrasto alla contraffazione dei marchi, con specifico riferimento alla disciplina della sicurezza e conformità dei prodotti;
- analogo Protocollo d'Intesa è stato stipulato con l'Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione presso il quale opera, sin dalla sua nomina, un'aliquota di personale in forza al Nucleo Speciale Tutela Mercati.

C) Sul piano comunicazionale

Sul piano della comunicazione la Guardia di Finanza, con il coinvolgimento dei principali soggetti (pubblici e privati) interessati al fenomeno (Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Associazioni dei consumatori e delle imprese, Unione delle Camere di Commercio, ecc.), ha avviato una serie di progettualità, prevalentemente rivolte al pubblico, che comprendono:

- 1) L'organizzazione di convegni, finalizzati non solo a individuare nuove strategie di contrasto in relazione alle mutevoli fenomenologie illecite, ma anche a fornire una adeguata informazione in favore dei consumatori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dall'utilizzo di articoli falsi;
- 2) La realizzazione e l'implementazione di un "portale informatico", dove saranno curati, in modo permanente, gli aspetti della comunicazione ed il dialogo fra la Guardia di Finanza e tutti gli altri soggetti interessati al fenomeno.

In questo contesto, sul piano dell'informazione scolastica, è stata già avviata su tutto il territorio nazionale la realizzazione, presso gli Istituti di istruzione secon-

daria e le Università, di appositi seminari, a cura di ufficiali del Corpo, sul tema della contraffazione e dell'azione di contrasto svolta.

4.4. - *L'Agenzia delle Dogane*

COMPETENZE

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nella loro accezione più ampia, è garantita a livello della Unione Europea da un complesso di Regolamenti comunitari (n. 1383/2003 del Consiglio della UE e n. 1891/2004 della Commissione europea) che attribuiscono alle amministrazioni doganali degli Stati membri il potere di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, chiedendo allo stesso tempo al titolare del diritto che si presume leso di visionare la merce “fermata” e di redigere una perizia che ne attesti la sua genuinità o falsità.

In forza della citata normativa comunitaria il titolare di un diritto di proprietà intellettuale può presentare una domanda finalizzata ad ottenere una tutela del proprio diritto a livello nazionale e/o comunitario.

Tale sistema, che garantisce una protezione uniforme dei confini comunitari rispetto ai traffici di merci contraffatte, in Italia è assicurato dall'Autorità doganale italiana, l'Agenzia delle Dogane, competente ad esercitare i controlli sulle merci all'importazione, all'esportazione ed in transito negli spazi doganali, ove agisce in forza di una competenza primaria.

Per quanto attiene alle competenze esercitate all'interno dello Stato, l'Agenzia delle dogane è competente al controllo del traffico intracomunitario delle merci, ai sensi dell'art. 50, III comma, del D.L. 331/93 (Armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nonché al controllo sui movimenti dei beni sottoposti ad accisa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 504/95 (Testo Unico delle accise).

In forza della normativa citata, l'Agenzia delle Dogane può effettuare controlli presso le aziende e gli operatori per verificare la correttezza, formale e sostanziale, degli adempimenti posti in essere nei settori in parola.

ORGANIZZAZIONE

L'Agenzia delle Dogane è fortemente strutturata sul territorio nazionale. Essa è organizzata in una struttura centrale, articolata in aree ed uffici di staff, ed una struttura periferica, ripartita in 14 Direzioni regionali, con competenza su di una o più regioni, ed in uffici locali, che sovrintendono a “zone” geografiche di particolare importanza economica.

In tale organizzazione l'attività di contrasto ai traffici illeciti (e quindi alla con-

traffazione) è di competenza dell'Ufficio Antifrode Centrale, che coordina l'attività degli uffici antifrode operanti a livello regionale e locale.

L'Ufficio Antifrode Centrale rappresenta altresì “l'interlocutore” nazionale dell'OLAF, Ufficio europeo per la Lotta alla Frode.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE: I RISULTATI

Gli strumenti normativi in parola unitamente all'impegno dei funzionari doganali nell'attività di controllo esercitata negli spazi doganali sulle merci provenienti da Paesi terzi - hanno fatto sì che **l'Italia sia risultato il Paese europeo con il maggior numero di prodotti contraffatti sequestrati nel corso degli anni 2002 e 2004, rispettivamente con 35 milioni e con 22 milioni di pezzi intercettati, risultando anche negli altri anni nelle posizioni di vertice.**

Analizzando in dettaglio i dati statistici, **il paese maggiormente coinvolto nelle spedizioni di materiale contraffatto risulta essere la Cina, seguito da altri paesi dell'Estremo oriente quali Taiwan e l'India.**

Per quanto invece attiene alle dinamiche evolutive del citato fenomeno criminoso, i dati rivelano il costante mutamento del fenomeno evidenziandone la principale tendenza: la contraffazione, che inizialmente riguardava quasi esclusivamente prodotti di lusso ad alto valore aggiunto, ha progressivamente interessato prodotti commerciali di largo consumo.

Si è verificato, infatti, un “salto di qualità”: il fenomeno ha abbandonato il livello “artigianale” per assumere forme “industriali”. Al commercio fraudolento “di nicchia” si è sostituito quello “di massa”. Per alcune categorie di prodotti si delineano vere e proprie “filieri di produzione” accompagnate da una strutturata rete logistica di distribuzione dei prodotti contraffatti o usurpativi. Così ai tradizionali prodotti colpiti dall'illecito, quali l'abbigliamento ed i suoi accessori (borse ed altri prodotti), giocattoli, giochi, computer, si sono aggiunti altri tipi di prodotti quali materiale elettrico ed elettronico, parti di cellulari, utensili sia per uso industriale che domestico, prodotti alimentari, per citarne soltanto alcuni.

LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE : LE STRATEGIE

In questo scenario complesso, l'azione di contrasto svolta dall'Agenzia delle Dogane si muove su tre direttrici fondamentali:

1. sviluppo dei sistemi tecnologici ed informatici;
2. sviluppo del partenariato con le imprese ;
3. sviluppo della cooperazione internazionale.

Per quanto attiene al primo aspetto, l'agenzia delle Dogane si avvale di moderni mezzi tecnologici come ad esempio sistemi a raggi X per il controllo del conte-

nuto dei container ovvero la tecnologia WEB per una migliore e più tempestiva diffusione della conoscenza.

Proprio con quest'ultima tecnologia è stato sviluppato il **progetto FALSTAFF (Fully Automated Logical System To Against Forgeries & Frauds)**, basato su una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo dell'Agenzia denominato AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise). I funzionari doganali possono interrogare la banca dati ottenendo risposte in tempo reale e nel caso di dubbio circa l'autenticità del prodotto possono avvalersi, per le richieste di intervento, dei tecnici delle associazioni di categoria e/o degli enti di certificazione della qualità dei prodotti posti sotto tutela.

La predetta banca dati è integrata, inoltre, con il Circuito Doganale di Controllo e permette di definire ulteriori profili di rischio a cui sono collegate specifiche azioni per la tutela dei prodotti protetti da marchio.

Il Circuito Doganale di Controllo analizza, in tempo reale, tutte le dichiarazioni di importazione ed esportazione presentante in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati anche in base ai parametri indicati dalle aziende.

L'Agenzia delle Dogane propone, quindi, una dilatazione della frontiera tecnologica per comprimere in modo più efficiente i nuovi confini dell'illegalità commerciale, pur nella consapevolezza che solo la sinergia prodotta da un'azione di contrasto coordinata tra le Amministrazioni dei diversi Paesi potrà consentire di migliorare i risultati raggiunti.

Il progetto FALSTAFF dell'Agenzia delle Dogane ha ricevuto una menzione d'onore all'**eEurope Awards for eGovernment 2005**, la cui fase finale si è svolta a Manchester il 24 e 25 novembre 2005. La giuria del premio, promosso dalla Commissione Europea, ha ritenuto che FALSTAFF *“costituisce una modalità innovativa per contrastare il fenomeno della contraffazione nel mercato unico europeo e può essere un eccellente esempio per gli altri uffici doganali europei nonché per migliorare e rendere più efficace la cooperazione tra gli Stati UE”*.

Sotto il secondo profilo, al fine di sviluppare una sempre maggiore reciproca cooperazione tra l'Agenzia delle Dogane ed il mondo delle imprese l'Agenzia ha avviato da tempo un intenso rapporto di collaborazione con importanti associazioni di categoria formalizzato anche attraverso la stipula di numerosi *memoranda* di intesa.

Ad oggi sono state firmate oltre 20 intese con imprese, enti ed associazioni rappresentative di categorie produttive tra le quali la Confindustria, la Confapi, l'Associazione Tessile Italiana, la REACT, l'ANCI, per citarne soltanto alcune.

In tale contesto è stato istituito, con le associazioni firmatarie dei predetti *memoranda*, un tavolo tecnico di confronto che si riunisce con periodicità mensile nel-

l'ambito del quale vengono discusse le esigenze e le relative proposte di soluzione prospettate dai soggetti partecipanti al tavolo stesso.

Altra finalità dei *memoranda* è quello di svolgere, attraverso le associazioni di categoria, un'efficace azione di promozione e di diffusione della conoscenza tra le imprese associate dei nuovi strumenti attivati dall'Agenzia per la tutela dei diritti intellettuali e per una semplificazione dei controlli doganali quali il progetto FALSTAFF e l'audit doganale delle imprese e degli operatori economici.

Dal punto di vista della cooperazione internazionale, l'Agenzia delle Dogane ha sottoscritto accordi di mutua assistenza e cooperazione doganale con molti Paesi terzi, direttamente o tramite le Istituzioni comunitarie (OLAF). Tali accordi rappresentano un formidabile strumento di contrasto ai traffici illeciti, in quanto consentono di scambiare in tempo reale informazioni attinenti l'attività antifrode.

L'Agenzia è fortemente impegnata - a livello comunitario ed internazionale - nei tavoli di lavoro ove si mettono a punto le strategie di contrasto a tale fenomeno illecito.

A livello internazionale l'Agenzia fa parte dell'I.P.R. Strategic Group, operante presso l'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD).

A livello comunitario l'Agenzia delle Dogane partecipa al Comitato Contraffazione, gruppo di lavoro istituito presso la Commissione europea che tratta delle iniziative di contrasto a livello comunitario; detto gruppo segue in particolare l'aspetto normativo, connesso cioè all'esecuzione di quanto previsto dai regolamenti citati nelle premesse; allo stesso partecipano tutti gli Stati membri - per il tramite degli esperti di settore.

Sempre in tema di cooperazione internazionale, ma dal punto di vista operativo, l'Agenzia delle Dogane è coinvolta nelle operazioni doganali congiunte, quelle operazioni organizzate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri, finalizzate al contrasto al traffico in questione.

La prima di questo tipo di operazioni - denominata "FAKE" - organizzata dall'Ufficio europeo per la Lotta alla Frode/ (OLAF), si è svolta nel corso della primavera del 2005, con risultati estremamente positivi.

4.5 - L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi¹.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è l'organo dal quale dipende l'organizzazione e la gestione del sistema italiano di proprietà industriale. L'Ufficio quindi predispone tutti i servizi necessari per consentire la costituzione dei diritti

¹ L'ufficio è parte della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività del Ministero delle Attività Produttive.

ti per marchi, brevetti, disegni e modelli sul territorio italiano e la loro eventuale estensione all'estero. Inoltre, promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia e con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli altri Stati, assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro. L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

- a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
- b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprietà industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprietà industriale;
- c) promozione della cultura e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;
- d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprietà industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;
- e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, a condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ufficio può stipulare convenzioni con Regioni, Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, Enti pubblici e privati.

Negli ultimi quattro anni l'Ufficio ha dedicato alla lotta alla contraffazione una parte importante della sua attività. La lotta alla contraffazione non consiste però solo nel creare efficaci strumenti di difesa da attivare in caso di violazione di un diritto, ma anche nell'assicurare un sistema di proprietà industriale complessivamente efficiente. Le iniziative intraprese dal Ministero delle Attività Produttive / Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a questo proposito possono essere così suddivise:

Un **primo gruppo** di interventi riguarda la certezza e tutelabilità dei diritti brevettuali: entrata in vigore del nuovo codice della proprietà industriale, l'esame di anteriorità per le domande di titoli brevettuali.

Un **secondo gruppo** riguarda l'attività realizzata nell'ambito della cooperazione bilaterale e multilaterale.

Un **terzo gruppo** riguarda invece più direttamente misure a sostegno degli

imprenditori: campagna di comunicazione per la tutela dei diritti di proprietà industriale e lotta alla contraffazione.

1. Garantire la qualità dell'informazione, intesa come certezza dell'informazione acquisita: qualità dell'esame delle domande di titoli brevettuali e tutela dei diritti di proprietà industriale.

Il sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (www.uibm.gov.it) si compone di quattro aree contenutistiche distinte.

1. area documentale contenente circolari, modulistica ed eventi;
2. area dati contenente la base dei dati pubblica riguardante ciascuna tipologia brevettuale;
3. area pubblicazioni contenente i principali rapporti e studi di settore;
4. area link contenente i principali siti istituzionali in materia brevettuale.

L'area dati contiene la base dati U.I.B.M. relativa a Invenzioni industriali, Modelli di utilità, Disegni e Modelli, Marchi, Traduzioni di brevetti europei, Trascrizioni e Annotazioni. La base dei dati contiene informazioni a partire dal 1 gennaio 1980 con cadenza settimanale di aggiornamento.

L'accesso ai dati avviene attraverso un motore dedicato che utilizza chiavi di ricerca generali le cui principali sono data, testo, numero di deposito o registrazione, titolare e che permette di presentare informazioni in modo dettagliato per singola domanda o sintetico sotto forma di liste con oggetti linkabili. Le operazioni di ricerca sono guidate da istruzioni ed esempi specifici riportati nelle singole pagine di ricerca. Il risultato della ricerca può essere ulteriormente affinato, visualizzato o stampato. L'area dei link contiene l'elenco dei siti istituzionali europei ed internazionali riguardanti le invenzioni, i modelli e i marchi.

I provvedimenti con i quali l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinge, totalmente o parzialmente, le domande depositate al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale o le istanze che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e, in genere, quelli emessi in tutti gli altri casi previsti dal codice della proprietà industriale, sono impugnabili con ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 135 del c.p.i.

Il ricorso deve essere motivato e deve essere presentato, dal richiedente, alla Commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, e previo pagamento della tassa prescritta.

La Commissione dei ricorsi è un organo di giurisdizione speciale, i cui componenti sono scelti nell'ambito dei magistrati di grado non inferiore a quello di

consigliere d'appello o tra i professori di materie giuridiche delle Università o degli Istituti Superiori dello Stato e sono nominati con decreto del Ministro della Attività Produttive.

Alla Commissione possono essere aggregati anche dei tecnici, per riferire su singole questioni, nel caso in cui essa debba decidere su ricorsi, che richiedono particolari conoscenze tecniche.

La Commissione deve udire le parti interessate (il richiedente un certo provvedimento o il suo mandatario e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che si è astenuto dal compierlo), eventualmente i tecnici, scelti dal presidente, e deve tenere presente le loro osservazioni scritte; può disporre, altresì, i mezzi istruttori che ritiene opportuni.

Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze o di sentenze; le sentenze sono definitive e sono direttamente impugnabili avanti la Corte di Cassazione.

La Commissione dei ricorsi costituisce un valido strumento per l'utente in quanto gli consente di ottenere in tempi rapidi la soluzione del conflitto, sorto nei confronti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nel caso in cui la sua domanda di registrazione o di brevetto sia stata dall'Ufficio rigettata.

2. L'attività di cooperazione sia quella bilaterale sia quella con le Organizzazioni Internazionali del settore (EPO², WIPO, UE, WTO/TRIPs) consente di rafforzare l'azione svolta a livello nazionale dall'Ufficio e offre al contempo la possibilità di sviluppare e aggiornare il sistema della proprietà industriale in conformità con gli standard internazionali.

Una riforma di particolare rilievo è stata l'istituzione di un Alto Commissario per la Lotta alla Contraffazione e dei Desk per la proprietà industriale di prossima realizzazione. **A livello bilaterale** particolare importanza riveste la cooperazione tra **Italia e Francia** condotta in seno al Comitato italo-francese Anti-Contraffazione istituito nel maggio del 2002 e che da allora si riunisce due volte l'anno. Gli obiettivi del Comitato sono: rinforzare la cooperazione tra amministrazioni competenti dei due paesi attraverso scambi d'esperti, sessioni di lavoro, azioni comuni; mettere in atto un programma annuale d'azioni concrete di sensibilizzazione delle amministrazioni competenti (magistratura, polizia giudiziaria, dogane); costituire una piattaforma operativa di dialogo tra amministrazioni competenti per quanto riguarda i sequestri e sulle grandi tendenze in materia d'affari di contraffazioni. La partecipazione di associazioni d'impres³ con

² European Patent Office.

uno statuto d'osservatore e di imprese colpite dalle contraffazioni offre la possibilità concreta di conoscere l'evoluzione delle problematiche affrontate sui mercati nazionali ed esteri dalle imprese in tema di contraffazione.

Grazie a questa collaborazione sono state sviluppate sinergie che stanno consentendo il crearsi di una cultura comune. I risultati più rilevanti sono stati l'introduzione anche nel nostro paese di una struttura dedicata alla lotta alla contraffazione (Alto Commissario) e la sanzione amministrativa per chi acquista merce contraffatta.

Anche il **programma di cooperazione dell'UIBM con l'United States Patent and Trademark Office (USPTO)** ha una parte dedicata alla tutela dei diritti di proprietà industriale attraverso lo scambio di esperienze tra giudici statunitensi ed italiani che operano nell'ambito delle sezioni specializzate in proprietà intellettuale ed industriale dei tribunali e delle corti di appello.

Infine si ricorda il programma di cooperazione con la **Cina** che essendo concepito su aree procedurali ha un impatto immediato sul rafforzamento della tutela dei diritti di proprietà industriale riconosciuta alle imprese italiane su quel mercato.

Nel quadro dell'**accordo di cooperazione in materia di proprietà intellettuale, firmato l'8 giugno 2004 a Pechino**, sono stati individuati in un Action Plan firmato fra i due uffici brevetti nel gennaio 2005 come ambiti di cooperazione: i sistemi di appello contro le decisioni di rifiuto da parte degli uffici brevetti nazionali e la tutela offerta ai diritti della PI, l'applicazione del sistema di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, la diffusione della conoscenza dei sistemi cinese ed italiano della Proprietà industriale fra le PMI nella consapevolezza che una maggiore conoscenza dei rispettivi sistemi di proprietà industriale possa aiutare gli operatori economici ad orientarsi e che lo scambio di esperienze tra il personale degli uffici brevetti ma soprattutto tra i giudici dei due paesi possa portare, come frutto, alla tutela effettiva della proprietà industriale nei due paesi.

3. La contraffazione è una sfida che può essere vinta solo costruendo la fiducia nel mercato, ancora di più, creando un mercato della fiducia.

Il rafforzamento del sistema di proprietà industriale e la possibilità che questo possa agire come leva di sviluppo dipende in larga misura dalla **diffusione della conoscenza e dell'uso degli strumenti di proprietà industriale da parte delle imprese oltre che dalla tutela che l'ordinamento giuridico nazionale fornisce ai diritti connessi ai titoli brevettuali.**

Questo ha portato ad accrescere la funzione di comunicazione e promozione della cultura brevettuale rivolta non solo alle imprese ma anche alla società nel

³Per l'Italia l'Indicam ed Alta Gamma, per la Francia l'Union des Fabricants ed il Comité Colbert.

suo complesso.

Il MAP si è impegnato in una azione di sensibilizzazione dei consumatori sui danni che derivano dall'acquisto di prodotti contraffatti. A tal fine è stato predisposto in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne un **opuscolo informativo** diffuso nel 2004 attraverso quotidiani e riviste (Corriere della Sera e Famiglia Cristiana) e nell'anno scolastico 2004/2005 **è stata realizzata una campagna di informazione nelle scuole elementari e medie sull'importanza delle idee come ricchezza per la società, sulla necessità della loro tutela, sul rispetto dei diritti degli autori.**

Nel gennaio 2006 è stata lanciata una campagna di comunicazione realizzata insieme all'ICE e articolata su due livelli, uno di tipo educativo e volto a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche della contraffazione ed i danni che ne derivano per l'economia nel suo complesso e per gli stessi consumatori e l'altro istituzionale per informare sugli strumenti di risposta operativa al problema: l'istituzione dei Desk per la proprietà industriale, la nascita dell'Alto Commissario e l'attività di cooperazione con i governi dei paesi dove il fenomeno della contraffazione crea serie difficoltà alle imprese.