



CONTRAFFAZIONE

LA TUTELA DELL'IP NEGLI EVENTI ESPOSITIVI E FIERISTICI

VADEMECUM

Realizzato e finanziato nell'ambito della collaborazione tra
l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

SOMMARIO

Le fiere: vantaggio competitivo e veicolo di comunicazione	4
I vantaggi	6
I rischi	6
La tutela dell'I.P. negli eventi fieristici	6
Gli strumenti protettivi tipici	7
La tutela cautelare durante le fiere	7
Descrizione e sequestro in fiera	8
La tutela penale	9
Le forme alternative alla tutela giudiziale. Gli strumenti di autotutela	10

Il presente documento è a cura dell'Avv. Barbara Veronese ed è stato redatto con il contributo dell'Avv. Emanuele Montelione, coordinatore scientifico del progetto "Marchi e Disegni Comunitari" realizzato dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza in collaborazione con l'EU IPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)

LE FIERE: VANTAGGIO COMPETITIVO E VEICOLO DI COMUNICAZIONE

Partecipare a fiere e mostre rappresenta, da sempre, un eccellente veicolo di comunicazione per promuovere le imprese (ancor più qualora l'obiettivo sia rivolto alla sfida dell'internazionalizzazione, creando nuove vetrine per farsi conoscere, affermarsi, crescere, trasformarsi e consolidarsi sui mercati esteri) oltre che l'occasione per presentare e conoscere nuovi prodotti e nuovi servizi, fungendo tale mezzo da vero e proprio catalizzatore per la proliferazione di idee e di progetti, facilitando le relazioni tra gli addetti al settore (e non solo).

Gli imprenditori sono attirati dalla possibilità di avere un unico luogo dove presentare il proprio portafoglio di prodotti e servizi a possibili acquirenti provenienti da varie parti del Paese o del mondo, mentre i visitatori hanno l'occasione di conoscere simultaneamente una vastissima offerta, incluse le novità, in specifici ambiti merceologici da imprenditori della più diversa provenienza.

È, altresì, indubbio, come questo mix vincente di comunicazione d'impresa e di prodotto possa apportare evidente beneficio anche alle aziende del Made in Italy, il fondamento del tessuto produttivo italiano, che – in tali sedi – promuovono la cultura e valorizzano le specificità del territorio e dei prodotti di distretto, traendo linfa da questa forma di scambio fonte di nuove idee.

L'interesse esponenziale verso questo strumento di marketing che offre un'indubbia piattaforma di informazione e vendita, oltre che di opportunità per presentarsi a particolari settori del mercato, è comprovato dal notevole incremento che sta interessando i poli espositivi e le dotazioni strutturali, sia in termini di numero di eventi organizzati e visitati, sia di superfici espositive impegnate che di numero di espositori e visitatori.

Non vi è dubbio che tali eventi costituiscano ormai un settore in cui la creatività, l'innovazione e la ricerca di nuove soluzioni possono rappresentare significativa fonte di vantaggio competitivo.

La rilevanza dei processi fieristici quale sostegno del sistema economico nazionale è, del resto, comprovata dagli incentivi e agevolazioni finanziarie che vengono costantemente accordate ed erogate, in differenti forme e modalità, ad esempio, dalle Camere di Commercio, da SIMEST, dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico (solo per citarne alcuni) per accompagnare le imprese, le PMI, le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati, anche internazionali.



I VANTAGGI

La partecipazione all'evento fieristico costituisce una grande opportunità per le imprese consentendo di raggiungere e soddisfare imprescindibili obiettivi imprenditoriali finalizzati a creare maggior valore, tra i quali:

- incentivare ed espandere le vendite;
- acquisire nuovi segmenti di mercato, ampliarne o mantenerne la relativa quota;
- presentare una nuova gamma di prodotti;
- creare o migliorare la fedeltà al brand e la riconoscibilità dei beni;
- rafforzare il tessuto relazionale e la visibilità dell'impresa anche tra i nuovi possibili clienti, italiani e stranieri;
- consolidare la rete commerciale creando nuovi potenziali contatti;
- monitorare la concorrenza, individuare nuove opportunità di business facilitando relazioni dirette volte a superare i limiti e i costi dell'intermediazione;
- consentire la creazione di partnership tra imprese di produzione, con attività collaterali, acquirenti e reti di distribuzione.

I RISCHI

A fianco delle indubbie opportunità, l'esposizione e la presentazione di novità in contesti aperti al pubblico (fiere e mostre) possono, però, comportare rischi e sollevare aspetti critici piuttosto significativi per l'operatore, correlati all'accesso immediato alle informazioni sui prodotti e sull'impresa con potenziale lesione dei diritti di proprietà intellettuale. Del resto, è noto che oltre che da imprenditori, visitatori, potenziali clienti, tali eventi vedono anche la presenza di contraffattori, talvolta solo potenziali, interessati ad appropriarsi dell'originalità e qualità dei prodotti altrui, oltre che delle modalità di presentazione dell'azienda e dei beni, quando accattivanti ed attrattive. In tal modo, molti competitor cercano e sfruttano scorciatoie cadendo, così, facilmente nella trappola della contraffazione e della pirateria, arrivando, addirittura, al vero e proprio saccheggio delle altrui private, talvolta ancor prima che i titolari abbiano avviato la relativa produzione e commercializzazione.

LA TUTELA DELL'I.P. NEGLI EVENTI FIERISTICI

Proprio per i pericoli sempre imminenti che possono minare il patrimonio di proprietà intellettuale dei partecipanti (si pensi, a titolo di esempio, alla copia/imitazione del marchio; del design e delle caratteristiche tecnico-funzionali del prodotto; delle modalità di presentazione dell'azienda e dei suoi prodotti), in ambito fieristico risulta essere opportuno adottare tutta una serie di precauzioni e cautele – improntate alla massima rapidità e che tengano in adeguato conto i fattori della temporaneità e mobilità propria di tali eventi - volte a contrastare la potenziale contraffazione in via anticipata, stroncandola sin sul nascere, senza dimenticare, altresì, l'ulteriore rischio consistente nel ritrovarsi accusati di comportamenti lesivi contraffattivi, in particolare quando si partecipi ai menzionati eventi senza aver condotto una preventiva ed accurata verifica sui marchi, disegni, modelli e brevetti altrui.

Ciò significa che prima di partecipare ad una fiera risulterebbe opportuno che si acquisisca la piena consapevolezza di quali siano i titoli di proprietà intellettuale di cui si ha la titolarità e disponibilità,

che siano adeguatamente protetti secondo le norme dell'ordinamento in cui si andrà ad esporre e promuovere, di quali siano i rischi che si corrono in fiera e cosa si può fare per proteggerli nel modo più adeguato.

Il pericolo maggiore da affrontare consiste nella contraffazione perpetrata dai concorrenti nei cui confronti occorre utilizzare gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento, per tentare di impedire con la massima tempestività le eventuali conseguenze negative della condotta appropriativa.

GLI STRUMENTI PROTETTIVI TIPICI

Dal punto di vista della tutela giurisdizionale contro la contraffazione in fiera, l'Italia offre diversi rimedi esperibili, sia nella sede civile che in quella penale, volti a garantire un'adeguata protezione, rapida ed efficace, intesa a prevenire e reprimere gli abusi e le utilizzazioni strumentali indebite dei diritti di proprietà industriale altrui, pur riconoscendo, d'altro canto, l'esigenza di dover, al contempo, tutelare e favorire anche le manifestazioni fieristiche il cui sviluppo risulta essere essenziale per migliorare e sostenere la competitività del Paese e del suo tessuto imprenditoriale.

LA TUTELA CAUTELARE DURANTE LE FIERE

Esaminando il profilo civile, si può far ricorso ai procedimenti giudiziari cautelari che mettono a disposizione dei titolari della privativa misure tipiche da utilizzare anche – e soprattutto – *ante causam*.

Tali strumenti consistono nella descrizione e nel sequestro (contemplati all'art. 129 del Codice della Proprietà Industriale o C.P.I.), e nell'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale (art. 131 C.P.I.) con l'eventuale ordine di ritiro dal commercio.

La misura tipica della descrizione rappresenta una forma di tutela del diritto alla prova, con un carattere fortemente invasivo della sfera possessoria di chi la subisce, assicurandone l'assunzione prima che possa divenire difficoltosa se non, addirittura, impossibile.

Il sequestro presenta finalità ablativa, inibitoria, probatoria, preparatoria (della sanzione di merito) e dissuasiva tendente a sottrarre al presunto contraffattore la disponibilità dei prodotti e/o dei mezzi utilizzati in violazione di un diritto di privativa altrui, evitando il perdurare della lesione ed assicurando la destinazione degli oggetti sequestrati all'eventuale assegnazione in proprietà al reale titolare dell'esclusiva. L'inibitoria, volta a prevenire una violazione imminente oppure il suo proseguimento o la ripetizione, interessa non solo i beni contraffatti, ma tutta la produzione, imponendo determinate condotte negative.

DESCRIZIONE E SEQUESTRO IN FIERA

L'art. 129, III° comma, C.P.I. statuisce un limite al sequestro in fiera in quanto *“salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”*.

Ciò significa che nel caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera, il rimedio tipico esperibile è rappresentato solo dalla descrizione con cui si dispone l'accertamento ufficiale delle caratteristiche dei prodotti preconstituendo, in tal modo, in via anticipata, gli elementi per il reperimento della prova della violazione sia dei beni sia dei mezzi impiegati per la loro produzione, quali impianti, attrezzature, materiali, facendo, così, emergere l'estensione effettiva del fenomeno contraffattivo.

La previsione normativa vieta, invece, l'utilizzo dello strumento invasivo del sequestro di beni presenti in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute o in transito da o per le medesime, seppur in difetto di estensione ad altre esposizioni fieristiche prive dell'ufficialità richiesta dalla norma, che pur abbiano una significativa rilevanza in termini qualitativi e quantitativi.

In ogni caso, è espressamente fatta salva dalla norma la possibilità di ottenere sequestri di natura penale ad opera delle competenti autorità.

L'attuazione concreta della descrizione contempla l'intervento dell'ufficiale giudiziario, il quale può ispezionare anche coattivamente e descrivere (anche mediante l'impiego di mezzi fotografici o di altri ausili tecnici di accertamento) i prodotti sospetti, accedendo nei luoghi in cui si trovano ed acquisendo, in tal modo, la prova della violazione della privativa in previsione di un giudizio ordinario.

Il rimedio consente che siano descritte non solo le prove tangibili della contraffazione, ma anche i semplici “elementi di prova concernenti la denunciata violazione” (da intendersi estesa a qualsiasi elemento documentale che sia in grado di far apprezzare l'estensione del fenomeno lesivo sul piano quantitativo) giustificando, così, l'estensione della misura anche alla documentazione tecnica e contabile (quali fatture commerciali ed ordini) per acquisire prove non solo sull'*an* della contraffazione, ma anche sulla sua portata, con l'individuazione di fornitori, distributori, punti vendita, ecc.

È prassi diffusa la concessione della descrizione *inaudita altera* parte di fronte a particolari esigenze che giustificano il procedere in assenza della convocazione della controparte, per evitare che chi la subisce faccia *medio tempore* “sparire” le prove della contraffazione, vanificando l'efficacia dell'intervento “a sorpresa”, modalità che, esaminata dalla prospettiva di controparte, la può, talvolta, rendere soggetta al rischio di abusi in quanto potrebbe essere richiesta in modo scorretto con il solo scopo di danneggiare il concorrente proprio per il suo carico di spettacolarità.

Ove la descrizione conduca all'individuazione effettiva di prodotti in contraffazione, la stessa dovrà esser seguita dall'introduzione della causa civile nel merito nel corso della quale si richiederà l'accertamento definitivo della sussistenza dell'illecito. Ne consegue che nel contesto fieristico, il rimedio “invasivo” della descrizione presenti un profilo sanzionatorio, seppur indiretto, potendone derivare un danno all'immagine per il presunto contraffattore agli occhi dei clienti, soprattutto quando

è eseguita da ufficiali giudiziari e periti che durante la fiera, dinanzi ai presenti, ispezionano lo stand in orari di massima frequentazione da parte del pubblico.

Oltre a quanto già fatto osservare, ulteriore criticità delle misure cautelari anticipate è che richiedono, comunque, qualche giorno dalla presentazione del ricorso ai fini dell'emissione, oltre al fatto che la controparte potrebbe avvalersi dei rimedi della revoca, modifica o del reclamo, dilatando ulteriormente i tempi di risposta che necessariamente debbono essere, invece, immediati.

LA TUTELA PENALE

L'ordinamento giuridico tutela la collettività dal rischio di confusione della fonte produttiva di un determinato bene o servizio in quanto lesivo della fede pubblica, ragion per cui la contraffazione può comportare l'esperimento dell'azione penale con l'applicazione delle conseguenti sanzioni della reclusione e/o multa per il contraffattore.

È, infatti, punito chi compie, al fine di trarne profitto (ovvero per realizzare un qualsiasi tipo di vantaggio, anche non puramente economico), atti di contraffazione (ossia fabbricazione di prodotti da parte di chi non sia legalmente autorizzato, la quale risulti idonea ad ingannare i consumatori) o di alterazione (che si realizza attraverso la modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l'eliminazione od aggiunta di elementi costitutivi originali) di diritti di proprietà industriale, ovvero utilizza marchi, segni distintivi, disegni, brevetti e modelli di utilità alterati o contraffatti (art. 473 del codice penale).

È perseguito, altresì, chi introduce, mette in circolazione o vende in Italia prodotti con marchi e segni distintivi in generale, alterati o contraffatti (art. 474 c.p.) e chi, sempre nel territorio nazionale, faccia proprie le dette condotte con riferimento a beni recanti marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il cliente sull'origine del prodotto (art. 517 c.p.). Ed ancora, risulta imputabile chi fabbrica e commercia beni realizzati usurpando titoli di altrui proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) e potrà essere punito anche chi contraffà indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Rimanendo in ambito penale, opera altresì, l'art. 127, 1° comma, C.P.I. ("*Sanzioni penali e amministrative*"), seppur a protezione dell'interesse privato del titolare della privativa, come denota la clausola di salvezza "1. *Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale (...)*" e "3. *Salvo che il fatto costituisca reato, è punito (...)*".

Per la configurabilità dei menzionati delitti è necessario il presupposto per cui il marchio, il diverso segno distintivo o titolo di P.I. di cui si assume la violazione sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, essendo la tutela penale anticipabile "al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l'esclusiva in quanto essa rende formalmente riconoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione", in quanto finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente delle fede pubblica più che a quello privato del soggetto direttamente interessato (cfr. sentenza della Cass. Pen., Sez. II, ordinanza 4217 del 02.02.2010 con riferimento a prodotti che imitavano il Cubo di Rubik), non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

Ai fini della decorrenze temporale di operatività della tutela penale, risulta essere sufficiente l'individuazione dell'oggetto materiale anche a mezzo della mera presentazione della domanda di brevetto conoscibile dal pubblico, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, momento di anticipazione dell'efficacia del brevetto dal quale diventa possibile l'illecita riproduzione del modello (cfr. Cass. pen., Sez. V, sentenza 8758 del 22.06.1999).

Quanto all'estensione della protezione offerta in materia penalistica, non occorre una pedissequa riproduzione, risultando sufficiente quel grado di somiglianza del prodotto tale da renderlo confondibile con l'originale, ovvero tale da realizzare quel grado di somiglianza che possa offrire al pubblico la stessa sensazione, la medesima impressione d'insieme dell'originale, inducendolo a identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con cui sia contrassegnato, dovendosi, quindi, escludere che si tratti di un falso grossolano.

SANZIONI ANCHE PER CHI ACQUISTA

Le misure poste a tutela del "Made in Italy" cfr prevedono sanzioni anche a carico di chi acquista prodotti contraffatti che, talvolta, è "vittima consenziente" del fenomeno lesivo, in quanto, con la rispettiva scelta, ne incentiva la produzione ed il commercio. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., Sez. II, sentenza n. 3000 del 22.01.2016) ha statuito che l'acquirente finale di merce contraffatta, se acquista per mero uso personale rimanendo, così, estraneo al processo produttivo e a quello diffusivo risponde di illecito amministrativo e non del delitto di ricettazione, ex art. 648 c.p., applicabile solo a chi contribuisca all'ulteriore distribuzione e circolazione, indipendentemente dal fatto che sia a titolo oneroso oppure gratuito.

LE FORME ALTERNATIVE ALLA TUTELA GIUDIZIALE. GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Per ovviare alle lungaggini della tutela giurisdizionale, anche se anticipata e in via cautelare, con sempre maggior frequenza gli organizzatori di eventi fieristici (tra i quali, gli Enti fiera: Gruppo Fiera Milano, Veronafiere, Fiera di Bologna, solo per citarne alcuni) hanno sviluppato specifiche forme di autodisciplina consistenti nella redazione, e successiva richiesta di sottoscrizione per accettazione da parte di tutti gli espositori con l'impegno al rispetto, di appositi Regolamenti interni all'uopo predisposti da intendersi quale parte integrante del contratto di esposizione per ottenere, in primo luogo, l'impegno preventivo, oltre che la consapevolezza, da parte di ogni partecipante, al rispetto delle altrui privative creando, al contempo, una procedura snella, rapida ed efficace per rimuovere l'eventuale violazione manifestatasi oltre che l'instaurazione di efficaci barriere per le successive manifestazioni.

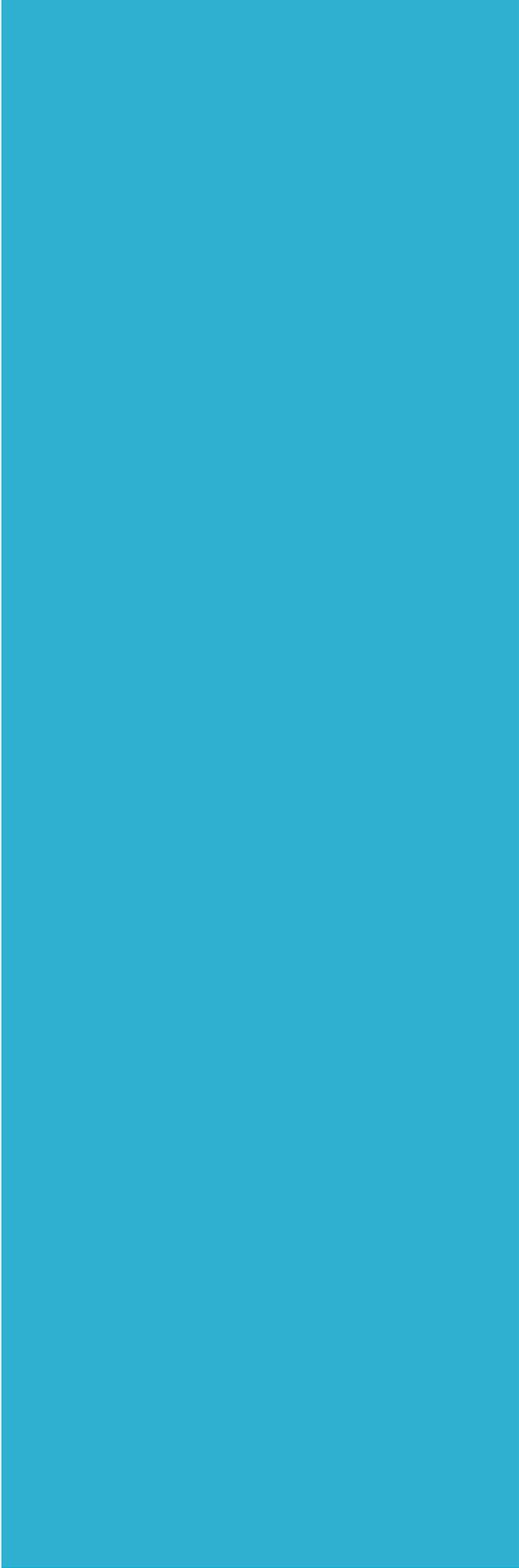
A dimostrazione del costante interesse pubblico per la lotta alla contraffazione (non solo nelle fiere) segnalo su base europea, il Bando di attività sul "Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettuale e sui danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria" con l'obiettivo di aumentare la conoscenza e coinvolgere un pubblico prioritario nella promozione del rispetto della P.I., al fine di ridurre gli acquisti di merci contraffatte e l'accesso a contenuti digitali di fonti illegali. In particolare, la Commissione intende aumentare la conoscenza del valore della P.I. in quanto strumento di tutela di creatività, innovazione ed imprenditorialità, fornendo informazioni concrete ed obiettive e aumentando la conoscenza dei danni causati dalle violazioni, al fine di modificare i comportamenti, ridurre l'attrattiva della contraffazione e della pirateria e/o limitare la possibilità di condotte lesive della P.I. Le attività di sensibilizzazione devono essere volte, tra l'altro, anche ai bambini mediante attività educative destinate alle scuole, alla generazione e ai cittadini più giovani; ai responsabili politici e agli opinionisti attraverso conferenze e forum. Tra le attività finanziabili annovero, per esempio, gli interventi sui media e social, produzione e divulgazione di materiali audiovisivi, pubblicazioni o comunicazioni elettroniche, organizzazione di eventi, fiere, mostre o attività di formazione, attività ricreative-informative (dibattiti, programmi per giovani, quiz, video-game o programmi musicali), strumenti, attività e soluzioni basati sul web.

Sovente è, altresì, prevista l'istituzione di un apposito sportello volto a rendere il servizio di protezione (inclusa la prevenzione da atti di contraffazione, concorrenza sleale e pirateria) della proprietà intellettuale, il quale assicura la tendenziale immediatezza nei tempi di intervento e risposta alle questioni sorte in pendenza dell'evento fieristico. Tali azioni possono consistere nell'accertamento, in via sommaria, dell'illecito lamentato ad opera di un collegio di esperti che avrà facoltà di ordinarne, sulla base del Regolamento accettato preventivamente dagli espositori, la rimozione, consegna, ritiro, oscuramento ed affini misure che, se non osservate, consentiranno la possibilità di adire le competenti autorità pubbliche. Di tali pregevoli iniziative sia EPO che WIPO ne hanno attestato il merito e l'efficacia.

Altra forma di autotutela, seppur anch'essa di portata limitata intra-fiera, è offerta dallo strumento contrattuale del Regolamento contro la contraffazione predisposto dall'associazione di settore Indicam che fornisce un servizio di tutela della P.I. in manifestazioni fieristiche, presentandosi quale strumento di integrazione al diritto, con contenuti anche etici, con l'intendimento di creare certezze, fornire nell'ambiente fiera un clima di più sana competizione e di educazione per le imprese, con il dichiarato obiettivo di ottenere il necessario impegno e la consapevolezza di ogni espositore, creando

una procedura rapida ed efficace per la pronta rimozione di ogni violazione che, eventualmente, venga ravvisata (in ambito sovranazionale, tra le misure affini, si ricorda, tra i tanti, il Codice etico adottato da Heimtextil, fiera internazionale specializzata nel settore tessile, casa, arredo ed accessori, che si tiene annualmente a Francoforte in Germania che, tra le misure concordate, contempla addirittura il divieto di scattare fotografie durante l'evento).

Ed ancora: l'iniziativa del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) che, nel mese di marzo 2017, ha approvato il Piano Strategico 2017-2018, con cui definisce un sistema organico di prevenzione e contrasto della contraffazione. Il Piano si pone come modello di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel sistema anticontraffazione, conciliando l'unitarietà delle azioni con il rispetto dell'autonomia operativa delle singole amministrazioni, protagoniste dell'attuazione delle misure. Il documento costituisce il risultato di un lavoro coordinato portato avanti dal Sistema Paese. Esso identifica i principali obiettivi delle politiche anti-contraffazione mettendo a sistema gli strumenti operativi individuati per affrontare le nuove sfide poste dal mercato del falso. Per un'efficace lotta alla contraffazione, il Piano riconosce l'esigenza di approfondire le conoscenze in materia di proprietà intellettuale da parte della Pubblica Amministrazione prevedendo, a tal fine, misure operative concrete. Si riconferma, inoltre, l'importanza di favorire nelle giovani generazioni un approccio culturale nuovo, volto ad un consumo consapevole di prodotti legali.



CONSORZIO CAMERALE PER IL CREDITO E LA FINANZA

Via Meravigli 9/B - 20123 Milano

Tel: +39 02 8515 4264

E-mail: studi@consorziocamerale.eu

www.marchiedisegni.eu

