

La violazione su scala mondiale di marchi e brevetti mette a dura prova il lavoro degli esperti Ip

Anticontraffazione, i legali promuovono il piano del governo

Pagine a cura
DI MARIA CHIARA FURLÒ

Il Piano nazionale anticontraffazione è l'ultima frontiera della lotta italiana al fenomeno dei falsi. Un giro d'affari che vale oltre sette miliardi di euro, ogni anno brucia 110 mila posti di lavoro e ben 1,7 miliardi di euro di imposte evase, che altrimenti andrebbero a rimpinguare le tasche del fisco nazionale (dati ministero dello sviluppo economico e Censis).

Un mercato parallelo a quello legale, che mette a dura prova le migliori performance dei professionisti legali che si occupano di proprietà intellettuale, sempre più impegnati a combattere, accanto ai loro clienti, la dura battaglia contro i contraffattori. Finalmente hanno uno strumento in più su cui contare: il Piano nazionale anticontraffazione, definito dal Consiglio nazionale anticontraffazione (Cnac) istituito presso il Mise e orientato secondo un approccio partecipativo, o bottom-up, cercando di coinvolgere gli attori impegnati nella lotta alla contraffazione. Un documento che attua le priorità

troppo tempo. Lo definiscono uno strumento utile per indirizzare l'azione del legislatore nelle aree in cui è importante un suo intervento, benché non si tratti ancora di un progetto direttamente efficace nei confronti della lotta alla contraffazione: ciò che conterà davvero in questo senso saranno le misure concrete che verranno adottate da governo e parlamento.

«Meglio tardi che mai!», verrebbe da dire a **Giuseppe Mazziotti** dello studio **Nunziante Magrone**: «Il Consiglio nazionale anticontraffazione (Cnac) era previsto già nel Codice della Proprietà Industriale del 2005, ma è stato istituito solo con la c.d. Legge Sviluppo del 2009, si è formalmente insediato nel dicembre 2010 e ha iniziato ad operare all'inizio del 2011. Una storia tutta italiana di ritardi, incertezza, assenza di pianificazione e di strat-

gia, insomma. Ora si parla di «intervento» e di «priorità» ma sono passati sette anni tra l'astratta previsione del Cnac e la sua messa in opera: è davvero troppo... la contraffazione ha fatto passi da gigante nel frattempo, e così si è persa un'occasione per arginare un fenomeno tanto interno quanto transnazionale, e cioè la violazione su scala commerciale di marchi e brevetti, che per l'economia italiana è molto penalizzan-

te. Le aree di intervento mi paiono corrette, ma adesso occorre coerenza legislativa e serietà nell'applicazione di normative che trovano nel diritto europeo la propria fonte principale; ciò soprattutto in un momento storico come questo, in cui ci si sta muovendo a passo spedito verso la creazione di un sistema brevettuale unitario in Europa, simile a quello che già esiste per i marchi e i disegni industriali».

Sei le priorità del Piano anticontraffazione

Il Pna evidenzia sei macro-priorità, riferibili ad altrettanti ambiti di intervento, che costituiscono l'orizzonte strategico del documento: comunicazione e informazione; enforcement; rafforzamento del presidio territoriale; formazione alle imprese; lotta alla contraffazione via Internet; tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero.

Una corretta informazione da parte dei consumatori è uno dei punti chiave secondo **Lia Puntieri** dello studio legale **Trevisan & Cuonzo**: «Il miglior modo per ottenere risultati durevoli ed efficaci nella lotta al falso non può prescindere dalla necessità di educare i consumatori al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. È innegabile ed è sotto gli occhi di tutti che la violazione dei diritti sui marchi, brevetti, copyright non è ancora percepita come un reato o un comportamento co-



Lia Puntieri



Laura Orlando



Giuseppe Mazziotti

individuata da 13 commissioni tematiche, 150 esperti e oltre 70 organismi provenienti dal mondo associativo imprenditoriale, dei consumatori, della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine.

AvvocatiOggi ha chiesto ad alcuni dei maggiori studi legali d'affari che operano nell'Ip se questo Piano sia davvero efficace nella lotta al falso, quali siano i settori più colpiti da questa piaga e quali siano i rimedi più efficienti da mettere in campo.

I legali appaiono molto interessati a questo provvedimento, che aspettavano ormai da

Supplemento a cura
di ROBERTO MILIACCA
rmiliacca@class.it





Paolo Bertoni

Margherita Barì

munque contrario alla legge, bensì come un metodo «più furbo» per acquistare prodotti a prima vista (ma molte volte nemmeno a prima vista) uguali agli originali ma ad un prezzo decisamente inferiore, senza pensare che l'acquisto di questo tipo di prodotti alimenta la criminalità, crea danno alle aziende e pone a rischio parecchi posti di lavoro. Non tutti sanno che la contraffazione non riguarda soltanto prodotti molto attraenti per i consumatori quali borse, capi di abbigliamento, scarpe, orologi, ma oramai interessa tutte le classi merceologiche e in particolare anche quelle dove le conseguenze legate all'uso del prodotto contraffatto possono essere più gravi e dannose. Una maggiore comunicazione mirata a diffondere soprattutto informazioni sui rischi legati all'uso di farmaci o cosmetici contraffatti consentirebbe ai consumatori di

prendere effettiva conoscenza del problema e a comportarsi di conseguenza, portando quindi ad una diminuzione del volume di affari legato al commercio illegale di questo tipo di prodotti».

Fra i settori più colpiti dal mercato del falso c'è sicuramente quello farmaceutico, ambito su cui gli avvocati delle law firm sono spesso impegnati. Seguono a ruota: moda, design, cosmesi, profumi, prodotti alimentari, parti di ricambio per auto e moto.

Crescono le richieste di assistenza agli studi legali

«Ultimamente riceviamo crescenti richieste di assistenza proprio per il contrasto al fenomeno della contraffazione in campo farmaceutico», sottolinea **Laura Orlando di Simmons & Simmons**: «Continua a crescere il numero delle aziende farmaceutiche che si

rivolgono a noi anche per l'implementazione di programmi di monitoraggio doganale, volti a bloccare importazioni di farmaci contraffatti provenienti da aeree extra Ue. Trattandosi di un'attività «sotterranea» i dati relativi al fenomeno sono da considerarsi indicativi: secondo le stime ritenute più attendibili la percentuale di medicinali contraffatti sul mercato globale si attesterebbe intorno al 7%, con punte signifi-

cativa che raggiungerebbero addirittura il 50% in alcuni paesi in Africa e in Asia. In questo bisogna riconoscere che l'Italia, prima di altri paesi, ha compreso il valore della cooperazione istituendo la Task Force nazionale «Impact Italia», della quale fanno parte le principali istituzioni interessate al fenomeno della contraffazione ovvero Aifa, ministero della salute, Istituto superiore di sanità, comando dei Carabinieri per la tutela della salute-Nas, ministero dello sviluppo economico e Agenzia della dogana».

«Mi convince l'accento che il Piano pone sulla figura dell'Ip manager, una posizione sicuramente destinata ad assumere importanza all'interno delle imprese più lungimiranti» sottolinea **Paolo Bertoni di Freshfields**, che commenta così la validità del documento: «Sarà uno strumento efficace se tutti gli attori del sistema riusciranno a sviluppare con efficacia e perseveranza almeno alcune delle linee guida in tali aree. Penso in particolare modo, innanzitutto, alla formazione per le imprese, che spesso non hanno una cultura o struttura adeguata per comprendere gli elementi essenziali della proprietà industriale e della relativa tutela. In tal senso, occorre insistere sulle proposte in materia di enforcement, perché il «sistema Italia» sconta, specie rispetto ai nostri abituali partner internazionali, un deficit di credibilità circa l'efficacia

Stima del fatturato della contraffazione in Italia per settori, 2010 (v.a. in milioni di euro e val. %)

Settori	Milioni di euro 2010	Val. %
Prodotti alimentari, alcolici e bevande	1.084,9	15,7
Profumi e cosmetici	108,2	1,6
Abbigliamento e accessori	2.488,9	35,9
Apparecchi e materiale elettrico	608,3	8,8
Materiale informatico	243,0	3,5
CD, DVD, cassette audio e video	1.785,4	25,8
Orologi e gioielli	449,0	6,5
Giochi e giocattoli	29,4	0,4
Medicinali	20,1	0,3
Pezzi di ricambio auto	107,1	1,5
Totale	6.924,0	100,0



Elena Martini

giudiziaria della protezione. Si tratta molto spesso di un pregiudizio infondato, che risente dello stato in cui versa la giustizia italiana in generale, visto che in ambito Ip la risposta giudiziaria del nostro paese in molti casi non ha nulla da invidiare alle esperienze straniere. Qui occorre a mio avviso investire, sia in risorse da mettere in campo per potenziare l'attività dei Tribunali delle imprese, sia in comunicazione: molto spesso le imprese sottostimano le potenzialità e l'efficacia degli strumenti che hanno a disposizione se scelgono la strada dell'innovazione».

La tutela dell'Ip si sposta su Internet

Altro grosso problema è quello della contraffazione online, come fermarla? Quali i possibili rimedi?

Secondo **Margherita Barì di Carnelutti Studio Legale Associato**, «il problema dei siti internet e del web in generale è fortemente sentito dal Consiglio nazionale anticontraffazione tanto da averlo individuato come punto di macro-priorità. È necessario trovare una tutela effettiva, rapida e non costosa che coinvolga i consumatori, i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti di Ip. Le varie discipline legislative nazionali non sono coordinate e ci sono delle situazioni in cui gli imprenditori accettano passivamente la contraffazione semplicemente per evitare le lungaggini processuali e i costi di una difesa

davanti all'autorità giudiziaria per ottenere tutela dei propri diritti Ip. Inoltre, la circostanza che i prodotti contraffatti in vendita tramite i siti internet siano spesso consegnati direttamente al consumatore finale, rende arduo l'intervento doganale di blocco della merce e di monitoraggio del mercato. La polizia postale interviene con un oscuramento del sito solo in casi gravissimi, soprattutto allorché siano coinvolte categorie merceologiche capaci di mettere a rischio la salute del pubblico (ad esempio i farmaci). Una maggiore sinergia anche tra le forze dell'ordine, un migliore rapporto collaborativo da parte del pubblico e un intervento a livello normativo che consenta di oscurare siti coinvolti nella contraffazione anche di prodotti di uso comune con una maggiore facilità, sempre nel rispetto del diritto alla difesa, rappresenterebbero delle soluzioni per combattere il fenomeno.» Molto spesso su internet è molto più difficile trovare il contraffattore che un rimedio, secondo **Elena Martini di Callegari & Martini Avvocati**. «I rimedi previsti dal nostro ordinamento giuridico consentono di reagire in fretta anche contro i fenomeni di contraffazione online. Il problema è però a volte la difficoltà di individuare il contraffattore: alcuni siti che commercializzano prodotti contraffatti, in particolare di origine asiatica, non forniscono i dati dei soggetti che li gestiscono, e tali dati non sono ottenibili nemmeno attraverso una ricerca del nome a dominio nei registri «whois». In quei casi è necessario chiedere al Registrar (ovvero il soggetto che si è occupato della registrazione del nome a dominio), di fornire i dati del Registrant (ovvero il titolare del website), ma purtroppo alcuni Registrar a loro volta non forniscono risposte. In questo senso sarebbe sicuramente auspicabile un'uniformità a livello internazionale sia nei requisiti di trasparenza e identificabilità imposti a chi svolge attività economiche online, sia in relazione agli obblighi di collaborazione degli internet service providers».

© Riproduzione riservata



GPG ASSOCIATI
comunicazione d'impresa
formazione manageriale