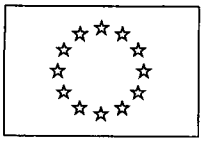

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 15/10/98
COM(98)569 def.

LIBRO VERDE

La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno

(Presentato dalla Commissione)

Sintesi del documento

La contraffazione e la pirateria sono fenomeni che hanno ormai assunto una dimensione internazionale che interessa il 5-7% del commercio mondiale. Si tratta di un fenomeno che menoma il buon funzionamento del mercato interno poiché, oltre a provocare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza, ingenera negli operatori una perdita di fiducia nel mercato interno e determina un calo degli investimenti. I suoi effetti, pur molto rilevanti sul piano economico e sociale (100 000 i posti di lavoro che la Comunità perde ogni anno) si avvertono anche sotto il profilo della tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla salute e alla sicurezza pubblica. La lotta alla contraffazione ed alla pirateria rappresenta quindi un aspetto importante degli sforzi profusi dalla Comunità per garantire la trasparenza e la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

Consapevole di quanto sia importante combattere tale fenomeno, la Comunità europea si è dotata di una normativa specifica per il controllo delle frontiere esterne contro le merci contraffatte e falsificate. La Comunità ha cominciato ad affrontare il fenomeno anche a livello di mercato interno; tuttavia, le iniziative prese fino ad oggi riguardano soltanto settori particolari.

Ciò premesso, vari indizi starebbero ad indicare la necessità di una risposta globale della Comunità nei confronti di questo fenomeno nel mercato interno. Una tale iniziativa che si inquadra nel contesto del Piano d'azione della Commissione per il mercato unico, avente ad oggetto l'attuazione coerente ed effettiva della normativa sul mercato unico, come pure nel contesto del Programma di lavoro della Commissione per la lotta contro le frodi per il periodo 1998/1999. L'iniziativa é altresì conforme alle previsioni del primo Piano d'azione della Commissione per l'innovazione.

Le ipotesi di intervento sono prospettate nel presente Libro verde, si riferiscono a quattro settori nei quali l'azione nel mercato interno, volta a combattere il fenomeno in oggetto, potrebbe essere resa più efficace. Sono le seguenti:

- la vigilanza esercitata dal settore privato,
- l'utilizzazione di dispositivi tecnici,
- le sanzioni e gli strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale,
- la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti.

Finalità del Libro verde è di consentire alla Commissione di disporre di una valutazione dell'impatto economico della contraffazione e della pirateria nel mercato interno, di verificare l'efficacia della normativa in materia e di valutare se siano necessarie nuove iniziative a livello comunitario. In caso affermativo, il contenuto effettivo delle iniziative sarà determinato in base alle ipotesi sopra prospettate. Le eventuali iniziative non dovranno necessariamente tradursi in interventi legislativi, potendo esse consistere in azioni volte a creare maggiore trasparenza o a migliorare la collaborazione tra imprese e amministrazioni. Le ipotesi di lavoro qui prospettate rappresentano soltanto il punto di partenza della consultazione degli ambienti interessati. Potranno certamente essere integrate da altri strumenti intesi a conseguire gli stessi obiettivi.

Sommario

1.	INTRODUZIONE		4
	1.1.	I dati del problema	4
	1.2.	Gli effetti sul mercato interno	5
	1.3.	Le iniziative comunitarie	5
	1.4.	Ambito di applicazione del Libro verde	7
	1.5.	Finalità del Libro verde	8
2.	NATURA E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO		8
3.	ANALISI ECONOMICA: ENTITÀ E CONSEGUENZE DEL FENOMENO		10
4.	ANALISI GIURIDICA		12
5.	POSSIBILI SOLUZIONI		14
	5.1.	La vigilanza esercitata dal settore privato	14
	5.2.	Utilizzazione di dispositivi tecnici	17
	5.3.	Sanzioni e strumenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale	19
	5.4.	Cooperazione amministrativa fra le autorità competenti	26

1. INTRODUZIONE

1.1. I dati del problema

Dall'inizio degli anni '80 la contraffazione e la pirateria ostituiscono ormai un fenomeno ampiamente generalizzato e diffuso a livello mondiale. Il fenomeno ha accompagnato le trasformazioni economico-politiche che hanno caratterizzato l'ultimo ventennio, come la crescita costante del commercio mondiale, l'internazionalizzazione dell'economica, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione, il crollo dei sistemi politici dell'Europa centrale ed orientale e dell'Unione sovietica, dove sembrano essersi sviluppati mercati nuovi ed estremamente propizi per la produzione e il consumo di merci contraffatte e falsificate. Un altro fattore che ha dato una forte spinta alla contraffazione e alla pirateria è lo sviluppo della società dell'informazione e la comparsa di tecniche moderne e sofisticate che consentono di riprodurre agevolmente i prodotti. In larga misura il fenomeno è oggi riconducibile all'attività della criminalità organizzata[1].

Secondo il Counterfeiting Intelligence Bureau (Ufficio informazioni sulla contraffazione) istituito dalla Camera di commercio internazionale (CCI) il valore delle merci contraffatte oscillerebbe tra il 5 e il 7% del commercio mondiale[2]. Nella sola Francia un'impresa su cinque con almeno 50 dipendenti ammette di essere vittima di atti di contraffazione o di pirateria. L'industria americana di prodotti tutelati dal diritto d'autore ritiene che la pirateria provochi annualmente perdite per 12-15 miliardi di dollari. Secondo la Federazione internazionale dell'industria fonografica (IFPI) le vendite di CD illecitamente riprodotti sono aumentate quasi del 20% nel 1996 e rappresentano oggi, a livello mondiale, il 14% di questo mercato. Il numero dei posti di lavoro perduti a causa della contraffazione è stato dell'ordine di 100 000 all'anno per la Comunità e di 120 000 negli Stati Uniti nel corso degli ultimi dieci anni. Tra i settori più colpiti a livello mondiale troviamo l'industria informatica (35%), l'industria degli audiovisivi (25%), i giocattoli (12%), i profumi (10%), l'industria farmaceutica (6%), l'orologeria (5%), l'industria fonografica e quella automobilistica. Nel settore del *software* la percentuale di prodotti contraffatti sarebbe addirittura del 46% su scala mondiale.

Per le sue dimensioni il fenomeno della contraffazione e della pirateria ha conseguenze pregiudizievoli non solo per le imprese, per l'economia nazionale e per i consumatori, ma per la stessa società nel suo complesso poiché colpisce anche la salute e la sicurezza pubblica e quindi rappresenta qualcosa di molto più grave di un semplice fattore di disturbo dell'organizzazione economico-sociale. La comunità internazionale non è peraltro restata a guardare ma, per varie ragioni, le misure prese fino a questo momento non sono tali da soffocare o arginare l'espansione del fenomeno.

Il Programma d'azione relativo alla criminalità organizzata approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 giugno 1997 invita il Consiglio e la Commissione ad emanare disposizioni comuni per combattere la criminalità organizzata nei settori della contraffazione economica e commerciale[3]. Il tema della contraffazione viene definito come prioritario nella risoluzione che stabilisce il programma di lavoro nel settore della giustizia e degli affari interni per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1998 e l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam[4]. Per quanto attiene invece alla falsificazione e alla contraffazione dei mezzi di pagamento, la Commissione ha lanciato una serie di apposite iniziative[5].

---

1 Si veda il Programma d'azione sulla criminalità organizzata adottato dal Consiglio il 28 aprile 1997 (GU C 251 del 15.8.1997, p. 1).

2 «*Countering Counterfeiting. A guide to protecting & enforcing intellectual property rights*», Counterfeiting Intelligence Bureau, International Chamber of Commerce, 1997.

3 GU C 251 del 15.8.1997, p. 15.

4 GU C 11 del 15.1.1998, p. 1.

5 Sul piano della lotta contro la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti la Commissione ha adottato il 1.7.1998 una comunicazione che contiene un progetto di azione comune e la

1.2. Gli effetti sul mercato interno

Contraffazione e pirateria dei prodotti sono fenomeni che compromettono il buon funzionamento del mercato interno, potendo dar luogo a deviazioni dei flussi commerciali e a distorsioni della concorrenza, in particolare quando approfittano delle disparità nazionali. È evidente che in una situazione del genere non sono garantite la trasparenza e la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato interno.

Questa situazione genera negli operatori una perdita di fiducia nel mercato interno. Affinché quest'ultimo abbia successo è importante, invece, che le imprese, gli inventori e gli artisti possano fare pieno affidamento su una normativa comunitaria che tuteli efficacemente i loro diritti e consenta alla loro attività di svilupparsi.

Il venir meno della fiducia nel mercato interno determina un calo degli investimenti e un indebolimento dell'attività innovativa e creativa delle imprese, le quali spesso investono somme rilevanti nella ricerca, nel marketing e nella pubblicità dei loro prodotti e servizi. A sua volta, il calo degli investimenti incide direttamente sulla situazione economico-sociale, ed in particolare sul numero dei posti di lavoro che offrono le imprese.

Il fenomeno della contraffazione e della pirateria produce effetti anche sotto il profilo della tutela dei consumatori, che finiscono con l'essere vittime di una truffa deliberata sulla qualità che sono in diritto di aspettarsi da un prodotto munito, ad esempio, di un marchio famoso. Conseguenze ancor più gravi possono derivarne quando contraffazione e pirateria riguardino prodotti che possono mettere a rischio la salute o la sicurezza dei consumatori.

1.3. Le iniziative comunitarie

La Comunità europea è intervenuta nel settore della proprietà intellettuale essenzialmente per armonizzare i regimi nazionali vigenti o per creare nuovi diritti[6]. Varie iniziative intraprese a livello comunitario dovrebbero prossimamente sfociare in provvedimenti legislativi. Le difficoltà dovute ai non omogenei regimi di tutela della proprietà intellettuale nel mercato interno sono quindi probabilmente destinate ad attenuarsi e a sparire gradualmente.

La risposta che va data sul terreno della lotta contro il fenomeno a livello comunitario deve tener conto del fatto che contraffazione e pirateria trovano la loro origine sia all'esterno della Comunità sia all'interno dello stesso territorio comunitario.

---

definizione di una strategia globale che garantisca la sicurezza delle operazioni effettuate con mezzi diversi dai contanti (COM(98)395). La falsificazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche in euro è un problema cui sono dedicate iniziative specifiche (cfr. la comunicazione della Commissione al Consiglio, al PE e alla BCE sulla protezione dell'euro e la lotta contro la contraffazione, doc. COM(98) 474 del 22.7.1998).

6 In materia di marchi va segnalata la direttiva che provvede al ravvicinamento delle normative nazionali in materia di marchi; in materia di diritto d'autore e di diritti affini le varie direttive emanate hanno armonizzato i diritti dei titolari garantendo loro una protezione materiale ed il diritto di controllare l'utilizzazione economica delle opere e di altre prestazioni in tutta la Comunità. Queste direttive scaturiscono da un'iniziativa della Commissione con la quale venivano definiti, nelle grandi linee, gli strumenti di lotta contro la pirateria a livello comunitario (Libro verde sul diritto d'autore e le sfide tecnologiche COM(88) 172).

Fino ad oggi le iniziative comunitarie hanno avuto di mira principalmente la protezione delle frontiere esterne. Ad integrazione della normativa emanata del 1986[7], il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 3295/94 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo a un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci falsificate[8]. Il regolamento del 1994 sarà tra breve modificato e reso ancor più rigoroso[9]. Come si è già rilevato, tuttavia, questa produzione legislativa riguarda soltanto i movimenti di merci contraffatte e falsificate con riguardo ai paesi terzi, per cui i movimenti di merci all'interno della Comunità sfuggono al suo campo di applicazione. Se si considera che, nella misura in cui i controlli alla frontiera vengono effettuati da tutti gli Stati membri in base a criteri selettivi atti a garantire il giusto equilibrio tra l'agevolazione del commercio internazionale e la lotta contro la frode, non si può escludere che merci contraffatte o falsificate possano sfuggire alle maglie dei controlli ed entrare in modo fraudolento nel territorio comunitario per essere ivi successivamente messe in commercio.

A livello del mercato interno, le iniziative assunte fino ad oggi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale si applicano soltanto a settori specifici ed hanno un'efficacia circoscritta. Al riguardo, possono citarsi la proposta di direttiva sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[10], che detta disposizioni sugli obblighi concernenti le misure tecniche, sulle sanzioni e i mezzi di tutela. Va però rilevato, a tale proposito, che in questa proposta di direttiva le disposizioni sanzionatorie e di tutela sono formulate in termini molto generali. Ne consegue che, per rafforzare gli strumenti atti a garantire i diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, potrebbe rivelarsi necessaria un'iniziativa comunitaria dotata di efficacia e portata orizzontale, cioè applicabile a una serie di settori.

D'altronde, un'iniziativa in questo settore e per questi fini era già contemplata nel Libro verde sull'innovazione[11] e rilanciata nel Primo piano d'azione della Commissione per l'innovazione in Europa[12], in cui la lotta alle contraffazioni viene annoverata fra le iniziative da varare a tutela della proprietà intellettuale. Va inoltre ricordato che un'iniziativa di questa natura sarebbe conforme al Piano d'azione della Commissione a favore del mercato unico[13], che ha fra i suoi obiettivi essenziali quello di rendere più efficace la legislazione comunitaria, curandone sopratutto l'effettiva osservanza.

Un'iniziativa comunitaria in questo settore rientrerebbe anche nelle previsioni del Programma di lavoro della Commissione per la lotta contro le frodi nel periodo 1998-1999[14], che individua espressamente nell'azione contro la contraffazione e la pirateria uno strumento capace di intensificare la lotta alla criminalità economica. Il documento prevede infatti che la Commissione, sulla scorta di una valutazione della normativa vigente nei settori pertinenti, potrebbe proporre provvedimenti normativi per intensificare la reciproca informazione e la cooperazione tra i servizi specializzati degli Stati membri, con l'ausilio della Commissione stessa.

---

7 Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte, GU L 357 del 18.12.1986, p. 1.

8 GU L 341 del 30.12.1994, p. 8. Il 16 giugno 1995 la Commissione ha adottato le disposizioni di applicazione di questo regolamento (Regolamento (CE) n. 1367/95, GU L 133 del 17.6.1995, p. 2).

9 La proposta di modifica è pubblicata nella GU C 108 del 7.4.1998, p. 63, COM(98) 25 del 28.1.1998.

10 COM(97)628 del 10.12.1997, GU C 108 del 7.4.1998, p. 6.

11 COM(95)688 del 20.12.1995.

12 COM(96)589 del 20.11.1996.

13 CSE(97)1 del 4.6.1997.

14 COM(98)278 del 6.5.1998 (cfr. p. 10).

1.4. Campo d'applicazione del Libro verde

Dato che i termini "contraffazione" e "pirateria" si riferiscono spesso a situazioni estremamente diverse non solo fra uno Stato membro e l'altro ma talora anche all'interno dello stesso paese a seconda degli attori che vi sono implicati, è indispensabile precisarne il contenuto ai fini del presente Libro verde. Le informazioni che fornisce il regolamento (CE) n. 3295/94 di cui - come detto - sono in preparazione alcune modifiche[15] e dell'accordo ADPIC/TRIPS[16] offrono le prime utili indicazioni, dalle quali si avverte peraltro l'insufficienza visto che riguardano esclusivamente le merci e solo una parte dei diritti di proprietà intellettuale.

Per essere in grado di cogliere il fenomeno in tutta la sua globalità, le nozioni di contraffazione e di pirateria utilizzate in questo Libro verde sono impiegate per indicare tutti i prodotti, i processi e i servizi che sono oggetto o risultato di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; questa nozione comprende i diritti di proprietà industriale (marchi di fabbrica e marchi commerciali, disegni e modelli industriali, brevetti di invenzione, modelli di utilità, indicazioni geografiche), i diritti degli autori e i diritti a questi connessi (diritti degli artisti interpreti o esecutori, diritti dei produttori di fonogrammi, diritti dei produttori delle prime fissazioni di film, diritti degli organismi di radiodiffusione) e del diritto "*sui generis*" del costruttore di una banca dati[17]. Intesa in senso così ampio, la nozione di contraffazione e di pirateria consente di disciplinare non solo il caso di prodotti che vengono copiati illegalmente (i c.d. "falsi") ma anche il caso di prodotti identici all'originale ma fabbricati senza il consenso del titolare del diritto nella Comunità, come per esempio i pezzi prodotti al di là del numero di esemplari autorizzato dal titolare del diritto. La pirateria nel settore dei servizi riguarderà in primo luogo i servizi di radiodiffusione e i servizi legati allo sviluppo della società dell'informazione.

Viceversa, non rientrano nel campo di applicazione del presente Libro verde gli atti che possono talora, nel linguaggio corrente, essere assimilati alla contraffazione o alla pirateria, quale ad esempio atti che si configurano esclusivamente come comportamenti concorrenziali sleali o parassitari, ma che non ledono direttamente un diritto di proprietà intellettuale (p.es. *look alike*). Sono del pari esclusi gli atti che non costituiscono violazione di un diritto di proprietà intellettuale (p. es. gli atti coperti dal principio dell'esaurimento comunitario dei diritti).

Gli atti che rientrano nel campo di applicazione del presente Libro verde, come sopra individuato, hanno natura estremamente diversificata: ne sono esempi la fabbricazione, la distribuzione, la detenzione per fini commerciali, l'importazione nella Comunità o l'esportazione verso paesi terzi di prodotti contraffatti o falsificati o, ancora, la pirateria di servizi e la fornitura di servizi falsificati.

---

15 Si veda l'art. 1, par. 2, del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994, citato. La proposta del regolamento che è destinato a modificarlo è pubblicata in GU C 108 del 7.4.1998, p. 63.

16 Si veda al riguardo la nota ad art. 51 dell'accordo ADPIC/TRIPS, pubblicato nella GU 336 del 23.12.1994, p. 213.

17 Si veda a quest'ultimo riguardo l'art. 7 e segg. della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, concernente la tutela giuridica delle banche di dati, GU L 77 del 27.3.1996, p. 20.

1.5. Finalità del presente Libro verde

Le finalità del presente Libro verde sono le seguenti:

- dare una valutazione dell'impatto economico della contraffazione nel mercato interno,
- fare un bilancio della normativa attualmente vigente in questo settore, individuando in particolare i problemi e i miglioramenti che possono intervenire sul piano normativo,
- valutare se in questa materia sia necessario un intervento comunitario in considerazione degli obiettivi del mercato interno.

In questa prospettiva esamineremo una serie di ipotesi di intervento con riferimento ai quattro settori specifici precedentemente ricordati e cioè: l'attività di sorveglianza esercitata dal settore privato, l'utilizzazione di dispostivi di natura tecnica, le sanzioni e gli strumenti per fare effettivamente osservare i diritti di proprietà intellettuale e, infine, la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti. Sulla base dei commenti e dei contributi che le perverranno dagli ambienti interessati, la Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'ambito delle proprie competenze, potrebbe tradurre in atto le ipotesi prospettate.

Va precisato al riguardo che le numerose domande che il presente Libro verde rivolge agli ambienti interessati mirano a procurare alla Commissione una visione più completa possibile della situazione e a fornirle i chiarimenti necessari per le eventuali iniziative che essa decida di assumere al termine della consultazione.

La Commissione invita tutti gli ambienti interessati a partecipare fattivamente ad un'ampia consultazione su quest'argomento e a rispondere alle domande che solleva il presente Libro verde. Si richiama l'attenzione sul fatto che i contributi che verranno forniti alla Commissione sa ranno considerati riservati e non saranno portati a conoscenza del pubblico a meno che il loro autore non dia il proprio esplicito consenso.

2. NATURA E CARATTERISTICHE DEL FENOMENO

La contraffazione e la pirateria nel mercato interno costituiscono un fenomeno la cui natura e le cui caratteristiche sono ancora poco conosciute. È bensì vero che le indicazioni fornite dai titolari dei diritti e i sequestri effettuati dalle autorità pubbliche possono fornire utili elementi di valutazione (soprattutto riguardo ai canali utilizzati), ma le informazioni disponibili attualmente sono troppo parziali e lacunose per consentire una piena comprensione della natura e delle caratteristiche del fenomeno nel mercato interno. Una valutazione completa e precisa del complesso di tutti gli elementi in gioco costituisce quindi una condizione pregiudiziale a qualsiasi iniziativa comunitaria che voglia dare una risposta adeguata a questo fenomeno.

La prima precisazione che va fornita riguarda i comportamenti e gli atti che, nel mercato interno, vengono qualificati come atti di contraffazione o di pirateria. Effettivamente, risulta che col termine "contraffazione" o "pirateria" ci si riferisce a cose estremamente diverse. Ad esempio, può trattarsi dell'apposizione di un marchio su un prodotto fabbricato con frode e del tutto diverso dal prodotto autentico, oppure della riproduzione perfetta di un determinato prodotto senza l'autorizzazione del titolare. Casi di contraffazione e di pirateria di natura diversa possono richiedere risposte diverse. Non bisogna poi dimenticare che certi atti costituenti contraffazione o pirateria possono essere compiuti al di fuori dei limiti territoriali del mercato interno, ragion per cui occorre anche tener conto degli atti compiuti nei paesi terzi, nonché degli eventuali strumenti d'azione di cui la Comunità dispone per il loro contrasto (tali atti sono qualificabili come contraffazione o pirateria comunitaria quando l'epicentro del fenomeno - caratterizzato dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale - si trova nel mercato interno).

Venendo ora ai settori colpiti dal fenomeno in questione, sembra che il bersaglio dei contraffattori non siano più soltanto i prodotti di lusso di grande prestigio (profumi, orologi, tessili, articoli di pelletteria ed altri accessori) ma un po' tutti i settori. Le attività illecite colpiscono frequentemente anche il settore del diritto d'autore, e soprattutto le registrazioni sonore e video e, in questi ultimi anni, anche il settore informatico. Dagli interventi delle autorità doganali a questo riguardo emerge che il fenomeno investe anche settori e prodotti estremamente diversi come gli occhiali, le penne a sfera, gli gnomi da giardino, le sedie da giardino, le carte da gioco, i biscotti, gli interruttori e, addirittura, le pentole[18]. La contraffazione colpisce anche prodotti estremamente sensibili sotto il profilo della salute e della sicurezza pubblica, come i medicinali e il materiale medico, i giocattoli, i ricambi delle automobili[19] e degli aerei. È quindi importante conoscere esattamente i settori economici colpiti da questo fenomeno nel mercato interno poiché può trattarsi di prodotti che comportano rischi per la sicurezza e la salute pubblica se vengono violate le normative tecniche e di sicurezza.

Un altro elemento di cui occorre tener conto sono le attività e i comportamenti attraverso i quali il fenomeno si manifesta nel mercato interno: può trattarsi non solo della fabbricazione di prodotti che violano un diritto di proprietà intellettuale, ma anche della commercializzazione, distribuzione, importazione ed esportazione dei prodotti stessi o, ancora, della fornitura di servizi nonché dell'utilizzazione e dell'apposizione di un marchio senza l'autorizzazione del titolare. Anche in questi casi le risposte che la Comunità dovrà fornire per contrastare il fenomeno dipenderanno dalle informazioni raccolte. Negli Stati membri interessati dal fenomeno non esistono attualmente dati precisi che consentano di affermare che un certo Stato membro è più colpito degli altri dalla contraffazione e dalla pirateria. Inoltre, non si può escludere a priori che i contravventori utilizzino e facciano leva sulle disparità tra gli ordinamenti giuridici nazionali. È necessario raccogliere informazioni precise in modo da conoscere i flussi dei prodotti contraffatti ed usurpati e, conseguentemente, individuare i punti deboli nel mercato interno. Per i prodotti ed i servizi contraffatti ed usurpati provenienti in particolare dai paesi terzi può esser interessante sapere quali siano i paesi di provenienza o di origine, in modo da poter agire preventivamente contro il fenomeno.

Inoltre, vista la grande varietà dei diritti di proprietà intellettuale, sembra indispensabile sapere quali siano i diritti che vengono lesi più frequentemente. Infine, un contributo ad una adeguata risposta a questo fenomeno nel mercato interno può venire da una conoscenza delle modalità con le quali vengono compiuti gli atti di contraffazione e di pirateria (canali di distribuzione, natura permanente o stagionale del fenomeno, ecc.) Stando alle informazioni di cui si dispone, risulterebbe che i canali che prende la contraffazione e la pirateria siano due: i circuiti clandestini e i circuiti commerciali abituali. I primi si organizzano per definizione al di fuori del mercato regolare ("mercato nero"): per strada, nei mercati pubblici, per corrispondenza e anche attraversi Internet. Risulta anche che esistano circuiti commerciali normali, come p. es. nel settore automobilistico. Ancorché rigorosamente controllato a livello comunitario, il mercato dei medicinali risulta anch'esso vittima del fenomeno, con particolare riguardo per le esportazioni verso paesi terzi. Sotto vari profili le merci contraffatte e falsificate sarebbero ormai da considerare attività riconducibili alla criminalità organizzata[20], che in questa attività troverebbe un comodo mezzo per riciclare fondi provenienti da altre attività illecite (traffico di armi e di droga).

---

18 Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) 3295/94, COM(98)25 del 28.1.1998.

19 Nel settore automobilistico vengono contraffatti elementi della carrozzeria o della meccanica (freni, motore, sterzo, sospensioni e i pneumatici).

20 Si veda il programma d'azione sulla criminalità organizzata che il Consiglio ha adottato il 28 aprile 1997, GU C 251 del 15.8.1997.

Domande:

1. Condividete l'impostazione qui suggerita in merito al campo d'applicazione del presente Libro verde oppure pensate che occorra tener conto di altri atti o comportamenti e, in caso affermativo, quali?

   In quali settori di attività e, eventualmente, in quale comparto specifico si manifesta la contraffazione o la pirateria delle merci?

   Quali sono, a vostro parere, le cause del fenomeno?

2. Si prega di precisare se avete constatato questo fenomeno:

   - nella fase della fabbricazione?

   - nella fase della distribuzione?

   - nel momento degli scambi intracomunitari delle merci importate precedentemente nella Comunità in modo irregolare da un paese terzo?

   - in materia di fornitura di servizi?

   - in altre fasi?

3. Potete indicare, per ciascuna delle fasi sopra indicate, in quali Stati membri, o in quale regione di uno Stato membro della CE si manifesta questo fenomeno?

   Potete precisare da quale paese hanno origine le merci o i servizi in questione?

4. Potete precisare, per ciascun caso, quali sono i diritti che vengono violati (marchi, disegni o modelli, brevetti, diritti d'autore o diritti connessi, diritto*sui generis* dei costruttori di banche dati, ecc.)? Se possibile, precisate quale sia il diritto violato.

5. Potete fornire una breve descrizione delle caratteristiche degli atti di contraffazione o pirateria di cui siete a conoscenza (canali distributivi, natura permanente o stagionale, ecc.)?

   A vostra conoscenza, questi atti presentano connessioni con altre forme di attività criminale ovvero connessioni con la criminalità organizzata?

3. ANALISI ECONOMICA: AMPIEZZA E CONSEGUENZE DEL FENOMENO

Come si è detto, mentre esistono dati quantitativi riferiti al fenomeno nella sua dimensione globale, la sua estensione nel mercato interno non è facilmente quantificabile. A livello nazionale, europeo e internazionale, varie organizzazioni rappresentative dei vari settori economici effettuano con una certa regolarità delle valutazioni sull'estensione della contraffazione e della pirateria; tuttavia, pur fornendo utili indicazioni, queste valutazioni danno solo un'idea sommaria del problema. Va aggiunto che gli interventi e i sequestri effettuati dalle autorità doganali e di polizia (che pure dimostrano che contraffazione e pirateria sono in crescita anche all'interno della Comunità) mettono in luce solo alcuni aspetti del fenomeno. Prima di pensare ad un intervento della Comunità in questo campo è quindi indispensabile disporre di informazioni più precise sulle effettive dimensione che ha assunto questo fenomeno nel mercato interno rispetto al commercio dei prodotti legittimi.

Analoghe considerazioni valgono riguardo alle conseguenze della contraffazione e della pirateria dei prodotti nel mercato interno: è difficile infatti fornire dati quantitativi precisi; certo è che, dal punto di vista degli effetti sul piano economico-sociale, il fenomeno della contraffazione e della pirateria si

traduce, per le imprese (che spesso investono somme rilevanti in ricerca, marketing e pubblicità) in un calo del fatturato e in una perdita delle quote di mercato che spesso hanno conquistato a caro prezzo. Vi è poi un altro risvolto e cioè un pregiudizio immateriale e morale, dovuto al danno d'immagine che subiscono i prodotti presso la clientela. È evidente che, se le imprese non sono in condizioni di recuperare quanto hanno speso per investimenti e ricerca e sviluppo, la creatività e l'innovazione troveranno seri limiti nella Comunità. Le conseguenze della pirateria nel settore dei compact-disc[21] e dei medicinali[22] parlano chiaro a questo riguardo. Sul piano sociale, il pregiudizio subito dalle imprese si ripercuote in fin dei conti sul numero di posti di lavoro che esse possono offrire.[23].

Dal punto di vista dell'economia nazionale questo fenomeno determina conseguenze economiche di rilievo: per lo Stato membro o per la Comunità determina un minor gettito fiscale (dazi doganali, IVA) e può dar luogo a tutta una serie di infrazioni alla normativa del lavoro, se le merci contraffatte o falsificate vengono prodotte in fabbriche clandestine con personale non dichiarato. Questa situazione rappresenta una vera e propria minaccia per l'economia generale perché può indurre una destabilizzazione dei mercati dei prodotti che ne sono vittima, mercati che talora sono molto fragili, come nel caso dei prodotti tessili.

Contraffazione e pirateria hanno anche conseguenze pregiudizievoli per i consumatori. In genere sono accompagnate da una truffa deliberata a danno del consumatore sulla qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto corredato, ad esempio, da un marchio famoso. Quando acquista prodotti contraffatti o falsificati al di fuori dei normali canali commerciali, il consumatore non beneficia, in genere, né di un servizio post vendita né di difese efficaci in caso di danni. Oltre a rappresentare una turbativa dell'ordine pubblico economico, questo fenomeno rappresenta anche una vera e propria minaccia per la società nel suo insieme poiché può recare pregiudizio alla salute pubblica (contraffazione di medicinali, bevande alcoliche adulterate) o alla sicurezza pubblica (contraffazione di giocattoli, di parti di automobili o di aeroplani).

Domande:

6.	Siete in possesso di dati precisi (numerici) e, in caso affermativo, di quali dati, sull'estensione della contraffazione e della pirateria nei settori di attività interessati? Qual è la percentuale dei prodotti contraffatti o falsificati rispetto al commercio legittimo?

---

21 Il fabbricante di CD "pirata" non deve sostenere alcuna spesa per la registrazione, non paga la licenza, non paga i diritti agli artisti né le spese per l'autorizzazione della riproduzione. Altre voci di spesa che non deve sostenere sono quelle per la promozione del prodotto, per il testo che lo accompagna, per la preparazione della sua veste grafica, della confezione e dell'imballaggio, tutte spese che sono invece sostenute dalle case discografiche. Inoltre, dato che i prodotti contraffatti hanno spese di distribuzione nettamente inferiori, il costo del disco risulta, per il contraffattore, inferiore del 60% circa al costo che deve sostenere il distributore legittimo. *Dulcis in fundo*, il contraffattore non corre alcun rischio commerciale poiché in genere concentra la sua attività sui prodotti che si vendono di più.

22 Per quanto attiene i medicinali, il contraffattore che riesce a procurarsi la composizione di un determinato medicinale risparmia le spese di ricerca (che in questo settore sono particolarmente elevate) e può quindi fabbricare e vendere il prodotto a prezzi di assoluta concorrenza. Inoltre può anche ridurre le spese diminuendo le dosi o talora sostituendo i componenti con prodotti del tutto inefficaci. Per di più, grazie alle moderne tecniche di stampa, può contenere entro certi limiti le spese di imballaggio e etichettatura.

23 Secondo una recente inchiesta realizzata dal KPMG, dall'Union des Fabricants e dalla Sofres, in Francia si sono persi, a causa della contraffazione, circa 38 000 posti di lavoro (fonte: *Les Echos*, del 28.1.1998). Secondo un altro studio dell'agenzia Price Waterhouse, riducendo del 10% i prodotti falsificati nel settore del software (che è il livello negli Stati Uniti) si verrebbero a creare oltre 250 000 posti di lavoro in Europa entro il 2001 (fonte: *Blick durch die Wirtschaft*, 28.5.1998).

7. Siete in grado di fornire dati precisi sulle conseguenze economiche e sociali di questo fenomeno nei settori di attività interessati:

- per le imprese (perdita di posti di lavoro, calo del fatturato, ecc.)?

- per le economie nazionali (lavoro in nero, minori entrate fiscali, ecc.)?

Potete fornire dati precisi sulle eventuali conseguenze del fenomeno sotto il profilo della protezione del consumatore (salute, sicurezza)?

Qualora la contraffazione e la pirateria diano anche origine ad altre attività illecite (sul piano sociale, fiscale...), potete precisare la percentuale che questo fenomeno rappresenta rispetto a queste attività?

4. ANALISI GIURIDICA

Il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale è frutto, a livello internazionale, dei lavori dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) e dei lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO) in seno alla quale è stato elaborato l'accordo ADPIC/TRIPS; dal canto suo, la Comunità ha armonizzato le normative nazionali o ha creato diritti nuovi al duplice scopo di conformarsi alle prescrizioni internazionali e di dare un contributo alla realizzazione del mercato interno. Gli Stati membri hanno fatto la loro parte, adeguando la normativa interna in materia di proprietà intellettuale ma, sotto taluni profili, sussistono tuttora alcune differenze sul piano interno dovute alle peculiarità dei singoli ordinamenti nazionali.

Una prima risposta alla contraffazione e alla pirateria va individuata nel miglioramento delle disposizioni sostanziali in materia di proprietà intellettuale. In questo settore, oltre all'armonizzazione dei diritti di p.i., la creazione di diritti unitari - come quelli che conferisce il marchio comunitario[24] - può ridurre in certa misura i rischi di contraffazione e di pirateria: i diritti unitari, infatti, conferiscono una tutela uniforme e producono effetti su tutto il territorio della Comunità, favorendo la massima trasparenza e rendendo i mercati più omogenei e, per i loro titolari, più facili da sorvegliare. Un secondo grande vantaggio del sistema unitario è che dissolve le difficoltà che derivano dalle disomogeneità tra regimi nazionali. Una delle possibili risposte al fenomeno della contraffazione e della pirateria nel mercato interno europeo va quindi individuata in un ulteriore lavoro legislativo inteso a creare diritti unitari nella Comunità. La risposta sul piano sostanziale non è necessariamente uniforme e può variare in relazione ai singoli diritti di proprietà intellettuale: ad esempio essa potrà limitarsi, in alcuni casi, a intensificare l'opera di armonizzazione onde precisare taluni aspetti sui quali i tribunali nazionali hanno dato interpretazioni divergenti.

Un altro modo per contrastare la contraffazione e la pirateria va individuato in una serie di misure e procedimenti atti a garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale. Sotto questo profilo si ricorderà che l'accordo ADPIC contiene un certo numero di disposizioni di minima di cui tutti i membri dell'OMC devono tener conto. Fino ad oggi le iniziative assunte a livello comunitario in ottemperanza a quest'accordo hanno riguardato le misure di controllo alla frontiere esterne della Comunità, mentre per gli altri aspetti contemplati dall'accordo ADPIC è intervenuta, in certa misura, un'armonizzazione di fatto delle legislazioni nazionali. Va però osservato che, per gli aspetti non contemplati dall'accordo ADPIC, spetta a ciascuno Stato membro disporre per il controllo e la repressione del fenomeno, con la conseguenza che tra un paese e l'altro possono registrarsi discordanze anche significative. A questo riguardo non si insisterà mai abbastanza sul fatto che la contraffazione e la pirateria sono attività che hanno ormai assunto una dimensione transnazionale e che, per il livello di organizzazione e di professionalità che hanno raggiunto, non possono più essere

[24] Regolamento (CE) 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, GU L 11 del 14.1.1994, p. 1.

contrastate efficacemente da un'azione isolata dei singoli Stati membri. Ecco quindi perché è importante valutare l'efficacia delle misure e dei procedimenti attualmente vigenti, anche sul piano pratico e studiare quali miglioramenti possano essere introdotti. A questo riguardo sarà opportuno prendere in considerazione certe disposizioni contemplate da alcuni ordinamenti nazionali che si sono rivelate particolarmente efficaci nella pratica. In alcuni settori in cui la moda gioca un ruolo preponderante e in cui la maggior parte delle vendite vengono realizzate in periodi relativamente brevi, occorre chiedersi se le misure e le procedure per la lotta contro la contraffazione e la pirateria siano sufficientemente efficaci per consentire interventi rapidi.

Benché questa situazione non sia disciplinata dalla normativa comunitaria sui controlli delle merci contraffatte e falsificate alla frontiera esterna[25], è utile, nell'ambito del presente Libro verde, valutare i mezzi di cui il titolare del diritto può disporre nel mercato interno per far rispettare il proprio diritto di proprietà intellettuale in caso di merci fabbricate legalmente fuori dalla Comunità ma importate in essa senza il suo consenso ("importazioni parallele"). Ovviamente, questa valutazione non mira a rimettere in discussione il principio dell'esaurimento comunitario dei diritti, che è ormai stato chiaramente sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE[26] e consacrato dalla legislazione comunitaria[27]. In questa valutazione bisognerà anche tener conto della situazione specifica di ciascun diritto di proprietà intellettuale.

Domande:

8. Qual è, in generale, secondo la vostra esperienza pratica, la principale carenza che avete riscontrato nell'arsenale legislativo vigente in materia di contraffazione e pirateria?

9. Il diritto sostanziale comunitario e internazionale in materia di proprietà intellettuale vi sembra attualmente idoneo a prevenire le contraffazioni e le falsificazioni nel mercato interno? Se necessario, si prega di fare una distinzione a seconda dei diritti di proprietà intellettuale in questione.

   In caso di risposta negativa, quali miglioramenti dovrebbero esservi apportati?

   In particolare, ritenete opportuno che certe disposizioni sostanziali che esistono sul piano nazionale e internazionale debbano essere contemplate a livello comunitario? Se sì, quali? Si prega di specificare, facendo eventualmente una distinzione a seconda dei singoli diritti di proprietà intellettuale.

   Esistono, a vostro parere, aspetti che devono essere precisati in considerazione della giurisprudenza dei tribunali nazionali?

10. Le disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali relative alle misure e procedure per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono, a vostro giustizio, idonee a prevenire e reprimere il pregiudizio recato al mercato interno?

    In caso di risposta negativa, quali miglioramenti dovrebbero essere apportati?

---

25 Si veda l'art. 1, par. 4, del citato regolamento (CE) 3295/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994.

26 Si veda in particolare la sentenza *Merck & Co. Inc. c/ Stephar* del 14.7.1981, causa 187/80, Racc. 1981, p. 2063.

27 Si veda l'art. 7, par. 1, della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 che ravvicina le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, GU L 40 del 11.2.1989, p. 1.

Ritenete che alcune misure e procedure che esistono sul piano nazionale e internazionale abbiamo bisogno di essere contemplate a livello comunitario? Se sì, quali? Si prega di fare una distinzione a seconda dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

11. Sul piano pratico, ritenete che le misure e procedure che vengono applicate siano efficaci?

    Nel caso negativo, quali dovrebbero essere, a vostro giudizio, le correzioni e le modificazioni da apportare? Fate eventualmente una distinzione a seconda dei diritti di proprietà intellettuale interessati.

    Nei settori in cui si verificano fenomeni legati alla moda, le misure e le procedure predisposte per la lotta contro la contraffazione e la pirateria, sono, secondo la vostra esperienza, sufficientemente efficaci per consentire di intervenire in tempi rapidi?

12. Nel caso di merci fabbricate legalmente fuori dalla Comunità ma importate nella Comunità senza il consenso del titolare del diritto ("importazioni parallele"), i mezzi di cui il titolare dispone per far rispettare il proprio diritto di proprietà intellettuale sono sufficienti a vostro giudizio?

    In caso negativo, quali sarebbero i miglioramenti da apportare?

13. Nel vostro specifico settore di attività, se aveste la scelta fra vari diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di un procedimento giudiziario, qual è il diritto che, secondo la vostra esperienza, offre la tutela più efficace? Se necessario fate una distinzione a seconda dei paesi interessati.

5. SOLUZIONI POSSIBILI

Per lottare in modo efficace contro la contraffazione e la pirateria sono ipotizzabili misure di portata orizzontale che possono articolarsi in quattro direzioni: attività di sorveglianza esercitata dal settore privato, ricorso a dispositivi tecnici, sanzioni e strumenti idonei a garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale, cooperazione amministrativa fra autorità competenti.

5.1. Le attività di sorveglianza esercitate dal settore privato

Frutto di iniziative private di associazioni e organizzazioni professionali nazionali, europee e internazionali (come le associazioni di fabbricanti, le associazioni dei titolari di marchi e le società di gestione collettiva dei diritti) queste attività consistono, in genere, nel seguire l'evoluzione del mercato, fornire consigli e sostegno alle industrie interessate, collaborare con le autorità pubbliche (dogane, polizia, autorità giudiziaria), vigilare sulle attività sospette e scoprire gli atti di contraffazione e di pirateria, informare il pubblico ed eventualmente convincere le pubbliche autorità della necessità di modificare la normativa vigente. Iniziative siffatte sono spesso molto efficaci nella lotta contro la contraffazione e la pirateria. Tuttavia, la sorveglianza esercitata dal settore privato deve svolgersi nel rispetto delle regole comunitarie di concorrenza. Queste ultime sono di importanza decisiva per l'instaurazione di un mercato interno competitivo, del quale fanno parte i beni e i servizi tutelati dai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione interverrà con determinazione ogni volta che abbia il minimo sospetto che queste regole siano state violate. Di conseguenza, le proposte che seguono devono essere lette tenendo conto di questa riserva.

Sorveglianza del mercato

La sorveglianza del mercato è un fattore che consente di scoprire gli atti di contraffazione e pirateria ed emanare le opportune misure preventive e repressive. Beninteso, l'efficacia della sorveglianza dipende in larga misura dall'estensione del mercato di cui trattasi e dal numero di attori che su esso operano. Quanto minore è il numero degli operatori interessati, tanto più facile sarà esercitare la sorveglianza. Ad esempio, nel settore dei CD, è stato messo a punto un sistema di identificazione che

consente di scoprire l'origine della pirateria. A livello di mercato interno occorre quindi valutare l'efficacia dei sistemi di sorveglianza attualmente esistenti e, quando in un settore determinato non ne esiste alcuno, valutare se sia necessario istituirlo.

Domande:

14. Nel vostro settore di attività esiste un sistema di sorveglianza del mercato mirante a scoprire i casi di contraffazione o di pirateria?

    In caso affermativo, questo sistema di sorveglianza funziona in modo soddisfacente?

    In caso negativo, quali miglioramenti dovrebbero essere apportati, a vostro giudizio? Questi miglioramenti dovrebbero essere introdotti a livello comunitario? Se sì, si prega di precisare come.

    Nell'ipotesi in cui nel vostro settore di attività non esistano sistemi di sorveglianza del mercato, ritenete che l'istituzione di un sistema siffatto serva a dare un contributo efficace alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno? In caso affermativo, è opportuno che questo sistema venga istituito a livello comunitario? Si prega di precisare.

Rafforzamento della cooperazione

Le forme di lotta contro la contraffazione e la pirateria che queste organizzazioni portano avanti (p. es. la raccolta delle informazioni disponibili) potrebbero ricevere un incoraggiamento a livello nazionale o comunitario. Iniziative del genere potrebbero prendere ad esempio la forma di una partecipazione delle amministrazioni competenti, per il contrasto di questo fenomeno, all'alimentazione delle banche dati gestite da queste organizzazioni o alla creazione di una grande banca dati centrale che potrebbe essere alimentata dalle organizzazioni di settore e dalle suddette amministrazioni. In entrambi i casi sarà opportuno garantire l'osservanza delle norme che tutelano la riservatezza dei dati a carattere personale. Pure prospettabile è un'iniziativa intesa a promuovere la creazione di organizzazioni del genere laddove queste non esistano e a incoraggiare il ravvicinamento o il raggruppamento di queste organizzazioni.

Del pari, potrebbe anche essere incoraggiato lo scambio di esperienze fra le organizzazioni professionali e i servizi preposti al contrasto della contraffazione e della pirateria[28] , come pure l'istituzione - ad opera delle pubbliche autorità, d'intesa con queste organizzazioni - di moduli di formazione per i funzionari delle amministrazioni competenti. A iniziative del genere potrebbe fornire un sostegno finanziario il programma FALCONE, che eroga contributi finanziari a progetti di dimensione europea[29]. In considerazione della loro rilevante funzione preventiva si potrebbe anche fornire un sostegno finanziario alle campagne di sensibilizzazione e di comunicazione rivolte al pubblico.

Per altro verso, la cooperazione tra i poteri pubblici e le organizzazioni professionali, in particolare sul piano dello scambio di informazioni, potrebbe essere ulteriormente formalizzata ed assumere veste di protocolli di accordo in base ai quali le organizzazioni si impegnerebbero a comunicare alle autorità pubbliche le informazioni di cui vengono direttamente a conoscenza o che possono acquisire

---

28 In vari Stati membri questa funzione è assunta dall'amministrazione doganale. In caso di rinvenimento di prodotti contraffatti o falsificati, quest'ultima mette tutti i dati a disposizione del servizio di polizia cui spetta svolgere le indagini oppure (come nel Regno Unito e in Germania, dove l'amministrazione doganale ha poteri di indagine) svolge essa stessa i necessari accertamenti.

29 Azione comune del 19 maggio 1998, adottata dal Consiglio, sulla base dell'art. K.3 del TUE, che istituisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato ai responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone), GU L 99 del 31.3.1998, p. 8.

indirettamente attraverso i loro aderenti sui casi di contraffazione o di pirateria dei prodotti; a loro volta, le pubbliche autorità fornirebbero, nell'osservanza delle norme di riservatezza e nei limiti consentiti dalla legge, le informazioni sui casi di contraffazione e di pirateria eventualmente individuati, in modo da consentire alle organizzazioni e ai loro aderenti di agire rapidamente anche promuovendo azioni giudiziarie.

Domande:

15. A vostro giudizio, promuovere le attività delle organizzazioni professionali del tipo campagna di sensibilizzazione del pubblico o del tipo raccolta e diffusione delle informazioni può essere un mezzo idoneo per rendere più incisiva la lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno?

    Ritenete opportuna un'iniziativa in materia a livello comunitario?

    A questo riguardo, cosa pensate, p. es., dell'istituzione di una banca dati centrale o del potenziamento delle banche dati esistenti (con riserva, beninteso, dell'osservanza delle regole di riservatezza e protezione dei dati)?

    Siete del parere che eventuali iniziative a livello comunitario intese a incoraggiare la creazione o il raggruppamento delle organizzazioni professionali siano atte a migliorare la lotta contro questo fenomeno?

16. A vostro giudizio, in che modo si potrebbe intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni reciproche fra autorità pubbliche ed organizzazioni professionali?

    Per esempio, in base alla vostra esperienza, ritenete che stipulando in questi ambiti protocolli di accordo tra autorità pubbliche e organizzazioni professionali si possa dare un utile contributo alla lotta contro questo fenomeno?

Miglioramento del quadro normativo

Spesso le organizzazioni sopra ricordate svolgono funzioni di controllo e di indagine per conto dei loro aderenti; potrebbe quindi ipotizzarsi anche un'estensione e un ampliamento dei poteri delle organizzazioni impegnate nella lotta contro la contraffazione e la pirateria che conferisca loro il potere di rappresentare in giudizio gli interessi collettivi di cui sono portatrici. In termini più generali, si potrebbe studiare la possibilità di istituire una cornice legislativa per le azioni e gli interventi esperibili da parte delle organizzazioni che lottano contro la contraffazione e la pirateria. Questa iniziativa potrebbe eventualmente sfociare in una ristrutturazione delle loro attività operative, non esclusa la loro eventuale partecipazione a singole operazioni di controllo effettuate dalle autorità competenti.

Domande:

17. Secondo la vostra esperienza, le possibilità d'azione e di intervento operativo delle organizzazioni professionali coinvolte nella lotta contro la contraffazione e la pirateria sono sufficienti per un contrasto efficace di questo fenomeno?

    In caso negativo, ritenete che l'emanazione di alcune regole che disciplinino le azioni e gli interventi di queste organizzazioni (ad esempio per associarle più strettamente all'attività delle autorità pubbliche) consentirebbe di agire più incisivamente contro questo fenomeno?

    In caso affermativo, secondo quali modalità si dovrebbe conseguire questo obiettivo?

18. Nell'ambito dei procedimenti giudiziari queste organizzazioni professionali svolgono un ruolo sufficientemente efficace?

    Ritenete, ad esempio, che un ampliamento dei loro diritti (legittimazione attiva nella difesa degli interessi collettivi di cui sono portatori) possa rendere più efficace la lotta contro questo fenomeno nel mercato interno?

    In caso affermativo, in che modo potrebbe prospettarsi questa possibile estensione di poteri (dimostrazione dell'interesse ad agire, ...)?

19. Secondo la vostra esperienza, quali sono gli organi nazionali o internazionali, o le organizzazioni professionali che sembrano agire in modo più efficace nel contrastare contraffazione e pirateria?

5.2. Il ricorso a dispositivi tecnici

Nella lotta contro la contraffazione e la pirateria uno dei mezzi di cui dispongono i titolari dei diritti di proprietà intellettuale è l'utilizzazione di dispositivi tecnici atti a proteggere e garantire l'autenticità dei loro prodotti o servizi. I dispositivi tecnici in questione assumono le forme più diverse: ologrammi, mezzi ottici, smart cards (carte intelligenti o magnetizzate), sistemi magnetici, codici biometrici, inchiostri speciali, etichette microscopiche ed altri ancora. Il dispositivo tecnico facilita il perseguimento e la repressione della contraffazione e della pirateria. Grazie a questi dispositivi, le utilizzazioni illecite delle opere, dei prodotti e dei servizi possono essere facilmente "pedinate", consentendo in tal modo una più efficace individuazione e perseguimento dei contravventori. Tuttavia, se è vero che consentono di individuare i prodotti contraffatti o falsificati più grossolanamente, è anche vero che questi dispositivi tecnici in genere non resistono agli assalti dei contravventori meglio organizzati o più professionali, i quali riescono a riprodurre a loro volta i dispositivi stessi. Di qui la necessità di predisporre un'adeguata tutela giuridica di questi dispositivi, che ne vieti la violazione, la manipolazione o la neutralizzazione.

Nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi[30] alcuni strumenti internazionali hanno dettato obblighi che garantiscono una tutela giuridica contro la neutralizzazione delle misure tecniche; questi obblighi vengono fatti osservare dai titolari nell'esercizio dei loro diritti di proprietà intellettuale ed hanno lo scopo di evitare che vengano compiuti atti non autorizzati dai titolari stessi o vietati dalla legge. A livello comunitario, la Commissione ha preso una serie di iniziative nel settore della proprietà intellettuale[31] allo scopo di vietare negli Stati membri talune attività illecite aventi ad oggetto i dispostivi tecnici.

L'efficacia dei dispositivi tecnici

Quando le iniziative comunitarie attualmente in corso in materia di proprietà intellettuale saranno discusse nelle sedi appropriate, sarà opportuno chiedersi se i dispositivi tecnici attualmente applicati nel settore della proprietà industriale siano sufficientemente protetti oppure se la loro protezione debba essere garantita o intensificata, ad esempio mediante un'iniziativa comunitaria che vieti negli Stati membri il compimento di alcune attività a fini commerciali inerenti i dispositivi tecnici illeciti (fabbricazione, importazione nella Comunità, vendita, detenzione, installazione, manutenzione, sostituzione, pubblicità, e così via).

---

30 Si vedano l'art. 11 del trattato dell'OMPI sul diritto d'autore e l'art. 18 del trattato dell'OMPI sulle interpretazione e le esecuzioni e i fonogrammi. Questi due trattati sono stati adottati dalla Conferenza diplomatica dell'OMPI su alcune questioni relative al diritto d'autore e ai diritti connessi a Ginevra il 20 dicembre 1996.

31 Si veda l'art. 6 della citata proposta di direttiva del Consiglio sull'armonizzazione di alcuni settori del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Inoltre i dispositivi tecnici che consentono di garantire l'autenticità di beni e servizi o di proteggerli in altro modo non devono essere utilizzati abusivamente per frazionare i mercati e controllare le importazioni parallele. La Commissione non tollererà alcuna violazione del diritto comunitario (e specialmente le norme di concorrenza e le norme relative al mercato interno) che scaturiscano dall'impiego di questi dispositivi.

Domande:

20. Ricorrete a dispositivi tecnici particolari per proteggere i vostri diritti di proprietà industriale? In caso affermativo, quali?

    Questi dispositivi tecnici offrono una protezione efficace? In caso negativo quali problemi avete constatato? Qual è il loro costo?

21. La protezione giuridica di questi dispositivi tecnici è a vostro giudizio sufficiente ad impedire le attività che consentono o facilitano la violazione, la manipolazione o la neutralizzazione non autorizzate di tali dispositivi?

    Questa protezione esiste a livello di ciascuna impresa, dell'industria del suo complesso oppure a livello legislativo ed amministrativo?

22. Per quanto attiene al ruolo dell'autorità pubblica, ritenete che la standardizzazione delle norme di protezione di questi dispositivi tecnici costituisca una risposta adeguata alle attività illecite?

    In caso negativo, quale soluzione potrebbe prospettarsi a vostro giudizio?

    Ferme restando le iniziative attualmente allo studio a livello comunitario nel settore della proprietà intellettuale, sareste favorevoli ad una iniziativa a livello di UE nel settore della proprietà industriale, che miri a vietare in generale, negli Stati membri, attività quali la fabbricazione, l'importazione nella Comunità o la vendita di dispositivi tecnici illeciti?

Il contributo dei programmi di ricerca e sviluppo

I programmi di ricerca e sviluppo della Commissione possono contribuire a fornire soluzioni ai fini dell'utilizzazione dei dispositivi tecnici. Al riguardo sarebbe utili ottenere informazioni, soprattutto sulla natura (ruolo, funzioni) dei dispositivi tecnici ritenuti auspicabili dagli ambienti interessati, così da precisare e meglio mettere a fuoco alcune azioni di ricerca e sviluppo del Quinto programma quadro, con particolare riferimento all'azione n. 2 del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore "Società dell'informazione conviviale" (1998-2002)[32].Queste informazioni potrebbero essere prese in considerazione per l'individuazione delle azioni specifiche di ricerca e sviluppo.

Domande:

23. Se siete del parere che l'utilizzazione di dispositivi tecnici sia idonea a contribuire alla tutela dei vostri diritti di proprietà intellettuale:

    - quali dovrebbero essere, secondo voi, la natura e le funzioni ideali di un dispositivo tecnico che risponda alle vostre esigenze? (Nella risposta non occorre necessariamente prendere in considerazione lo stato della tecnologia, essendo sufficiente specificare le funzioni auspicate).

---

[32] Proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione il 10 giugno 1998, GU C 260/98 del 18.8.1998, p. 16.

- Potete descrivere lo scenario ideale nel quale potrebbe essere impiegato un dispositivo tecnico rispondente alle vostre esigenze?

- Ritiene auspicabile che dispositivi tecnici di protezione siano oggetto di normalizzazione? In caso affermativo a che livello? In caso negativo, per quali ragioni?

5.3. Le sanzioni e gli strumenti per garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale

Oltre che promuovere le attività di sorveglianza del settore privato e la protezione dei dispositivi tecnici, è bene anche valutare la necessità e la praticabilità di un'iniziativa comunitaria che individui le sanzioni e gli strumenti idonei per garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale. Occorre chiederci se debbano essere ipotizzate misure e procedimenti a integrazione di quelli contemplati dall'accordo ADPIC (TRIPS) in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[33] (che rappresentano la piattaforma comune a tutti gli Stati membri della CE) allo scopo di migliorare e rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno. In tale contesto è utile prendere in considerazione alcune disposizioni presenti negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri che hanno dato prova della loro efficacia. Beninteso, le sanzioni e gli strumenti atti a garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale eventualmente prospettabili a livello comunitario dovranno rispettare i principi generali del diritto come, per fare un esempio, il principio di proporzionalità e la tutela della vita privata.

Procedura penale e sanzioni

Tutti gli ordinamenti degli Stati membri prevedono che il contraffattore o il falsificatore sia, in linea di massima, passibile di sanzioni penali, ciò che varia considerevolmente sono il livello e la severità delle sanzioni. Per alcuni tipi di diritti non è invece prevista alcuna sanzione penale. Va notato che in questi ultimi anni vari Stati membri hanno inasprito la repressione penale della contraffazione e della pirateria: i procedimenti penali offrono infatti alcuni vantaggi rispetto ai procedimenti civili (maggiore efficacia dissuasiva, maggiore efficacia nella ricerca e nell'acquisizione delle prove, ecc.).Occorre quindi chiedersi quanto efficace sia l'attuale livello di repressione nel mercato interno e quali eventuali miglioramenti possano esserle apportati. Poiché la contraffazione e la pirateria si articolano in una serie di operazioni successive, è importante sapere se tutti gli anelli di questa catena, dal fabbricante al rivenditore passando per gli intermediari, siano presi in considerazione dalla legge applicabile. Un'altra questione importante sta nello stabilire se le già rilevate differenze fra gli Stati membri possono avere effetti sulla localizzazione delle attività di contraffazione e di pirateria nel mercato interno.

Dal canto suo la Comunità deve vigilare affinché la legislazione comunitaria venga applicata correttamente e, perciò, non può disinteressarsi della repressione delle violazioni del diritto comunitario. In una comunicazione del 1995[34], la Commissione ha già in varie occasioni mostrato la necessità di provvedimenti, segnatamente sanzioni, atti a garantire il corretto funzionamento del mercato interno anche nel settore della protezione della proprietà industriale e commerciale. In seguito a tale comunicazione, il Consiglio ha adottato una risoluzione il 29 giugno 1995 che impone agli Stati membri di sanzionare le infrazioni del diritto comunitario con la stessa severità con cui

---

33 Si vedano gli artt. da 41 a 61 dell'accordo (GU L 336 del 23.12.1994).

34 Comunicazione sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno, COM(95) 162, del 3.5.1995.

sanzionano le violazioni del diritto nazionale[35] ed ha invitato la Commissione a proseguire lo studio di tali questioni e a presentare, ove necessario, proprie proposte. Successivamente, sono state inserite nei regolamenti e nelle direttive proposte dalla Commissione alcune disposizioni standard in materia di sanzioni, con particolare riferimento al settore della proprietà intellettuale[36].

Sono comunque ipotizzabili anche altri strumenti di repressione. Alcuni ordinamenti nazionali prevedono ad esempio disposizioni particolari al rinforzo delle sanzioni penali. Queste misure sembrano possedere grande efficacia nel contrasto della contraffazione e della pirateria. Fra di esse si possono citare in particolare la chiusura parziale o totale, per un certo periodo, del punto di vendita o della fabbrica in cui è stato compiuto l'atto incriminato. Una soluzione potrebbe consistere nell'estendere misure siffatte a tutta la Comunità.

Domande:

24. Stante il fatto che le disposizioni dell'accordo ADPIC (TRIPS) applicate negli Stati membri prevedono l'instaurazione di procedimenti penali e l'irrogazione di pene in certe situazioni, ritenete che debbano essere apportati miglioramenti complementari per garantire l'osservanza dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno?

    In caso affermativo, potete indicare quali?

    È sufficiente la legislazione attualmente in vigore per disciplinare i diversi attori che intervengono nella catena di contraffazione o di pirateria? In caso negativo, quali disposizioni dovrebbero a vostro giudizio essere varate per cercare i veri responsabili?

    Le differenze che si riscontrano fra gli Stati membri hanno, a vostro giudizio, effetti sulla localizzazione delle attività di contraffazione e di pirateria nella Comunità?

25. Per consentire l'uniforme applicazione della normativa nel mercato interno, ritenete che l'istituzione di sanzioni comunitarie, destinate a integrare le sanzioni nazionali, rappresenti uno strumento di lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno?

26. In caso di risposta negativa, a quale o a quali altri strumenti si potrebbe far ricorso, a vostro giudizio?

    Ritenete, p.es., che la chiusura del punto di vendita o della fabbrica in cui è stato compiuto l'atto incriminato sia una misura adeguata ed efficace?

Procedura civile e mezzi di ricorso

Per garantire l'osservanza dei propri diritti di proprietà intellettuale, i titolari hanno a disposizione, a livello nazionale, un certo numero di misure e procedimenti giudiziari, di natura provvisoria o definitiva che possono attivare quando subiscono un pregiudizio. Queste misure e questi procedimenti giudiziari perseguono certamente obiettivi simili in tutti gli Stati membri (anche perché questi ultimi sono tenuti a rispettare l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al commercio - accordo ADPIC/TRIPS concluso nell'ambito dell'OMC) però le loro modalità di attuazione possono essere talvolta molto diverse da uno Stato membro all'altro.

---

35 Risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed effettiva del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno, GU C 188 del 22.7.1995, p. 1.

36 Si veda ad esempio l'art. 8 della citata proposta di direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(97)628), pubblicata in GU C 108 del 1998, p. 6.

Più rapide e efficaci delle misure che possono essere chieste nell'ambito di un giudizio di merito, i provvedimenti provvisori (o provvedimenti d'urgenza) permettono sia di impedire che vengano commessi atti di contraffazione o di pirateria sia di inibirne la prosecuzione e consentono inoltre di preservare gli elementi di prova[37]. In linea di massima, i provvedimenti provvisori non pregiudicano la decisione sul merito. I provvedimenti provvisori, compresi eventualmente quelli disposti nell'ambito di un procedimento non contraddittorio, esistono in linea di massima in tutti gli Stati membri[38]. Nondimeno, negli ordinamenti nazionali esistono notevoli difformità a livello delle norme procedurali che al livello della frequenza con la quale vi si ricorre, difformità che discendono dalle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.

Nella lotta contro la contraffazione e la pirateria l'acquisizione e la conservazione degli elementi probatori è un fattore importante. Sotto questo profilo, il procedimento noto nel diritto britannico come «Anton Piller Order» e il procedimento francese detto "saisie-contrefaçon" possono offrire mezzi estremamente efficaci per acquisire e conservare le prove. Non v'è dubbio che misure siffatte, con le quali vengono conservate le prove nella fase precedente il giudizio ovvero nel corso del giudizio, rappresentano un contributo efficace alla lotta contro la contraffazione e la pirateria.

I vari provvedimenti che possono essere chiesti al giudice nella causa di merito o al giudice di urgenza hanno ad oggetto, in particolare, la cessazione della violazione o la prevenzione di future violazioni, i provvedimenti inibitori e la decisione sulla riparazione del pregiudizio subito. Domande giudiziali tendenti a ottenere una pronuncia inibitoria e a prevenire nuove violazioni sono proponibili in tutti gli Stati membri: in conseguenza di tali decisioni il contravventore è tenuto a porre termine a qualsiasi interferenza che derivi dall'atto di contraffazione. L'interferenza di cui si chieda l'inibitoria riguarda le stesse merci controverse e i dispositivi utilizzati per la loro produzione. Se i principi fondamentali di queste domande sono identici, esistono però differenze a livello delle loro modalità di applicazione, con particolare riferimento alla considerazione degli interessi dei terzi, ai mezzi per eliminare le merci controverse (distruzione, riesportazione, ecc.) e con riferimento alle modalità che il giudice può ordinare per la distruzione o l'asportazione dei dispositivi utilizzati per fabbricare i prodotti che si assumono contraffatti. Uno spunto interessante è suggerito dai giudici olandesi, che possono obbligare il contravventore a ritirare a proprie spese tutti i prodotti che si assumono contraffatti che si trovano in circolazione.

Venendo ai provvedimenti inibitori, va rilevato che si tratta dello strumento cui si ricorre più frequentemente negli Stati membri soprattutto per impedire ai contravventori di recare un nuovo pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale. L'inosservanza di questi provvedimenti viene sanzionata in modo specifico (in genere mediante ammenda, che viene versata o allo Stato o alla persona a favore della quale il provvedimento è stato emesso). Infine, per quanto attiene alla riparazione del danno, il contravventore è tenuto a versare al titolare del diritto i danni e gli interessi a riparazione del pregiudizio da questi subito per effetto della violazione del suo diritto di proprietà intellettuale. Tuttavia, l'entità dei danni - che sono in genere liquidati anche quando non vi sia stata colpa - viene spesso considerata dagli operatori di entità insufficiente a garantire un adeguato risarcimento del danno sofferto.

Se questi provvedimenti e procedimenti giudiziari sono comuni a tutti gli Stati membri resta però il fatto che le loro modalità di applicazione possono variare da uno Stato all'altro: è pertanto necessario

---

37 Secondo la definizione che ha dato la Corte di giustizia delle CE, costituiscono provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles "*i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare i diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza*" (sentenza Reichert del 26.3.1992, causa. C-261/90, Racc. 1992, p. I-2149).

38 Si vedano in particolare il procedimento di *kort geding* nei Paesi Bassi o il procedimento di urgenza (procédure en référé) in Francia.

studiare la loro efficacia nel mercato interno ed esaminare quali miglioramenti possano eventualmente essere introdotti, senza perdere di vista quelle misure e procedure che si sono dimostrate efficaci in certi Stati membri.

Domande:

27. Dato che le disposizioni dell'accordo ADPIC, applicate negli Stati membri, prevedono l'instaurazione di procedimenti e l'emanazione di misure efficaci e dissuasive, ritenete opportuno apportare miglioramenti supplementari per far rispettare il diritto di proprietà intellettuale nel mercato interno?

    In caso affermativo, quali miglioramenti?

    Fra le misure e i procedimenti giudiziari attualmente in vigore, quali sono i più efficaci, secondo la vostra esperienza?

    Circa la destinazione dei prodotti riconosciuti contraffatti o usurpati, cosa pensate dell'idea di consegnarli a organizzazioni caritative, anziché procedere alla loro sistematica distruzione? Secondo quali modalità dovrebbe avvenire questa consegna?

28. Che cosa pensate dell'idea di generalizzare nella Comunità europea quelle misure e quei procedimenti giudiziari che esistono in alcuni Stati membri o anche a livello comunitario in settori specifici, per il contrasto della contraffazione e della pirateria e che si sono mostrati efficaci?

    Ad esempio pensate che 1) il ritiro, a spese del contravventore, dei prodotti contraffatti immessi sul mercato o 2) la possibilità per il titolare di ottenere su sua istanza, prima di ogni causa di merito, il sequestro delle merci, come previsto dal diritto francese (saisie-contrefaçon) o britannico (« Anton Piller Order »), costituiscano misure che meriterebbero di essere applicate in tutti gli Stati membri?

Altre misure

Esistono anche misure di altra natura che - a quanto risulta - sarebbero efficaci per il contrasto della contraffazione e della pirateria. Si tratta di misure che trovano applicazione tanto in sede civile che in sede penale. Un esempio è la pubblicazione delle sentenze, che viene spesso utilizzata in Italia ed in Francia, e che è considerata alla stregua di una pena complementare che il tribunale pronuncia in caso di contraffazione o di pirateria.

Un'altra misura è rappresentata dal diritto di informazione. Si tratta di un provvedimento facoltativo previsto dall'accordo ADPIC/TRIPS, indipendente dalla domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno; esso è diretto contro il contravventore, al quale può essere ordinato, pena sanzioni, di rivelare informazioni sull'origine delle merci contestate, i circuiti di distribuzione e l'identità dei terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci. Una misura siffatta, che ha già dimostrato la sua validità nel settore della lotta contro la droga, è particolarmente efficace in quanto consente di localizzare l'origine dell'atto che reca pregiudizio al titolare dei diritti e di soffocare i circuiti di distribuzione. Beninteso, l'eventuale introduzione di un diritto di informazione dovrebbe essere corredata da efficaci provvedimenti protettivi, idonei cioè a garantire la riservatezza delle informazioni che vengono di volta in volta fornite. Questo diritto all'informazione è stato introdotto con successo nell'ordinamento giuridico di alcuni Stati membri (legge del Benelux sul marchio e normativa tedesca sulla proprietà intellettuale)[39].

[39] Su richiesta del Parlamento europeo, il diritto di informazione era stato inserito nella proposta della direttiva sui disegni e modelli nel 1996; successivamente, nel 1997, il Consiglio ha soppresso le

Occorre quindi studiare l'efficacia di misure di questo genere ed esaminare le modalità con cui potrebbero essere eventualmente applicate.

Domande:

29. A vostro giudizio, la pubblicazione delle sentenze costituisce uno strumento efficace ed adeguato nella lotta contro la contraffazione e la pirateria?

    In caso affermativo, con quali modalità deve farsi luogo a questa pubblicazione?

30. L'obbligo, posto a carico del contravventore, di fornire alcune informazioni (diritto di informazione) costituisce, a vostro giudizio, una misura adeguata nella lotta contro la contraffazione e la pirateria?

    In caso affermativo, secondo quali modalità dovrebbe essere attuato tale obbligo?

Competenza giurisdizionale e legge applicabile/diritto applicabile

In relazione alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico sorge parimenti la questione della legge applicabile e della giurisdizione competente quando la contraffazione o la pirateria interessi più Stati membri.

Nell'ipotesi di atti di contraffazione o di pirateria compiuti in più di un paese (o i cui effetti siano avvertiti in più di un paese) può sorgere questione in ordine alla legge da applicare, tenuto conto del fatto che per quasi tutti i diritti di proprietà intellettuale vige il principio dell'efficacia territoriale della protezione. A questo riguardo è bene ricordare che la Convenzione di Roma relativa alla legge applicabile, conclusa il 29 giugno 1980 tra gli Stati membri[40] si applica esclusivamente alle obbligazioni contrattuali; in seno alla Commissione ed al Consiglio sono però in corso lavori preparatori di un possibile strumento internazionale sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (« Roma II »).

Può essere anche interessante, per il titolare del diritto, la facoltà di proporre domanda di provvedimenti inibitori o domanda di risarcimento presso un solo tribunale; in tal caso il giudice può ordinare misure correttive durante tutto il corso del procedimento. Beninteso, in questa ipotesi, devono essere osservate le norme relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

In materia civile e commerciale, le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968[41] dovrebbero consentire di risolvere le difficoltà connesse alla determinazione del tribunale competente. La Convenzione lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni che, in determinate materie, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in attuazione di questi atti (art. 57, n. 3): disposizioni particolari sono quindi state inserite nella normativa comunitaria emanata o in preparazione sul

---

disposizioni ad esso relative, in base al rilievo che una disposizione del genere non rientrava nella sfera di applicazione della direttiva, la quale si limita al semplice ravvicinamento delle normative nazionali che incidono in modo più diretto sul funzionamento del mercato interno.

40 GU L 266 del 9.10.1980, p. 1.

41 Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU C 27 del 26.1.1998 (testo consolidato), già citata [proposta di modifica in GU C 33 del 1998, p. 20].

marchio comunitario e sui disegni o modelli comunitari[42]. Viceversa, non esistono disposizioni di questo tipo nell'ipotesi di violazione di diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale.

È bene ricordare che le disposizioni della Convenzione di Bruxelles costituiscono un complesso significativo di norme regolatrici della competenza giurisdizionale in seno al mercato interno. La Convenzione contiene infatti non solo regole di competenza *ratione materiae,* ma anche regole che disciplinano, ad es., i casi come la pluralità di convenuti, la connessione delle cause e i provvedimenti d'urgenza. Va notato che, se il convenuto non è domiciliato in uno degli Stati contraenti, la competenza del tribunale si determina in base alla legge nazionale di ciascuno degli Stati contraenti. Si tratta di una disciplina piuttosto dettagliata riconducibile alle finalità stesse della Convenzione, che mira a garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze negli Stati contraenti.

L'art. 5, n. 3 della Convenzione prevede una regola speciale in materia di delitti e di quasi delitti, a norma della quale è competente "il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto". Tale disposizione, come del resto la Convenzione nel suo complesso, deve essere interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle CE[43]. Questa disposizione offre una soluzione alternativa all'attore il quale - in ossequio alla norma generale dell'art. 2 della convenzione - potrebbe anche rivolgersi al tribunale dello stato contraente in cui è domiciliato il convenuto.

Per quanto attiene ai provvedimenti provvisori e cautelari, l'art. 24 della Convenzione prevede che misure del genere possano essere richieste in uno Stato contraente a condizione che siano previste dal suo ordinamento, anche quando competente nel merito della controversia sia il giudice di un altro Stato contraente. La Convenzione di Bruxelles permette anche - se ricorrono talune condizioni, come il rispetto del contraddittorio - il riconoscimento e l'esecuzione di uno di questi provvedimenti negli altri Stati membri.

Al riguardo va ricordato che la Commissione, il 26 novembre 1997, ha presentato una proposta volta a modificare alcune disposizioni della Convenzione di Bruxelles: in particolare propone di ampliare la sfera di applicazione dell'art. 5, n. 3 della convenzione e di inserire un nuovo art. 18 bis, che dovrebbe sostituire l'attuale art. 24[44].

Quando i prodotti sono fabbricati in uno Stato membro e devono attraversare il territorio di un altro Stato membro prima della loro prima commercializzazione nella Comunità, possono presentarsi problemi qualora violino un diritto di proprietà intellettuale nello Stato membro di transito. Dal canto loro i tribunali hanno, in pratica, grandi difficoltà a valutare l'entità del danno subito dal titolare del diritto quando i prodotti contraffatti o falsificati sono destinati a un altro Stato membro e, in realtà,

---

42 Si vedano, rispettivamente, l'art. 93, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario e l'art. 86, n. 2 della proposta di regolamento sui disegni e modelli comunitari [COM(96)66].

43 Si vedano in particolare le sentenze *Miniere di potassio d'Alsazia* (30 novembre 1976) causa 21/76, Racc. 1976, p. 1735 e *Shevill* (7 marzo 1995), causa C-68/93, Racc. 1995, p. I-415.Nella prima sentenza la Corte ha ritenuto che il convenuto poteva essere citato, a scelta dell'attore, o dinanzi al tribunale del luogo in cui si era prodotto il danno o dinanzi al tribunale del luogo in cui si era verificato l'evento che aveva provocato il danno. Nella seconda sentenza, che verteva sulla diffamazione mediante articolo di stampa diffuso in vari Stati contraenti, la Corte ha ritenuto che la vittima avesse facoltà di promuovere nei confronti dell'editore un'azione per risarcimento sia dinanzi al giudice dello Stato contraente del luogo in cui è stabilito l'editore della pubblicazione diffamatoria (giudice che è competente a risarcire integralmente i danni derivanti dalla diffamazione) sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato contraente dove la pubblicazione è stata diffusa e dove la vittima assume aver subito una lesione della sua reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito).

44 Proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione, negli Stati membri dell'Unione europea, delle decisioni in materia civile e commerciale, GU C 33 del 31.1.1998, p. 20.

non fanno altro che circolare (o transitare) nel territorio dello Stato in cui il giudice è stato adito. Sembra che, in alcuni casi, il giudice abbia l'obbligo di considerare che non vi è stato alcun danno sul territorio nazionale, poiché il danno si verifica esclusivamente nello Stato a cui i prodotti sono destinati o nel quale sono immessi in consumo.

In materia penale, il principio della territorialità della legge penale, laddove esiste (secondo cui la legge penale di un paese si applica ai fatti compiuti sul suo territorio), può talvolta rivelarsi inadeguata ad affrontare talune situazioni. La possibilità che la legge nazionale possa disciplinare taluni atti di contraffazione o di pirateria compiuti in paesi terzi quando violino un diritto tutelato dal proprio ordinamento, potrebbe essere un mezzo efficace per lottare contro questo fenomeno.

È quindi opportuno sapere se, nella pratica, sono emerse difficoltà in sede di determinazione del giudice competente o della legge applicabile quando la contraffazione o la pirateria assumono dimensioni transnazionali.

Domande:

31. Qual è la vostra esperienza in tema di azioni giudiziarie dirette a far cessare le violazioni e ad ottenere il risarcimento del danno, quando gli atti controversi nel mercato interno vengano commessi (o abbiano effetti) in uno o più altri Stati membri?

    Avete mai trovato difficoltà in sede di determinazione del giudice competente o della legge applicabile?

    In caso affermativo, a vostro giudizio, come si potrebbero risolvere queste difficoltà?

    In caso di conflitto tra le leggi applicabili qual è, a vostro giudizio, la norma sulla risoluzione dei conflitti più adeguata, tenuto conto del significativo ravvicinamento del diritto sostanziale nel settore della proprietà intellettuale a livello comunitario?

    In base alla vostra esperienza, avete mai riscontrato difficoltà per far eseguire in un altro Stato membro decisioni giudiziarie (compresi i provvedimenti provvisori) emanate in vostro favore? In caso affermativo come potrebbero risolversi tali difficoltà a vostro giudizio?

32. Avete mai avuto problemi pratici con i prodotti fabbricati in uno Stato membro che - prima della loro immissione in commercio nella Comunità - attraversavano il territorio di un altro Stato membro nel quale violavano un diritto di proprietà intellettuale? In caso affermativo, si prega di fornire precisazioni. A vostro giudizio, è possibile risolvere questi problemi chiarendo quale sia la legge applicabile?

    In merito alla valutazione del danno, avete avuto difficoltà pratiche per far valutare in via giudiziale il danno subito p.es. perché i prodotti contraffatti o falsificati erano destinati ad un altro Stato membro e passavano semplicemente nel territorio dello Stato in cui il giudice era stato adito? In caso affermativo, in che modo, a vostro giudizio, potrebbero essere risolte queste difficoltà?

33. Sul piano penale, ritenete che la legge nazionale vi tuteli in modo sufficiente contro gli atti di contraffazione o pirateria compiuti in uno Stato terzo?

    Diversamente, quali sarebbero, a vostro giudizio, i miglioramenti da apportare?

    Pensate, p.es. che la possibilità di rendere la legge nazionale applicabile ad atti compiuti in uno Stato terzo - quando questi atti violino un diritto tutelato nello Stato membro in questione - sia idonea a rendere più incisiva la lotta contro questo fenomeno?

5.4. La cooperazione amministrativa fra le autorità competenti

Fra gli obiettivi prioritari del Piano d'azione a favore del mercato unico[45] si indica la necessità di garantire l'applicazione coerente ed effettiva della normativa sul mercato unico. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e tra queste e la Commissione, cooperazione che deve principalmente assicurare che la normativa venga applicata correttamente dagli Stati membri. Anche nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale, è necessario predisporre una cooperazione idonea a garantire che la normativa pertinente venga correttamente applicata dai singoli e dalle imprese. Istituire un'autentica cooperazione tra le amministrazioni preposte al contrasto della contraffazione e della pirateria può infatti rivelarsi un mezzo efficace per affrontare in modo organico questo fenomeno a livello di Comunità. La cooperazione amministrativa ha dato buona prova di sé in altri settori come quello doganale e quello agricolo[46]. L'obiettivo è di intensificare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali che, nel mercato interno, sono responsabili della lotta alla contraffazione ed alla pirateria, segnatamente mettendo a loro disposizione una cornice normativa che consenta di porre in essere una serie di interventi[47]. Fatta questa premessa, dovrebbe essere varato, a beneficio delle amministrazioni preposte al contrasto della contraffazione e della pirateria al livello di mercato interno, un provvedimento equivalente a quello che già applicano le amministrazioni doganali in sede di sorveglianza delle frontiere esterne della Comunità (regolamento (CE) n. 515/97).

La cooperazione amministrativa da istituire per il mercato interno deve essere tenuta distinta dalla cooperazione internazionale che ha introdotto l'Accordo ADPIC (TRIPS) (art. 69) allo scopo di eliminare il commercio internazionale di merci lesive di diritti di proprietà intellettuale mediante la creazione di contatti all'interno delle amministrazioni di ciascuno Stato membro dell'OMC/WTO e lo scambio di informazioni. Questa cooperazione internazionale ha come interlocutori privilegiati le amministrazioni doganali preposte al controllo dei movimenti internazionali di merci e non consente quindi di tenere pienamente conto delle esigenze specifiche del mercato interno della Comunità.

Corrispondenti

È opportuno che gli Stati membri designino un corrispondente unico per tutte le questioni relative alla lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno, corrispondente che costituirà l'interlocutore sia degli operatori del ramo sia dei servizi nazionali incaricati della repressione dei reati in questo settore. Per facilitare lo scambio di informazioni occorrerebbe creare una rete di corrispondenti a livello comunitario. Per valutare il funzionamento pratico della cooperazione e, all'occorrenza, formulare raccomandazioni migliorative, si potrebbe istituire un gruppo di coordinamento formato dai corrispondenti nazionali e dai rappresentanti della Commissione.

---

45 Documento CSE(97)1 del 4.6.1997.

46 Si veda il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la buona applicazione delle normative doganale ed agricola, GU L 82 del 22 marzo 1997, p.1.

47 La cooperazione amministrativa di cui tratta il presente Libro verde deve essere tenuta distinta dalla cooperazione di polizia; quest'ultima - sempre che il Consiglio si pronunci al riguardo all'unanimità - potrebbe essere devoluta a Europol nell'ambito della lotta alla contraffazione e alla pirateria dei prodotti. Si veda l'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 che istituisce la Convenzione Europol, GU C 316 del 27.11.1995, p. 1.

Domande:

34. L'istituzione di un corrispondente unico, con funzioni amministrative, in ciascuno Stato membro, per tutte le questioni attinenti al contrasto della contraffazione e della pirateria nel mercato interno e che rappresenterebbe l'interlocutore sia degli operatori che dei servizi responsabili della repressione in altri Stati membri è - a vostro giudizio - una misura che potrebbe facilitare lo scambio di informazioni in questi settori?

    Ritenete che l'istituzione di un gruppo di coordinamento formato da corrispondenti nazionali e da rappresentanti della Commissione, con il compito principale di esaminare tutte le questioni attinenti al contrasto della contraffazione e della pirateria nel mercato interno sia una misura che potrebbe migliorare la lotta contro questo fenomeno?

Definizione di una adeguata cornice normativa

Tra le varie misure operative ipotizzabili per agire efficacemente contro la contraffazione e la pirateria si può citare lo scambio di informazioni (anche di informazioni sensibili, ad esempio su casi di contraffazione o di pirateria accertati o sospetti), scambi che possono eventualmente avvenire tramite un sistema adeguatamente protetto di posta elettronica ancora da creare oppure tramite un sistema derivato da uno preesistente. Potrebbe altresì ipotizzarsi la creazione di una banca dati operativi che faciliti il lavoro dei servizi responsabili della repressione. Un'altra misura potrebbe consistere nel conferire ai funzionari dei servizi specializzati di uno o più Stati membri la facoltà di assistere ai controlli o alle indagini che si svolgono in un altro Stato membro (controlli e indagini congiunte). Potrebbe inoltre essere prevista la possibilità di svolgere - spontaneamente o a richiesta di un altro Stato membro - operazioni di vigilanza sui movimenti sospetti di merci. Dal canto suo la Commissione potrebbe provvedere al coordinamento delle attività svolte negli Stati membri nei casi che assumono dimensione comunitaria, cioè quelli in cui sono implicati almeno due Stati membri.

Nel corso della preparazione del presente Libro verde è risultato che le informazioni disponibili sulle contraffazioni e le falsificazioni sono di qualità molto diversa (e spesso anche molto carenti) a seconda dei settori interessati. Per disporre di una diagnosi affidabile in base alla quale migliorare gli strumenti d'azione, sarebbe utile che la raccolta delle informazioni necessarie seguisse un approccio sistematico. Si potrebbe procedere, periodicamente, ad un inventario e ad un'analisi delle informazioni disponibili per migliorare gli strumenti di lotta contro la contraffazione e la pirateria, sulla falsariga di quanto fa il rapporto sull'applicazione del sistema di controllo alla frontiera esterna della Comunità istituito dall'art. 15 del già citato regolamento n. 3295/94. In questo senso, la Commissione potrebbe preparare, con periodicità triennale, un rapporto sulla situazione nel mercato interno e sull'efficacia dei provvedimenti assunti dalle varie organizzazioni o amministrazioni per la lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno. Il rapporto potrebbe essere trasmesso al Parlamento europeo ed al Consiglio per valutarne l'efficacia.

Un'altra questione riguarda la produzione (nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari) di prove legalmente acquisite in un altro Stato membro. Una possibilità del genere assume un evidente rilievo nell'ipotesi di contraffazioni o falsificazioni che riguardino più di uno Stato membro, poiché gli elementi probatori sono di rado disponibili in uno Stato membro soltanto. La cooperazione tra autorità giudiziarie per l'acquisizione di prove in materia civile e commerciale è già oggetto della Convenzione dell'Aia del 18.3.1970, ratificata dalla maggior parte degli Stati membri dell'UE[48]. È bene chiedersi se l'applicazione pratica di questa convenzione abbia sollevato difficoltà concrete e quali siano i modi per porvi rimedio. Se la Convenzione dell'Aia dovesse rivelarsi incapace di risolvere tutte le difficoltà, una possibilità alternativa potrebbe consistere nel dettare una disposizione specifica nel settore della lotta contro la contraffazione e la pirateria che consenta di utilizzare - in

[48] Ad eccezione di Germania, Belgio, Danimarca, Grecia e Irlanda.

ambito giudiziario o amministrativo - elementi di prova legalmente acquisiti dalle autorità di uno Stato membro diverso.

Domande:

35. La cooperazione oggi esistente tra le autorità nazionali responsabili del contrasto della contraffazione e della pirateria nel mercato interno funziona in modo soddisfacente?

    In caso negativo quali sarebbero a vostro giudizio i miglioramenti da apportare? Ritenete p.es. che un'iniziativa a livello comunitario che definisca la cornice normativa per una cooperazione amministrativa specifica tra le suddette autorità possa contribuire a migliorare la lotta contro tale fenomeno?

    In particolare, cosa pensate della possibilità di permettere alle autorità sopra indicate:

    - di scambiarsi ed eventualmente di conservare, in una banca dati già esistente o da istituire, informazioni (anche operative) nel rispetto delle regole di tutela dei dati?
    - di effettuare indagini o controlli congiunti?
    - o ancora di svolgere, a richiesta delle autorità di un altro Stato membro, attività di sorveglianza di movimenti sospetti di merci o servizi?

36. Quale ruolo la Commissione deve svolgere nel funzionamento di questa cooperazione?

    Questo ruolo dovrebbe o no andare al di là della semplice assistenza agli Stati membri e del coordinamento dei casi aventi dimensione comunitaria e configurarsi, ad esempio, come un vero e proprio ruolo operativo, in particolare sul piano delle indagini?

    Pensate che sia utile che la Commissione elabori ogni tre anni un rapporto in cui si valuti la situazione e l'efficacia delle misure assunte dalle varie istanze per lottare contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno?

37. Avete rilevato ostacoli alla produzione - in procedimenti amministrativi o giudiziari - di prove legalmente acquisite in un altro Stato membro? In caso affermativo, la Convenzione dell'Aia sull'acquisizione delle prove all'estero in materia civile o commerciale ha consentito di superare queste difficoltà? In caso negativo, in quali modi a vostro parere potrebbero risolversi tali difficoltà?

    Qualora queste difficoltà non potessero essere risolte in base alla Convenzione dell'Aia, ritenete che, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, il fatto di poter produrre come prova dinanzi al tribunale di uno Stato membro informazioni o *intelligence* regolarmente ottenute in un altro Stato membro dalle locali autorità costituisca un utile strumento ai fini della lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno?

38. A vostro parere, quali altre misure potrebbero proporsi per intensificare la cooperazione amministrativa ai fini della lotta contro questo fenomeno nel mercato interno?

Formazione

È bene anche sottolineare l'importanza della formazione dei funzionari preposti alla lotta alla contraffazione ed alla pirateria, compresi gli scambi di personale, ad esempio nell'ambito del programma KAROLUS[49] o di un programma specifico ancora da definire, in modo da agevolare lo

[49] Decisione del Consiglio 92/481/CEE del 22 settembre 1992, GU L 286 del 1°.10.1992, p. 65. Di questa decisione è stata presentata una proposta di modifica, GU C 274 del 10.9.1997, p. 9.

scambio di esperienze e di metodi di lavoro in questo settore e promuovere l'acquisizione e l'utilizzazione delle migliori pratiche in tale campo. Per facilitare la cooperazione tra i servizi responsabili della repressione e rendere più incisiva la lotta contro questo fenomeno, si potrebbe redigere e tenere regolarmente aggiornata, a livello comunitario, una guida pratica operativa in cui verrebbero presentate le competenze disponibili, nonché le conoscenze e le particolari specializzazioni in materia.

Domande:

39. L'organizzazione, ad opera dei poteri pubblici, d'intesa con le organizzazioni professionali interessate, di moduli di formazione per i funzionari responsabili della pirateria e della contraffazione nel mercato interno, può contribuire, a vostro parere, a combattere più efficacemente questo fenomeno?

    Nell'affermativa, quali ne dovrebbero essere gli obiettivi e le modalità di attuazione?

40. Più in generale, una più intensa formazione dei funzionari responsabili, compreso lo scambio di personale tra gli Stati membri, vi sembra un mezzo atto a migliorare la lotta contro la contraffazione e la pirateria nel mercato interno?

41. Ritenete che l'istituzione e la tenuta di una guida pratica destinata alle autorità nazionali sia un mezzo idoneo a contrastare più efficacemente questo fenomeno?

ISSN 0254-1505

COM(98) 569 def.

DOCUMENTI

IT **09 10 06 08**

N. di catalogo : CB-CO-98-575-IT-C

ISBN 92-78-39730-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

30