

STUDIO GHIDINI, GIRINO &amp; ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

## Opportunità, rischi e dubbi della contraffazione indiretta

**N**ell'immaginario collettivo la parola contraffazione si associa al dvd pirata o alle borse prodotte imitando le grandi griffe, vendute al ciglio della strada. Una sensazione molto prossima al vero. Il concetto di contraffazione e la conseguente stigmatizzazione di tutte le condotte lesive degli interessi dei legittimi titolari del diritto di produrre i beni originali sono stati a lungo oggetto di attenzione mediatica, ma non si tratta solo di questo. Meno intuitiva e nota, anche per gli stessi operatori dei settori interessati, è invece la cosiddetta contraffazione indiretta. Già recepito in giurisprudenza, il fenomeno è stato oggetto di una recente riforma dell'art. 66 c.p.i., effettuata in esecuzione dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (legge n. 214/2016). Adeguandosi ulteriormente alle normative europee e internazionali, l'Italia vieta e punisce la condotta del terzo che abbia fornito od offerto in fornitura a soggetti differenti dagli aventi diritto all'invenzione mezzi destinati ad attuare l'invenzio-

ne stessa (art. 66, comma 2-bis, Codice di Proprietà Industriale). In buona sostanza, viene considerato contraffattore anche chi abbia consapevolmente fornito parti necessarie per copiare l'altrui brevetto o modello.

Da qui una rilevante opportunità per le vittime della contraffazione: chi brevettato può contare su una norma specifica che consente anche di colpire il fornitore corresponsabile dell'illecito, il quale non potrà limitarsi a rispondere «non ne sapevo nulla», ma dovrà fornire prove rigorose della sua inconsapevolezza. Tuttavia, rovesciando la medaglia, non mancano i rischi.

Anche in Italia - terra di Pmi terziste - spesso e volentieri i prodotti finali sono frutto dell'assemblaggio di singole parti prodotte da fornitori esterni. Quali rischi e quali cautele per i diretti destinatari della norma, ossia i fornitori, onde scongiurare un attacco per contraffazione indiretta? Il rischio è anche virtuale: il fornitore è considerato ugualmente responsabile anche qualora si limiti alla

semplice offerta di fornire i beni senza che poi segua la fornitura o qualora l'acquirente non porti a termine la contraffazione diretta.

Stando alla lettera della norma, poi, la contraffazione si verifica solo nel caso in cui i mezzi forniti siano «relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione» e siano «necessari per la sua attuazione» (art. 66, comma 2-bis, c.p.i.), vale a dire solo se siano parti imprescindibili dell'invenzione (ad esempio, nel caso in cui la fornitura riguardi un componente chimico non brevettato ma essenziale per la realizzare un composto brevettato).

La contraffazione indiretta è invece esclusa nel caso in cui i prodotti oggetto di fornitura siano correntemente (e legalmente) in commercio o nel caso in cui il fornitore non sia a conoscenza non solo dell'idoneità, ma anche della destinazione di tali componenti ad attuare l'invenzione (o non ne sarebbe stato a conoscenza usando l'opportuna diligenza).

Fornire pezzi di beni brevettati diviene con ciò il primo scrupolo di cui il terzista dovrà preoccuparsi. Di mezzo, infatti, c'è anche una complicazione interpretativa: l'articolo 66, nella sua nuova formulazione, contrasta con l'articolo 68 dello stesso Codice. L'art. 68 sancisce infatti che il diritto di esclusiva attribuito dal brevetto non si estende ai casi in cui l'invenzione sia utilizzata in ambito privato o a fini non commerciali e sperimentali, o, ancora, per la preparazione estemporanea di unità di medicinali nelle farmacie, mentre l'art. 66, invece, vieta di fatto il rifornimento a terzi delle componenti del prodotto brevettato anche qualora sia utilizzato per una delle finalità appena indicate.

Non c'è che un rimedio: un'accurata selezione dei prodotti e dei soggetti con cui commerciare e, almeno nei casi più rilevanti, uno strumento contrattuale (contratto di subfornitura) sufficientemente solido e ben dotato (di penali e manleve). (riproduzione riservata)

**Marta Ghezzi**