

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

Come faccio da qualche tempo a questa parte in occasione di uno o più numeri all'anno di Marketplace, porto all'attenzione dei lettori alcuni nuovi e ricorrenti quesiti di carattere legale in tema di prodotti di elettronica di consumo, formulati da associati ad ANDEC nell'ambito del servizio di consulenza legale fornito dall'associazione. Auguro a tutti una buona lettura.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

T - Domanda (Royalties)
La nostra azienda acquista decoder Tv da un produttore extra-UE; questi li fabbrica apponendo il nostro marchio, ce li vende e li importa in Italia, facendosi carico di farli sdoganare e di consegnarci presso il nostro magazzino. Nel linguaggio aziendale definiamo questo iter come "co-importazione". La domanda è: come avviene la gestione delle royalties sui brevetti relativi al decoder, quali sono e chi le paga? In altri termini, quali delle royalties sono a carico del produttore/importatore e quali a carico della società a cui appartiene il marchio apposto (ossia la nostra)? È possibile che il produttore/importatore si accoli totalmente tutte le royalties, o inevitabilmente queste, in parte o in tutto, sono a nostro carico?

Risposta

Premetto che la responsabilità nei confronti del titolare di un brevetto per il danno da questi subito (anche per il mancato pagamento delle royalties) si basa sull'articolo 2043 del Codice civile ("Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"). Nel caso in cui il "fatto dannoso" (ossia, nel nostro caso, l'utilizzazione non licenziata di un'invenzione brevettata da altri) sia im-

putabile a più persone, tutte quante ne rispondono solidamente sulla base dell'art. 2055 del codice civile ("Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno").

Applicando questi principi al caso di specie, ne deriva che tanto il produttore/importatore dei prodotti a marchio altrui che l'acquirente/titolare del marchio che figura sul prodotto (= la Sua società) sono obbligati in solido - nei confronti dei titolari o del titolare dei diritti di brevetto applicabili - al pagamento delle royalties o al risarcimento del relativo danno (ovviamente non nel senso che royalties o danni afferenti al mancato pagamento siano dovuti due volte, ma nel senso che l'avente diritto può rivolgersi a sua scelta verso l'uno o l'altro dei due soggetti per il pagamento) e ciò indipendentemente dal fatto che il produttore/importatore abbia messo in libera pratica un prodotto a marchio altrui, posto che sicuramente il medesimo ha "concorso" nel cagionare l'evento "dannoso".

Quanto alla "gestione" dei costi, se per accordi interni tra fornitore e acquirente il primo, ossia il produttore/importatore, è disposto a farsi carico in via esclusiva delle royalties, il contratto di licenza andrebbe concluso tra lui ed il titolare/i titolari del brevetto/dei brevetti con menzione espressa nella licenza così stipulata che i prodotti di cui trattasi sono forniti alla sua società e riportano il marchio della medesima, sì da liberarla senza ombra di dubbio nei confronti dei licenziati.

2 - Domanda (Informazioni che accompagnano il prodotto)

Un nostro distributore nazionale di calcolatrici portatili a nostro marchio ci chiede se è consentito accludere ai prodotti una "QUICK START GUIDE" in lingua Italiana dove sono indicate le principali funzioni del prodotto e le indicazioni di sicurezza e smaltimento, e rimandare ad un sito pubblico il download del manuale d'uso completo in lingua Italiana. Cosa ne pensa?



Risposta:

L'art. 16 n. 1 lettera f) del Codice del Consumo (Dlgs 206/2005), prevede che **i prodotti o le confezioni dei prodotti** " ... riportino chiaramente visibili e leggibili ... le indicazioni relative ... alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili alla fruizione e sicurezza del prodotto".

Analogha previsione è contenuta dalla normativa di settore elettronico, ove applicabile (vedi ad es.: art. 7.7.; art.9.4; art.10.2 della D. 2014/30/UE - EMC: riporto come esempio l'art. 10.2 della suddetta Direttiva):

2. "Prima di mettere un apparecchio a disposizione sul mercato i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 18 in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali nello stato membro in cui l'apparecchio deve essere messo a disposizione sul mercato e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 9, paragrafo 3..."

Quanto al contenuto delle istruzioni, la Guida Blu 2016 delle Commissioni (paragrafo 3.1., punto 4, pag. C

272/30 GUCE) in particolare specifica che " ... **Spetta al fabbricante determinare quali siano le informazioni pertinenti da includere nelle istruzioni e le informazioni sulla sicurezza per un prodotto specifico.** I fabbricanti devono guardare al di là di quello che considerano l'uso previsto di un prodotto e mettersi nella posizione dell'utilizzatore medio di un particolare prodotto, immaginando in che modo quest'ultimo potrebbe ragionevolmente ritenere di utilizzarlo. Uno strumento progettato e destinato ad essere utilizzato esclusivamente da professionisti potrebbe essere utilizzato anche da non professionisti e la progettazione e le istruzioni allegate devono tenere conto di questa possibilità...".

Aggiungo infine che, a differenza delle informazioni sulla sicurezza del prodotto, che dovrebbero essere in formato cartaceo, nulla vieta, salvo esistano norme specifiche contrarie, di riportare le istruzioni d'uso su un supporto informatico o su una memorizzazione informatica che accompagni anch' essa il prodotto, purché una copia cartacea sia fornita su richiesta dall' utilizzatore. Si veda a proposito la Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti, pubblicata sulla GUCE C 272 del 26.07.2016, nota n.100, pagina C 272/30.

In conclusione:

Le informazioni ed istruzioni a) attinenti alla **sicurezza del prodotto** (ad es. "non gettare nel fuoco") b) quelle **obbligatorie per legge** (ad es. ex normativa RAEE), ed infine c) quelle **necessarie per la fruizione del prodotto** anche ai sensi della Guida Blu sopracitata, devono necessariamente accompagnare il prodotto stesso. Ogni altra informazione o informazione può anche essere resa disponibile diversamente. Ai fini del Suo quesito, va pertanto verificato il contenuto della "Quick Start Guide" onde essere sicuri che la medesima - sola o congiuntamente ad altre informazioni che accompagnano già la confezione del prodotto - soddisfi i requisiti a), b), c) di cui sopra, sicché il manuale d'uso che sarebbe reso separatamente disponibile sia solo una sorta di "carineria" verso il cliente, ossia sia inteso unicamente come cortesia nei suoi confronti onde consentirgli l'approfondimento di argomenti attinenti il prodotto e/o il suo ancor più agevole uso, ma comunque **assolutamente non indispensabile per il corretto uso e per la sicurezza dell'apparecchio.**

3 - Domanda (Parti di ricambio ricondizionate)

Quali sono gli obblighi gravanti sul

produttore che facesse uso di parti di ricambio ricondizionate (sia nell'assistenza post vendita sia nella vendita per l'after-market)?

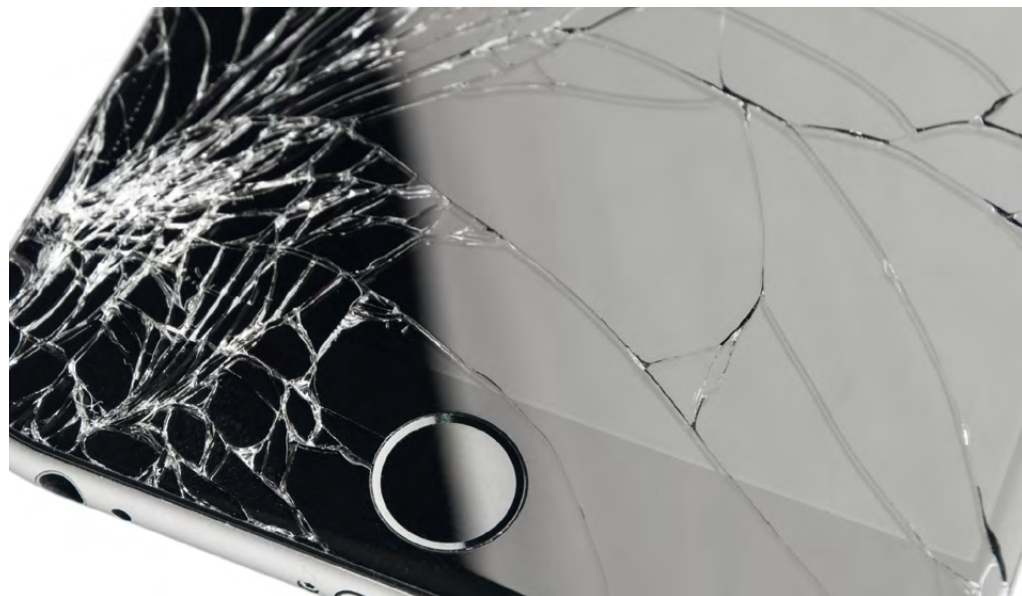
Ad esempio, in tal caso il produttore (o comunque i soggetti a valle della sua catena, come un centro di assistenza o un dealer after-market) sarebbe soggetto a quanto disposto dal DM 140/2016 in materia di informativa e garanzia all'utente finale? Inoltre, l'utente finale potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere una riparazione, qualora questa implicasse l'uso di parti di ricambio ricondizionate e pretendere invece l'uso di parti nuove? Penso ad esempio al caso del fuori garanzia, dove la parte "nuova" potrebbe godere di un autonomo periodo biennale di garanzia, mentre quella "ricondizionata" di uno solo.

Risposta:

la Sua domanda si articola in due quesiti.

- **Il primo quesito** è se la seguente previsione, contenuta nel DM 140/2016 (all'art. 5) si applica anche agli acquisti di parti di ricambio da parte di centri di assistenza/venditori di parti di ricambio: "I prodotti ricondizionati, immessi sul mercato dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono coperti da garanzia minima di 12 mesi e riconoscibili ai consumatori finali per la presenza di un'apposita etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato»."

Orbene, a mio avviso tale previsione non si applica in quanto le parti di ricambio, salvo eccezioni, non sono un prodotto finito e in quanto il centro di assistenza o il soggetto che commercia in parti di ricambio non sono i consumatori finali. Tant'è vero che in sede di garanzia B2B la durata di 1 anno è comunque prevista dalla legge (ex art. 1495 cc), senza necessità che essa venga fissata dal DM 40/2016, che evidentemente si riferisce ai prodotti destinati ai consu-



matori finali in cui si applica normalmente la garanzia di due anni B2C. Ciò nonostante, il venditore dovrà sicuramente indicare (nel contratto di vendita/nella documentazione di vendita e di accompagnamento) ai suoi acquirenti che le parti di ricambio non sono nuove ma ricondizionate: ciò sia ai fini della garanzia B2B (posto che il venditore è responsabile verso il compratore se la cosa venduta non ha le qualità promesse - o lasciate intendere - ex art. 1497 cc, seppure solo se " ... il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi ...") sia, direi, ai fini penali, posto che la vendita di parti rigenerate per nuove potrebbe forse costituire un delitto perseguibile d'ufficio (art. 515 cp).

- **Il secondo quesito** è il seguente ".... l'utente finale potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere una riparazione qualora implicasse l'uso di parti di ricambio ricondizionate e pretendere invece l'uso di parti nuove?"

In tale ipotesi, ritengo che l'utente finale vada correttamente informato che saranno impiegate nella riparazione parti di ricambio ricondizionate: in caso contrario, nel caso di consumatore finale non professionale, l'operatore commetterebbe una

pratica abusiva ingannevole (omissiva) ex art. 22 Codice del Consumo. Si tenga conto che qualora la riparazione avvenga durante l'originario periodo di garanzia B2C del prodotto in cui la parte di ricambio rigenerata è incorporata, tale parte NON disporrebbe comunque di alcun separato periodo di garanzia, con la conseguenza che in tal caso, fermo comunque quanto sopra detto, non sussisterebbe in concreto un possibile pregiudizio di "durata inferiore della garanzia" per il consumatore finale.

4 - Domanda (Importazione di nuove tipologie di prodotti e integrazione dei codici ATECO)

La nostra azienda importa e commercializza in Italia apparecchi di condizionamento dell'aria; la medesima è naturalmente iscritta al Registro delle Imprese con i pertinenti codici ATECO.

Stiamo attualmente considerando di importare e commercializzare in Italia anche gas frigoriferi da vendere ai nostri centri di assistenza tecnica, installatori, distributori, da utilizzarsi per la manutenzione ed assistenza tecnica dei nostri apparecchi. Si tratterebbe di attività accessoria e strumentale a quella

già esercitata, rientrante comunque nell'oggetto sociale dell'impresa. Vorremmo sapere se in tal caso la nostra azienda deve estendere la propria registrazione al Registro delle Imprese/Camera di Commercio anche ai codici secondari ATECO COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GAS TECNICI (Codice ATECO 46.75.02 - Codice NACE 46.75 e/o altri codici).

Risposta

Confermo che nel caso di specie occorrerà l'estensione della registrazione ai pertinenti codici. Più precisamente, la nuova attività andrà denunciata - come attività secondaria - al Registro delle Imprese e contestualmente all'Agenzia delle Entrate: tale ultimo passaggio serve per abbinare alla Vostra P. IVA il nuovo codice Ateco. Se ci sarà un deposito dedicato ai nuovi prodotti, ciò andrà dichiarato alla CCIA in fase di istruzione della correlativa pratica. Resta naturalmente ferma qualsiasi altra normativa applicabile ai gas frigoriferi, che vorrete valutare.
link: (<https://bit.ly/2rULced>)

5 - Domanda (Copia privata)

Importiamo e distribuiamo set top box che, sebbene privi di memoria interna, sono dotati di porta Usb "Rec and Play" che consente la registrazione su supporti esterni (es. chiavette Usb).

Abbiamo ricevuto la seguente richiesta pervenuta da SIAE che potrebbe essere di interesse anche ad altri associati ANDEC:

"Vi segnaliamo che gli apparecchi dotati di funzione di registrazione, anche se privi di memoria integrata, rientrano nel campo di applicazione del compenso per copia privata ex art. 71-septies della L. 633/41 in quanto consentono la registrazione, pur se collegati ad un supporto esterno.

In particolare, la misura del compenso dovuta per questa tipologia di apparecchi è stabilita dalla lettera N-bis) dell'Allegato Tecnico al DM del 20/06/14.

Vi facciamo presente, inoltre, che altre società operanti nel vostro settore assolvono il compenso menzionato per la stessa tipologia di apparecchi."

Le chiedo se risulta corretta tale richiesta e, in caso affermativo, come dobbiamo calcolare il contributo.

Risposta

Non c'è dubbio che il vostro prodotto sia soggetto a pagamento del compenso per copia privata, posto che in effetti l'articolo 2, lettera n-bis del capitolato tecnico di cui al DM citato da SIAE (DM "Franceschini" in data 20.06.2014, prevede quanto segue: n-bis) *Apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica*

o digitale audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione; dato che è sufficiente l'idoneità, il compenso è dovuto anche se non sussiste una memoria fissa incorporata nell'apparecchio. Quanto alla misura del compenso vanno considerati gli accordi stipulati da SIAE nel lontano 2003 (tuttora validi e richiamati dal DM 20.06.2014 all'articolo 4) accordi che nel caso di prodotti polifunzionali, recitano come segue:

- Criteri Applicativi SIAE / ANDEC-ANIE-ASMI sottoscritti il 27 novembre 2003, art. 2.4:

"2.4. Sulla base dei criteri di cui al punto 2.3. che precede, sono state definite le seguenti categorie di apparecchi polifunzionali con una componente interna di registrazione, **tenendo conto del fatto che le funzioni di lettura e scrittura svolte da detta componente di registrazione sono considerate come un'unica funzione:** " (.....)

" - *Apparecchi polifunzionali video con due funzioni.*

Il prezzo della componente di registrazione sulla base del quale è calcolato il compenso è pari al 30% del prezzo dell'intero apparecchio. Esempio: apparecchio TV con videoregistratore VCR incorporato.

Il vostro apparecchio offre chiaramente due funzioni: infatti il medesimo ha la funzione di decodifica oltre a quella di registrazione/riproduzione; si tratta di funzione che può evidentemente essere svolta e goduta indipendentemente dalla contemporanea registrazione ed è pertanto distinta dall'altra.

Ne consegue che, dalla combinazione delle norme sopra citate (DM del 2014 ed "Accordi" del 2003), il compenso per copia privata nel Vostro caso sarà pari al 5% del 30% del prezzo come sopra considerato.

