

# 3. Enforcement dei diritti di PI: strumenti disponibili

**INNOVATION ACADEMY 2021**  
**Trentino Sviluppo**  
**22.06.2021**

© 2021 Avv. Luca Ghedina



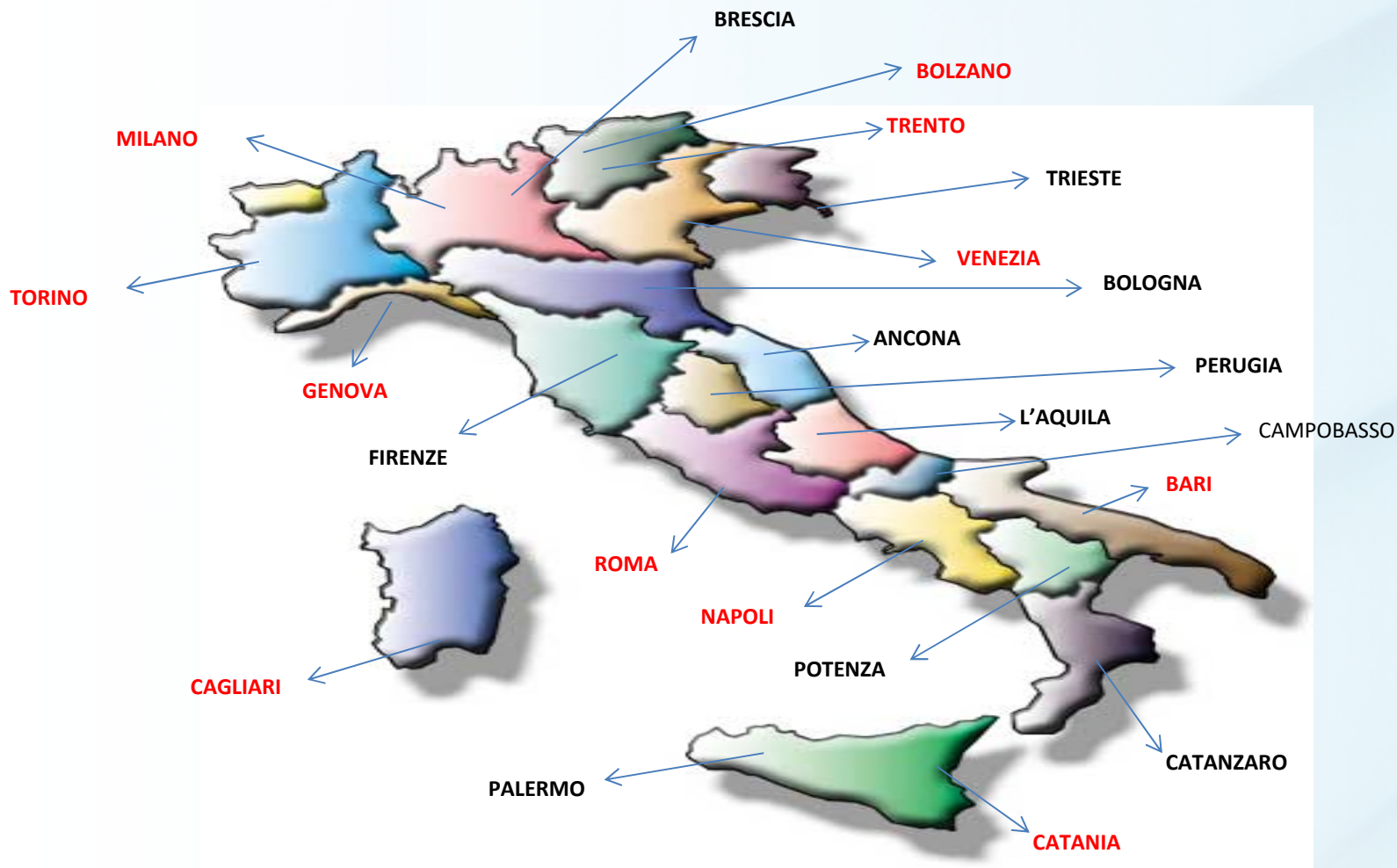
# Beni immateriali

- Brevetti, marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, know-how e segreti aziendali, diritti d'autore
- Diritti di monopolio
- Strumenti di concorrenza
- Asset economici
- Natura intangibile
- Facilità di circolazione in più territori (ove tutela esistente)
- Protezione richiede rimedi specifici

# Competenza esclusiva

- **Tribunale delle imprese**: PI / conc. sleale / dir. societario e antitrust
- **22 sezioni specializzate**
  - Una per ciascun capoluogo di Regione
  - Valle d'Aosta: Torino
  - Lombardia: Milano e Brescia
  - Trentino Alto Adige: Trento e Bolzano
  - Sicilia: Palermo e Catania
- Di cui **11 competenti** se parte **società con sede all'estero**: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Trento e Bolzano

# Competenza esclusiva /2



# Principali misure

Misure cautelari	Misure di merito
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite	
Diritto d'informazione	Diritto d'informazione
Descrizione	
Sequestro / Misure contro la pirateria	Distruzione / Assegnazione in proprietà
Inibitoria provvisoria (penalità di mora)	Inibitoria definitiva (penalità di mora)
Ritiro temporaneo dal commercio (p. di m.)	Ritiro definitivo dal commercio (p. di m.)
	Risarcimento del danno
Misure ex art. 700 c.p.c.	
Accertamento negativo	Accertamento negativo / Declaratoria di nullità
Pubblicazione del provvedimento	Pubblicazione della sentenza

# Procedimento cautelare

- Prima del giudizio di merito o in corso di causa
- Presupposti
  - *Fumus boni iuris*: presumibile esistenza del diritto fatto valere e della sua violazione (**fondatezza prima facie**)
  - *Periculum in mora*: fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo dovuto all'attesa di una pronuncia di merito (**urgenza**)
- Possibilità di anticipazione della misura cautelare per titoli **in corso di brevettazione** o registrazione
  - domanda accessibile al pubblico
    - IT: 18 mesi o 90 gg. dalla data di deposito
    - EP: traduzione rivendicazioni
  - notifica alla controparte
- Di regola
  - **convocazione delle parti** davanti al giudice
  - istruttoria sommaria
  - eventuale consulenza tecnica d'ufficio – **CTU (cause brevettuali)**

# Procedimento cautelare /2

- In casi di pregiudizio per l'attuazione del provvedimento o di eccezionale urgenza
  - emanazione dei provvedimenti cautelari senza convocazione delle parti, salva successiva conferma, modifica o revoca dopo l'instaurazione del contraddittorio (entro 15 gg.)
- Reclamo al collegio
  - entro 15 gg.
- Instaurazione del giudizio di merito
  - entro 20 gg. lavorativi o 31 gg. di calendario (vale il termine più lungo)
  - in difetto, le misure perdono efficacia (es. sequestro)
  - non si applica alle misure ex art. 700 c.p.c. e anticipatorie (es. inibitoria o ritiro dal commercio)
- Durata (salva complessità causa e carico di lavoro Tribunale)
  - primo grado: da 2-3 settimane a 2-3 mesi
  - reclamo: 1-2 mesi

# Giudizio di merito

- Prevalentemente una procedura scritta con redazione e scambio di memorie (in media 6)
- Possibilità per il giudice di esperire una consulenza tecnica d'ufficio o CTU (in contraddittorio con i consulenti tecnici delle parti o CTP): validità/interferenza in cause brevettuali o quantificazione danni
- Preclusioni e decadenze (domande, eccezioni, mezzi di prova)
  - CTU può ricevere documenti non ancora prodotti rendendoli noti a tutte le parti (es. anteriorità in cause brevettuali)
- Appello
  - entro 30 gg. dalla notifica della sentenza
  - se non vi è notifica, entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
- Durata (salva complessità causa e carico di lavoro Tribunale)
  - primo grado: 2-3 anni
  - appello: 1-2 anni



# Consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi

- Procedimento indipendente rispetto al procedimento cautelare (non è richiesta l'urgenza)
- **CTU** redatta da un esperto nominato dal tribunale al fine di accertare la violazione del diritto di proprietà industriale e determinare i danni conseguenti
- Contraddittorio tecnico con i consulenti nominati dalle parti
- Procedura mirata all'espletamento di un tentativo di conciliazione
  - se riesce, al verbale di conciliazione è attribuita efficacia di titolo esecutivo
  - se non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita all'eventuale giudizio di merito

# Diritto d'informazione

- Possibile sia in sede cautelare sia in sede di merito
- Acquisizione di informazioni su
  - origine e reti di distribuzione di merci o prestazione di servizi che violano un diritto PI, identità di terzi coinvolti
  - nomi, indirizzi, quantità, prezzi
- Indicazione specifica delle persone e dei fatti da parte del richiedente: onere di capitolazione (≈ testi)
- Interrogatorio formale da parte del giudice del contraffattore e degli altri soggetti da questo indicati
- Rilevanza penale del rifiuto ingiustificato di rispondere o false informazioni

# Descrizione e sequestro

- Disciplina unitaria
  - procedimento in **contraddittorio** (salva *inaudita altera parte* e contraddittorio differito)
  - istanze **alternative o subordinate**
- Oggetto
  - oggetti costituenti violazione di diritto (es. **macchinario o procedimento oggetto di brevetto**)
    - anche se appartenenti a **terzi** non identificati nel ricorso (salva notifica entro 15 gg.)
  - mezzi adibiti alla produzione
  - elementi di prova
    - **disegni tecnici**
    - **fatture e documentazione contabile**

# Descrizione e sequestro /2

- Misure idonee alla tutela delle informazioni riservate
- Esecuzione attraverso Ufficiale Giudiziario con l'assistenza di consulente tecnico d'ufficio
  - entro 30 gg. (salvo completamento)
  - possibilità per il ricorrente di partecipare alle operazioni attraverso propri legali e consulenti
- Verbale di descrizione
  - fondamento per ulteriori misure (es. sequestro o inibitoria)
  - prova da utilizzarsi in sede di merito
- Sequestro inammissibile in fiera (salva rilevanza penale)

# Misure contro la pirateria

- Contraffazioni evidenti di marchi, disegni e modelli registrati
- Violazioni di altrui diritti PI realizzate dolosamente e in modo sistematico
- Sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del contraffattore, compreso il blocco dei conti correnti bancari, fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno
  - Se ricorrono circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno

# Accertamento negativo

- Azione in prevenzione: invalidità del titolo o non interferenza
- Incertezza obbiettiva dipendente da atto o fatto esteriore
  - **diffida** o pregresse azioni giudiziarie contro il ricorrente
- Possibile sia in sede di merito sia in sede cautelare
- Equiparazione all'azione di accertamento positivo delle regole di giurisdizione e competenza
  - Validità: giurisdizione esclusiva del paese di rilascio del titolo (pb: torpedo) / competenza esclusiva del domicilio eletto

# Risarcimento del danno

- Danno emergente
  - spese di accertamento (es. investigazioni, consulenze)
  - danno morale e non patrimoniale e danno all'immagine
- Lucro cessante
  - mancato guadagno del titolare
  - perdita ed erosione di quote di mercato
- Criterio della “*royalty virtuale*”
  - importo non inferiore ai canoni di una regolare licenza
  - aumentato equitativamente
- Restituzione degli utili
  - alternativamente al risarcimento del lucro cessante o
  - cumulativamente nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento
  - se richiesti specificamente

# Sorveglianza doganale

- Blocco in dogana di merci sospettate di violare diritti PI (Reg. UE 608/2013)
- Il titolare dei diritti deve confermare il carattere contraffattivo
  - entro 3 gg. lavorativi (in assenza di domanda di intervento)
  - entro 10 gg. lavorativi (in presenza di domanda di intervento)
    - in difetto: rilascio delle merci
- Esame di campioni da parte del titolare
- Informazioni su origine e destinazione delle merci e soggetti coinvolti
- Se è confermata la contraffazione, segnalazione d'ufficio della notizia di reato alla Procura della Repubblica
- Possibilità di cumulo / alternativa della tutela in sede civile



# Sorveglianza doganale /2

Sospensione dello  
svincolo e blocco  
delle merci

Verifiche tempestive da  
parte del titolare

1. Azione penale e/o  
ulteriori iniziative in  
sede civile
2. Rilascio delle merci

# Tutela penale

- Principali reati
  - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
    - 6 mesi-3 anni / 2.500-25.000 Euro (marchi)
    - 1-4 anni / 3.500-35.000 Euro (brevetti, modelli e disegni)
    - procedibile **d'ufficio** (art. 473 c.p.)
  - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
    - 1-4 anni / 3.500-35.000
    - procedibile **d'ufficio**
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
    - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
    - procedibile **d'ufficio**

# Tutela penale /2

- Principali reati
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
    - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
    - perseguibile **a querela**
  - contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
    - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
    - procedibile **d'ufficio**
  - rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.):
    - fino a 2 anni
    - perseguibile **a querela**

# Tutela penale /3

- **Pro**

- azione penale d'ufficio
- segnalazioni alla Procura da parte delle Dogane / Guardia di Finanza
- costi limitati
- possibilità di costituzione di parte civile nel processo penale

- **Contra**

- limitato controllo del procedimento se reato procedibile d'ufficio
- tempi lunghi della giustizia penale
- tutela non esaustiva (es. registrazione marchio da parte del contraffattore)
- giudice penale non specializzato

# Opposizione amministrativa - Marchi

- **EUIPO – marchi UE**
  - 3 mesi dalla pubblicazione della domanda
  - Titolare marchio anteriore: registrato / notoriamente conosciuto / utilizzato con portata non puramente locale
    - Doppia identità
    - Rischio di confusione (somiglianza)
    - Marchio registrato che gode di rinomanza: indebito vantaggio o pregiudizio
  - Su istanza, prova d'uso del marchio reg. anteriore nei 5 anni che precedono la pubbl. della domanda
  - Commissione di ricorso (2 mesi)
  - Tribunale UE / Corte di Giustizia (2 mesi)

# Opposizione amministrativa – Marchi /2

- **UIBM – marchi italiani**
  - domande depositate dopo il 2 maggio 2011
  - 3 mesi dalla pubblicazione della domanda
  - Titolare marchio registrato anteriore
    - Doppia identità
    - Rischio di confusione (somiglianza/affinità)
    - NO marchio di fatto / NO marchio di rinomanza  
(in questi casi, necessaria causa civile)
  - Commissione dei ricorsi (60 gg.)
  - Corte di Cassazione (60 gg. / 6 mesi)

# CONCLUSIONI / CONSIGLI

- **Numerose misure di enforcement**
- **Tutela cautelare rapida ed efficace in sede civile**
- **Sorveglianza doganale come strumento economico ed efficiente**
- **Tutela penale utile ma poco controllabile**
- **Alto livello di tutela in Italia e UE grazie alle misure di armonizzazione**
- **Opposizione amministrativa alle domande di marchio oggi possibile anche in Italia**
- **Necessità di reazioni tempestive ai casi di violazione**

**GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!**

Avv. Luca Ghedina

Tel. +39 011 241 30 87

[lghedina@jacobacci-law.com](mailto:lghedina@jacobacci-law.com)