

Contraffazione di marchi e brevetti

14 ottobre 2014

Contraffazione di un Marchio

La contraffazione di un marchio si verifica con l'adozione, per contrassegnare prodotti dello stesso genere o di genere affine (o, nel caso eccezionale di marchio che goda di rinomanza, anche di genere non affine), di un marchio uguale o simile (confondibile).

Si realizza così una situazione volta a creare la possibile confusione nella clientela e tale da arrecare un danno rilevante al proprietario del marchio contraffatto.

Al titolare del segno distintivo è consentito dalla legge di vietare a terzi l'uso del proprio marchio.

Contraffazione di un Brevetto

Si possono realizzare diverse ipotesi di contraffazione di un brevetto:

La violazione più evidente si ha nel caso in cui l'invenzione brevettata divenga oggetto di imitazione letterale. Tale contraffazione viene denominata contraffazione integrale o letterale.

Si può, comunque, violare il diritto di brevetto anche attraverso un'imitazione soltanto parziale dell'invenzione altrui. In tal caso le due invenzioni hanno in comune alcuni elementi essenziali volti a configurare una contraffazione non integrale.

Si incorre in un'attività illecita anche nel momento in cui si riproduca la medesima idea inventiva; tale fattispecie giuridica, di natura meramente giurisprudenziale, prende il nome di contraffazione per equivalenti.

Persino nel caso in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti egli incorre nella sanzione prevista per un atto di contraffazione in tal caso denominata evolutiva.

L'attività giurisprudenziale straniera ha elaborato una nuova figura di contraffazione detta indiretta, attualmente non prevista dal nostro sistema normativo. Rientrano in tale fattispecie la produzione e la vendita di pezzi di ricambio non sottoposti a brevetto, che per essere operanti si avvalgono di una procedura già brevettata, ed inoltre i nuovi usi di un composto già noto. Il titolare del brevetto, in entrambi i casi, potrà convenire in giudizio l'utilizzatore, ma soltanto nell'ipotesi in cui l'invenzione in oggetto sia destinata ad un uso industriale e strumentale, non quindi finale ed a puro scopo privato.

Come proteggere un brevetto o un marchio in caso di contraffazione >>>

Slides presentate in occasione del ciclo di seminari sulla lotta alla contraffazione "Valorizzare l'impresa e combattere il falso" organizzato da Unioncamere Calabria in collaborazione con la Direzione Generale Lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Anti-Counterfeiting Tool-Kit realizzato dalla Camera di Commercio di Bari, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere nell'ambito del Programma di Potenziamento degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio.

Si raccomanda, al fine di evitare qualsiasi problematica connessa ad un'eventuale accusa di contraffazione, di effettuare, prima di procedere alla registrazione di marchi o al deposito di domande di brevetti, una verifica sulla possibile presenza di diritti di terzi anteriori al proprio.

INFORMA è disponibile per verificare – in modo gratuito per gli utenti - lo stato dell'arte in un determinato settore e l'esistenza di registrazioni anteriori di marchi e brevetti, tramite interrogazioni delle banche dati, in dotazione al proprio Centro Patlib, relative a:

- brevetti europei, internazionali (PCT), nazionali di altri Paesi
- marchi italiani, comunitari, internazionali, nazionali di altri Paesi

Per ulteriori verifiche ed informazioni, consultare Siti istituzionali e banche dati