

Difendersi in caso di contraffazione

30 settembre 2013

In caso di marchio ritenuto identico o confondibilmente simile è possibile attivare la procedura amministrativa di opposizione >>>

Tutela stragiudiziale: la diffida

La diffida è un modo rapido ed economico per ottenere il ritiro di una domanda o l'impegno a limitare una domanda di marchio/brevetto confondibile a determinati prodotti e/o servizi, al fine di evitare ogni rischio di confusione con il proprio titolo.

Notificare direttamente al contraffattore l'esistenza del diritto di esclusiva tramite un'azione stragiudiziale, inviando una diffida dal continuare la sua attività illecita, può, in alcuni casi, essere sufficiente per ottenere la cessazione della contraffazione, senza ricorrere ad un'azione giudiziaria.

Tutela giudiziale civile

Azione di contraffazione

Il titolare del marchio o del brevetto contraffatto, in alternativa ad un approccio di tipo stragiudiziale, è legittimato a proporre un'apposita azione giudiziaria, l'azione di contraffazione appunto, volta ad ottenere la condanna del contraffattore e l'erogazione delle sanzioni previste dalla legge per tali condotte illecite. L'azione giudiziaria nelle cause civili in materia di proprietà industriale può essere proposta esclusivamente di fronte ad apposite sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, secondo quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Nel caso non fossero esistenti nelle città elencate al novellato art. 1, co. 1, del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 168, le sezioni specializzate in materia di impresa dovranno comunque essere istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Sono pertanto state istituite apposite sezioni specializzate in materia d'impresa anche a L'Aquila, Ancona, Catanzaro, Campobasso, Cagliari, Perugia, Potenza e Trento.

Misure Cautelari

La possibile lunghezza del giudizio di contraffazione, la gravità dei danni che, nel frattempo, il titolare del diritto può subire e la difficoltà di provarne, nel giudizio di merito, l'esatta consistenza, hanno indotto il legislatore a prevedere delle misure cautelari speciali che possono essere chieste sia prima dell'avvio del giudizio, sia nel corso di esso.

Tutti i provvedimenti d'urgenza presuppongono che il giudice accerti l'esistenza di un pericolo nel ritardo della tutela di merito, e che controlli sommariamente l'esistenza del diritto dell'attore.

Le misure cautelari, nello specifico, sono le seguenti: la descrizione, il sequestro, l'inibitoria.

La descrizione si attua con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. Valendosi di strumenti anche fotografici, l'Ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto costituente la violazione dei diritti di marchio o di brevetto. Tale mezzo cautelare è posto in essere al fine di precostituire la prova della contraffazione.

Il sequestro ha, invece, la funzione di impedire la circolazione del prodotto contraffatto, affidandone la custodia ad un soggetto (che può essere il proprietario o detentore), il quale non può disporne senza l'ordine del giudice.

L'inibitoria cautelare è l'ordine con cui il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell'attività di fabbricazione, commercializzazione e/o uso di quanto costituisce violazione del diritto altrui.

Azione di accertamento negativo

Recentemente (c. 6bis art. 120 c.p.i, introdotto dal d.lgs. 131/2010) è stata prevista, inoltre, la possibilità di esperire

azioni di accertamento negativo proponibili anche in via cautelare. Tale innovazione processuale consente di ottenere, anche in via d'urgenza, pronunce che stabiliscono l'insussistenza di contraffazione o di altre condotte previste come illecite dal c.p.i., così consentendo, a chi venga accusato di tali illeciti, di avere in tempi rapidi una prima risposta giudiziale in merito alla correttezza della propria condotta.

Tutela giudiziale penale

Esistono, a protezione dei diritti di proprietà industriale, anche delle sanzioni penali, dettate alcune dal codice di proprietà industriale, altre dal codice penale. Oggi si ritiene che la repressione penale sia strumento essenziale per colpire adeguatamente le ipotesi di contraffazione dolosa e sistematica (definite "pirateria" dall'art.144 c.p.i.) realizzata da imprese specificamente dedite ad essa.

Tra le norme previste, in materia di contraffazione, dal codice penale, l'art. 473 punisce la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; l'art. 474 sanziona l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi; infine, l'art. 517 punisce la messa in vendita di prodotti che recano marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine o sulla qualità del prodotto stesso.

Infine, sarà possibile far fronte ad una violazione dei propri diritti di proprietà industriale ricorrendo a procedimenti extragiudiziali di soluzione delle controversie, come l'arbitrato o la mediazione.