

Originale o imitazione? Come muoversi al confine fra la tutela, il lecito e la contraffazione



M. Vittoria Primiceri

Reggio Calabria 4 Luglio 2013



**La Conoscenza è un bene di
Proprietà di chi l'ha generata**

**I Diritti di Proprietà sono tutelati
dalle leggi**

**Chi si appropria dell'altrui
conoscenza è perseguito per
legge**

Con il termine **Proprietà Intellettuale** si indica l'apparato di principi giuridici volti a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno
umani

in base a questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori il monopolio di sfruttamento delle loro creazioni/invenzioni e offre gli strumenti legali per tutelarsi da eventuali abusi da parte di soggetti non autorizzati

La "**contraffazione**" e la "**pirateria**" costituiscono forme di violazione dei diritti di **Proprietà Intellettuale**

Brevetto

“Facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto” Art. 66 CPI

Marchio

“Uso esclusivo del marchio” Art. 20 CPI

Design

“Facoltà esclusiva di trarre profitto dal prodotto” Art. 31 CPI

Forma che non differisce significativamente dal disegno identico o simile

Diritto d'Autore

“Diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera” Art. 12 ss Lda

Produzione, Uso, Messa in commercio, Vendita, Importazione

La contraffazione, reato civile ...

- **La contraffazione, nella sua accezione più ampia, si riferisce a fenomeni essenzialmente riconducibili alla:**
- **produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato o che non possa essere distinto da tale marchio;**
- **produzione di beni che costituiscono o contengono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di “pirateria” - modelli o disegni.**

... e penale

”[lede] ... la fede pubblica ... [Un]Bene [è] messo in pericolo tutte le volte in cui la **contraffazione** (pedissequa **riproduzione integrale**, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di **marchi o segni distintivi**, ovvero **riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato**) o la **alterazione** (riproduzione solo parziale, ma **tale da ingenerare confusione** con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. **L'interesse pubblico**, in tale situazione, è **preminente rispetto a quello privato**, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato)”. Cass. pen. 2 ottobre 2008 n. 37553

Disposizioni comuni ai brevetti per invenzione e per modello di utilità

I limiti della protezione conferita dal brevetto sono determinati dalle rivendicazioni, tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

La disposizione del comma precedente deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

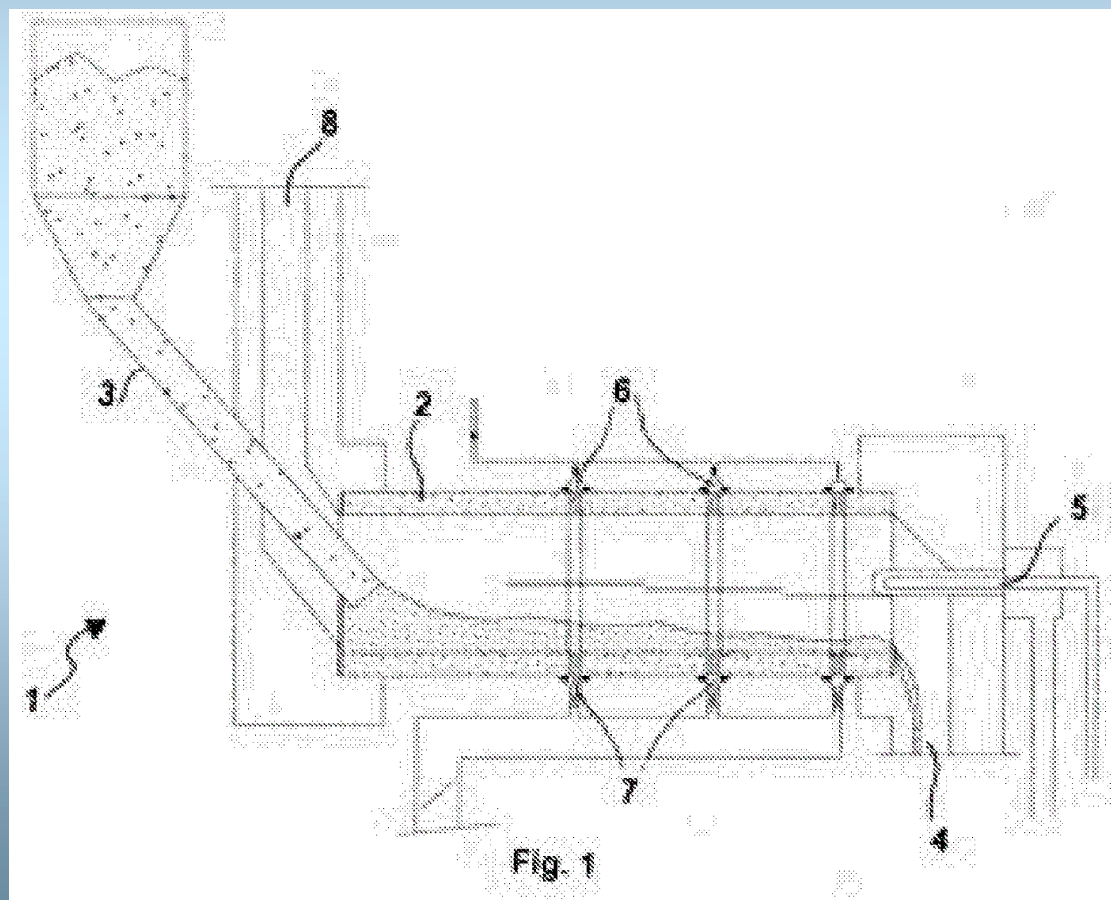
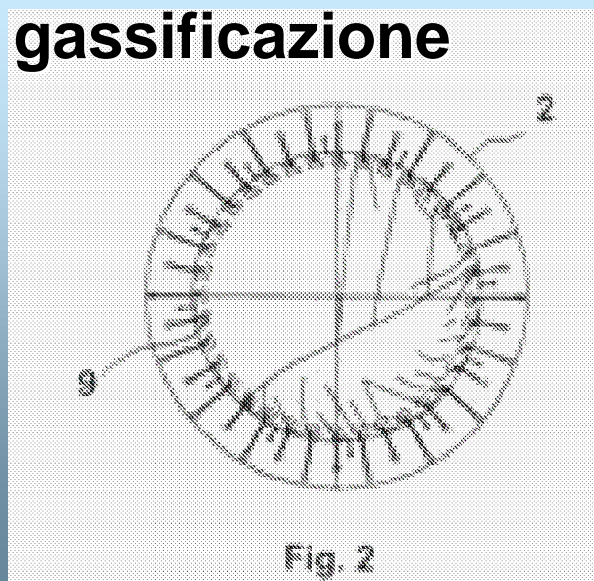
Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni. (Art. 52 cpi)

DIRITTO DI BREVETTO

Il brevetto (per invenzione industriale o per modello di utilità) conferisce al titolare nel territorio dello stato, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione. (Art. 66 cpi)

La contraffazione del brevetto

L'invenzione si riferisce ad un apparato per lo smaltimento in continuo di rifiuti tramite combustione e gassificazione

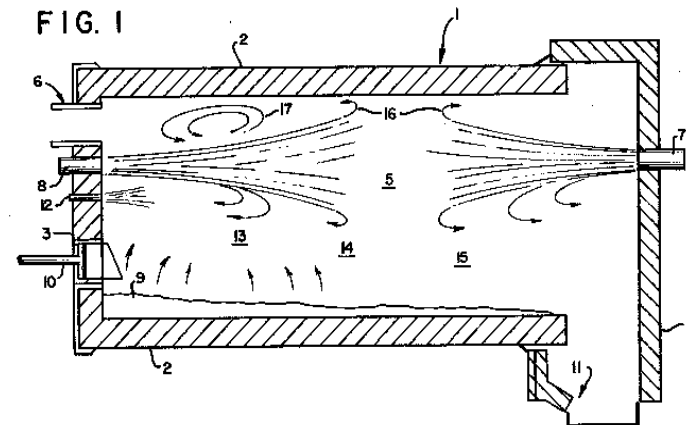


RIVENDICAZIONE

principale

Apparato (1) per lo smaltimento di rifiuti, comprendente:

- una camera sostanzialmente cilindrica (2)
- atta a ruotare intorno al proprio asse di simmetria longitudinale sostanzialmente orizzontale,
- mezzi (3) per l'immissione di rifiuti in detta camera (2),
- una prima sezione di uscita (4) di materiale solido inerte ed
- una seconda sezione di uscita (8) di materiale gassoso,
- mezzi per iniettare combustibile in detta camera (2),
- mezzi per iniettare comburente in detta camera (2),



caratterizzato dal fatto che

detti mezzi per iniettare comburente in detta camera (2) comprendono

- una prima serie di ugelli (6) per iniettare ossigeno ed
- una seconda serie di ugelli (7) per iniettare aria,

- essendo detta prima e detta seconda serie di ugelli posizionate in corrispondenza del mantello esterno della camera (2) e

- atti ad iniettare il comburente internamente a detta camera (2),

e dal fatto di comprendere mezzi deflettori (9) del comburente iniettato

- posizionati in corrispondenza del mantello interno della camera (2).

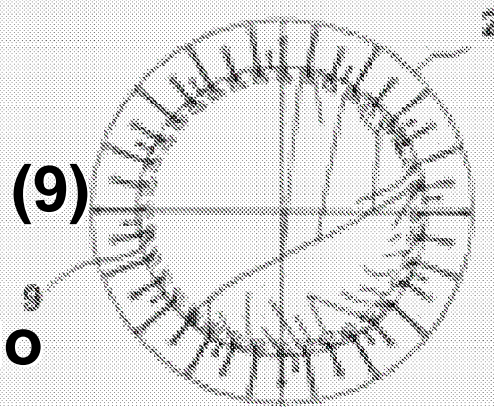
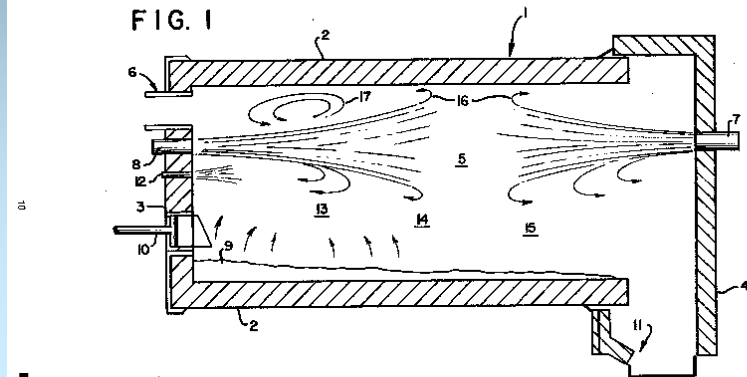


Fig. 2

Contraffazione?

- **Si** se TUTTI gli elementi che compaiono nella rivendicazione si ritrovano nell'oggetto
- **No** se nell'oggetto in contraffazioni gli elementi si trovano solo nella parte pre-caratterizzante
- **Forse** se nell'oggetto in contraffazione si trovano mezzi **simili** (funzione, modalità, risultato)

Contraffazione e Design



Modello n.406 (1938-39)
Alvar Aalto

Poltrona Poäng
IKEA of Sweden

La contraffazione del Marchio

Segni identici

Segni simili

✓ Rischio di confusione fra due segni

✓ Rischio di associazione fra due segni

Giudizio di confondibilità basato sulla percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi

- Il giudice deve confrontare i segni ed i prodotti/servizi (per cui il marchio contraffatto è registrato/usato ed il marchio preteso contraffattore è usato), mettersi nell'ottica del consumatore medio normalmente avveduto e ragionevolmente informato, e verificare se a causa della somiglianza o identità dei segni e affinità dei prodotti/servizi il consumatore medio può cadere in confusione

Contraffazione di marchio

contraffazione per uso di **segni identici** per prodotti o servizi **affini**;

- contraffazione per uso di **segni simili** per prodotti o servizi **identici**;

- contraffazione per uso di **segni simili** per prodotti o servizi **affini**;

- Vi è contraffazione se per effetto dell'identità o somiglianza dei segni (da un lato) ed identità o affinità merceologica (dall'altro) vi è un rischio di confusione o di associazione presso il pubblico.

... e di marchio notorio

A quanto detto prima si devono aggiungere le ipotesi seguenti:

- contraffazione per uso di **segni identici** per prodotti o servizi **non affini**;
- contraffazione per uso di **segni simili** per prodotti o servizi **non affini**;

Vi è contraffazione se il marchio registrato gode nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

La contraffazione del Marchio



IL Marchio originale e quello in contraffazione

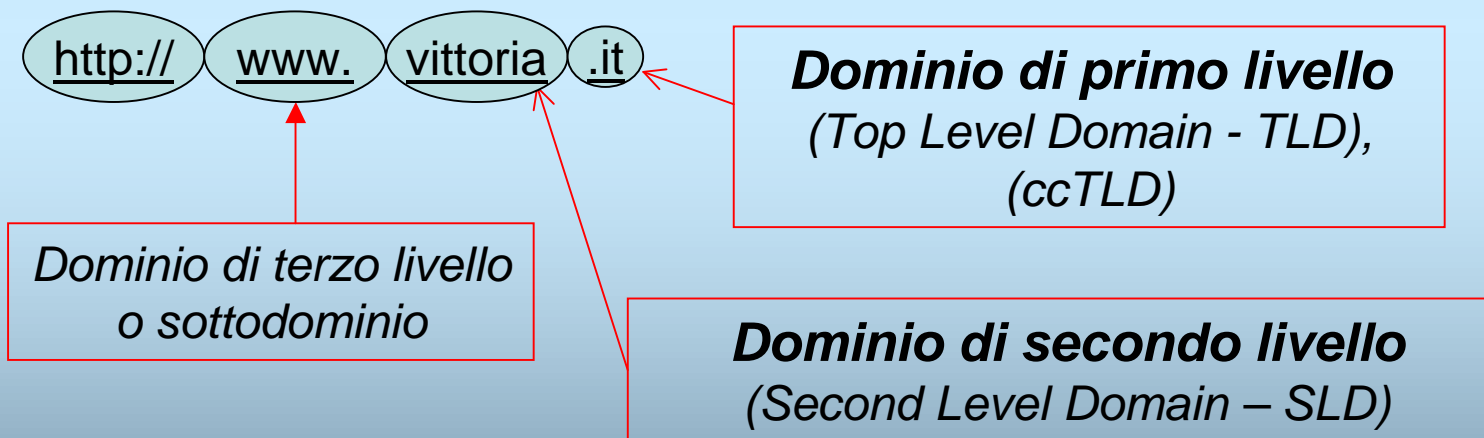


MARCHI?



Marchi e Domain Names

- un “nome a dominio” o “domain name” è il nome che identifica un sito web ed è parte di un indirizzo URL (indirizzo di una pagina Internet)
- Ecco come leggerlo (lettura da destra a sinistra)



Dove tutelarsi nel WEB

- Domini generici **.com**, **.biz**, **.org**, **.info**, **.asia**
- Domini nazionali **.it** e **.eu**

Altri domini da prendere in considerazione:

- ✓ nei paesi dove realizza i fatturati più consistenti,
- ✓ nei paesi dove è prossima una espansione,
- ✓ nei paesi dove dispone di un distributore,
- ✓ nei paesi per i quali non è prevista la procedura di riassegnazione (es: **.ru**, **.com.tr**, **.ar**, **.eg**).

Azioni per prevenire la contraffazione in rete

- Registrare domini frutto di errori di digitazione nelle principali estensioni (es: giallozafferano.it)
- Registrare domini “**difensivi**” (varianti del dominio principale) nelle principali estensioni (giallozafferano, giallo-zafferano, zafferano.giallo, giallo-e-zafferano).

Azioni per reprimere la contraffazione in rete

(Domain watch)

Attivare la sorveglianza per venire a conoscenza dei domini identici / simili registrati da terzi

- Sorveglianza annuale (rinnovabile)
- Monitoraggio costante dei diversi registri domini, sia gTLD che ccTLD
- Ricerca di identità e di similitudine

Azioni per reprimere la contraffazione in rete

Recupero dei domini registrati da terzi

- Ricerche sul titolare del dominio
- Contatti confidenziali (eventualmente attraverso terzi ed eventualmente ottenere una prova di malafede)
- Negoziazioni per il trasferimento del dominio
- Lettera di diffida
- Procedura di riassegnazione

Marchi e nomi a dominio

- **RIASSEGNAZIONE** (per diritti di registrazione e di brevetto accertati con sentenza passata in giudicato)
- Art. 118 **“Rivendica”** CPI
“Salva l’applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell’articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell’avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell’autorità di registrazione”.

Modalità di risoluzione delle dispute nel Registro italiano

- Procedura (amministrativa) di riassegnazione di un nome a domino

Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it

- <http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/regolamento-assegnazione-versione-6.0.pdf>
- Regolamento risoluzione delle dispute nel ccTLD .it
- <http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/risoluzione-delle-dispute-nel-cctld.it-regolamento-versione-2.0-ultimo-1>
- Linee Guida Risoluzione delle dispute
- <http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/linee-guida-legali.pdf>

Marchi e nomi a dominio

- **Possibili soluzioni delle controversie in materia di nomi a dominio**
- Risoluzione stragiudiziale
- Mediazione o Arbitrato
- Magistratura ordinaria
- Arbitrato ai sensi della Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
<http://www.wipo.int/amc/en/>

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP -

Adottata il 24 ottobre 1999 dall'ICANN.

- **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ente internazionale no-profit, istituito nel 1998. Ha l'incarico di assegnare gli indirizzi IP (Internet Protocol) ed ha inoltre incarico di identificatore di protocollo e di gestione del sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain) generico (gTLD), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di root server
- Adottata da tutti i Registrars accreditati ICANN per i gTLDs (.com .net .org .biz .info .name) ed è efficace dal 1 dicembre 1999.
- UDRP incorporata pertanto in ogni contratto di registrazione di un nome a dominio generico (gTLDs) e in seguito adottata anche da sessantasei ccTLDs

Marchi e nomi a dominio

Lista dei Resolution Service Providers (RSP) approvati dall'ICANN

- World Intellectual Property Organization (WIPO), (1 December 1999), Geneva, (CH)

Il WIPO di Ginevra è il più importante UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) provider per il .com

- The National Arbitration Forum (NAF), (23 December 1999), Minneapolis, USA
- Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC) (28 February 2002). Beijing / Hong Kong / Seoul
- The Czech Arbitration Court (CAC) January 2008

Marchi e nomi a dominio

Quando azionare una procedura ai sensi della UDRP

Quando concorrono le seguenti condizioni:

- i) il nome a dominio è identico o confondibilmente simile ad un marchio (prodotti/servizi) di diritto appartenente a chi fa denuncia; e
- ii) il titolare del nome a dominio non ha diritti o non è legittimato ad avere interessi sul nome a dominio; e
- iii) il nome a dominio è stato registrato ed è impiegato in malafede.

Marchi e nomi a dominio

- Procedure ai sensi della UDRP, ADR ed altre procedure alternative sono relativamente semplici e poco costose.
- Rapida soluzione della controversia
- Consentono di superare le incertezze legate alla scelta del foro ad alla legge applicabile
- Decisioni anche in “default” del Respondent.
- In combinazione con un’efficace strategia di registrazione preventiva dei nomi a dominio generici ed in tutti i paesi di potenziale interesse e un’accurata sorveglianza sull’uso da parte di terzi, le procedure alternative di risoluzione delle controversie forniscono alle imprese un valido strumento per tutelare efficacemente i propri diritti di privativa industriale anche su Internet

Perché combattere la contraffazione

Perché i suoi effetti negativi incidono su interessi pubblici e privati

I danni della contraffazione per le imprese

- **danni economici** derivanti da: mancate vendite, riduzione del fatturato, perdita di immagine e di credibilità, mancato rientro delle spese sostenute per la tutela dei diritti di privativa industriale e degli investimenti e per le iniziative produttive

Danni economici

l'industria che, ha investito considerevoli risorse economiche nell'innovazione, si vede usurpare fette di mercato a causa del regime di concorrenza sleale generato dai prezzi ridotti dei prodotti contraffatti e/o piratati.

Commercializzare e mettere sul mercato prodotti a prezzi ridotti, sfruttando l'immagine e la notorietà dell'impresa, raggiunte grazie a cospicui investimenti pubblicitari, determina situazioni di concorrenza sleale nei confronti delle imprese titolari dei diritti di privativa industriale;

Effetti distortivi della contraffazione

danni e/o pericoli per la salute e la sicurezza del consumatore finale, connessi con la sicurezza dei prodotti, specie in alcuni settori quali quello automobilistico e dei giocattoli (manufatti e ricambi non originali, non a norma), farmaceutico, cosmetico e alimentare (pericolosità dei prodotti e preparati contraffatti)

Effetti distorsivi della contraffazione

La contraffazione determina un inganno ai danni dei consumatori in quanto viene svilita la funzione **distintiva** tipica del marchio che è quella di garantire l'origine commerciale dei prodotti

- Viene meno la garanzia di qualità dei prodotti a scapito del consumatore, che ricollega ad un dato segno distintivo un giudizio di apprezzamento qualitativo.
- I prodotti contraffatti sono solitamente fabbricati in assenza delle norme sulla sicurezza volte a salvaguardare i consumatori.

Danni sociali

sfruttamento lavorativo di soggetti deboli
(disoccupati o, prevalentemente, cittadini
extracomunitari)

racket del lavoro nero, con evasioni
contributive e senza coperture assicurative
conseguente perdita di posti di lavoro

Effetti distorsivi della contraffazione

Danni all'erario per evasione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi.

Danni al Mercato per il mancato re-investimento dei profitti ricavati da attività illecite e/o criminali

TUTELA CONTRO LA CONTRAFFAZIONE

- **CIVILE**
- **PENALE**
- **DOGANALE**

Il contrasto alla contraffazione

Dogane - quadro giuridico

- **La contraffazione è un illecito doganale extratributario previsto dal Reg. (CE) n. 1383/2003 nonché dal Codice penale vigente e riguarda la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.**
- **A livello comunitario, l'intervento doganale nei confronti delle merci sospettate di violare i diritti della proprietà intellettuale (tutela comunitaria) trova la sua base giuridica nel Reg. (CE) n. 1383/2003 (c.d. Regolamento di base) e Reg. (CE) (Regolamento di applicazione) n. 1891/2004.**

Le norme comunitarie

- Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1383/2003 individua e definisce i concetti di “merci contraffatte” e di “merci usurpative”, fissando allo stesso tempo i poteri che le Amministrazioni doganali possono esercitare nelle loro attività di controllo, tra cui quello di sospendere lo svincolo delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, ex officio (art. 4) o sulla base di una domanda di intervento, e le relative tempistiche.
- I diritti di proprietà intellettuale tutelati da tale regolamento comprendono **i marchi, i brevetti, i disegni e modelli ornamentali, i certificati protettivi complementari, le privative nazionali per ritrovati vegetali, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le denominazioni geografiche.**

Le norme comunitarie

- Il Regolamento della Commissione (CE) n. 1891/2004 della Commissione europea detta le norme di dettaglio che completano, dal punto di vista procedurale, le norme del citato Regolamento di base.
- Il Regolamento n. 40/94/CE del Consiglio che disciplina il marchio comunitario.
- La Direttiva n. 48/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è relativa alle misure e alle procedure – civili ed amministrative - volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
- La Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda i medicinali contraffatti.

Le norme nazionali

- **Il Codice di procedura penale: l'Articolo 474 costituisce la base giuridica delle attività di contrasto alla contraffazione e prevede due distinte ipotesi criminose relativamente ai prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.**
- **La legge finanziaria del 2004 : introduce alcune norme che rafforzano l'intervento doganale di contrasto al fenomeno della contraffazione.**
- **La Legge n. 99 del 23 luglio 2009: rafforza i poteri di contrasto alla contraffazione, inasprisce il trattamento sanzionatorio ed interviene anche sul piano processuale, dotando le Forze dell'ordine e l'Agenzia delle dogane di strumenti investigativi migliori.**

Le norme nazionali

- **Il Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005: è il Codice dei diritti di proprietà industriale.**
- **Le norme dell' Agenzia:**
- **Circolare n° 32/D del 23 giugno 2004: Dogane più forti contro le violazioni di proprietà intellettuale**
- **Determinazione n° 282/UD del 28 febbraio 2004: attivazione di una banca dati multimediale**
- **Circolare n° 74/D del 3 dicembre 2004: Istruzioni integrative alla circolare 32/D del 23/6/2004 riguardante l'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti**

FALSTAFF

- **Progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall'Agenzia delle Dogane**
- **Portale web informativo a disposizione di personale interno dell'Agenzia e dei consumatori.**
- **Alimentato direttamente dalle associazioni di categoria per quanto concerne gli aspetti legati agli standard di qualità e di sicurezza e dai titolari di diritti di proprietà intellettuale per quanto concerne gli aspetti legati alla contraffazione di prodotti.**
- **Base giuridica: legge finanziaria 350/2003 che ha previsto all'articolo 4, comma 54, la realizzazione di una banca dati multimediale, per la raccolta dei dati caratteristici, idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare nei confronti dei prodotti sospettati di contraffazione.**

FALSTAFF

L'istanza di tutela o, più correttamente, la “domanda di intervento dell'Autorità doganale” è lo strumento che il legislatore comunitario ha predisposto per la tutela del titolare del diritto di proprietà intellettuale.

- La stessa è contenuta in un formulario, unico per tutti i paesi comunitari, allegato al Regolamento n.1891/2004, scaricabile dal sito delle Dogane.**

FALSTAFF

L'istanza è composta essenzialmente da tre parti:

- la prima è relativa ai dati “anagrafici” della ditta
 - la seconda è relativa al prodotto da tutelare, corredata da tutte le informazioni necessarie tra cui foto e la “mappa” degli itinerari doganali (dogana di ingresso, di uscita, imballaggio, origine, ecc.)
 - la terza (opzionale) riguarda le eventuali ipotesi di frode note per quel tipo di prodotto: in essa si dovrebbero fornire tutti gli elementi utili al circuito doganale di controllo per consentire la selezione automatica delle merci sospette.
-
- La domanda di intervento può essere presentata :
 - dal titolare del diritto;
 - da persona autorizzata ad usare il diritto, c.d. “utilizzatore” ;
 - dal rappresentante rispettivamente del titolare o dell'utilizzatore.
 - Il titolare del diritto è colui che esercita personalmente i diritti sul bene immateriale; l'utilizzatore è il soggetto, diverso dal titolare, che quest'ultimo autorizza all'utilizzo del diritto in forza di uno specifico accordo, di natura contrattuale; per rappresentante si intende, normalmente, uno studio professionale che cura gli interessi del titolare o dell'utilizzatore.

FALSTAFF

- La presentazione dell'istanza è gratuita.
- L'ambito di tutela del diritto di proprietà intellettuale è rimesso alla valutazione del soggetto che presenta la domanda, titolare, utilizzatore o rappresentante, come chiarito prima.
- La domanda può avere una valenza nazionale ovvero comunitaria; l'Ufficio Antifrode Centrale dell'Agenzia delle Dogane, preposto alla ricezione delle domande ed alla loro validazione, trasmetterà agli altri Paesi comunitari nei quali si chiede tutela.
- L'istanza ha la durata di un anno ma può essere prorogata su richiesta del titolare del diritto.
- Viene presentata all'Ufficio Antifrode Centrale di Roma che, a seguito di verifica della documentazione, adotta il provvedimento di tutela richiesto entro 30 giorni lavorativi, informandone per iscritto il titolare del diritto.

FALSTAFF

- **A seguito della presentazione della domanda di intervento l'Agencia delle Dogane, esercita i poteri previsti dai regolamenti comunitari.**
- **Il vantaggio immediato consiste nella sospensione delle procedure di rilascio della merce al soggetto importatore per il tempo previsto (di norma 10 giorni ex art.13 Reg. n.1383/2003), al fine di accertare se sussista o meno la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.**
- **La mancata presentazione di una domanda di intervento non esclude che la dogana possa comunque bloccare la merce sospettata di contraffazione secondo una procedura d'ufficio, prevista all'art.4 del citato Reg. n.1383/2003.**
- **Le informazioni fornite con le domande d'intervento vanno poi ad alimentare il circuito doganale di controllo, consentendo di calibrare con più efficacia la selezione delle merci da sottoporre a controllo, comportando, di fatto, per il titolare di un diritto di proprietà intellettuale una maggior tempestività nell'esecuzione delle operazioni di sdoganamento.**

Tutela doganale

- Procedura di intervento
- **Se viene intercettata merce contraffatta, la Dogana**
- 1) Sospende lo svincolo/procede al blocco per 10 gg. lavorativi dalla notifica al titolare del diritto;
- 2) Notifica al titolare del diritto il blocco della merce e comunica gli elementi di identificazione della stessa;
- 3) Dà la possibilità al perito o al richiedente di ispezionare le merci, anche sulla base di fotografie effettuate dall'Ufficio;
- 4) Rilascia la merce se, decorso il termine, non riceve notizie dal richiedente o la sottopone a sequestro se riceve conferma circa la non originalità delle merci.

Tutela doganale

- Procedura di intervento
- *ART 4 comma 80 legge 350/2003*
- La Dogana, decorsi tre mesi dal sequestro, previo assenso dell'Autorità giudiziaria, procede alla distruzione della merce, fatta salva la possibilità di conservare dei campioni per finalità giudiziarie.
- <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/internet/ed/operatore/aree+tematiche/lotta+alla+contraffazione/la+richiesta+di+tutela+alle+autorita+doganali/faq+falstaff+new#strumenti>

Strumenti civili

- **Azione cautelare**
- • Descrizione (in genere *inaudita*) - Tempi brevissimi
- • Sequestro/Inibitoria (in genere *audita*) - 30/40 gg.

- **Azione ordinaria**
- • Accertamento tecnico preventivo
- • Contraffazione
- • Accertamento negativo di contraffazione
- • Nullità
- • Decadenza
- • Rivendica

I PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Descrizione giudiziale

- Il giudice autorizza l'accesso agli stabilimenti del contraffattore
- Provvedimento di per sé poco invasivo che ha lo scopo di acquisire la prova della contraffazione, viene solitamente concesso "ex parte"
- E' l'unico provvedimento ottenibile quando l'articolo "contraffatto" è esposto in una fiera

Sequestro

Il giudice dispone il sequestro cautelare dei prodotti contraffatti e/o dei relativi impianti di produzione

- Il **sequestro** può essere **probatorio** - per assicurare i mezzi di prova raccolti (artt. 252, 253 c.p.p.) o **preventivo** per evitare che il reato possa protrarsi o aggravarsi a causa della perdurante detenzione del corpo di reato o della cosa pertinente al reato.

Inibitoria

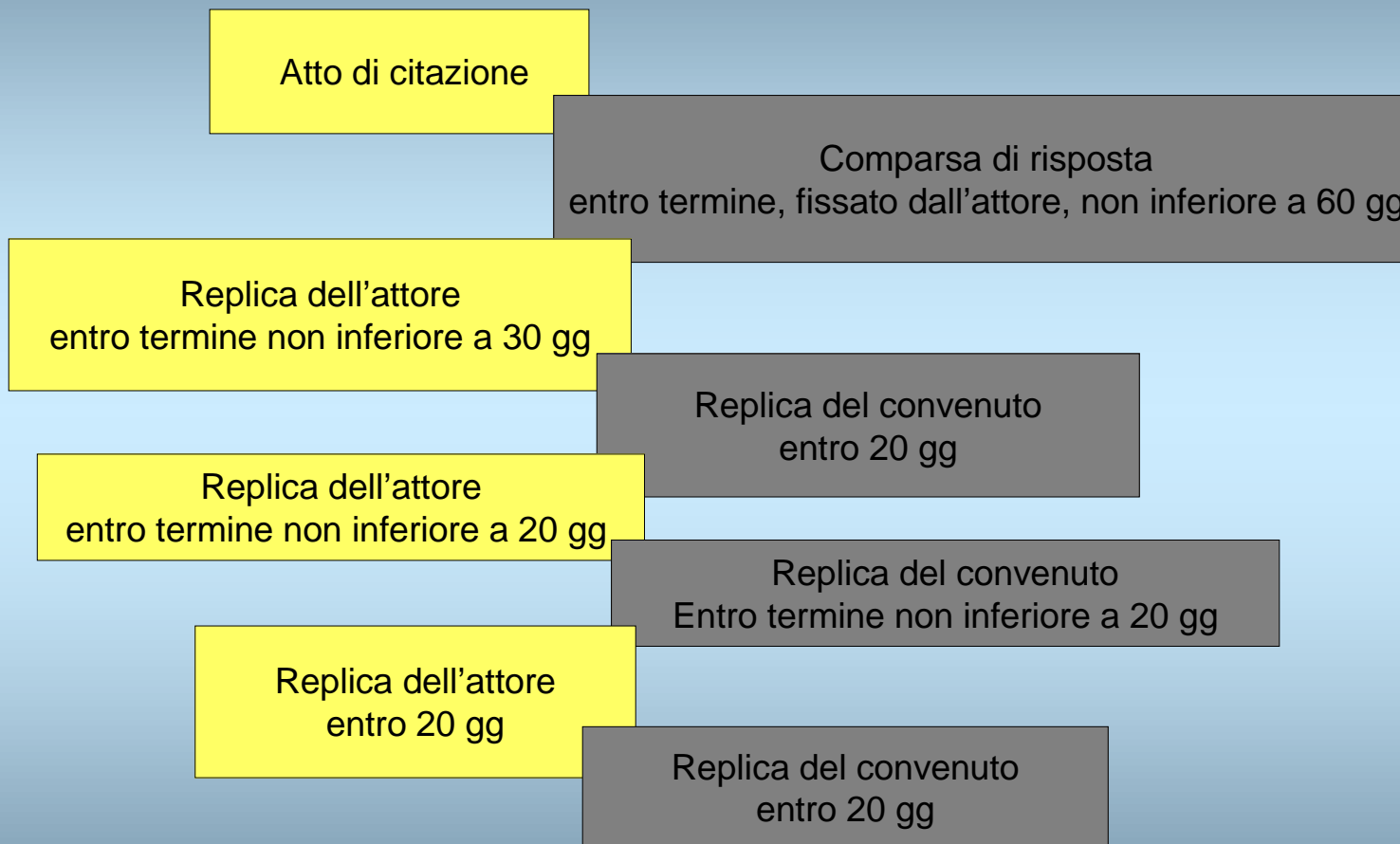
Il giudice ordina l'interruzione dell'attività illecita

Il titolare di un brevetto può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso dei prodotti contraffatti, e l'ordine di ritiro dal commercio di tali prodotti nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità

Lo scambio di atti fra i difensori

ATTORE

CONVENUTO



LA DIFESA NELLE CAUSE PER CONTRAFFAZIONE

- **NULLITÀ DEL TITOLO**
- **NON INTERFERENZA DELLA
CONDOTTA DEL CONTRAFFATTORE
CON L'AMBITO DI PROTEZIONE DEL
DIRITTO FATTO VALERE**

Strumenti civili

- **Contenuto della sentenza di merito**
 - • Accertamento del diritto
 - • Inibitoria definitiva (con penale per violazione)
 - • Ordine di ritiro dal mercato (con penale per ritardo)
 - • Distruzione
 - • Assegnazione in proprietà
 - • Sequestro (temporaneo o seguito da aggiudicazione)
 - • Risarcimento del danno
 - • Restituzione degli utili
 - • Ordine di pubblicazione della sentenza

Tutela penale (dolo)

- **Art. 473 primo e secondo co c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**
1. “Chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”
2. “Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni ed alla multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati”.

Tutela penale

- **Art. 474 c.p.**
- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi**
- *“Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio della stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.”*

Tutela penale

- **Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**
- *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.”*

ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

Art. 2598 c.c.

Ferme restando le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Ad un provvedimento cautelare solitamente segue un giudizio di merito. (Art. 132 cpi)

Le cause di contraffazione in materia di brevetti e di diritti di proprietà industriale in genere vanno fatte davanti alle sezioni specializzate dei tribunali competenti, normalmente ove ha avuto luogo la contraffazione: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia.

DANNI (danno emergente – lucro cessante)

Art. 125 cpi

Il risarcimento del danno è liquidato tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali il mancato guadagno del titolare del brevetto e i benefici realizzati dal “contraffattore”.

Il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dal “contraffattore”, in alternativa al risarcimento del lucro cessante (determinato in un importo non inferiore alle royalties che il contraffattore avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del brevetto).

Per evitare problemi

Prima di iniziare la commercializzazione dei vostri prodotti o l'uso dei vostri marchi in un Paese, fate una **verifica** sulla possibile presenza di precedenti diritti di terzi

COME?

In caso di brevetti

- Verificate lo stato dell'arte preventivamente al deposito della vostra domanda di brevetto
- Accertatevi di avere un titolo di PI
- Accertatevi di avere un titolo VALIDO

In caso di brevetti

- Accertatevi che nel paese non ci siano precedenti diritti di terzi
- Il brevetto non è un diritto di poter fare, ma un diritto di escludere gli altri dal rifare l'invenzione
- Attenzione alle dipendenze brevettuali
- Libertà di attuazione (Freedom to Operate – Clearance) d accertare localmente

In caso di Marchi

- Verificate lo stato dell'arte preventivamente al deposito della vostra domanda di marchio per accertarvi che non ci siano marchi identici o simili al vostro per i prodotti/servizi di vostro interesse

In caso di marchi

- Accertatevi che la parola, il segno, la grafia, il significato, il colore e il suono non abbiano connotazioni negative nelle migliaia di lingue e culture esistenti al mondo

Come controllare che terzi non copino i marchi/disegni/modelli

Monitoraggio

- Attivare servizi di sorveglianza sui
- Registri/banche dati mondiali
- Mercato
- Concorrenti
- Dogane

Siti free marchi/brevetti

- <http://www.epo.org/searching/free/espace.net.html>
- http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_SearchBasic
- <http://www.wipo.int/madrid/en/services>

LE FORME DI TUTELA

- **PREVENIRE**
- Registrare/Brevettare i Diritti P.I.
- Stabilire clausole contrattuali a tutela dei Diritti P.I.
- Attivare servizi di monitoraggio e sorveglianza

- **PERSEGUIRE**
- Azione amministrativa (opposizione)
- Extragiudiziale (diffida)
- Azione legale

Grazie per l'attenzione



Dr.ssa M.Vittoria Primiceri
Consulente in Proprietà Industriale

vittoria.primiceri@cavattoni-raimondi.com

Studio Cavattoni-Raimondi
Viale dei Parioli 160 - 00197 Roma
Tel. 06 8084732 - Fax. 06 8088871
info@cavattoni-raimondi.com

