



**Difesa dei diritti di Brevetto:  
strategie nel contesto nazionale  
e internazionale**

BARDEHLE  
PAGENBERG

**Giovanni F. Casucci**

## FATTORI

➤ TEMPO: i brevetti sono:

- limitati a 20 anni di esclusiva
- con aspettative di “vita” di 11 anni (media, eccetto i farmaceutici )
- azionabili solo dopo la pubblicazione o addirittura dopo la concessione
- soggetti a procedimenti giudiziari aventi durata di 1-4 anni (dipende da paese a paese)
- non meglio gestiti in fase di ADR

## FATTORI

➤ TEMPO: i disegni e modelli sono:

- limitati a 25 anni di esclusiva
- azionabili solo dopo la pubblicazione o addirittura dopo la concessione
- soggetti a procedimenti giudiziari aventi durata di 1-4 anni (dipende da paese a paese)
- non meglio gestiti in fase di ADR

## FATTORI

➤ TEMPO: i marchi sono:

- illimitati nella durata dell'esclusiva
- da rinnovare ogni 10 anni ma da utilizzare continuativamente (decadono se non utilizzati per più di 5 anni)
- azionabili solo dopo la pubblicazione o addirittura dopo la concessione
- soggetti a procedimenti giudiziari aventi durata di 1-4 anni (dipende da paese a paese)
- non meglio gestiti in fase di ADR



## FATTORI

➤ **TERRITORIO**- i brevetti, disegni e modelli e marchi sono:

- rivendicati paese per paese
- mantenuti in vita paese per paese
- azionabili paese per paese
- una eccezione può essere rinvenuta adottando procedimenti di arbitrato multinazionale



## FATTORI

➤ **COSTI** – i costi delle cause sono:

-molto rilevanti in alcuni paesi (UK USA: media da 1 a 3 milioni di € )

-rilevanti in altri (Fr, De, It, NI, Sp: media da 70 a 150 mila €)

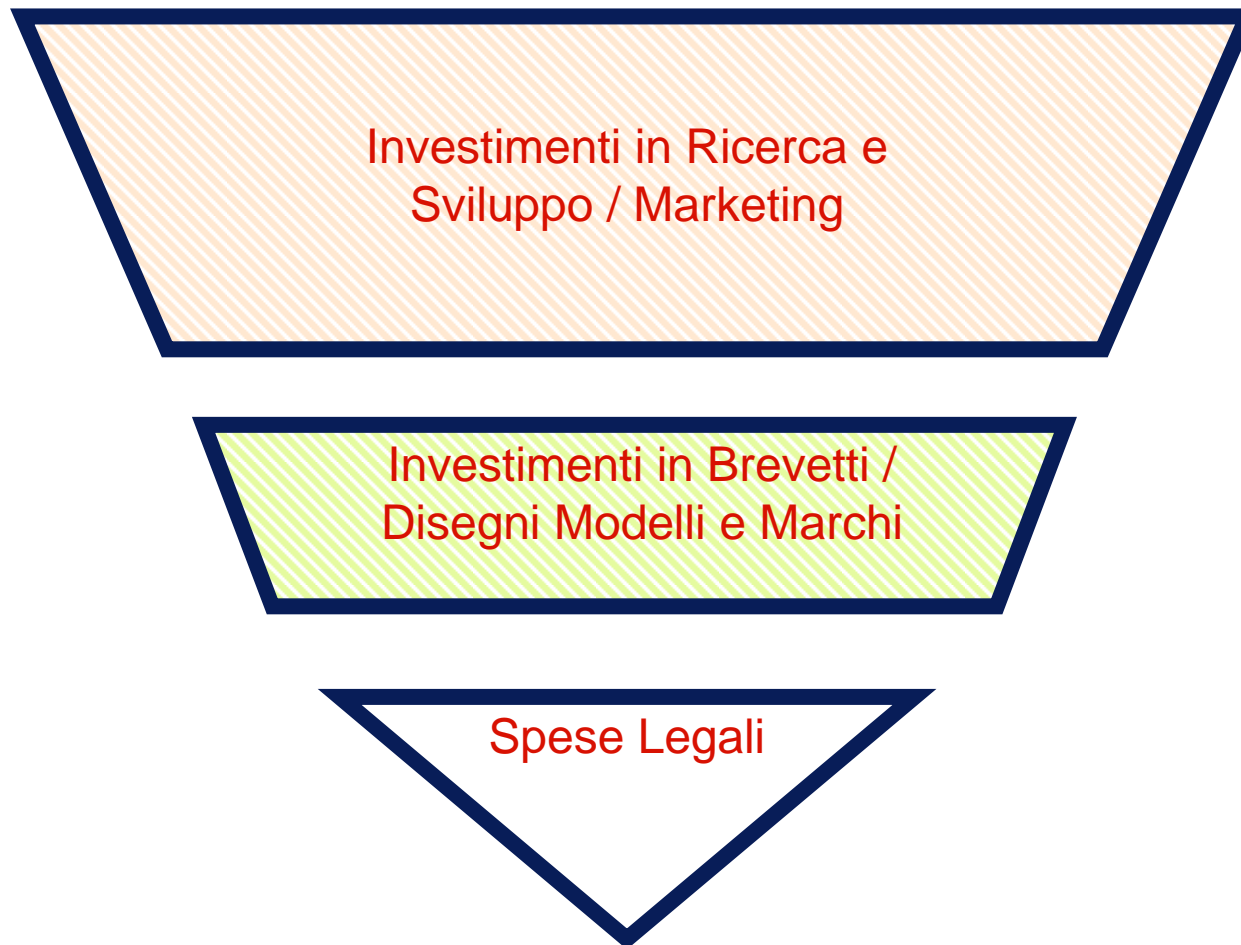
-più i costi dell'esperto di Parte (Consulenti Brevettuali o scienziati)

- Gli arbitrati possono offrire un alternativa solo se c'è accordo fra le parti ma sono molto costosi

## RISCHI

- **TEMPO-** aspettare troppo :
  - sottostimare piccoli atti di violazione
  - inviare solo diffide
  - trovarsi coinvolti in lunghe procedure
  
- **TERRITORIO-** non coprire / abbandonare paesi :
  - trovarsi obbligati ad avere una serie di cause al posto di una quando si tratti di beni di importazione entrati in EU da un solo paese.
  
- **COSTI** – cercare di risparmiare non scegliendo specialisti

Ḃ







## OPPORTUNITA'

- **TEMPO** - ogni azione ha il proprio ambito temporale, e il più delle volte si possono utilizzare procedure urgenti
- **TERRITORIO** - scelta del miglior scenario allo scopo di ottenere migliori risultati
- **COSTI** - utilizzando Esperti in proprietà Industriale e buone strategie di difesa è possibile ottenere il recupero integrale delle spese legali e rigenerare il budget per nuove azioni



## ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO

### Quadro Normativo

- Accordi TRIPS 1994
- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”
- Armonizzazione delle “best practices”:
  - Descrizione (It)
  - Sequestri (Fr)
  - Inibitorie (De)
  - Discovery & Misure conservative (Uk)
  - Calcolo dei danni

# Corti con sezione specializzata

(ora: “tribunali delle imprese”)



Milano

Torino

Genova

Firenze

Napoli

Palermo

Trieste

Venezia

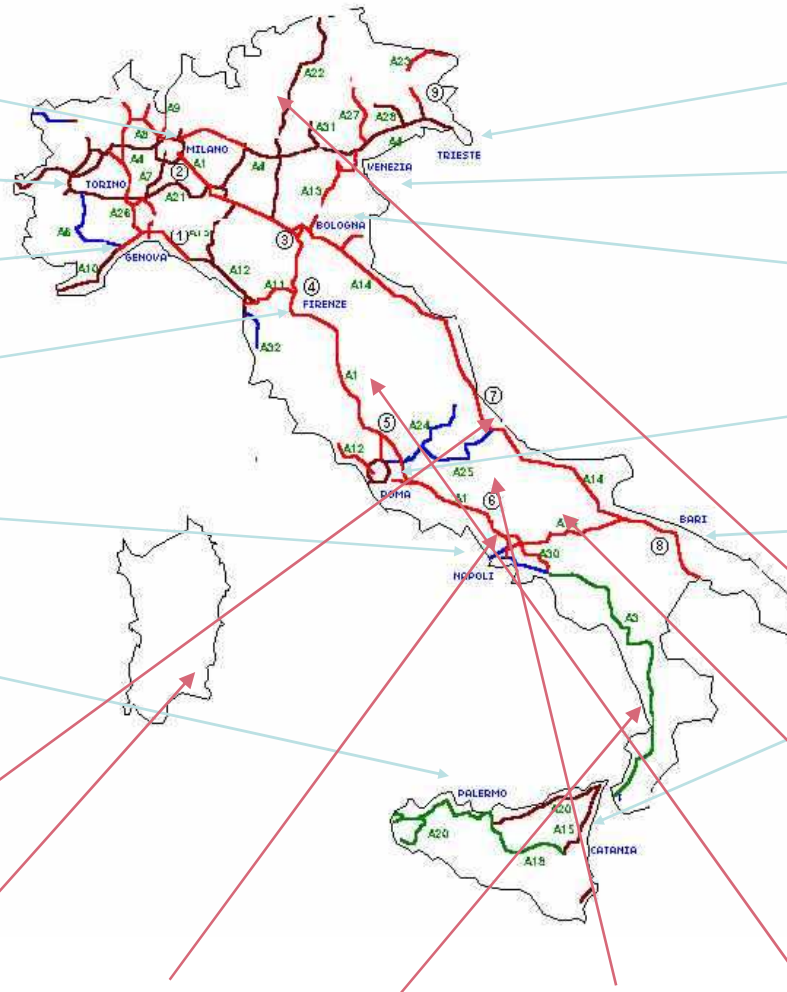
Bologna

Roma

Bari

Catania

Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento





## ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

### Prassi Giudiziaria

- Azioni civili più frequenti di quelle penali
- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)
- Casi più concentrati in poche Corti (Milano, Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra ) ma con approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)
- Alto numero di procedimenti d'urgenza
- Numero significativo di transazioni entro il primo anno di causa (spesso prima)
- Tempistica di media :
  - **6 mesi** per misure cautelari
  - **2/3 anni** per procedimenti ordinari

## STRUMENTI PIU UTILIZZATI

### Misure Urgenti

- **Strumenti di raccolta della Prova :**
  - Ordini di Descrizione : per la prova della violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane
- **Sequestro/ Inibitoria :**
  - contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona fede) – 2/3 mesi
  - in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche efficaci in modo transfrontaliero
- **Discovery**
  - per identificazione di terzi e giro d'affari

## PROFILI CRITICI

### Armonizzare Prassi e Concezioni

**Strumenti di raccolta della prova :**

**Reg. 1206/01:**

- Descrizioni “transfrontaliere”
- Primo conflitto: TEDESCO/ RWO EJC (IT / UK)
- La “Descrizione” è uno strumento di raccolta della prova



## CASI PRATICI (Marchi)

ᵇ

25 giugno 2002 - C 66/00

Corte di Giustizia

formaggio misto grattato non Parmigiano  
venduto all'estero ma da un Italiano  
nome generico (Germania)  
Deroga per segni già esistenti da 5 anni  
**solo per stranieri**



## CASI PRATICI (Marchi)

Ḃ

20 maggio 2003 - C 108/01

Corte di Giustizia

- affettamento e confezionamento in luoghi specifici

**vincolo AMMISSIBILE  
come regola disciplinare**

(purché sia pubblicizzato al fine  
della sua opponibilità)

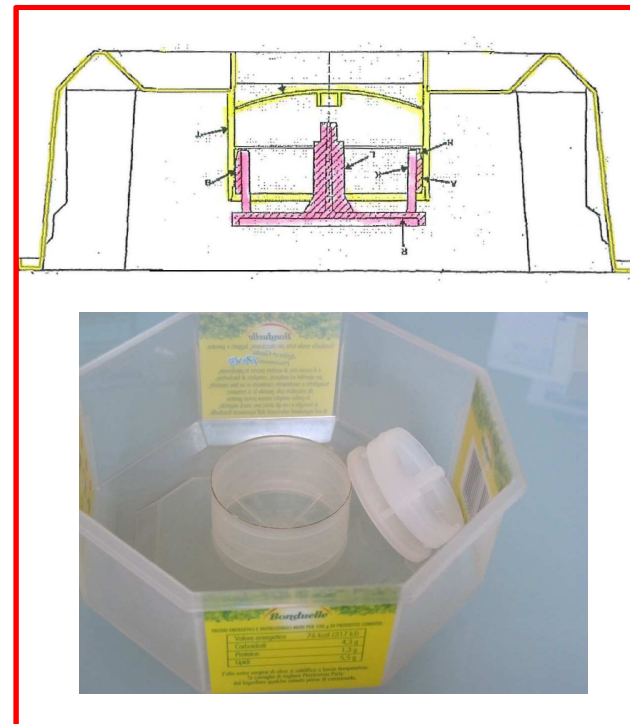
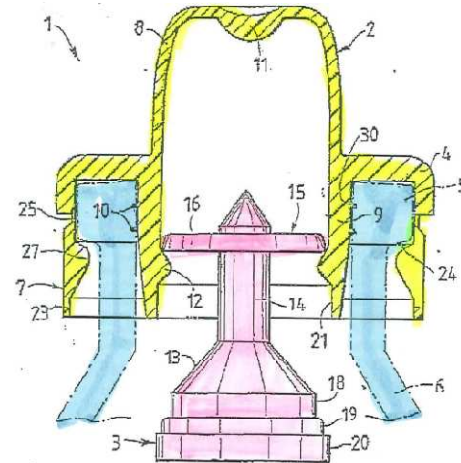




# CASI PRATICI (Brevetti)

## IT 1 252 265 RIVENDICAZIONE 1

- a. Dispositivo (1) per la conservazione separata di una sostanza da miscelare ad un'altra contenuta in un contenitore (6)
- b. e la contemporanea tappatura di detto contenitore (6), comprendente
- c. un primo elemento concavo (2) provvisto esternamente di una porzione a bordo (4) atta ad associarsi a tenuta alla bocca (5) di detto contenitore (6)
- d. tappandola e definente unitamente ad
- e. un secondo elemento (3) in esso contenuto
- f. una camera (22) atta a contenere la sostanza da miscelare, detta camera (22) essendo chiusa da
- g. una parete (13)
- h. una parete (13)
- i. rimuovibile per scorrimento del secondo elemento (3) rispetto al primo (2),  
**caratterizzato dal fatto che**
- j. detto secondo elemento (3) comprende detta parete (13), e che
- k. mezzi per il trattenimento di detta parete quando in posizione rimossa (12, 15 -17) sono previsti tra detto primo (2) e detto secondo (3) elementi.



# B

BARDEHLE  
PAGENBERG



## Misure Doganali

Marchi	Regolamento 3285/94
Disegni	Regolamento 3285/94
Diritti d'Autore	Regolamento 3285/94
Brevetti	Regolamento 241/99

BARDEHLE  
PAGENBERG

### REGOLAMENTO UNICO 1383 /2003

Sospensione dell'immissione di Merci

**Contraffatte** (se violano Marchi)

**Usurpative** (se violano Brevetti, Disegni, Diritti d'Autore)

### REGOLAMENTO UNICO 608 /2013

**Sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale**

(se violano Brevetti, stampi, dispositivi anti violazione)

# TAXUD report 2013

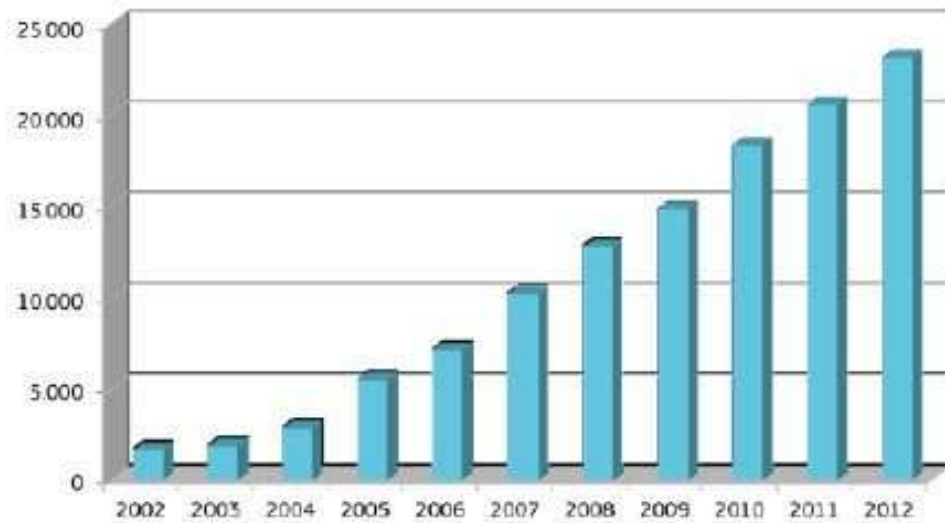


Chart 1 - Number of applications 2002 - 2012

Year	Applications
2002	1.671
2003	1.886
2004	2.888
2005	5.525
2006	7.160
2007	10.260
2008	12.866
2009	14.797
2010	18.330
2011	20.566
2012	23.134

BARDEHLE  
PAGENBERG

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

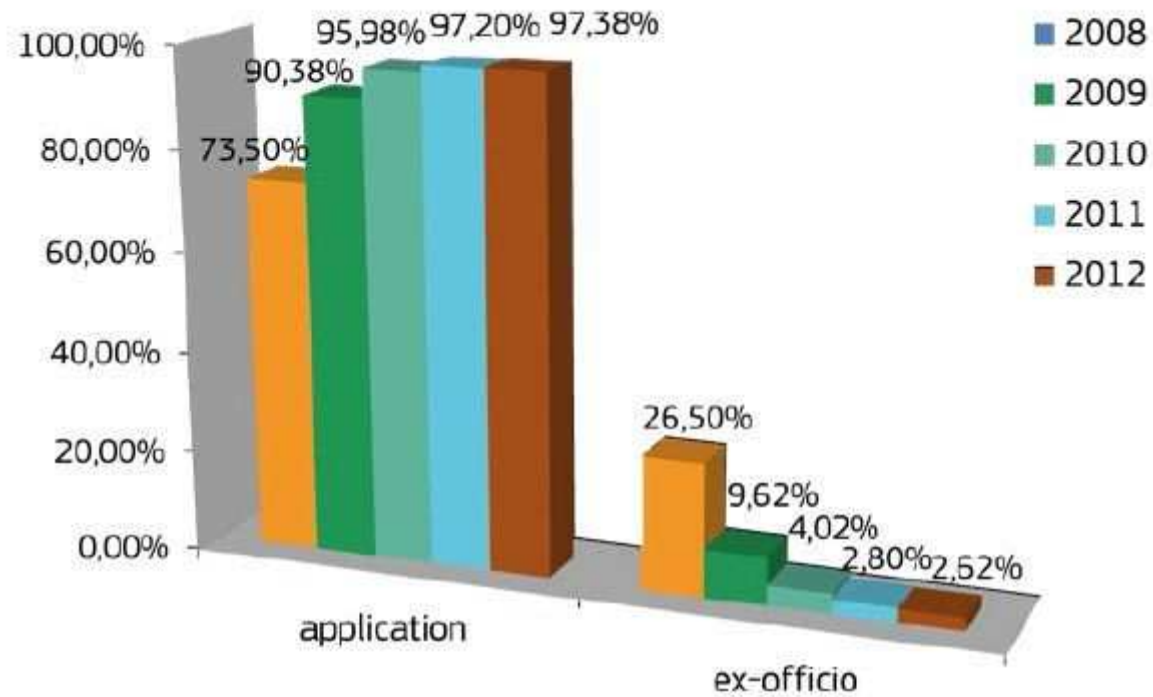


Chart 2 – Breakdown of cases by type of intervention

# TAXUD report 2013

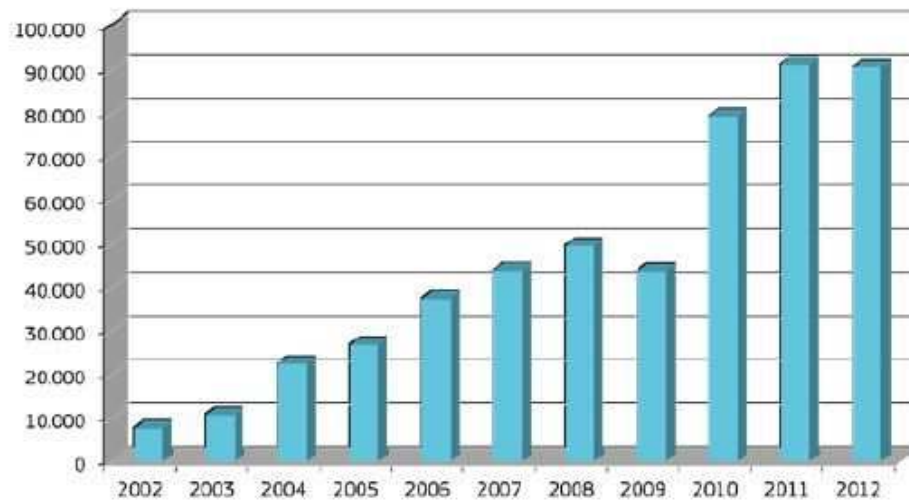


Chart 3 - Number of registered cases

Year	Number of cases
2002	7.553
2003	10.709
2004	22.311
2005	26.704
2006	37.334
2007	43.671
2008	49.381
2009	43.572
2010	79.112
2011	91.254
2012	90.473

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

# TAXUD report 2013

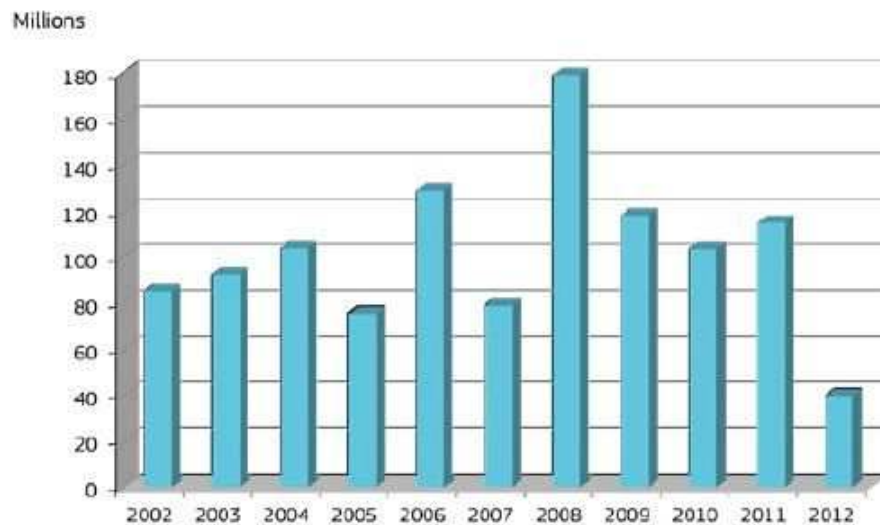


Chart 4 - Number of articles

Year	Number of articles
2002	84.951.039
2003	92.218.700
2004	103.546.179
2005	75.733.068
2006	128.631.295
2007	79.076.458
2008	178.908.278
2009	117.959.298
2010	103.306.928
2011	114.772.812
2012	39.917.445

**BARDEHLE  
PAGENBERG**

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

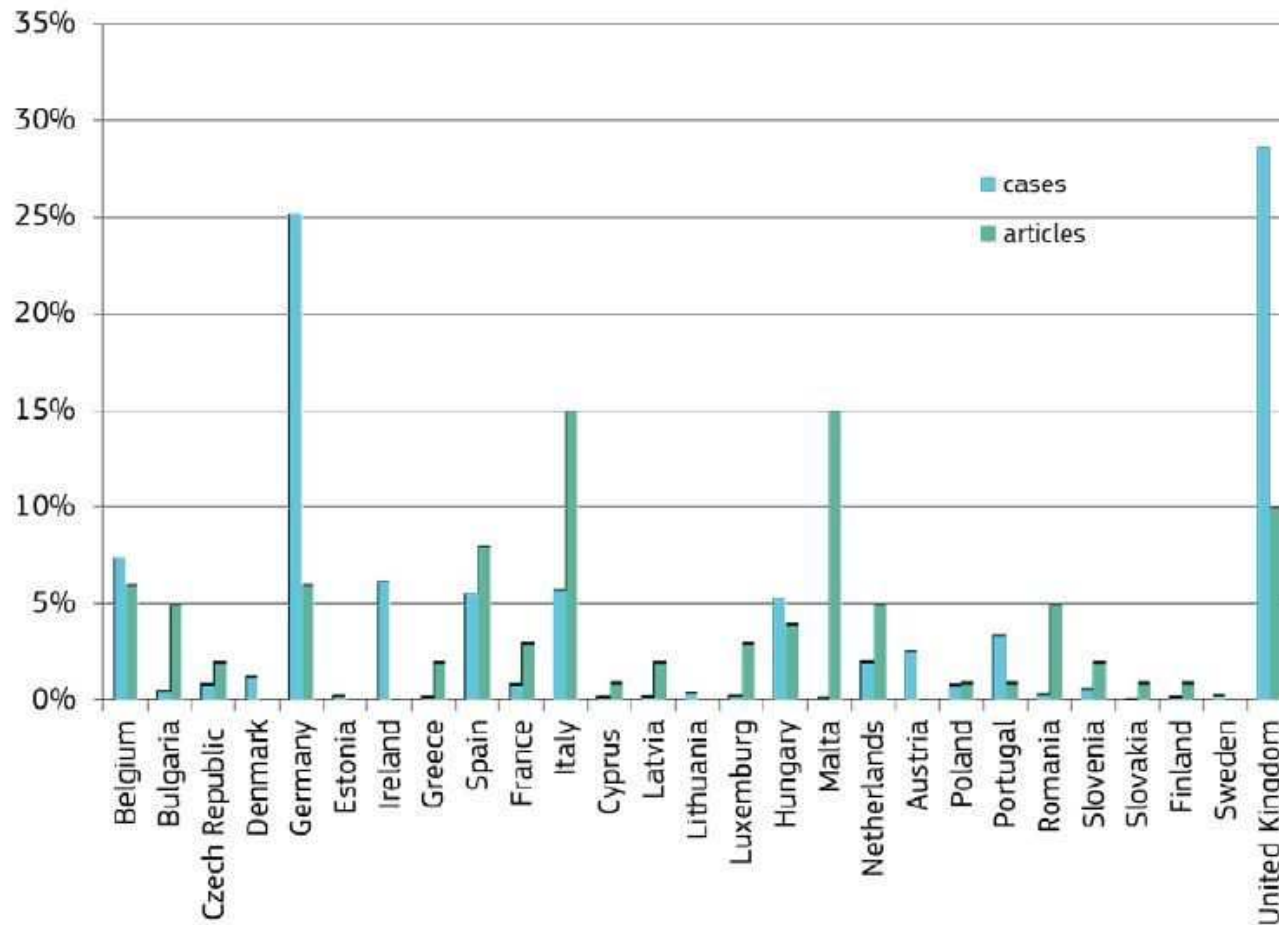


Chart 5 - Overview Member States in percentage of cases and articles

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

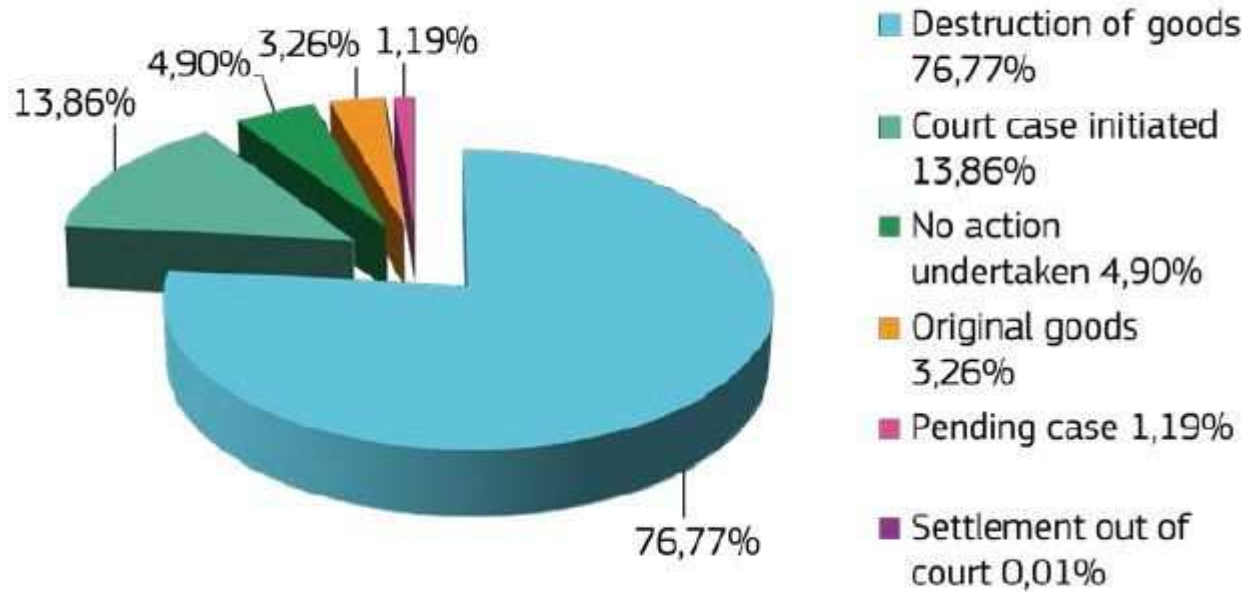


Chart 6 – Breakdown of result by cases



# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

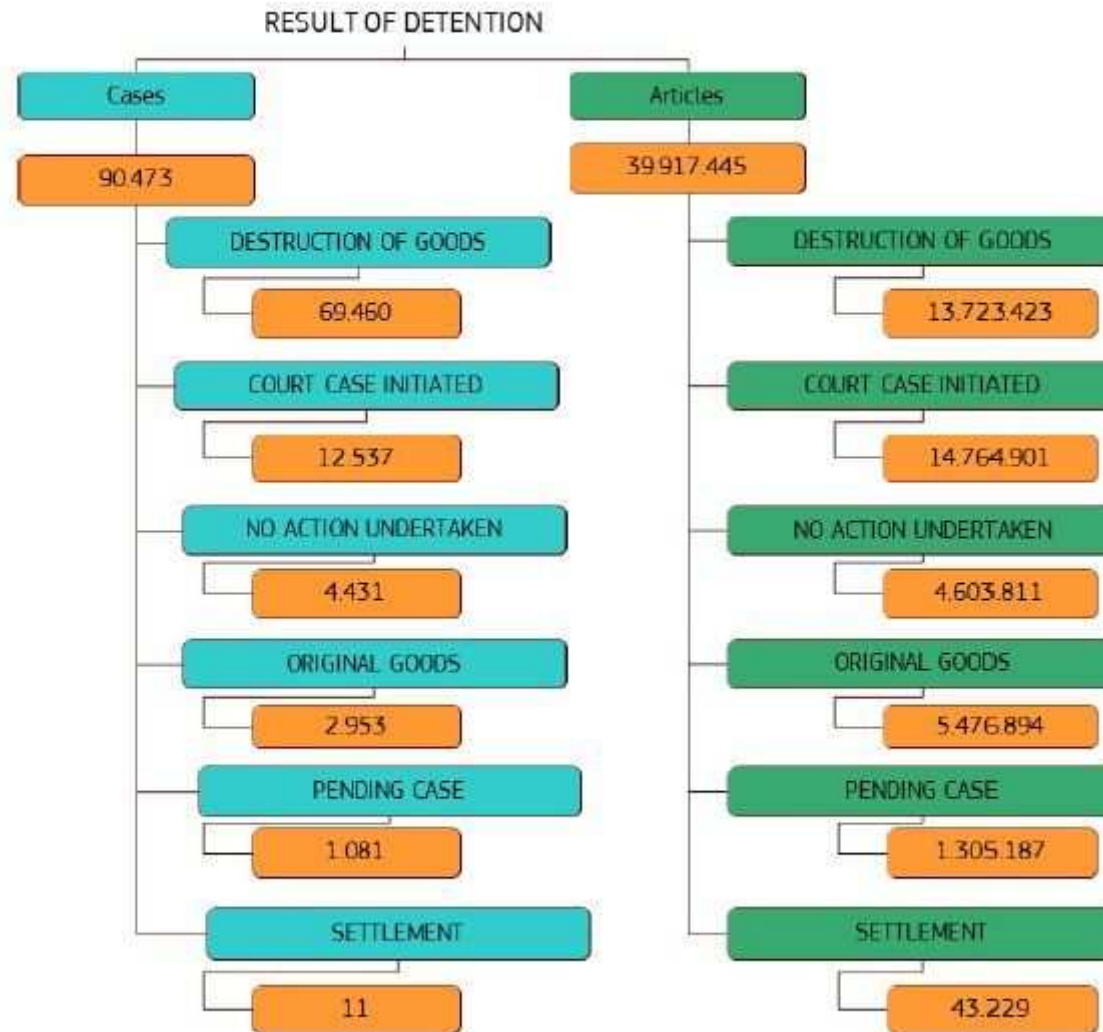


Chart 7 - Result of detention in absolute numbers

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

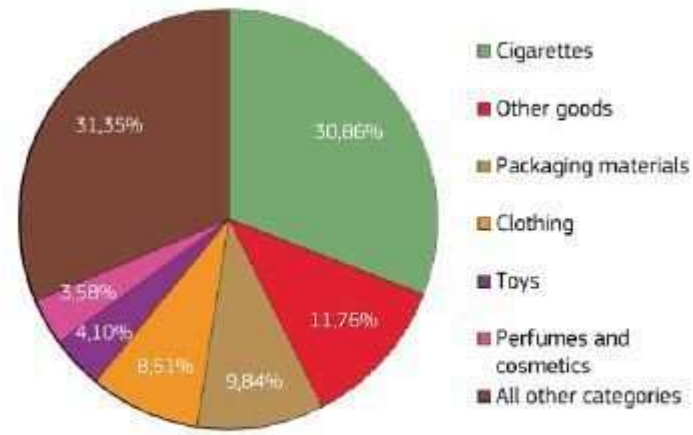


Chart 8 - Top categories by articles

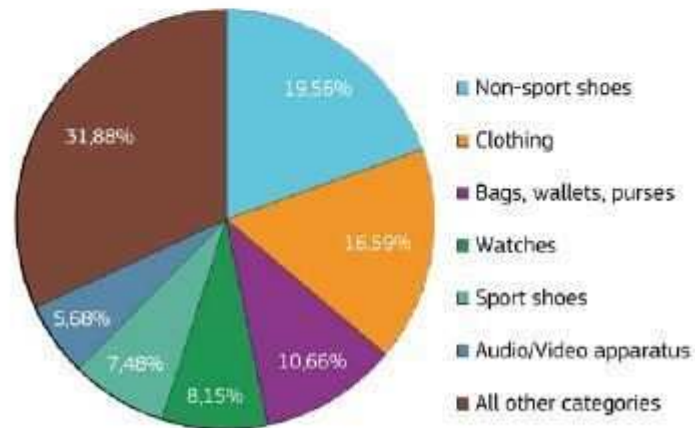


Chart 9 - Top categories by cases

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

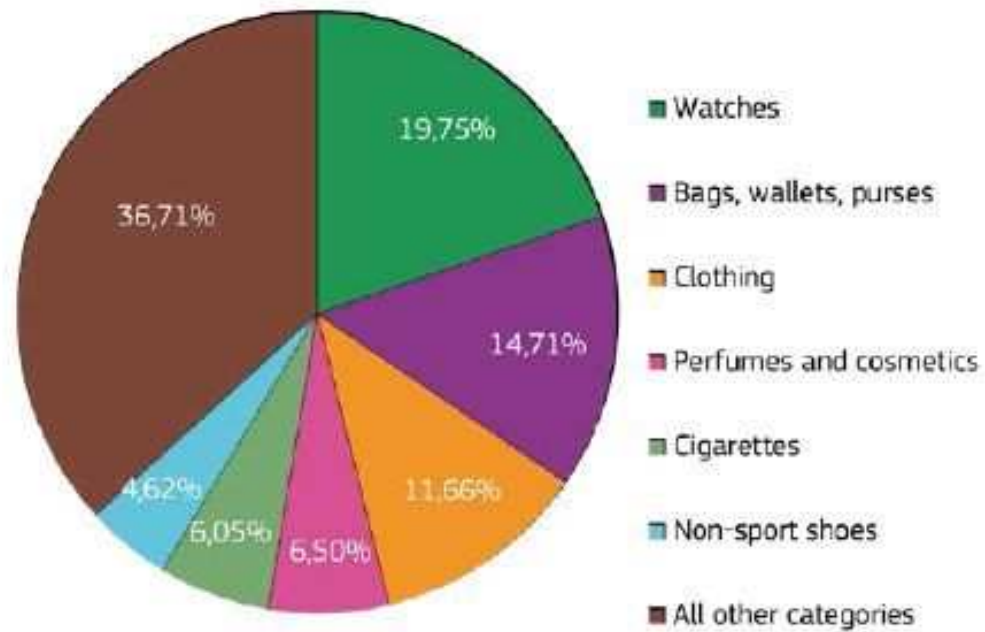


Chart 10 - Top categories by value

# TAXUD report 2013

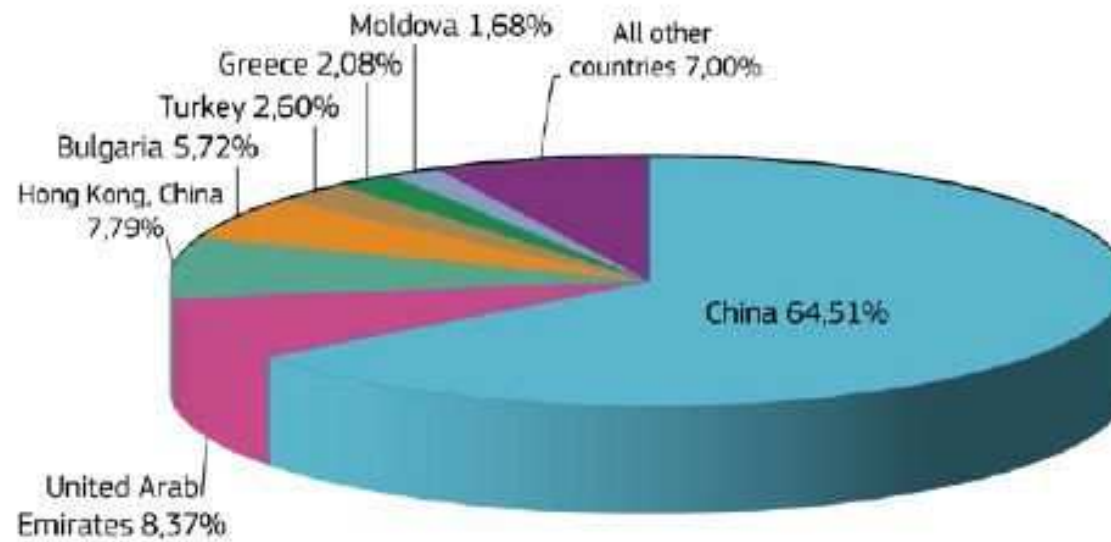


Chart 11 - Country of provenance by articles

BARDEHLE  
PAGENBERG

# TAXUD report 2013

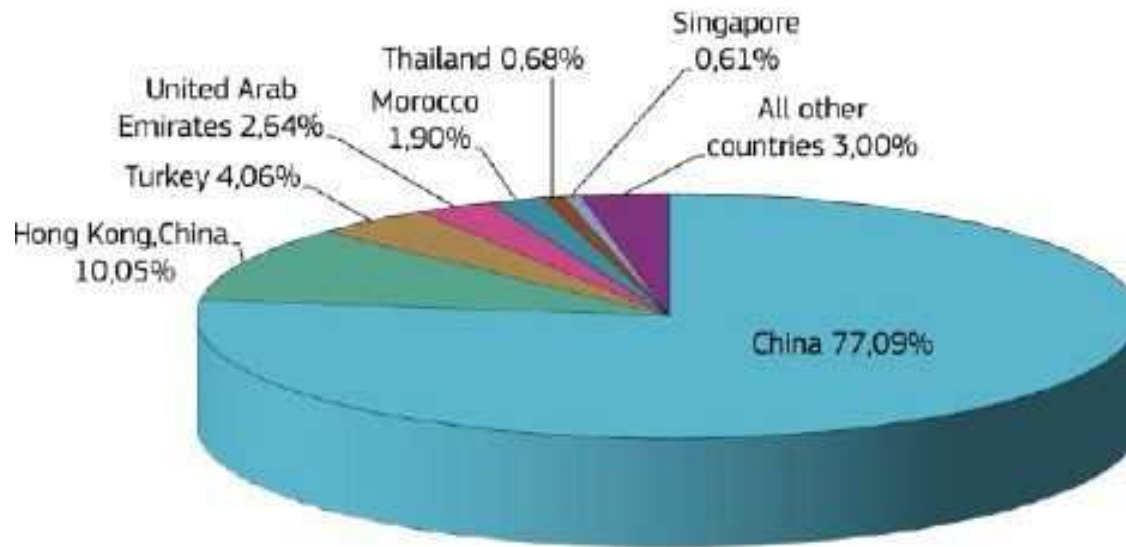


Chart 12 - Country of provenance by value

BARDEHLE  
PAGENBERG

# TAXUD report 2013

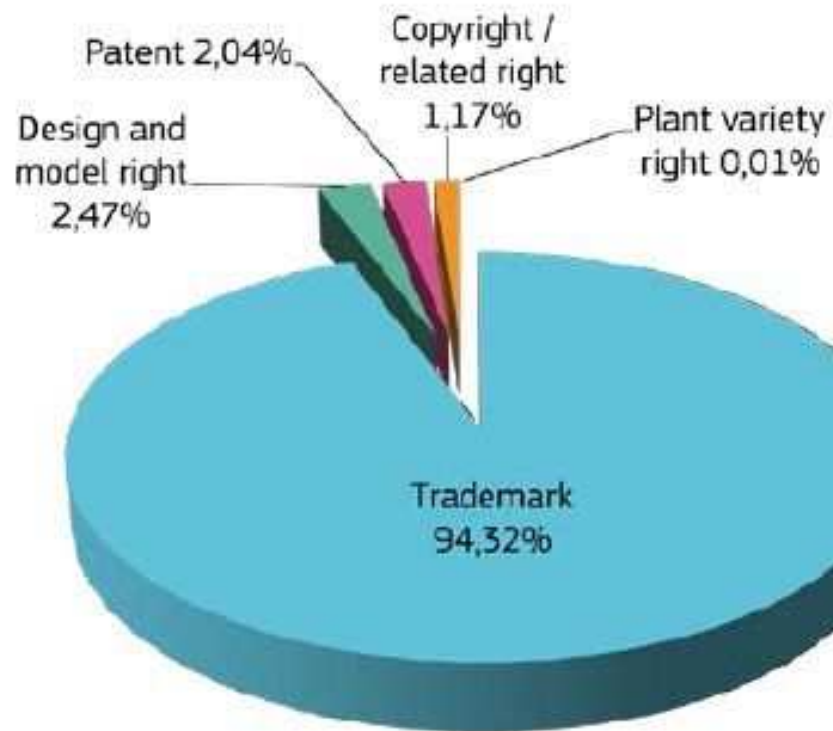


Chart 16 - IP rights in percentage of articles

BARDEHLE  
PAGENBERG

# TAXUD report 2013



BARDEHLE  
PAGENBERG

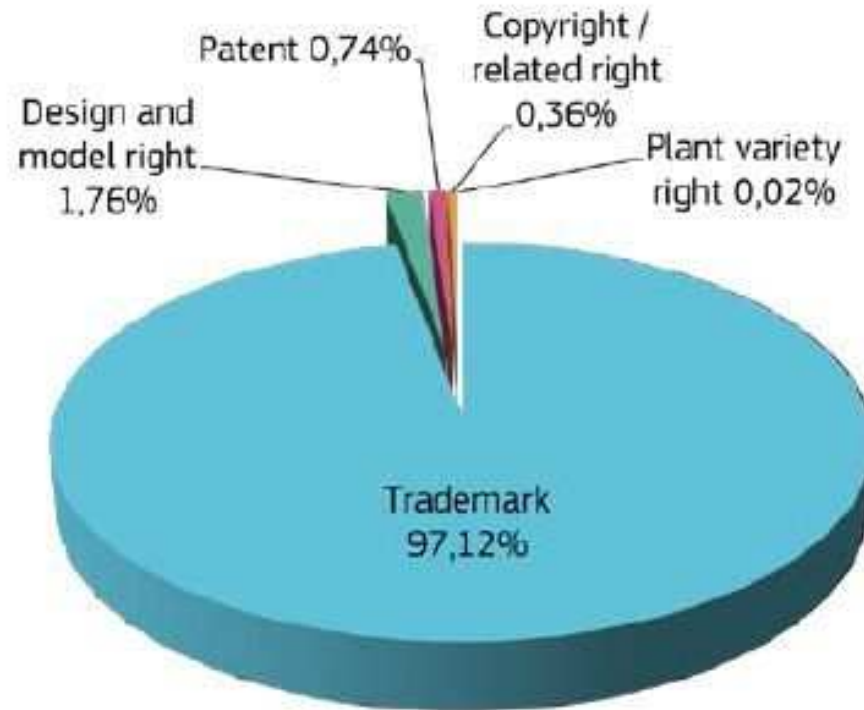


Chart 17 - IP rights in percentage of value

## **GIOVANNI F. CASUCCI**



- **Avvocato**
- **Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”,**
- **Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano**
- **Coordinatore Commissioni Design e Fiere presso il CNAC**
- **Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing**
- **Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA.**



## **BARDEHLE PAGENBERG**

Studio Legale Casucci  
Ferretti STP

Viale Regina Margherita 35  
20122 Milano  
T +39.(0)2.87389450  
F +39.(0)2.87389452  
milano@bardehle.eu

Piazza Bra 28  
37121 Verona  
T +39.(0)45.9230185  
F +39.(0)45.9230186  
verona@bardehle.eu

Santa Croce 2122  
30135 Venezia  
T +39.(0)41.0991600  
F +39.(0) 41.0991619  
venezia@bardehle.eu

[www.bardehle.com](http://www.bardehle.com)