



**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

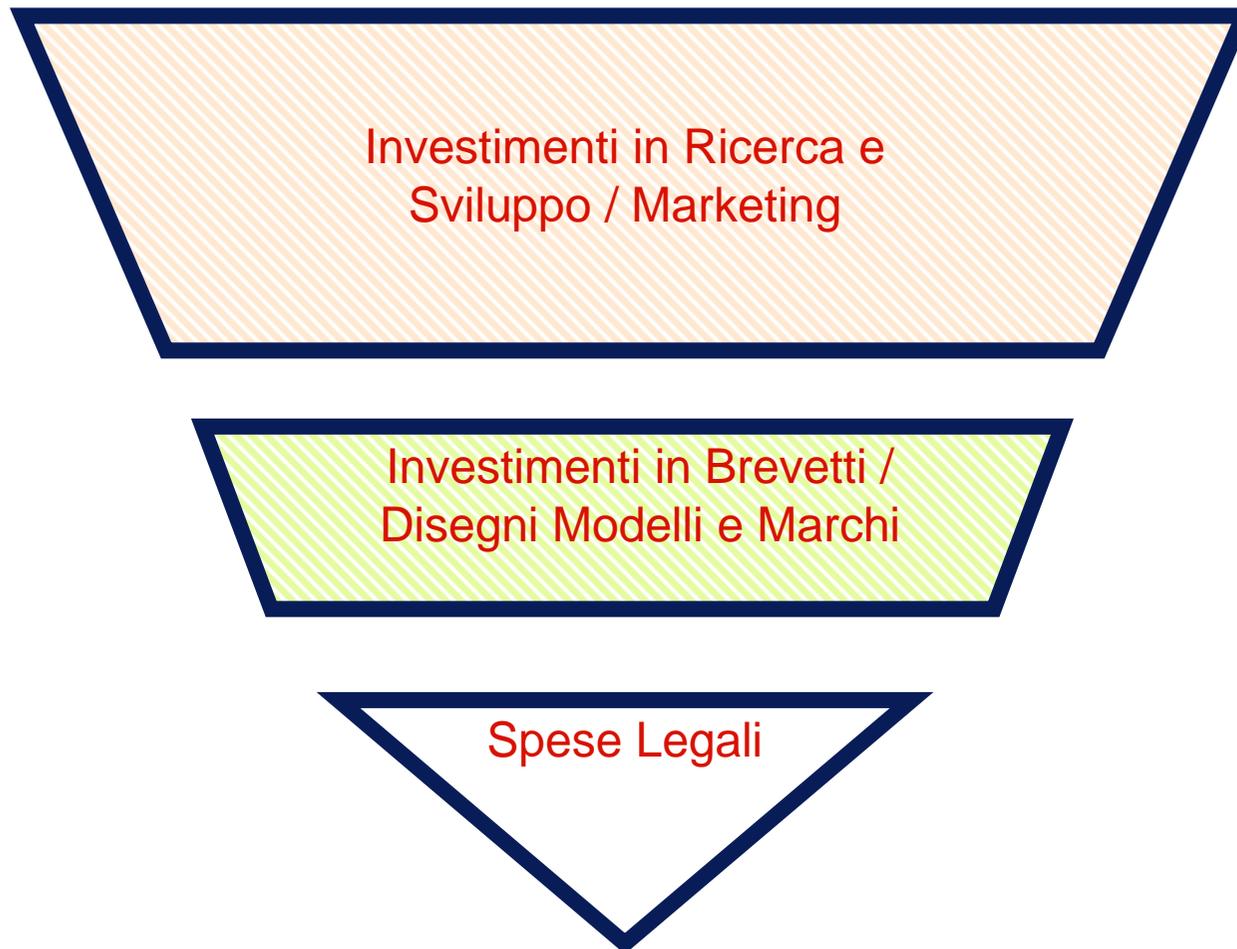
RISCHI

- **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 COMUNITARIO

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

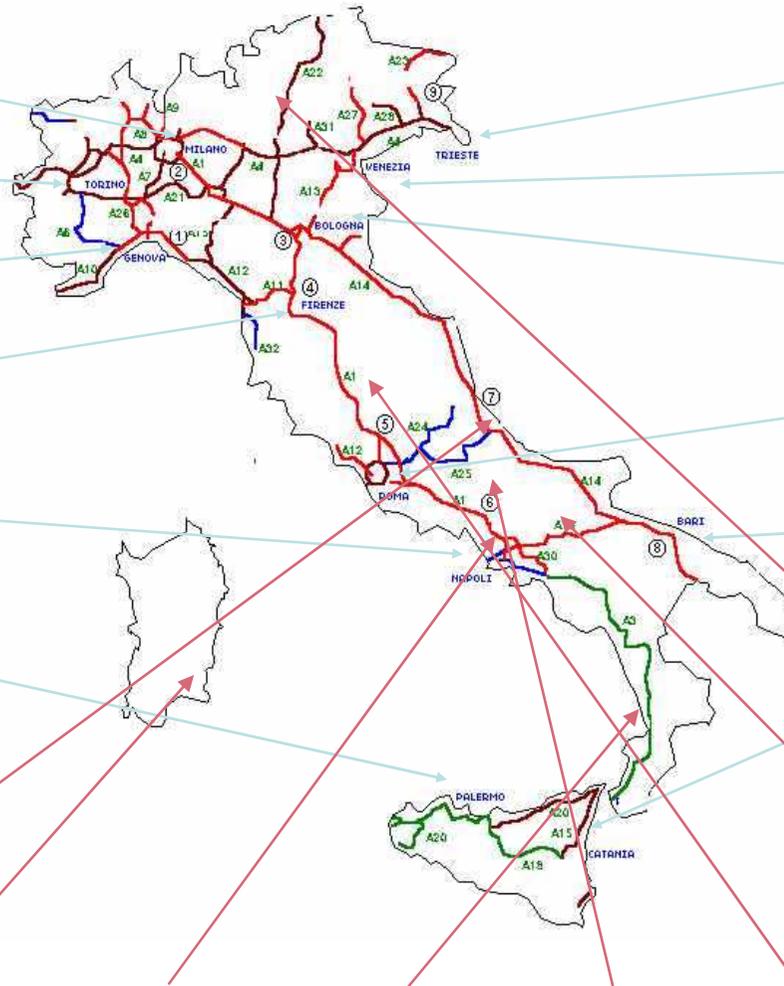
Bologna

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**

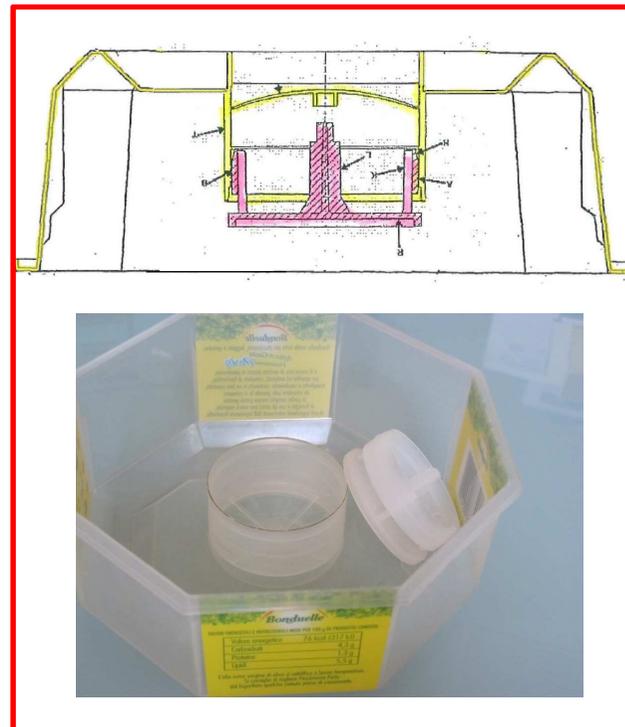
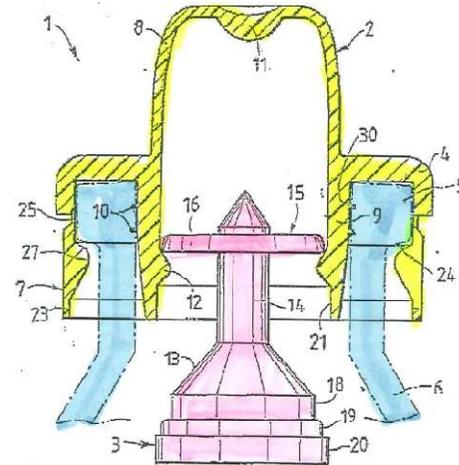
(purché sia pubblicizzato al fine
della sua opponibilità)



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. rimuovibile per scorrimento del secondo elemento (3) rispetto al primo (2),
- i. **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.



̣

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

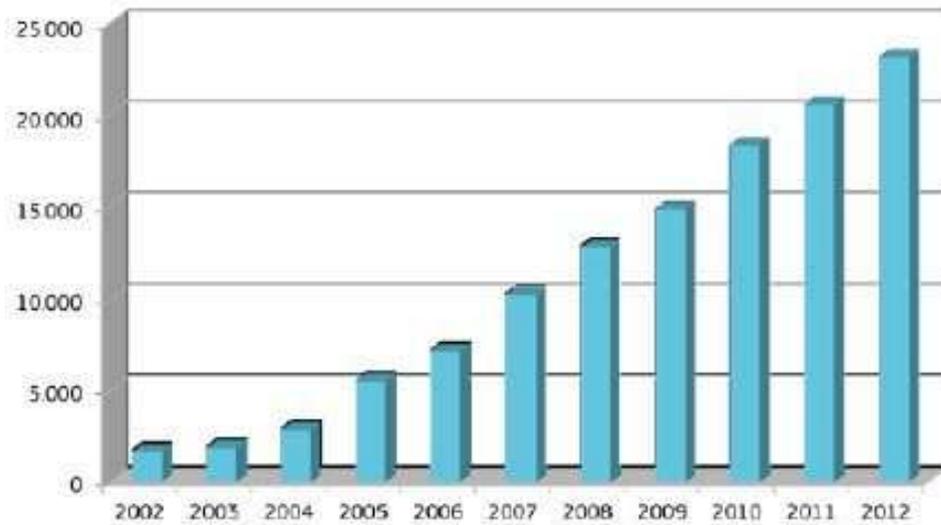


Chart 1 - Number of applications 2002 - 2012

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

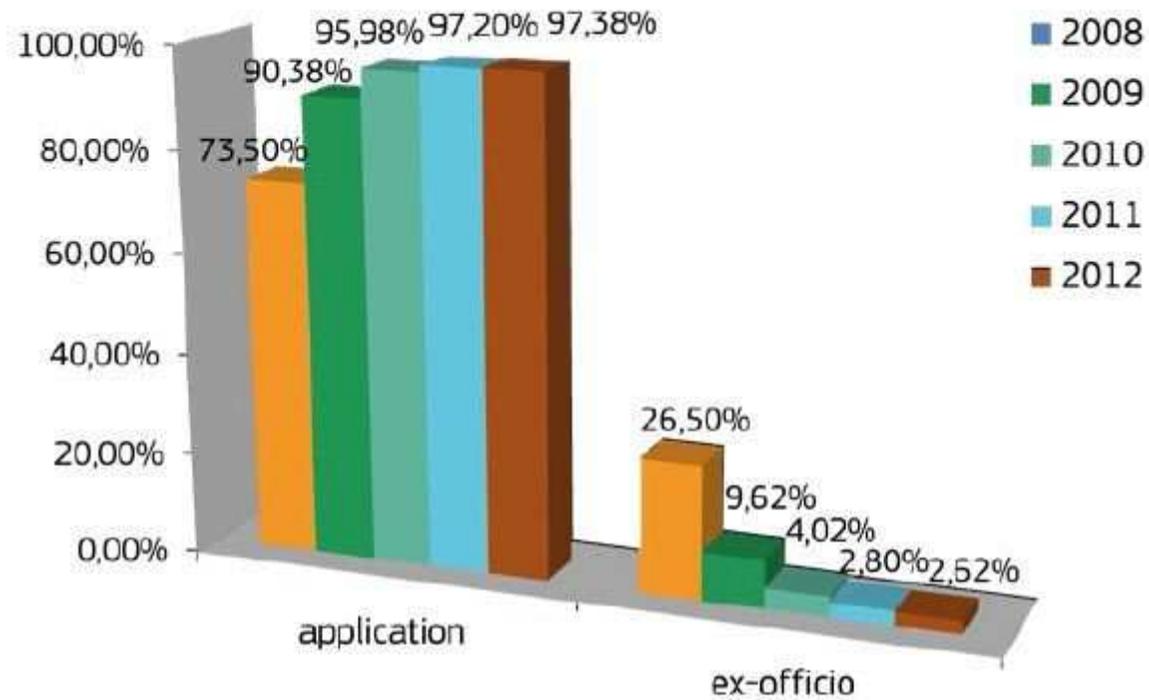


Chart 2 – Breakdown of cases by type of intervention

TAXUD report 2013

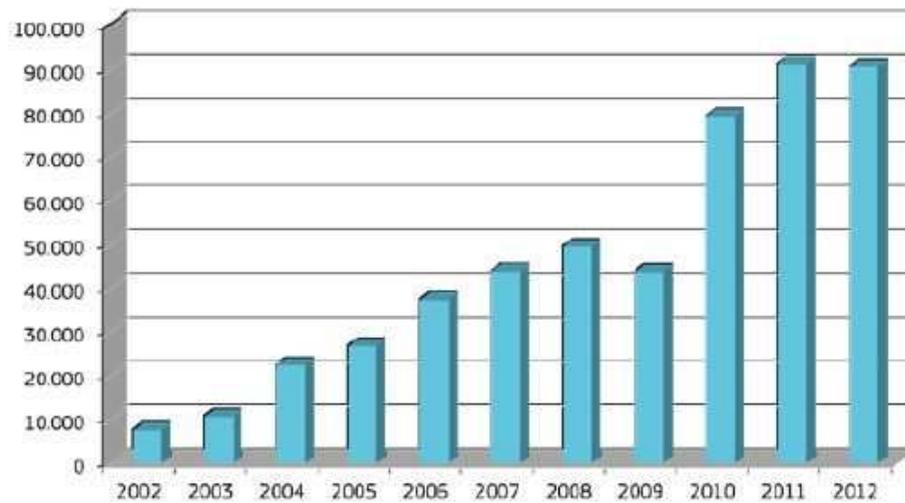


Chart 3 - Number of registered cases

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

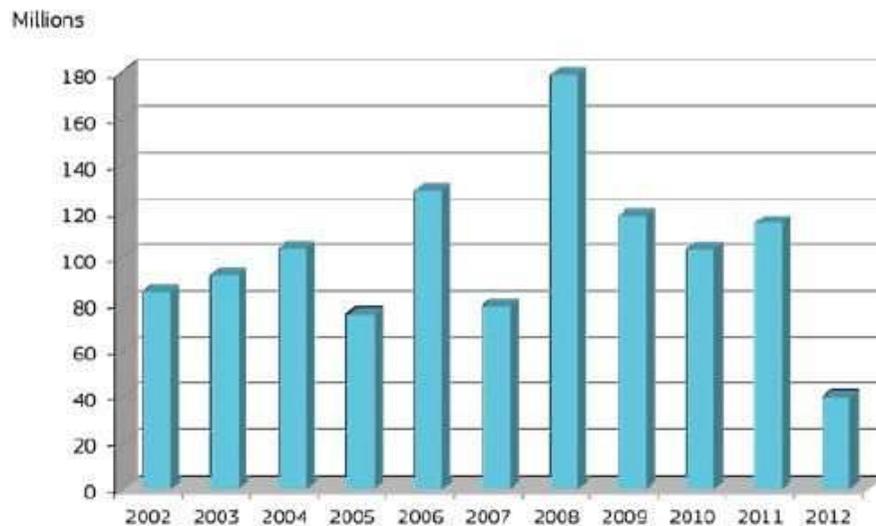


Chart 4 - Number of articles

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

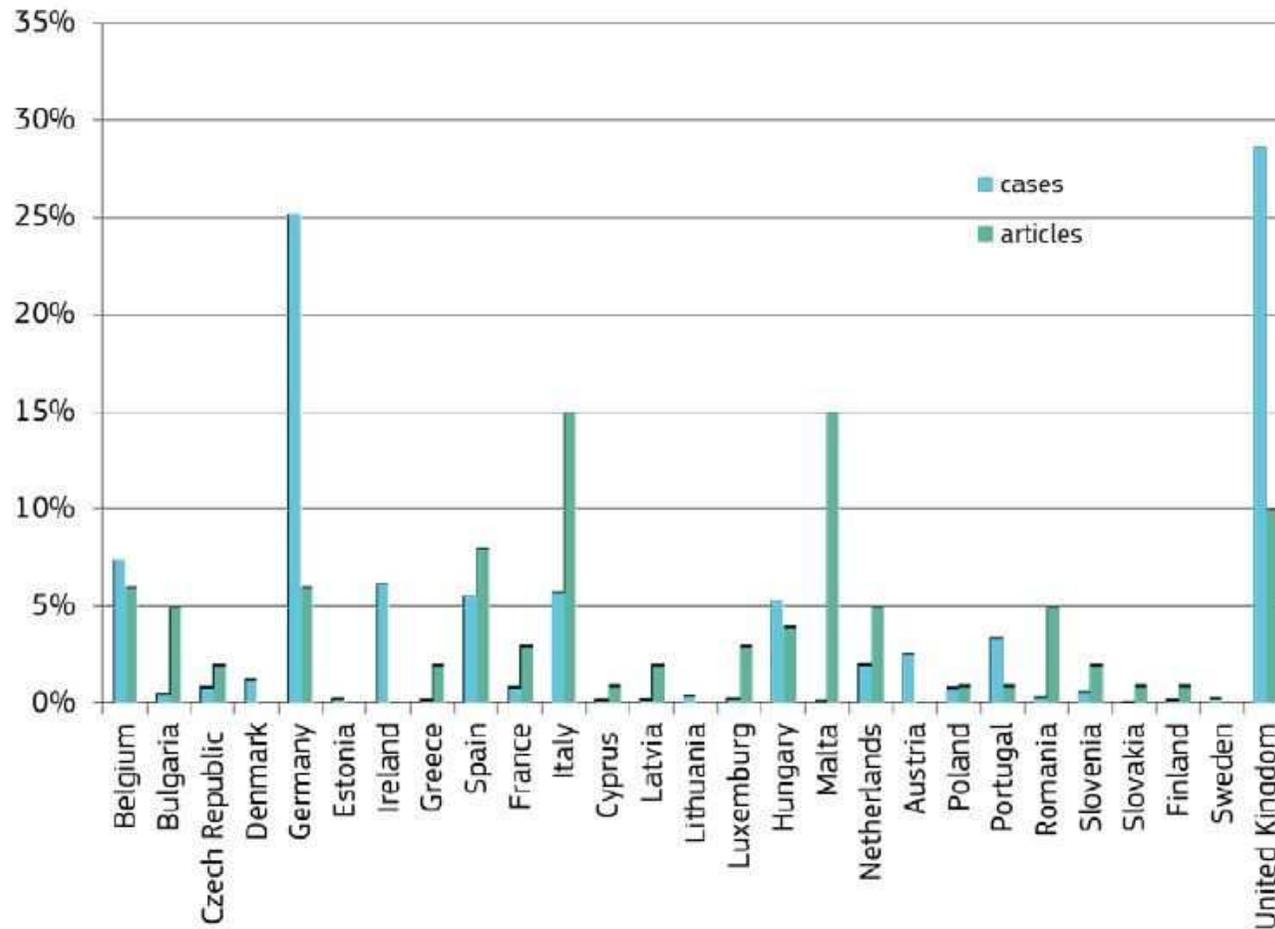


Chart 5 - Overview Member States in percentage of cases and articles

TAXUD report 2013



BARDEHLE
PAGENBERG

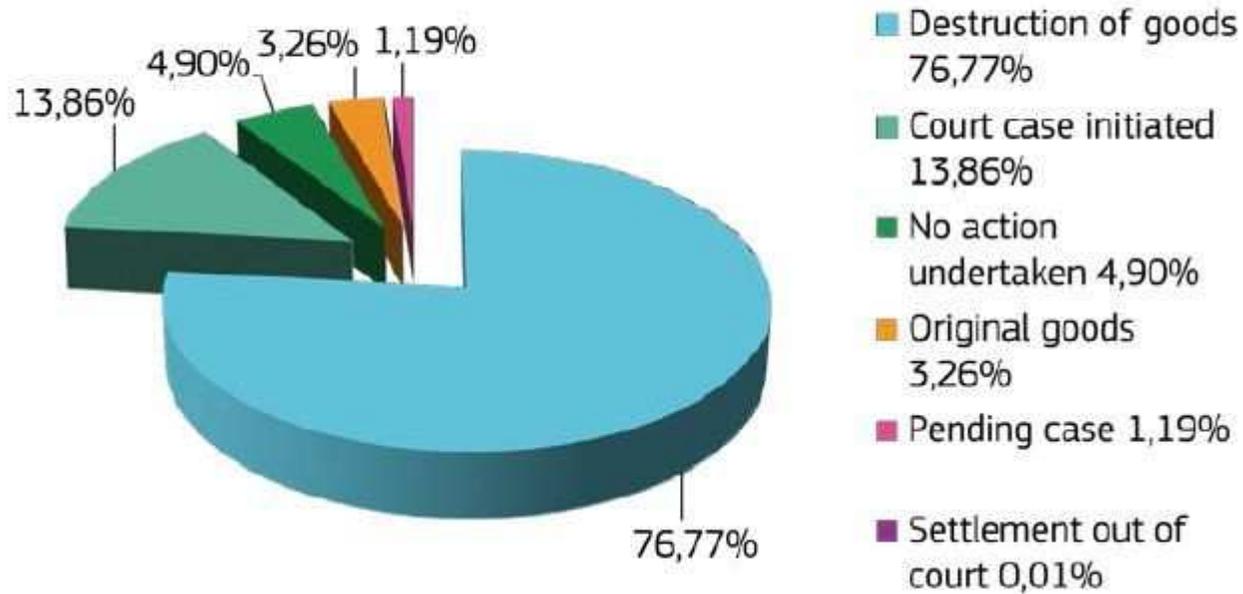


Chart 6 – Breakdown of result by cases

TAXUD report 2013



BARDEHLE
PAGENBERG

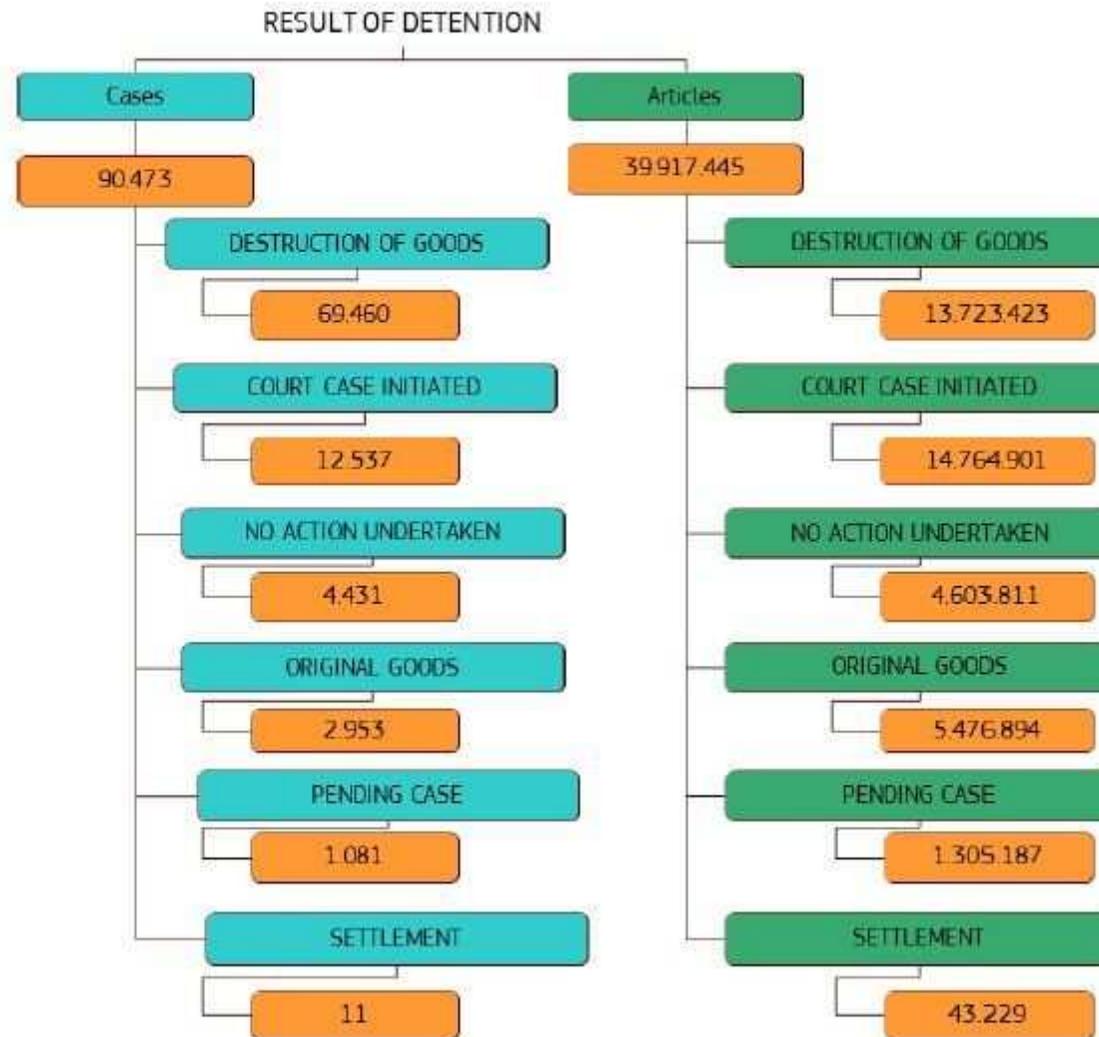


Chart 7 - Result of detention in absolute numbers

TAXUD report 2013



BARDEHLE
PAGENBERG

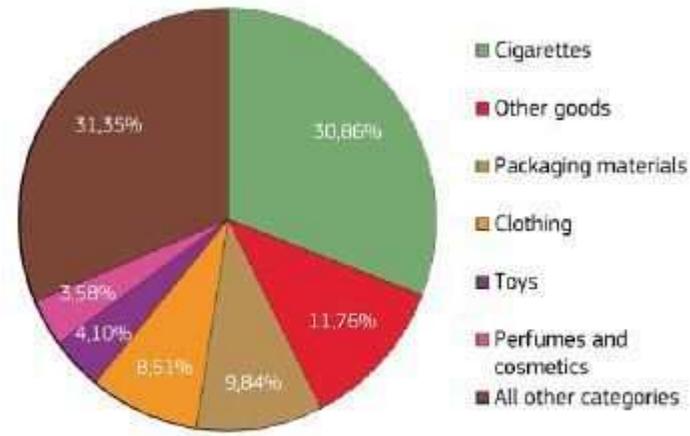


Chart 8 - Top categories by articles

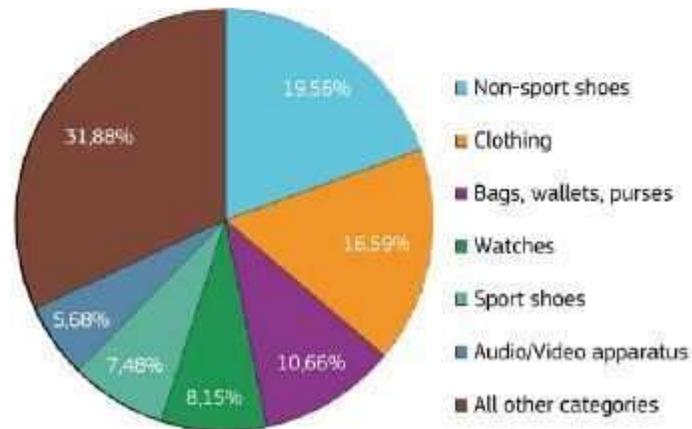


Chart 9 - Top categories by cases

TAXUD report 2013



BARDEHLE
PAGENBERG

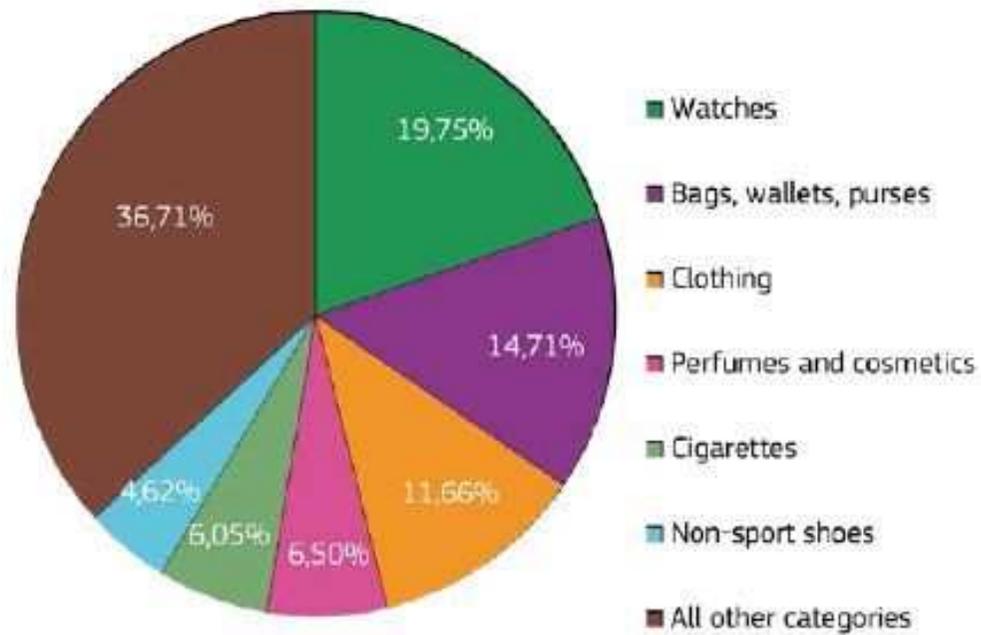


Chart 10 - Top categories by value

TAXUD report 2013

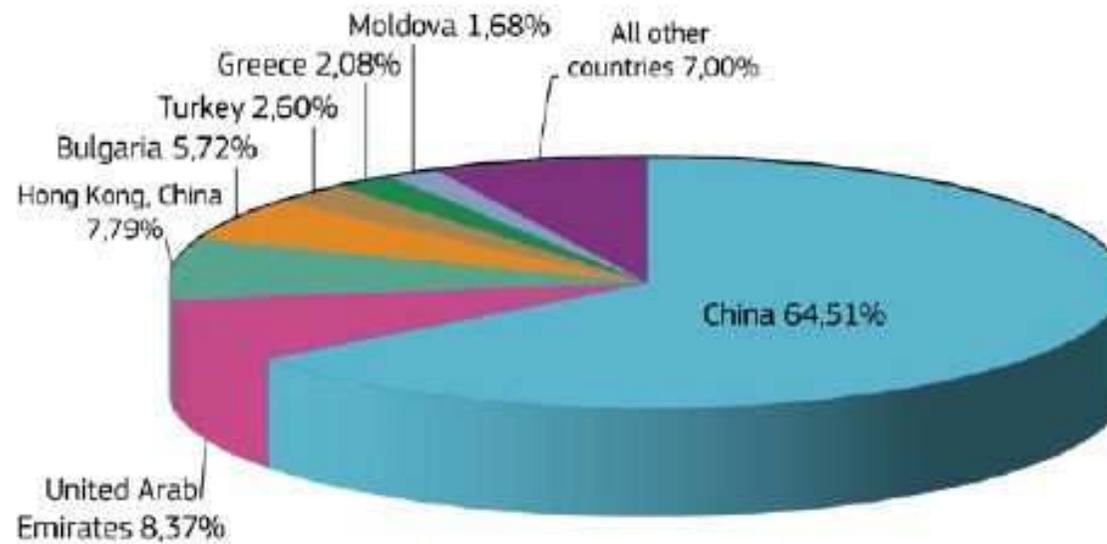


Chart 11 - Country of provenance by articles

BARDEHLE
PAGENBERG

TAXUD report 2013

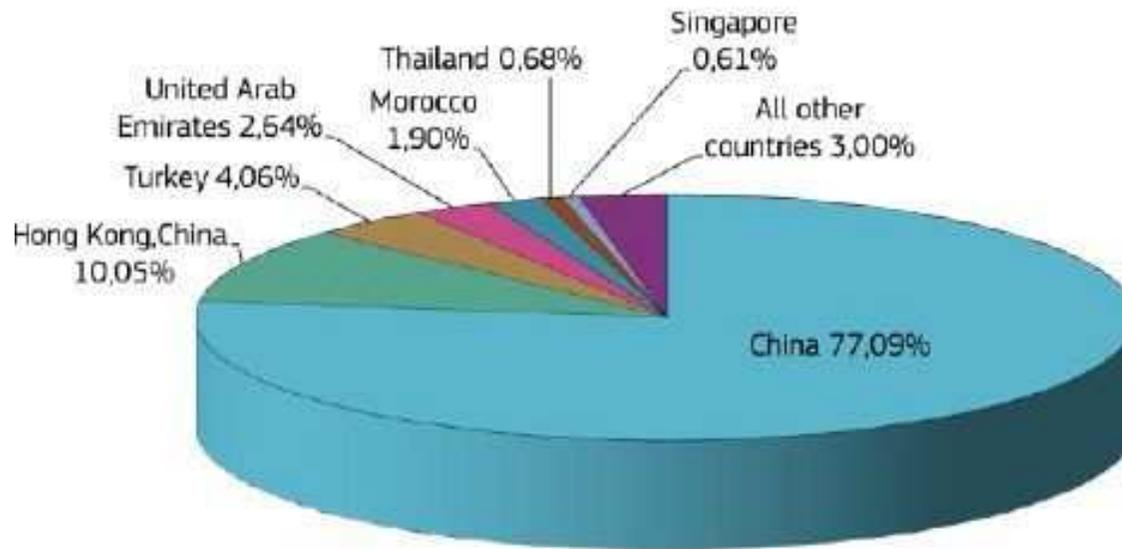


Chart 12 - Country of provenance by value

BARDEHLE
PAGENBERG

TAXUD report 2013

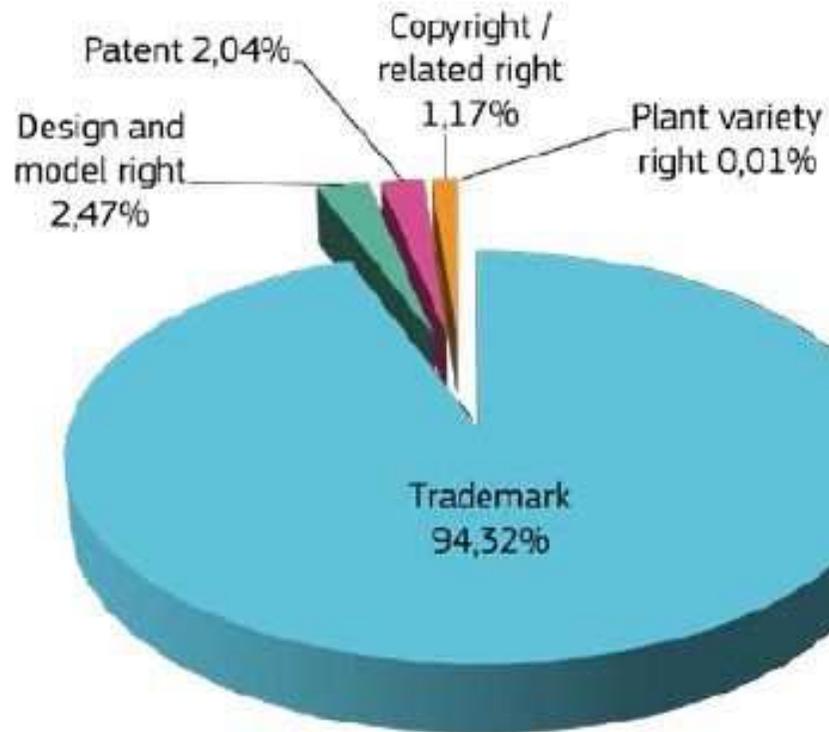


Chart 16 - IP rights in percentage of articles

BARDEHLE
PAGENBERG

TAXUD report 2013



BARDEHLE
PAGENBERG

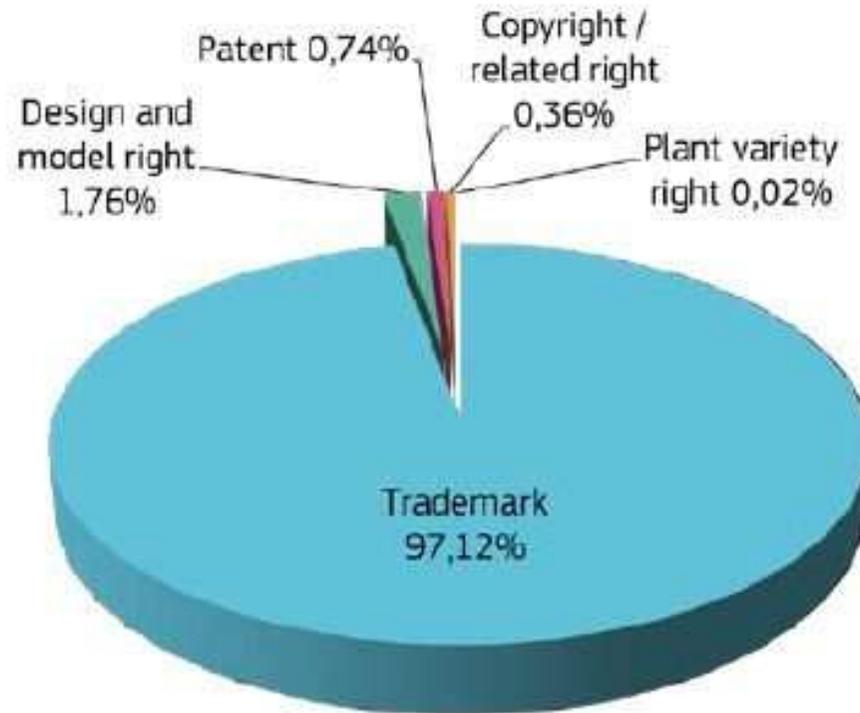


Chart 17 - IP rights in percentage of value

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