



N&G LEGAL

COME FAR RISPETTARE (FASE DIFENSIVA) E AZIONARE (FASE OFFENSIVA) I BREVETTI.



Camera di Commercio
Pavia



**CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
18 MARZO 2013**

Avv. Fabio Boscarol De Roberto

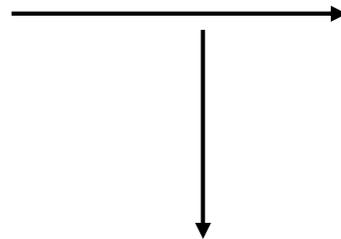


N&G LEGAL

**Proprietà Intellettuale:
quanto costa non pensarci?**

Misure Civili

Provvedimenti
cautelari



- descrizione (generalmente *inaudita altera parte*) – rapida
- sequestro (generalmente *audita altera parte*) - 30/40 giorni
- inibitoria (generalmente *audita altera parte*) – 30/40 giorni

Art. 121 bis

Procedimenti
di merito

- A conferma delle misure cautelari: eccezioni
- Per il risarcimento del danno
- Per ottenere la distruzione o l'assegnazione del prodotto



Articolo 121-bis CPI

Sia nei giudizi cautelari che in quelli di merito, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, il Giudice può ordinare che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi che violano un diritto di proprietà industriale.

Soggetti destinatari dell'ordine del Giudice

L'autore della violazione e ogni altra persona che:

- a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto per fini commerciale o sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto;
- b) sia stata sorpresa a fornire servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
- c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.



Articolo 121-bis CPI

Natura delle informazioni che dovranno essere fornite al giudice:

- ✓ Nominativi e indirizzi dei produttori e dei fabbricanti dei prodotti;
- ✓ Nominativi e indirizzi dei fornitori e dei distributori dei prodotti;
- ✓ Nominativi e indirizzi dei precedenti detentori dei prodotti, dei grossisti e dei dettaglianti;
- ✓ Informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate;
- ✓ Informazioni su prezzi dei prodotti o dei servizi in questione.

Nel caso in cui l'ordine non venisse ottemperato:

L'articolo 127 CPI prevede che *“chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà”* → FALSA TESTIMONIANZA → da 2 a 6 anni di reclusione.



PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Requisiti:

1. **Fumus boni juris**: la verosimiglianza relativa all'esistenza del diritto; in altre parole, il Giudice, da una sommaria valutazione dei documenti e delle deduzioni del ricorrente, deve poter dedurre la sussistenza del diritto azionato e della violazione lamentata.
2. **Periculum in mora**: il pericolo che, nel tempo necessario per la conclusione di un giudizio ordinario, venga meno l'utilità della misura conseguibile mediante tale giudizio.



PROVEDIMENTI CAUTELARI

Procedimento:

inaudita altera parte:

- deposito ricorso
- emissione del provvedimento senza convocazione di controparte e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione;
- esecuzione della misura concessa;
- notifica del ricorso e del decreto al resistente;
- udienza a seguito della quale il giudice modifica, revoca o conferma il provvedimento;
- eventuale reclamo nei confronti dell'ordinanza che ha concesso o negato il provvedimento.

audita altera parte:

- deposito ricorso;
- fissazione dell'udienza di discussione;
- notificazione del ricorso e del decreto alla controparte;
- udienza
- provvedimento del Giudice di accoglimento o rigetto del ricorso con ordinanza;
- eventuale fase di reclamo nei confronti dell'ordinanza che ha concesso o negato il provvedimento.



1) Descrizione Art. 129 CPI

Misura di istruzione preventiva che permette al titolare di un diritto di proprietà industriale di acquisire elementi di prova concernenti la violazione del proprio diritto da parte di terzi, che potranno essere utilizzati nel successivo giudizio di merito. Quando concessa inaudita altera parte è prevista una successiva udienza di conferma.

Oggetto della descrizione:

- oggetti integranti la violazione del diritto di privativa;
- i mezzi adibiti alla produzione degli stessi;
- le scritture contabili e la documentazione da cui possano dedursi elementi di prova dell'esistenza e dell'entità della contraffazione.



2) Sequestro Art. 129 CPI

Misura cautelare che può avere una duplice funzione:

- 1) funzione probatoria: può essere disposto al fine di reperire e conservare elementi di prova relativi alla violazione di qualsiasi diritto di proprietà industriale;
- 2) funzione preventiva: toglie al presunto contraffattore la disponibilità dei prodotti e dei mezzi con i quali viene realizzata la violazione di un diritto di proprietà industriale.

Oggetto del sequestro:

- oggetti che costituiscono violazione di un diritto di proprietà industriale;
- mezzi adibiti alla produzione dei medesimi;
- elementi di prova concernenti la denunciata violazione: qualsiasi documento che possa provare la contraffazione e, in particolare, quelli che consentono di apprezzarne l'estensione sul piano quantitativo (ad esempio fatture, bolle di accompagnamento e registrazioni contabili concernenti la vendita dei prodotti in contraffazione).



3) Inibitoria Art. 131 CPI

Misura cautelare per mezzo della quale il titolare di un diritto di proprietà industriale può ottenere che il presunto contraffattore si astenga dalla fabbricazione, commercio ed uso di quanto costituisce violazione del proprio diritto e che proceda al ritiro dal commercio.

Ha la funzione di evitare che il contraffattore prosegua o reiteri qualsiasi attività contraffattiva già posta in essere.

Può essere assistita dalla previsione di una penale.



GIUDIZI DI MERITO

Le Azioni esperibili possono essere classificate in:

1. azioni di accertamento, finalizzate ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza circa l'esistenza di un diritto. Può avere ad oggetto la validità di un titolo di privativa che sia oggetto di contestazione. Nel settore del diritto industriale è molto frequente l'“azione di accertamento negativo della contraffazione” attraverso la quale una parte, successivamente alle contestazioni sollevate da un altro soggetto le quali fanno sorgere l'interesse ad agire, adisce l'Autorità Giudiziaria affinché si pronunci accertando la liceità della propria condotta;
2. azione di contraffazione e di condanna al risarcimento del danno;
3. azioni di nullità di un titolo di privativa industriale;
4. azioni di decadenza.



Cosa è necessario fornire in Giudizio

Azione di contraffazione

- brevetto concesso/domanda di brevetto;
- documentazione relativa al pagamento dei relativi diritti di mantenimento;
- se licenziatario: licenza e/o autorizzazione a stare in giudizio;
- documentazione relativa ad eventuali altri giudizi in cui sia stata riconosciuta la validità del brevetto (anche decisioni all'estero);
- prodotto in contraffazione;
- documentazione di acquisto e di trasporto del prodotto;
- dichiarazioni scritte dei soggetti che hanno acquistato o ottenuto il possesso del prodotto, in merito alle modalità di acquisto o acquisizione;
- per il caso di contributory infringement, istruzioni accluse al prodotto o documentazione attestante la consapevolezza del produttore circa l'uso cui il prodotto è destinato dagli utilizzatori;
- per il caso di invenzioni di procedimento, prodotto ottenuto dal procedimento e dichiarazioni scritte circa l'origine di tale prodotto o circa le modalità di funzionamento del procedimento;
- se l'invenzione è stata sviluppata coadiuvati da soggetti terzi, accordi di riservatezza;
- informazioni circa il possibile coinvolgimento di soggetti terzi.



Cosa è necessario fornire in Giudizio

Azione di nullità

- file history in relazione ad eventuali rifiuti di brevettazione o riduzione dell'ambito della privativa in altri paesi o in sede EPO o altrove;
- esiti ricerca anteriorità;
- parere tecnico di un consulente brevettuale;
- prove di episodi predivulgazione (documenti stampati o dichiarazioni di testimoni).



LE SANZIONI

- 1) Inibitoria definitiva della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto IP, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità
- 2) Penale: una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento
- 3) Risarcimento del danno secondo i criteri dell'Art. 125 CPI
- 4) Pubblicazione del provvedimento
- 5) Rimozione, distruzione, sequestro, o assegnazione in proprietà dei beni che costituiscono la violazione del diritto



IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Il danno da contraffazione viene calcolato sulla base dei tre parametri indicati dall'art. 125 del Codice della Proprietà Industriale:

- 1) il lucro cessante, ovvero il profitto perso dal titolare del brevetto a causa della commercializzazione del prodotto contraffattorio (c.d. lost profit);
- 2) la royalty ragionevole, cioè una royalty non inferiore a quella che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse chiesto e ottenuto una licenza dal titolare del brevetto; rappresenta l'ammontare minimo del danno che il contraffattore sarà condannato a risarcire: secondo l'art. 125 CPI, infatti, il lost profit non può comunque essere inferiore alla somma risultante dall'applicazione di tale royalty
- 3) l'utile realizzato dal contraffattore mediante la vendita del prodotto contraffattorio;
- 4) un criterio equitativo.



COMPETENZA

Quale foro scegliere?

Art. 120 C.P.I.

Giudizi di contraffazione

- Residenza o domicilio del soggetto convenuto, se conosciuti;
- Residenza o domicilio dell'attore;
- *Locus commissi delicti* (consente un margine di “forum shopping”).

Giudizi di nullità o decadenza

- E' necessario far riferimento al domicilio eletto con il deposito della domanda di brevetto



Tempistiche

Provvedimenti cautelari

- da 30 a 90 giorni per l'udienza di discussione innanzi al giudice
- da 15 a 45 giorni per l'emissione del provvedimento del giudice;

Eventuale reclamo del provvedimento emesso

- 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario (se più lungo) per il deposito del ricorso
- da 30 a 90 giorni per l'udienza di discussione innanzi al Collegio dei giudici
- da 15 a 45 giorni per l'emissione del provvedimento del Collegio

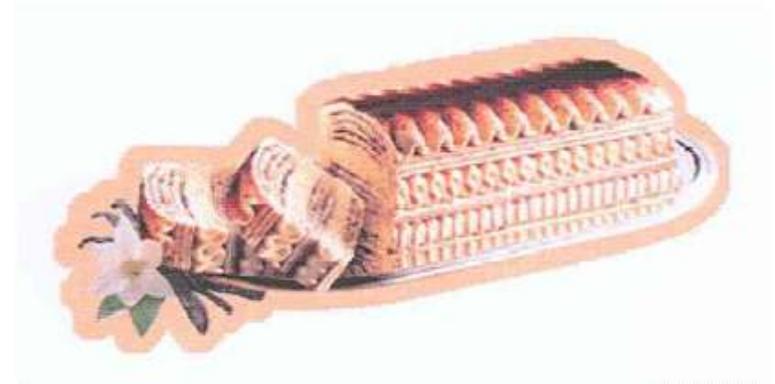
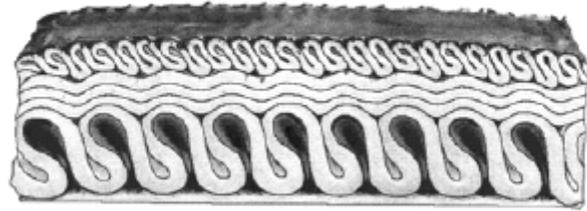


N&G LEGAL





N&G LEGAL





N&G LEGAL





N&G LEGAL



MARCHIO E/O NOME ALTRUI USATO IN FUNZIONE DESCRITTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI FRAGRANZA ART. 1BIS R.D. 929/42 (ora art. 21 CPI)

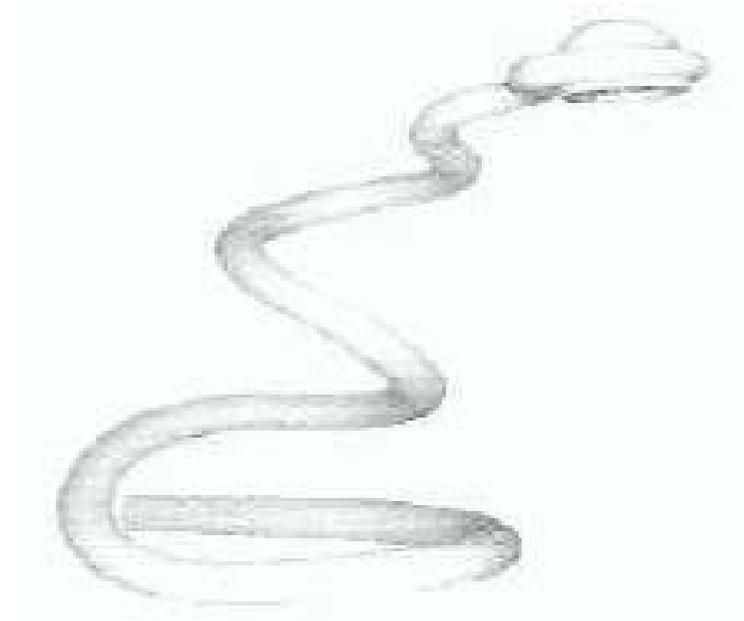


N&G LEGAL





N&G LEGAL





N&G LEGAL



N&G LEGAL

Avv. Fabio Boscarior De Roberto
f.boscarior@nglegal.eu

Milano - Corso di Porta Vittoria, 9