

La difesa giudiziaria dei brevetti in Italia:

**la prospettiva e l'esperienza
delle sezioni specializzate in
proprietà intellettuale e
industriale**

Cesare de Sapia

La competenza

12 Sezioni specializzate

**Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia**

**Competenti, in via esclusiva,
sulle controversie civili in tema di**

- **marchi nazionali, internazionali e comunitari;**
- **brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali;**
- **informazioni segrete;**
- **modelli di utilità, disegni e modelli;**
- **diritto d'autore;**
- **fattispecie di concorrenza sleale interferenti con i diritti di proprietà industriale e intellettuale.**

Azioni ordinarie e sanzioni

- **Accertamento della nullità**
- **Accertamento della contraffazione**
- **Inibitoria e ritiro definitivo dal commercio**

- **Distruzione e rimozione dello stato di fatto da cui risulta la violazione**
- **Imposizione di penalità**
- **Pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza cautelare**
- **Risarcimento dei danni**

Art. 122 c.p.i.

“Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza”

- “1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 188, comma 4, **l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse** e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile, l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.”
- “2. **L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori** oppure perché l'uso del marchio costituirebbe **violazione di un altrui diritto di autore**, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al **nome** oppure al **ritratto** oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, **può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.**”
omissis
- “4. **L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.**”

Legittimazione per l'azione di contraffazione

- **L'azione di accertamento della violazione del titolo di proprietà industriale può essere esercitata dal**
- **Titolare e dal**
- **Licenziatario esclusivo**

Legittimazione passiva

- **L'azione di contraffazione può essere proposta nei confronti:**
 - del produttore
 - dell'importatore
 - del distributore
 - del rivenditore
 - dell'intermediario, ai sensi dell'art. 124 c.p.i.
- **Non deve essere provato l'elemento soggettivo**
- **La prova del dolo o della colpa è necessaria solo ai fini del risarcimento del danno**

Art. 121 c.p.i.

“Ripartizione dell'onere della prova”

- ***1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 [brevetto di procedimento] l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare.***

Mezzi di prova del codice di rito

- **Prova documentale** (ad es. brevetto per invenzione costituente anteriorità distruttiva)
- **Prova testimoniale** (della predivulgazione dell'invenzione)
- **Consulenza tecnica d'ufficio** che costituisce un **mezzo di valutazione delle prove** nonché un **mezzo di prova** (CTU relativa alla validità e contraffazione di un brevetto o contabile)

Segue Art. 121 c.p.i.
“Ripartizione dell'onere della prova”.

- ***“5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente”.***
- **In ogni fase della CTU ?**

Mezzi istruttori speciali

- ordine di **esibizione** (artt. 210 c.p.c. e 121.2 c.p.i.; in caso di atti di pirateria anche della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale, art. 121.2 bis)
- acquisizione di informazioni (**discovery** artt. 121.2 e 121-*bis* c.p.i.)
- **identificazione dei soggetti implicati** (art. 121.2 e 121-*bis.2* c.p.i.)
- con attenzione alla **tutela delle informazioni riservate** (art. 121.3 c.p.i.)

Segue Art. 121 c.p.i.

“*Ripartizione dell'onere della prova*”.

- 2. Qualora una parte abbia fornito **seri indizi della fondatezza** delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa **può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione** oppure che richieda **le informazioni alla controparte**. Può ottenere altresì che il giudice **ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati** nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.
- 2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante **atti di pirateria** di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte .
- 3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la **tutela delle informazioni riservate**, sentita la controparte.
- 4. Il giudice **desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini**.

Art. 121-*bis* c.p.i.

“Diritto d'informazione”

- *1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:*

Segue Art. 121-*bis* c.p.i. “Diritto d'informazione”

- *a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;*
- *b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale 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.*

Segue Art. 121-*bis* c.p.i. “Diritto d'informazione”

- 2. *Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il **nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori** e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché **informazioni sulle quantità prodotte**, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, **nonché sul prezzo** dei prodotti o servizi in questione.*
- 3. *Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.*
- 4. *Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.*
- (...)

Art. 127

Sanzioni penali e amministrative

- 1. (sanzioni penali, comma abrogato).
- **1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'art. 121-bis, ovvero fornisce allo stesso false informazioni, è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.**
- 2 e 3 comma, sanzioni amministrative
- (...)

In caso di mancata risposta alla richiesta di informazioni ex art. 121 c.p.i., si possono desumere argomenti di prova (art. 121, co. 4, c.p.i.)

Le misure cautelari e di istruzione preventiva a tutela della proprietà industriale

- descrizione (art. 128 c.p.i.);
- sequestro (art. 129 c.p.i.);
- inibitoria (art. 131 c.p.i.);
- sequestro conservativo (art. 144-bis c.p.i.).

Art. 128 c.p.i. La descrizione

- 1. *Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli **oggetti costituenti violazione** di tale diritto, nonché dei **mezzi adibiti alla produzione** dei medesimi e degli **elementi di prova** concernenti la denunciata violazione e la sua entità.*
- 2. *L'istanza si propone con **ricorso al Presidente** della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.*
- 3. *Il Presidente della sezione specializzata **fissa con decreto l'udienza** di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.*

Segue Art. 128 c.p.i. La descrizione

- 4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, **provvede con ordinanza** non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le **misure necessarie** da adottare per garantire la **tutela delle informazioni riservate** e **autorizza l'eventuale prelevamento di campioni** degli oggetti di cui al comma 1. Quando la **convocazione** della controparte potrebbe **pregiudicare l'attuazione del provvedimento**, **provvede sull'istanza con decreto, motivato**, in deroga a quanto previsto al comma 3.
- 5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un **termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito**.
- 6. Il provvedimento perde di efficacia se non è eseguito nel termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile.
- 7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell'articolo 669-undecies del codice di procedura civile.

Art. 129 c.p.i. Il Sequestro

- *1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di **alcuni** o di **tutti gli oggetti** costituenti violazione di tale diritto, nonché dei **mezzi adibiti alla produzione** dei medesimi e degli **elementi di prova** concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le **misure idonee** a garantire la tutela delle **informazioni riservate**.*

Segue Art. 129 c.p.i. Il Sequestro

- 2. *Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle **norme del codice di procedura civile**, concernenti i procedimenti cautelari (il termine per l'inizio del giudizio di merito è di 60 giorni).*
- 3. *Salve le esigenze della giustizia penale **non possono essere sequestrati**, ma soltanto descritti, gli **oggetti** nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, **finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta**, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima”.*

Art. 131 c.p.i. L'inibitoria

- 1. *Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta **l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente** del suo diritto e del **proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto**, ed in particolare può chiedere che siano disposti **l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso** delle cose costituenti violazione del diritto, e **l'ordine di ritiro dal commercio** delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o **ne abbia comunque la disponibilità**, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.*

Segue Art. 131 c.p.i. L'inibitoria

- *1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il **giudizio di merito**, quest'ultimo **deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario** qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.*
- *1-ter. **Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.***
- *1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter **non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito.** In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito .*
- *2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una **somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento***".

Art. 144-bis. Sequestro conservativo (solo in caso di atti di pirateria)

- 1. *Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, **il sequestro conservativo** dei beni **mobili ed immobili** del preteso autore della violazione, **compreso il blocco dei suoi conti bancari** e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria **può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale** oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni”.*

Art. 121-bis c.p.i. Diritto d'informazione

- 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può **ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:**
 - a) sia stata trovata **in possesso di merci** oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a **utilizzare servizi** oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;
 - b) sia stata sorpresa a **fornire su scala commerciale 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.

Segue art. 121-*bis* c.p.i.

Diritto d'informazione

- **2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.**
- **3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.**
- 4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.
- 5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.
- 6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile”.

Requisiti per la concessione della misura cautelare

- ***Fumus boni juris***

Titolo di proprietà industriale:

brevetto per invenzione o

per modello di utilità.

prova della contraffazione

- ***Periculum in mora***

Attualità e non risalenza della violazione

La concessione della cautela *inaudita altera parte*

- **Sequestro ed inibitoria:**
- Art. 669-sexies c.p.c.
- *Quando la convocazione della controparte potrebbe **pregiudicare l'attuazione del provvedimento**, provvede con decreto, motivato (...).*
- **Descrizione**
- Art. 128 c.p.i.
- *Lo stesso giudice (...) Quando la convocazione della controparte potrebbe **pregiudicare l'attuazione del provvedimento**, provvede sull'istanza con decreto, motivato (...).*

Mezzi di prova

- **Documenti** (ad es. titolo di proprietà industriale da tutelare, scontrino d'acquisto e relativo prodotto in contraffazione)
- **Sommario informazioni testimoniali**
è opportuno che i testi prestino l'impegno di rito ai fini dell'utilizzabilità nel giudizio di merito
- **Consulenza tecnica d'ufficio**

Cautelare e ctu

- La ctu costituisce un **mezzo istruttorio ammissibile** nel procedimento cautelare

In tal caso deve essere effettuata con **modalità compatibili con l'urgenza** tipica del procedimento cautelare

Art. 126 c.p.i

Publicazione della sentenza

- *1. L'autorità giudiziaria può ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia **pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva**, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente”.*