

Dipartimento di Ingegneria  
Meccanica e Aerospaziale

del

Politecnico di Torino

**Dott.ssa Gabriella Ratti**

28 novembre 2013

## **Il Giudice della Proprietà intellettuale**

**Dalle sezioni specializzate in materia  
di proprietà intellettuale, alle sezioni specializzate  
in materia di impresa.**

**Casi pratici.**

## Temi trattati

- Le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e le sezioni specializzate in materia di impresa,
- La competenza territoriale delle sezioni specializzate,
- Giudizio cautelare e giudizio di merito,
- Alcuni casi pratici.

**Fino al 2003** – anno di istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale – **la competenza** in materia di marchi, brevetti, modelli e diritto d'autore era **attribuita**, secondo le regole generali, in primo grado, **ai 165 Tribunali italiani con relative sezioni distaccate** e, in secondo grado, alle 26 Corti di Appello.

**Nel 2003**, in parte per parte **per esigenze di razionalizzazione**, rapidità, e concentrazione di una materia estremamente tecnica in capo ad un ristretto numero di giudici ed in parte per adempiere ad obblighi comunitari che richiedevano l'istituzione di un giudice specializzato in materia di privative comunitarie, sono state **istituite 12 sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale**.

## Le Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite con il d. lgs. 27.6.2003 n. 168 (12.7.2003)

Il d. lgs. 168/2003 ha istituito **12 Sezioni Specializzate** così ripartite sul territorio nazionale:



Le materie devolute alla competenza delle Sezioni Specializzate erano le seguenti:

- i **procedimenti giudiziari** in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale
- i **procedimenti in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale** ai sensi della legge 10.10.1990 n. 287 e del Trattato che istituisce la Comunità Europea
- in generale, le **materie che presentino ragione di connessione anche impropria** con quelle di competenza delle Sezioni Specializzate
- le **controversie in materia di invenzioni** dei dipendenti, di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca e in materia di informazioni segrete
- le **controversie in materia di indennità di espropriazione** dei diritti di proprietà industriale
- le **controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine** (Ordinamento professionale dei mandatarî in proprietà industriale)
- l'**opposizione avverso il provvedimento del Presidente della Sezione Specializzata** che autorizza la distruzione della merce contraffatta di cui è stato disposto il sequestro amministrativo
- **diritto d'autore**



## Competenze per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa

- a) per le **controversie di cui all'articolo 134** del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
- b) per le **controversie in materia di diritto d'autore**;
- c) per le **controversie di cui all'articolo 33, comma 2**, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- d) per le **controversie relative alla violazione della normativa antitrust** dell'Unione europea;
- e) per le **società di cui al Libro V**, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, per le **società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001** del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle **stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero**, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento,

### per le cause e i procedimenti:

- relativi a **rapporti societari** ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
  - relativi al **trasferimento delle partecipazioni sociali** o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
  - in materia di **patti parasociali**, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
  - aventi ad oggetto **azioni di responsabilità promosse dai creditori** delle società controllate contro le società che le controllano;
  - relativi a **rapporti di cui all'articolo 2359**, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
  - relativi a **contratti pubblici di appalto di lavori, servizi** o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;
- f) per i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

## Competenza per territorio delle Sezioni specializzate

In materia di proprietà industriale,

le **regole per individuare** la sezione specializzata

territorialmente competente

sono dettate

**dall'art. 120 del Codice della Proprietà industriale**



## Individuazione della Sezione Specializzata territorialmente competente in materia industrialistica

**Quattro fori** generali concorrenti a scelta dell'attore in via gradata: luogo in cui il **convenuto** ha:

- la **residenza**
- il **domicilio reale**
- il **domicilio eletto**

il luogo in cui il convenuto ha la **dimora**

L'art. 120 comma 3 precisa che il "**domicilio brevettuale**" è **esclusivo e quindi prevalente rispetto al domicilio reale**, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimento davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. La norma specifica ancora che tale domicilio può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi nel registro a cura dell'UIBM.

Nel caso in cui la **residenza o il domicilio siano sconosciuti**

**Due fori** generali successivamente concorrenti in mancanza di quelli sopra indicati: luogo in cui l'**attore** ha:

- la **residenza**
- il **domicilio**
- foro di Roma**

**Un foro** generale in mancanza di quelli sopra indicati

**Un foro** speciale facoltativo

luogo in cui sono stati posti in essere i fatti lesivi del diritto dell'attore (**forum commissi delicti**)

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

Per ottenere la tutela di un titolo di proprietà industriale in via cautelare ed urgente, sono necessari due requisiti:

*Fumus boni iuris*

*E*

*periculum in mora*

Il **ricorrente deve dimostrare** (e il Giudice deve verificare):

che il **diritto** che il ricorrente intende far valere **sussiste**

e

che il **tempo occorrente alla celebrazione del processo** ordinario o comunque la protrazione dell'illecito possono costituire **fonte di danno**.

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

Il *fumus boni iuris* consiste nell' apparenza del “buon” diritto del ricorrente.

Nelle cause brevettuali, il *fumus boni iuris* può derivare dalla **presumibile validità del brevetto** perché rilasciato da organi che effettuano un esame di validità prima del rilascio e nella probabile contraffazione perché, per esempio, **confermata da una parere *pro veritate*** di un esperto.

Comunque, anche in sede cautelare, è possibile disporre una CTU al fine di ottenere “*sommatorie indicazioni tecniche*” (art. 132 c.p.i.)

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

- Il *periculum in mora* consiste nel **pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile** che il titolare del diritto subirebbe **se dovesse attendere** la conclusione della causa, cioè la **sentenza**.
- In materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la **pericolosità del ritardo** viene considerata **insita nelle conseguenze irreversibili** che la **contraffazione** può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.
- In particolare, per quanto riguarda “l’inibitoria”, l’art. 131 c.p.i. (che recepisce l’art. 9 della Direttiva CE n. 48\2004) prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa *“chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto”*.

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

- Di norma, appena ricevuto il ricorso, il Giudice fissa in tempi brevi una **udienza di comparizione** delle parti per sentire le ragioni del “presunto contraffattore”.
- Tuttavia, quando la convocazione dell’altra parte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il Giudice provvede *inaudita altera parte*.
- In questo caso, il contraddittorio con il presunto contraffattore è instaurato entro i successivi 15 giorni e il provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte* può essere confermato, modificato o revocato.

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale.

### La descrizione.

- La descrizione è una **misura cautelare strutturata** in funzione dell'efficienza del giudizio di cognizione ed in particolare della fase dell'istruzione probatoria.
- Essa infatti è **diretta ad acquisire la prova della violazione** di un diritto di proprietà industriale **mediante la descrizione degli oggetti** costituenti la violazione del diritto, dei mezzi (per es., attrezzature, materiali e macchinari) adibiti alla produzione dei medesimi e **degli elementi di prova** concernenti la denunciata violazione e la sua entità (documentazione non solo tecnica ma anche contabile).
- Il provvedimento del Giudice che autorizza la descrizione viene **eseguito dall'Ufficiale Giudiziario**, eventualmente assistito da uno o più tecnici nominati dal Giudice. Per eseguire la descrizione possono essere utilizzati i mezzi tecnici ritenuti più idonei nel caso concreto (fotografie, fotocopie, duplicazione file, ecc.).

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

### Il sequestro

Nel diritto industriale, il sequestro (art. 129 c.p.i.) ha una duplice finalità:

- reperire e conservare la prova della contraffazione;
- togliere al contraffattore la disponibilità dei prodotti e dei mezzi con i quali viola il diritto di proprietà industriale: in questo modo si evita il perdurare della violazione e viene svolta anche una funzione preparatoria delle future sanzioni di distruzione dei beni o dell'assegnazione degli stessi in proprietà al titolare del diritto industriale.
- Possono essere oggetto di sequestro i beni che costituiscono violazione del diritto di privativa, i mezzi (attrezzature, impianti materiali) adibiti alla produzione dei medesimi e gli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.
- Il sequestro può essere richiesto insieme alla descrizione, subordinatamente alla stessa e viene eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, eventualmente assistito da uno o più tecnici nominati dal Giudice.

## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale.

### L'inibitoria

- Con il sequestro, **nessuno può toccare i beni sequestrati** sino alla sentenza che definisce la causa. Il **sequestro**, però, **non è autoesecutivo** (bisogna trovare i beni per poterli sequestrare) e non impedisce al contraffattore di produrre altri prodotti in violazione dell'altrui titolo di proprietà industriale.
- Il sistema cautelare di diritto industriale è quindi **completato dall'inibitoria provvisoria** (art. 131 c.p.i.)
- L'inibitoria ha lo **scopo di prevenire la realizzazione o la reiterazione di una attività illecita** e consiste nell'ordine di cessare, non iniziare o non riprendere una certa attività che costituisce violazione del diritto di proprietà industriale.
- **L'inibitoria può essere rafforzata da una penale**: il giudice può fissare una somma di denaro che il presunto contraffattore deve pagare al titolare della privativa per ogni violazione dell'ordine di inibizione.



## La tutela cautelare ed urgente della proprietà industriale

- **L'ordine provvisorio di ritiro dal commercio** delle cose costituenti la violazione del diritto di proprietà industriale **presso chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità** (art. 131 c.p.i).
- **La pubblicazione del provvedimento cautelare** integralmente o in sunto o nel solo dispositivo, su uno o più giornali, a seconda della gravità dei fatti. (art. 126 c.p.i.)  
La pubblicazione **serve per dare una adeguata informazione al mercato** (e ai consumatori) in ordine alla violazione di un diritto di proprietà industriale.  
E' quindi anche un **mezzo deterrente per ulteriori contraffattori** e un efficace contributo alla consapevolezza del pubblico in generale.

## Il giudizio di merito

Nel giudizio di merito, il titolare della privativa, oltre all'**accertamento della contraffazione**, può chiedere:

- **L'inibitoria definitiva**, eventualmente **abbinata ad una penale**, cioè ad una somma di denaro determinata dal giudice che il contraffattore dovrà versare al titolare della privativa nel caso in cui l'attività illecita non venga cessata o venga ripresa.
- **L'ordine di ritiro definitivo dal commercio.**
- **La pubblicazione della sentenza**

## Il giudizio di merito

- **La distruzione**, a spese del contraffattore, di tutte le cose che costituiscono la violazione (per es., prodotti, confezioni, materiale pubblicitario).
- La distruzione è una misura di tipo facoltativo che può essere ordinata:
  - come *extrema ratio*, quando le altre misure non sono sufficienti,
  - se non vi si oppongono motivi particolari,
  - se la distruzione della cosa non è di pregiudizio per l'economia.

## Il giudizio di merito (2)

- **L'assegnazione in proprietà** al titolare della privativa degli oggetti prodotti, importati o venduti in violazione del diritto, **dei mezzi specifici che servono unicamente a produrli** o ad attuare il metodo o processo tutelato.
- Si tratta di una **sanzione che prescinde dal dolo o dalla colpa del contraffattore** (e per la quale non è previsto indennizzo, atteso che gli oggetti assegnati il proprietà non possono essere né usati né venduti dal contraffattore e pertanto sono per lui privi di valore economico), ma scarsamente richiesta nella pratica in quanto anche il titolare della privativa contraffatta non potrebbe commercializzare il prodotto oggetto dell'accertata contraffazione senza creare sconcerto nel mercato.

## Il giudizio di merito (3)

**Il risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.),**

**Il risarcimento del danno comprende:**

**Il danno emergente,**

**Il lucro cessante.**

## Il giudizio di merito (4)

### Il risarcimento del danno

- Il **danno emergente** concerne la **perdita di valori economici** già esistenti nel patrimonio del danneggiato.
- In questa voce di danno **sono ricompresi tutti gli esborsi** che si sono resi necessari **a causa della contraffazione**, quali, per esempio, le spese per accertare la contraffazione e per acquisirne le prove, le spese di costituzione in processi civili e penali, le spese di consulenza, le spese pubblicitarie per contrastare l'illecito, i costi per la pubblicazione di diffide attraverso i media, i costi per le spese promozionali necessarie per riportare il fatturato ai livelli precedenti la contraffazione.

## Il giudizio di merito (5)

### Il risarcimento del danno

Il **lucro cessante** è l'**utile** che il titolare della privativa **avrebbe potuto conseguire** se non vi fosse stata la contraffazione.

Può essere determinato in due modi:

- **Perdita di fatturato del titolare** del brevetto e/o **utile realizzato dal contraffattore** quale indicatore presuntivo dei mancati profitti del titolare;
- Le royalties che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse stipulato un contratto di licenza; (c.d. **giusto prezzo del consenso**)

## Il giudizio di merito (6)

### Il risarcimento del danno

L'art. 125 c.p.c. introduce anche la c.d. retroversione degli utili:

- il **titolare del diritto leso**, in alternativa al lucro cessante o cumulativamente, nella misura in cui eccedono tale risarcimento, **può chiedere anche “la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione”**.
- La **ratio** di questa norma è quella di **affermare che la contraffazione non deve rendere** e che il contraffattore che ha ottenuto un guadagno maggiore del danno risarcibile può essere condannato a versarlo al titolare del brevetto.



## Il giudizio di merito (7)

### Il risarcimento del danno

La scelta del criterio da utilizzare in concreto per la quantificazione del danno, dipende dalla domanda e dalle circostanze del caso specifico. Per esempio:

- una **piccola azienda** con un mercato locale **viola il brevetto di una grande azienda** con un mercato mondiale, il **criterio** del fatturato perduto dal titolare della privativa non è soddisfacente. E' **invece più adeguato il criterio della royalty**, cioè l'importo che il contraffattore avrebbe dovuto pagare se avesse stipulato un contratto di licenza.
- una **grande azienda** **viola il brevetto di una piccola azienda**, il criterio del fatturato perduto dal titolare della privativa non costituisce **un effettivo deterrente** alla contraffazione, mentre lo è quello della **restituzione degli utili realizzati dal contraffattore**.

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 1

#### Descrizione inaudita altera parte

La **società ricorrente** aveva a suo tempo **brevettato una sostanza** per il **trattamento di malattie della pelle**.

**Scaduto il brevetto** – sulla base dell'art 46, comma 4 c.p.i. (che consente la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già comprese nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione) – **la società aveva ribrevettato la stessa sostanza** per il **trattamento di patologie urinarie**.

Una **società concorrente** **vendeva alle aziende ospedaliere il farmaco**, formalmente - come poteva fare - per il trattamento delle malattie della pelle ma, in realtà, perché venisse **usato nel trattamento delle patologie urinarie**.

## La tutela contro la contraffazione Caso Pratico 1 (2)

### Descrizione inaudita altera parte

Il Tribunale ha **autorizzato la società ricorrente** a procedere *inaudita altera parte* **alla descrizione** presso la sede della società concorrente e presso una azienda ospedaliera **di tutta la documentazione relativa alla produzione, commercializzazione, promozione ed utilizzo** della sostanza per il trattamento delle patologie urinarie.

Questo infatti era il solo modo che parte ricorrente aveva **per raccogliere e cristallizzare le prove** (non della vendita ma) dell'utilizzo del prodotto della concorrente per un uso coperto dal nuovo brevetto.

Ed in effetti, **gli atti della descrizione hanno confermato che il prodotto veniva usato non per il trattamento della pelle** ma il trattamento di patologie urinarie.

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 2

Il caso della vettura Panda modello comunitario  
registrato a confronto con la vettura Peri



Vettura Panda  
Modello registrato



Vettura Peri

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 2 <sup>(2)</sup>

La Fiat - titolare di modello comunitario registrato che protegge le forme esteriori della vettura Panda prive di valore funzionale – lamentava che la società Great Wall Motors, con sede nella Repubblica Popolare Cinese era pronta ad entrare sul mercato europeo con una vettura denominata Peri che violava la sua **privativa**. La vettura Peri era già stata presentata in varie esposizioni extraeuropee e lo stesso legale rappresentante della GWM aveva ripetutamente dichiarato ai media che l'arrivo della vettura Peri in Europa era imminente.

Chiedeva quindi al Tribunale di Torino di **inibire** alla società Great Wall Motors Co. Ltd la **pubblicizzazione, la promozione, l'offerta in vendita, l'importazione e la commercializzazione** in qualunque forma nell'intero territorio dell'Unione Europea delle **vetture Peri**.

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 2 <sup>(3)</sup>

In materia di modelli (design nelle fonti comunitarie), sussiste la **contraffazione** quando il **secondo modello suscita nell'utilizzatore informato la medesima impressione generale d'insieme**.

La **società cinese si difendeva** sostenendo che la vettura **Peri era diversa dalla vettura Panda** e che suscitava nell'utilizzatore informato una **impressione generale diversa**.

Il **Tribunale** ha constatato che le **differenze** introdotte **nella Peri** rispetto alla Panda erano **solo ritocchi di dettaglio** non significativi e che il **carattere individuale** della Panda era stato pedissequamente **ripreso** nella Peri; **ha pertanto inibito l'introduzione delle vetture Peri nel mercato europeo** e ha fissato una penale di euro per 15.000,00 per ogni vettura eventualmente introdotta in ambito Ue in violazione dell'inibitoria.

La tutela contro la contraffazione

Caso pratico 2 <sup>(4)</sup>



SOVRAPPOSIZIONE



## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 2 <sup>(5)</sup>

Il **caso Panda-Peri** è interessante anche per due **profili procedurali**. La società cinese, infatti, si difendeva sostenendo anche che **il giudice italiano non aveva giurisdizione** perché la **vettura non era stata ancora introdotta in Europa**. Questa **eccezione è stata respinta** perché:

- l'art. 131 c.p.i. consente al titolare della privativa di chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto;
- i **vertici aziendali di Great Wall Motors Co** avevano ripetutamente **annunciato l'intenzione di iniziare la vendita della vettura Peri in Europa**, specificando le **tempistiche ed i prezzi di vendita**, e avevano anche affermato di avere **iniziato le procedure per ottenere l'omologazione** della vettura in Europa e precisato di **aspettarsi l'omologazione in tempi brevi**.



## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 2 <sup>(6)</sup>

La società cinese si difendeva anche **contestando la competenza territoriale** della sezione specializzata di Torino.

Anche questa **eccezione è stata respinta** perché - in base all'art. 120 c.p.i. – quando **il convenuto non ha residenza, domicilio o dimora in Italia, diventa competente il luogo in cui l'attore (Fiat, nel caso) ha la residenza o il domicilio.**

La tutela contro la contraffazione

Caso pratico 3

## Caso Blumarine

La società **Blumarine**, titolare di disegni comunitari registrati, lamentava che la società resistente, con sede a Napoli commercializzasse, in tutta Italia e anche a Torino, **vestiti** che interferivano con le sue private.

Ha quindi **chiesto in via cautelare** al Tribunale di **inibire** alla società napoletana e al negozio torinese, pure citato in giudizio, **la commercializzazione di tali prodotti e di ordinare il sequestro e il ritiro dal commercio** delle merci contraffatte.

Le società resistenti si difendevano **contestando la validità delle private** della ricorrente **perché non “nuove”** e comunque perché i loro prodotti provocavano nell'utilizzatore informato una diversa impressione generale d'insieme.

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 3 <sup>(2)</sup>



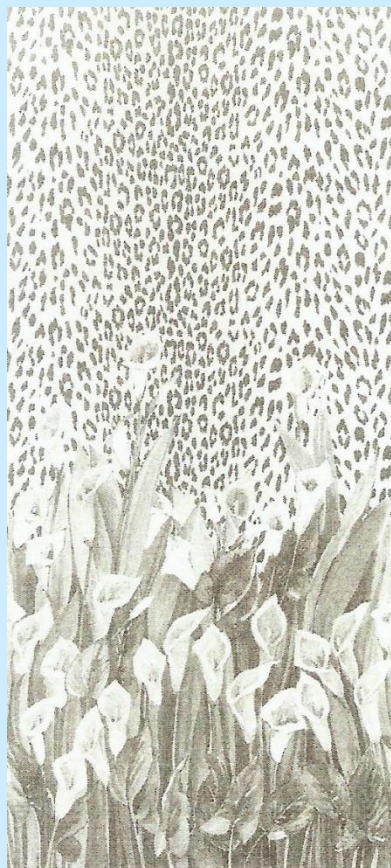
Modello



Copia in contraffazione

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 3 <sup>(3)</sup>



Modello

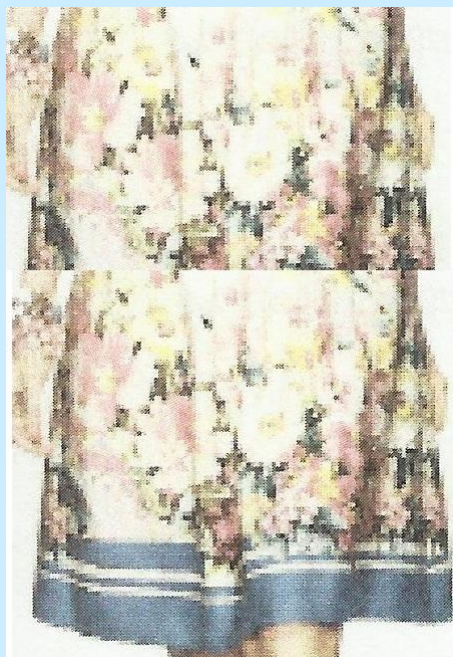


Copia in contraffazione



## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 3 <sup>(4)</sup>



Modello



Copia in contraffazione

## La tutela contro la contraffazione

### Caso pratico 3 <sup>(5)</sup>

#### Caso Blumarine

Il Tribunale ha disposto l'**inibitoria**, la penale (250,00 euro per ogni capo commercializzato in violazione dell'inibitoria) e il **sequestro della merce**. Ha inoltre **ordinato alla società napoletana di procedere al ritiro della merce** presso tutti i negozi.

Su questo punto, la **società napoletana si difendeva dicendo che non poteva attuare il ritiro** in quanto non era più proprietaria dei prodotti e non ne aveva la disponibilità.

Il Tribunale ha però respinto questa difesa fondata sulla dizione letterale dell'art. 124 c.p.i. (*"nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità"*) perché la **società napoletana**, per ottemperare, altro non **doveva fare se non comprare dai vari negozi**, eventualmente al loro prezzo di mercato, i **suoi capi contraffattivi e il relativo materiale pubblicitario**.