

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERBANIA**  
13 Luglio 2010

**LA TUTELA CIVILE,  
AMMINISTRATIVA  
E GIUDIZIARIA  
DEI BREVETTI PER  
INVENZIONE**

a cura di  
**Carlo Maria Faggioni, Ingegnere**  
**Alberto Bottarini, Avvocato**

1

**CRONOLOGIA DELLE  
TEMATICHE DEL BREVETTO  
PER INVENZIONE:**

**Premessa:** origini e filosofia del brevetto

**A)** La tutela civile e la struttura del brevetto

**B)** La tutela amministrativa

**C)** La tutela giurisdizionale civile:

- **Gli ILLECITI CIVILI**

- **La NULLITA' del BREVETTO**

- **La DECADENZA DEL BREVETTO**

**c.1)** i procedimenti ed i provvedimenti cautelari;

**c.2)** il giudizio di merito di primo grado;

**D)** La tutela giurisdizionale penale:

- **I DELITTI**

**d.1)** le misure cautelari reali;

**d.2)** il procedimento di merito di primo grado.

2

# Origini e filosofia brevettuale

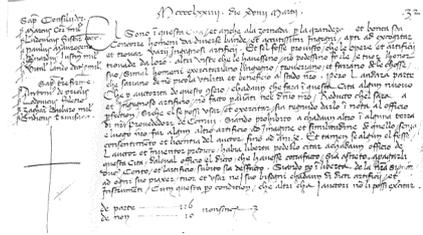
## 1. Storia

- privilegi sovrani (ca 1400)
- Decreto Rep. di Venezia (1474)

## 2. Logica e “poteri”

- monopolio/divulgazione&tasse;
- favorire la ricerca e lo sviluppo
- impedimento a terzi di commercializzare/usare/fabbricare

## 3. Le “mistificazioni” (garanzia di qualità, libertà di azione, usi impropri e “patent trolls”)



# LE CATEGORIE DI TUTELA

- Invenzione (brevetti di)
- Modelli d'utilità
- Disegni o modelli
- Topografie di semiconduttori
- Varietà vegetali

## LE TIPOLOGIE DI BREVETTO

- L'invenzione di prodotto consiste in un bene materiale con specifiche caratteristiche (c.d. dispositivo o prodotto). A titolo esemplificativo: un telaio di tessitura;
- L'invenzione di procedimento è relativa ad una serie di passi operativi diretti ad ottenere un risultato tecnico industriale. A titolo esemplificativo: procedimento di sintesi di un prodotto chimico, ma anche un processo informatico che implichi un risultato tecnico.
- L'invenzione d'uso riguarda un impiego originale di una sostanza già nota. Ad esempio secondo od ulteriore uso di un farmaco.

## IL BREVETTO ITALIANO



## **L'OGGETTO DEL BREVETTO: L'INVENZIONE (artt. 45 C.p.i. e 2585 c.c.)**

1. Invenzioni nuove, implicanti attività inventiva e suscettibili di applicazione industriale.

2. Non sono invenzioni:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) presentazioni di informazioni; d) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale; e) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse

## **STRUTTURA DEL BREVETTO (art. 51 e 52 c.p.i)**

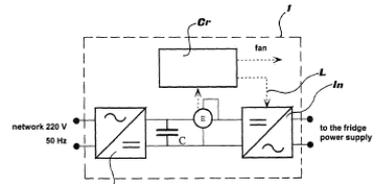
1. Titolo dell'invenzione
2. Riassunto
3. Descrizione:
  - 3.1) Stato dell'arte
  - 3.2) Scopo dell'invenzione
  - 3.3) Esposizione dettagliata dell'invenzione
4. Rivendicazioni
5. Figure



EUROPEAN PATENT APPLICATION

(19) EP 1 990 591 A1
(12)
(43) Date of publication: 12.11.2008 Bulletin 2008/46
(21) Application number: 07167694.7
(22) Date of filing: 08.05.2007
(84) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU LV MC MT NL PL PT RO SE SI SK TR
Designated Extension States: AL BA HR MK RS
(71) Applicant: Sorgania S.P.A., 20121 Milano (IT)
(72) Inventor: Pogliano, Paolo 13045, Gattinara (Vercelli) (IT)
(74) Representative: Faggioni, Carlo Marie et al, Studio Consulenza Brevetti Snc, Fettescherstrasse 20-22, 60336 Munich (DE)

(54) Independent and universal device for controlling the speed of motor-driven compressors of household refrigerating apparatuses and control method thereof
(57) A control device of the speed of a motor-driven compressor of a refrigerating apparatus and the actuation method thereof are disclosed. The device comprising an autonomous housing wherein at least connection means to a network supply line, connected to a rectifier R1, connection means to the supply inlet of said motor-driven compressor, connected to an inverter I, a device E for the detection of voltage and current, and a controller Cr provided with an inlet connected to said detection device E and a first outlet connected to said inverter I are housed, the controller Cr being capable of determining the energy used up by the refrigerating apparatus and of driving the actuation frequency of said inverter so as to minimise the energy used up.



EP 1 990 591 A1

Fig. 1

Printed in black, 90x110 mm (3/4)

7 EP 1 990 591 A1 8

testinal steps, on a practical level is performed for discrete values, for example of 1 Hz at each step.
[0026] It is understood that any change of frequency f controlled by controller Cr is correspondingly turned in to a suitable change signal which is supplied to the inverter to driving the frequency of the motor-driven compressor.
[0028] Following the variation of frequency f, in both cases the previous value of the measure energy (E<sub>av</sub>) is replaced by the current one (E<sub>av</sub>). At the end of this operation the measurement cycle of the electric quantities is started again.
[0027] The illustrated minimisation process refers to a method concerning gradient techniques, each mode is to be intended as provided by way of example for understanding the invention, but is not limiting, in the sense that minimisation processes can be defined which also refer to different type techniques which can accelerate the convergence process of the algorithm, but which, however, always have as goal the pursuit of equivalence

$$\frac{E_{av} - E_{av-1}}{f_{av} - f_{av-1}} = 0$$

[0030] Moreover, it is understood that the invention is not limited to the particular embodiment illustrated above, which represents only a non-limiting example of the scope of the invention, but that a number of variants are possible, all within the reach of a person skilled in the field, without departing from the scope of the invention.
[0029] For example, although the device has been described with reference to existing fridges provided with single-phase, asynchronous, electric motors, in which the most significant benefits are obtained, it is not excluded that it may be applicable with comparable benefits also to fridges having electric motors of a different type, for example with the purpose of having the apparatus operate in a condition of minimum power consumption without the need of previously identifying the electric features of the motor.
[0030] Again, the device of the invention might comprise further accessory elements, without trespassing the main teaching offered. For example, values E<sub>av</sub> and f<sub>av</sub> may be permanently stored at each cycle, into a non-volatile memory possibly supplied by a suitable battery, so that the optimisation process can converge more rapidly to the desired result also when the electrical supply to the same refrigerating apparatus is accidentally interrupted (due to a temporary network failure).

Claims
1. A device controlling the speed of a motor-driven compressor of a refrigerating apparatus, comprising

an independent housing body, and universally applicable to existing refrigerating apparatuses, comprising at least
connection means to a mains supply line, connected to a rectifier (R1),
connection means to a supply inlet of said motor-driven compressor, connected to a rectifier (R1),
a device (E) detecting voltage and absorbed current in a connection section between said rectifier (R1) and said inverter (I);
a controller (Cr) provided with an inlet connected to said detection device (E) and a first outlet connected to said inverter (I);
the controller (Cr) being apt to determine the energy absorbed by the refrigerating apparatus, based on measuring signals received through said inlet, and to drive the actuation frequency of said inverter through said first outlet so as to minimise said absorbed energy.
2. Device as claimed in claim 1), wherein downstream of said rectifier a capacitor (C) is also provided.
3. Device as claimed in claim 1) or 2), wherein said detection device (E) is an ADC converter.
4. Device as claimed in any one of the preceding claims, wherein said inverter (I) operates so that the ratio between the effective value of the outgoing voltage and the frequency is kept constant upon variation of the latter.
5. Device as claimed in any one of the preceding claims, wherein said controller (Cr) further has a second outlet, through which control signals are delivered to a fan, auxiliary fan.
6. Device as claimed in any one of the preceding claims, wherein said motor-driven compressor comprises a single-phase, asynchronous, electric motor.
7. Apparatus for controlling the electric supply of a motor-driven compressor of a refrigerating apparatus, characterised in that it comprises a universal device as claimed in any one of the preceding claims, and a small, auxiliary fan which can be applied in the proximity of the cooling serpentine of the refrigerant of the refrigerating apparatus.
8. Controlling method for a device as claimed in any one of the preceding claims, characterised in that it comprises the following steps:
measuring the average electric energy (E<sub>av</sub>) absorbed in a number n<sub>1</sub> of operation cycles of the motor-driven compressor;
comparing said absorbed energy (E<sub>av</sub>) with the energy absorbed (E<sub>av-1</sub>) in the n<sub>1</sub> preceding operation cycles.

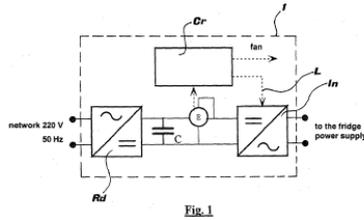


Fig. 1



DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category	Citation of document with indication, where appropriate, of relevant passages	Relevant passages	CLASSIFICATION OF THE DOCUMENT (IPC)
X	US 2006/136504 A1 (AGRAWAL, NITYANAND, J [IN] ET AL.) 22 June 2006 (2006-06-22) * paragraphs [0007], [0008], [0042] - [0054], [0070], [0071], [0079] - [0094]; figures 1-3 *	1, 2, 4, 5	Inv. F25B49/02
Y	EP 0 897 569 A (FUJITSU GENERAL LTD [JP]) 21 February 1996 (1996-02-21)	3	ADD. F25C03/00
A	EP 1 333 236 A (LISEHEIM, HANSGERHART, OCHSENHAU [DE]) 6 August 2003 (2003-08-06) * claims 1, 2; figures 1, 2 *	1, 2, 4-7	
Y	EP 1 271 071 A (DAIKIN IND LTD [JP] ET AL.) 18 February 1997 (1997-02-18) * figures 1-3 *	1, 2, 4	
A	EP 1 271 071 A (DAIKIN IND LTD [JP]) 2 January 2003 (2003-01-02) * paragraphs [0047] - [0056]; figures 1, 6 *	1-7	TECHNICAL FIELD: F25B
A	US 6 885 290 A (FUJIMOTO, SATOH [JP]) 23 May 2006 (2006-05-23) * the whole document *	1-7	F25D F25B
A	GB 2 190 519 A (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO) 18 November 1997 (1997-11-18) * the whole document *	4	
A	WO 2007/018662 A (CARRIER CORP [US]; LITTON, ALEXANDER [US]; TADS, MICHAEL F [US]) 15 February 2007 (2007-02-15) * the whole document *	4	
	.....	-/-	

The present search report has been drawn up for all claims.

7

SEARCHED	25 January 2008	LEANDRE, ARNAUD
CLASSIFICATION OF OFFICE DOCUMENTS	1. Patent or group of patents underlying the invention 2. Published application, not underlying an invention 3. Other type of document 4. Document not in the application 5. Document not in the search 6. Other	
1. published or not published 2. priority or not priority 3. international or not international 4. work under development 5. non-patent literature	1. Patent or group of patents underlying the invention 2. Published application, not underlying an invention 3. Other type of document 4. Document not in the application 5. Document not in the search 6. Other	

## **REQUISITI PER LA BREVETTAZIONE DELL'INVENZIONE (ART. 45 C.P.I.):**

- ✘ Novità o novità estrinseca (art. 46, 47 C.p.i.);
- ✘ Attività inventiva o novità intrinseca (art. 48 C.p.i.);
- ✘ Applicazione industriale (art. 49 C.p.i.);

## **LA NOVITA' (ART. 46 C.P.I.)**

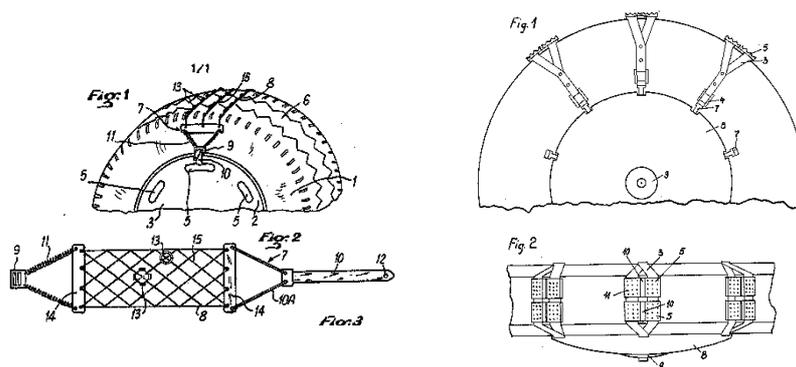
- ✘ Un'invenzione è considerata NUOVA se non risulta compresa nello **stato della tecnica** prima della data del deposito della domanda di brevetto per invenzione.
- ✘ **Stato della tecnica** = tutto il patrimonio tecnologico esistente (incluse le domande di brevetto nazionale, europeo o internazionale) diffuso ovvero reso accessibile al pubblico in qualunque modo in Italia e/o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

## GIURISPRUDENZA

Un'invenzione presenta il requisito della novità se i brevetti ed i trovati anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto non presentano caratteristiche tecniche identiche a quelle del brevetto (*App. Milano, 29.12.2002, Giur. Ann. Dir. Ind., 2003*) così come la si deve riconoscere quando essa differisca sostanzialmente da tutti gli altri documenti oppostigli in contestazione come anteriorità comprese nello stato della tecnica alla data di deposito della domanda di brevetto (*Trib. Torino, 21.09.2007, Giur. Ann. Dir. Ind., 2008*).

15

## CASO PRATICO



## L'ATTIVITA' INVENTIVA (ART. 48 C.P.I.)

---

- ✘ Un'invenzione è dotata di ATTIVITA' INVENTIVA quando per una persona esperta del ramo non risulta in maniera evidente dallo stato della tecnica.
- ✘ L'attività inventiva consiste nella **soluzione tecnica creativa** ovvero **originale** di un **problema tecnico noto** in un determinato **settore** tale da rappresentare un **progresso tecnico** rispetto alle soluzioni tecniche adottate in precedenza in quel settore.

17

## GIURISPRUDENZA

---

L'attività inventiva si concreta nella soluzione tecnica di un problema tecnico non ancora risolto (soluzione tecnica creativa ovvero originale) in uno specifico settore, tale da apportare un progresso rispetto allo stato della tecnica ed alle cognizioni preesistenti. L'attività inventiva, ricorre quindi a prescindere dalla maggiore o minore novità estrinseca del trovato (*Trib. Roma, 11.12.2001, Giur. Ann. Dir. Ind., 2001*).

18

## **CASO PRATICO**

---

**Tribunale di Milano, 05.07.2005, Giur. Ann. Dir. Ind., 2005 [Visottica S.p.A. vs. OBE G.m.b.h. & Co. KG]**

La OBE G.m.b.h. è titolare del brevetto per invenzione EP n. 679920 costituito da una cerniera flessibile con determinate caratteristiche tecniche, la quale è applicata alle astine degli occhiali mediante saldatura elettrica.

Tale modalità di applicazione della cerniera consente un fissaggio più stabile degli occhiali contro la testa dell'utilizzatore nonché un montaggio semplice e sicuro che esclude fermi di produzione e difetti di fabbricazione.

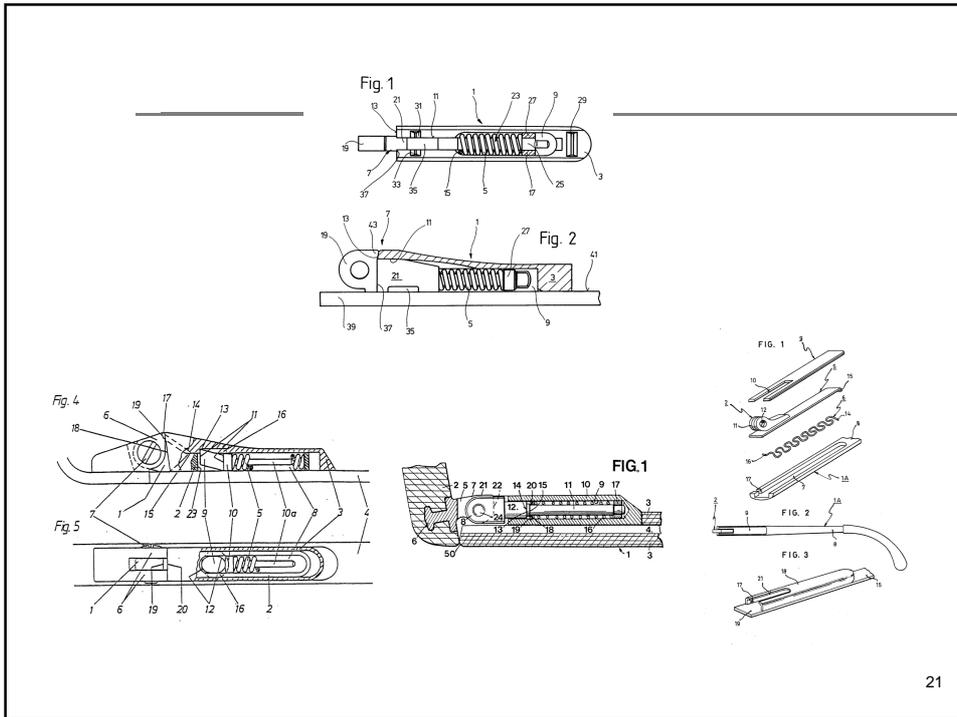
19

## **CASO PRATICO – SEGUE –**

---

- ∞ La Visottica S.p.A. sosteneva che il brevetto EP n. 679920 della OBE G.m.b.h. fosse nullo per carenza di salto inventivo in quanto anticipato dalle soluzioni tecniche dei brevetti anteriori EP n. 426947, US n. 5018242 e FR n. 2366592.
- ∞ Il Giudice accertava la novità intrinseca del brevetto EP n. 679920, rilevando che nelle anteriorità opposte la cerniera veniva posizionata sulle astine degli occhiali non con una saldatura elettrica ma inserendo la cerniera direttamente nelle astine o applicandola sulle medesime con ancoraggio a vite. Per l'effetto la soluzione tecnica del brevetto OBE G.m.b.h. era differente dalle soluzioni prospettate dalle anteriorità opposte con la conseguenza che il brevetto era da considerarsi valido in quanto dotato di salto inventivo.

20



## APPLICAZIONE INDUSTRIALE (ART. 49 C.P.I.)

Un'invenzione presenta un'APPLICAZIONE INDUSTRIALE quando può essere **fabbricata** o **utilizzata** in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

## **GIURISPRUDENZA**

---

Il requisito dell'industrialità implica l'idoneità dell'invenzione a funzionare secondo lo scopo voluto ed a trovare quindi concreta ed effettiva applicazione, prescindendo dal grado di utilità ed economicità di tale applicazione (*App. Milano, 29.06.2008, Dir. Ind., 2009*).

23

## **CASI PRATICI**

---

un'interfaccia informatica adatta  
ad autenticare un utente ed  
autorizzare una transazione;



un metodo di  
coltivazione intensiva;



## **LA DURATA (ART. 60 C.P.I.)**

---

Il brevetto per invenzione industriale ha durata di anni 20 decorrenti dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato nè può esserne prorogata la durata (eccezione: CCP – art. 61 c.p.i.)

25

## **LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

---

1. Deposito (+ricerca di anteriorità) e pubblicazione
2. Esame formale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Ministero dello Sviluppo Economico)
3. Eventuale rifiuto e ricorso
4. Rilascio



## **I DIRITTI AMMINISTRATIVI ( ART. 225-230 C.P.I.)**

- × **domanda:** tassa base 50 eur + 45 eur oltre 10<sup>^</sup> riv.
- × **mantenimento:** da 60 eur a 650 eur (1.011 per CCP)
- × esenzioni per amministrazioni e università, indigenti (temporanea)

## **I DIRITTI AL BREVETTO**

- × Chi è l'inventore (morale, art. 62) e il titolare (patrimoniale, art. 63)?
- × L'invenzione del "dipendente" (Art. 64)
- ×  e dell'università (Art. 65)



## **I DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO**

**(ARTT. 63, 66 C.P.I., 2584 C.C.,  
46, 48, 49, 69, 70, 75, 76, 122 C.P.I.)**

- × Il brevetto per invenzione conferisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne (concessione in licenza al licenziatario e cessione al terzo interessato) e di trarne profitto.
- × Tale brevetto conferisce, in particolare, i diritti esclusivi di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare l'oggetto dell'invenzione (artt. 66 C.p.i. 2584 c.c.).
- × Il brevetto per invenzione conferisce altresì al titolare il diritto esclusivo di proporre azioni di contraffazione (art. 66 C.p.i.) e/o concorrenza sleale (art. 2598 c.c.) positive ovvero negative e connesse azioni di condanna (eventuali) nei confronti di terzi titolari o meno di brevetto per invenzione.

29

## **I DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO**

**(ARTT. 63, 66 C.P.I., 2584 C.C.,  
46, 48, 49, 69, 70, 75, 76, 122 C.P.I.) – SEGUE –**

- × Il brevetto per invenzione conferisce al titolare il diritto di proporre azione di nullità [che compete in ogni caso a chiunque vi abbia interesse nonché al P.M.] (artt. 76, 122 C.p.i.) di un brevetto successivamente depositato per carenza di novità (art. 46 C.p.i.), attività inventiva (art. 48 C.p.i.) e/o applicazione industriale (art. 49 C.p.i.).
- × Il brevetto per invenzione conferisce al titolare il diritto di proporre azione di decadenza [che compete in ogni caso a chiunque vi abbia interesse nonché al P.M.] di un brevetto anteriormente o successivamente depositato per mancata attuazione dello stesso (artt. 69, 70, 122 C.p.i.) e/o per mancato pagamento del diritto annuale di mantenimento del brevetto (artt. 75, 122 C.p.i.).

30

## **I DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO (LIMITI)**

- × Ambito privato;
- × Preparazioni estemporanee e per unità;
- × Brevetti dipendenti;
- × Preuso;
- × Onere di attuazione e licenza obbligatoria.

## **I DIRITTI DI BREVETTO (ARTT. 2, 53 C.P.I.): ACQUISTO ED EFFETTI**

- × I diritti di brevetto si acquisiscono alla data di deposito della domanda di brevetto in quanto il procedimento di brevettazione ha natura di accertamento costitutivo integrativo dell'efficacia della domanda di brevetto.
- × Gli effetti dei diritti di brevetto decorrono:
  - A) dalla data in cui la domanda di brevetto è accessibile al pubblico** ossia - **(i) decorsi 18 mesi dalla data di deposito della domanda** oppure dalla **data di priorità**; - **(ii) dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda** se il titolare ha dichiarato di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico;

## **I DIRITTI DI BREVETTO (ARTT. 2, 53 C.P.I.): ACQUISTO ED EFFETTI – SEGUE –**

**B)** dalla **data** della **notifica della domanda di brevetto** a cura del richiedente/titolare nei confronti di determinate persone nell'ipotesi in cui la domanda non sia ancora accessibile al pubblico.

La notifica avviene nella prassi nei confronti del contraffattore e/o concorrente sleale e nei confronti del titolare del brevetto ovvero della domanda di brevetto che siano ritenuti nulli per carenza dei requisiti di brevettabilità.

33

## **LA COPERTURA GEOGRAFICA**

- ✘ Il diritto di priorità (Conv. Parigi) e le domande nazionali
- ✘ La Convenzione del Brevetto Europeo (UBE)
- ✘ Il Trattato della Domanda Internazionale (PCT)

## **CONVENZIONE DI PARIGI SUL DIRITTO DI PRIORITÀ (20 MARZO 1883)**

Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.

•12 mesi per i brevetti

## **PROCEDURA PCT (PATENT COOPERATION TREATY)**

• Procedura unica che permette, con una sola richiesta, di designare molteplici Stati aderenti al Trattato (142 Stati membri).



• Fase di Domanda e ricerca + fase di esame (opzionale) + fase di nazionalizzazione (Stati o Regioni) → rilascio di una pluralità di brevetti nazionali indipendenti.

## PROCEDURA PCT (PATENT COOPERATION TREATY) - SEGUE

### Vantaggi:

- valutazioni preliminari
- diluizione delle spese e delle scelte strategiche nel tempo (fino nell'arco di 30-31 mesi).

### Svantaggi:

- costo
- posticipazione della concessione.

## CONVENZIONE DEL BREVETTO EUROPEO (EPC)

- × Fase di Domanda e ricerca +
- × fase di esame (obbligatoria) +
- × fase di convalida (Paesi contraenti)



⇒ rilascio di una pluralità di brevetti nazionali indipendenti.

## **LA TUTELA GIURISDIZIONALE CIVILE**

---

### **LA COMPETENZA PER MATERIA E VALORE (ARTT. 120 COMMA IV, 134 C.P.I., 3 D. LGS. N. 168/2003)**

Gli artt. 120 comma IV<sup>e</sup> e 134 C.p.i. e l'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003 stabiliscono che i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale ed intellettuale e di concorrenza sleale (allorché la concorrenza sleale interferisce con una privativa industriale e con la tutela intellettuale) sono devoluti in primo e secondo grado di giudizio alle **Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale**.

39

## **LE SEZIONI SPECIALIZZATE**

---

### **STRUTTURA INTERNA (artt. 2 D.Lgs. n. 168/2003, 50-bis c.p.c.)**

- ✦ Le Sezioni Specializzate decidono in **composizione collegiale**.  
Il Collegio giudicante è composto da tre magistrati.
  
- ✦ Lo svolgimento della fase istruttoria del giudizio è assegnato al **G.I.**  
componente il citato Collegio.

40

## LE SEZIONI SPECIALIZZATE



Dal 2003 sono previste 12  
corti specializzate in P.I.  
a Bari, Bologna, Catania,  
Firenze, Genova, Milano,  
Napoli, Palermo, Roma,  
Torino, Trieste e Venezia

41

## LE SEZIONI SPECIALIZZATE

MOVIMENTO DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI - Sedi dove è presente la SEZIONE SPECIALIZZATA

Ufficio	Sede	* Anno 2008			** 1 Semestre 2009		
		Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 31 Dicembre	Sopravvenuti	Definiti	Pendenti al 30 Giugno
Corte di Appello	BARI	8	5	21	3	1	23
	BOLOGNA	26	26	76	8	11	73
	CATANIA	1	2	15	4	1	18
	FIRENZE	16	16	49	7	10	46
	GENOVA	8	8	15	2	0	17
	MILANO	84	80	201	45	43	206
	NAPOLI	10	12	33	8	6	35
	PALERMO	11	4	21	1	3	19
	ROMA	40	65	130	26	27	129
	TORINO	27	22	54	17	17	54
	TRIESTE	0	3	8	6	1	13
VENEZIA	38	24	119	24	15	123	
<b>Corte di Appello - Totale sezioni specializzate</b>		<b>269</b>	<b>267</b>	<b>742</b>	<b>151</b>	<b>135</b>	<b>756</b>
<b>Corte di Appello - Totale nazionale</b>		<b>294</b>	<b>300</b>	<b>847</b>	<b>166</b>	<b>147</b>	<b>866</b>
Tribunale ordinario	BARI	48	53	148	24	16	156
	BOLOGNA	181	122	548	91	94	545
	CATANIA	24	15	61	12	9	64
	FIRENZE	76	74	299	36	31	304
	GENOVA	62	37	66	20	21	65
	MILANO	460	504	1.146	155	270	1.015
	NAPOLI	60	92	141	46	40	147
	PALERMO	24	24	44	9	6	47
	ROMA	239	229	640	97	85	652
	TORINO	75	75	186	35	94	127
	TRIESTE	20	18	34	7	5	36
VENEZIA	123	135	326	60	130	256	
<b>Tribunale ordinario - Totale sezioni specializzate</b>		<b>1.392</b>	<b>1.378</b>	<b>3.639</b>	<b>592</b>	<b>801</b>	<b>3.414</b>
<b>Tribunale ordinario - Totale nazionale</b>		<b>1.576</b>	<b>1.684</b>	<b>4.381</b>	<b>684</b>	<b>948</b>	<b>4.108</b>

Fonte: Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica

\* Dati aggiornati al 20 Novembre 2009

\*\* Dati provvisori aggiornati al 1 Marzo 2010

42

## **LA COMPETENZA PER TERRITORIO**

### **(ART. 120 COMMI II<sup>^</sup> - III<sup>^</sup> - VI<sup>^</sup> C.P.I.)**

L'art. 120 commi II<sup>^</sup> - III<sup>^</sup> - VI<sup>^</sup> C.p.i. prevede una successione alternativa di fori competenti articolata in:

**A)** quattro “fori generali” concorrenti a scelta dell'attore in via gradata così individuati: **residenza o domicilio del convenuto, dimora del convenuto** (ove sconosciuti i primi due), **domicilio brevettuale del convenuto** (domicilio esclusivo qualora il convenuto abbia eletto più domicili);

**B)** due “fori generali” concorrenti a scelta dell'attore in mancanza dei fori sub **A)** determinati in base: **residenza o domicilio dell'attore;**

43

## **LA COMPETENZA PER TERRITORIO**

### **(ART. 120 COMMI II<sup>^</sup> - III<sup>^</sup> - VI<sup>^</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

**C)** un “foro generale” di **Roma** in mancanza dei fori sub **A)** e **B)**;

**D)** un “foro facoltativo” rappresentato dal “**forum commissi delicti**” (“locus commissi delicti”) qualora trattasi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

44

## **ILLECITI CIVILI**

---

### **1) Contraffazione (art. 66 C.p.i.)**

### **2) Concorrenza sleale (art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c.)**

- ✦ Il titolare del brevetto può reagire a tali illeciti con azioni positive di accertamento delle condotte illecite (ad es. azione di contraffazione, azione di concorrenza sleale) e relative azioni di condanna (ad es. risarcimento del danno, inibitoria,...);
- ✦ Il titolare del brevetto può altresì proporre azioni negative di accertamento delle condotte illecite (ad es. azione di non contraffazione, azione di non concorrenza sleale) ed eventuali azioni positive di accertamento delle condotte illecite (ad es. azione di contraffazione, azione di concorrenza sleale) e relative azioni di condanna (ad es. risarcimento del danno, inibitoria,...).

45

## **CONTRAFFAZIONE (ART. 66 C.P.I.)**

---

- ✦ La violazione dei diritti esclusivi di brevetto (di cui agli artt. 66 C.p.i. e 2584 c.c.) del titolare della privativa brevettuale ad opera di terzi determina l'illecito della contraffazione di brevetto.
- ✦ La contraffazione può essere LETTERALE o PER EQUIVALENTE.
- ✦ Art. 52 (comma 2) I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. (comma 3) La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

46

## **CONTRAFFAZIONE LETTERALE**

---

Si ha contraffazione LETTERALE di brevetto per invenzione quando il prodotto ovvero il procedimento di un terzo [successivi al deposito della domanda di brevetto altrui] **riproduce integralmente** (identità totale ovvero riproduzione pedissequa) le **caratteristiche tecniche** (*indicate nelle rivendicazioni del brevetto*) **proprie del trovato coperto dal brevetto, appropriandosi** quindi della **soluzione tecnica** (*indicata nella descrizione del brevetto*) cui l'invenzione si riferisce.

47

## **GIURISPRUDENZA**

---

Si ha contraffazione letterale del brevetto se le caratteristiche dell'altrui trovato (postumo al deposito del brevetto altrui) sono integralmente identiche ovvero pedissegue a quelle proprie dell'invenzione oggetto del brevetto e per l'effetto il trovato altrui consegue il medesimo risultato tecnico della soluzione brevettata (*App. Bologna, Sez. III, 11.03.2009, Mass. Red., 2009; Trib. Milano, 10.03.2007, Dir. Ind., 2008*).

48

## **CASO PRATICO**

---

**Tribunale di Catania, 12.10.2007, inedita [Ungaro S.r.l. vs. Vulcania S.r.l.]**

La Ungaro S.r.l. è titolare del brevetto EP n. 1427966 le cui caratteristiche e soluzione tecnica sono le seguenti:

- (1)** stufa a doppio combustibile solido composta da un focolare per legna, un focolare per combustibile solido sfuso, disposti l'uno sopra l'altro, caratterizzata altresì dalla presenza di un piccolo forno per la cottura di pasti caldi e dalla presenza di uno scambiatore di calore usato per il riscaldamento degli ambienti;
- (2)** la soluzione tecnica realizzata dalla stufa è la possibilità di una doppia alimentazione della stessa nonché l'impiego sia per fini domestici sia per il riscaldamento degli ambienti.

49

## **CASO PRATICO – SEGUE –**

---

La Vulcania S.r.l. produceva e commercializzava in epoca successiva al deposito della domanda di brevetto in questione una stufa con le medesime caratteristiche tecniche del brevetto EP n. 1427966 della Ungaro S.r.l. e per l'effetto ottenendo la medesima soluzione tecnica.

Il Giudice accertava e dichiarava che le caratteristiche tecniche e l'idea inventiva del dispositivo della Vulcania S.r.l. erano identiche alle caratteristiche tecniche ed alla soluzione tecnica del brevetto EP n. 1427966 della Ungaro S.r.l. e per l'effetto riteneva responsabile la Vulcania S.r.l. di CONTRAFFAZIONE LETTERALE del brevetto EP n. 1427966.

50

## CONTRAFFAZIONE PER EQUIVALENTE

---

Si ha contraffazione PER EQUIVALENTE di brevetto per invenzione quando l'**idea inventiva** presente nel trovato di un terzo [successivo al deposito della domanda di brevetto altrui] rappresenta la **medesima soluzione tecnica del brevetto** (*indicata nella descrizione*) nonostante l'identità parziale (similitudine), l'equivalenza o la diversità (banale ovvero ovvia rispetto agli elementi rilevanti e caratteristici del brevetto altrui) delle caratteristiche tecniche del trovato in contraffazione con le caratteristiche tecniche dell'invenzione brevettata (*illustrate nelle rivendicazioni*).

51

## GIURISPRUDENZA

---

Per valutare se un dispositivo possa considerarsi in contraffazione per equivalente di un brevetto per invenzione occorre verificare se detto dispositivo (successivo al deposito del brevetto) raggiunge la medesima soluzione tecnica del brevetto pur in presenza di caratteristiche tecniche parzialmente identiche, equivalenti o differenti (in misura ovvia ossia banale ai mezzi rilevanti e caratteristici del brevetto) tra il dispositivo e l'invenzione oggetto di brevetto. In tal caso ne consegue che se la soluzione tecnica ovvero l'idea inventiva raggiunta dal dispositivo è identica a quella perseguita dal brevetto si è in presenza di contraffazione per equivalente tecnico (*App. Bologna, Sez. III, 11.03.2009, Mass. Red., 2009; Cass. Civ., Sez. I, 13.01.2004, n. 257, Giur. Ann. Dir. Ind., 2004*).

52

## CASO PRATICO

**Corte di Cassazione, Sezione I<sup>^</sup> Civile, 13.04.2004, n. 257,  
Giur. Ann. Dir. Ind., 2004 [Peter Lisecc G.m.b.h. vs. Forel  
S.p.A.]**

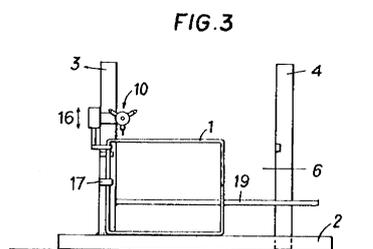
La Peter Lisecc G.m.b.h. è titolare del brevetto italiano n. 1190881  
avente per oggetto un dispositivo – con determinate caratteristiche  
tecniche – per il riempimento con sale igroscopico di telai già  
piegati e chiusi per vetri isolanti.

Il riempimento avviene praticando un foro sulla parte esterna del  
telaio.

53

## CASO PRATICO – SEGUE –

Rappresentazione grafica del brevetto italiano n. 1190881 della  
Peter Lisecc G.m.b.h.:



### Rivendicazioni

1. Apparecchiatura per il riempimento di telai distanziatori di vetro isolante con materiale igroscopico, avendo i telai distanziatori spigoli formati in un pezzo per piegatura, in particolare apparecchiatura per il riempimento di telai distanziatori fabbricati per piegatura da un'unica barra profilata cava, caratterizzata da un supporto (8, 16) per il telaio distanziatore (1) e che deve essere riempito da almeno un utensile multiplo di lavorazione (10), che presenta un dispositivo (12) montato preferibilmente a torsione, ad esempio una punta di trapano, per la creazione di un'apertura nella parete esterna del telaio distanziatore, un ugello (13) per il riempimento del materiale igroscopico nel telaio distanziatore (1) ed una punta saldatrice (14) per la suggellatura del foro di riempimento.

54

## **CASO PRATICO – SEGUE –**

---

La Forel S.p.A. realizzava ed utilizzava un dispositivo con caratteristiche tecniche differenti in misura ovvia rispetto a quelle del brevetto n. 1190881 della Peter Lisek G.m.b.h., raggiungendo la medesima idea inventiva del brevetto in parola.

Il Giudice accertava e dichiarava che la condotta della Forel S.p.A. costituiva CONTRAFFAZIONE PER EQUIVALENTE meccanico del brevetto italiano n. 1190881 di titolarità della Peter Lisek G.m.b.h..

55

## **L'AZIONE DI CONTRAFFAZIONE (ART. 66 C.P.I.)**

---

L'azione di contraffazione può essere di due tipologie:

**(1)** azione di ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONTRAFFAZIONE;

**(2)** azione di ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONTRAFFAZIONE.

56

## **L'AZIONE DI ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONTRAFFAZIONE (ART. 66 C.P.I.)**

- ✦ La legittimazione esclusiva a proporre l'azione di accertamento positivo di contraffazione spetta al **titolare del brevetto** (art. 66 C.p.i.) per invenzione **anteriore** nei confronti del titolare di brevetto per invenzione depositato successivamente al primo brevetto oppure nei confronti del titolare di un prodotto ovvero procedimento realizzato/utilizzato in epoca successiva al deposito del brevetto per invenzione da parte del legittimo titolare.
- ✦ L'azione di accertamento positivo di contraffazione è diretta ad accertare che un determinato prodotto ovvero un procedimento (successivo al deposito della domanda di brevetto altrui) tutelato o meno con brevetto **interferisce** con le **caratteristiche tecniche e/o la soluzione tecnica** del trovato oggetto del brevetto depositato anteriormente alla realizzazione/utilizzazione del prodotto/procedimento ovvero al deposito della domanda di brevetto relativa al prodotto/procedimento.

57

## **L'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONTRAFFAZIONE (ART. 66 C.P.I.)**

- ✦ La legittimazione esclusiva a proporre l'azione di accertamento negativo di contraffazione spetta sia al **titolare del brevetto** (art. 66 C.p.i.) depositato **successivamente** al deposito della domanda di brevetto altrui che si presume violata, sia al **titolare di un prodotto** ovvero **procedimento** (art. 66 C.p.i.) realizzato/utilizzato **successivamente** al deposito della domanda di brevetto per invenzione altrui che si ipotizza violata.
- ✦ L'azione di accertamento negativo di contraffazione è diretta ad accertare che un determinato prodotto ovvero un procedimento (successivo al deposito della domanda di brevetto altrui) oggetto o meno di tutela brevettuale per invenzione **non interferisce** con le **caratteristiche tecniche e/o la soluzione tecnica** del trovato oggetto di brevetto per invenzione depositato anteriormente alla realizzazione/utilizzazione del prodotto/procedimento ovvero al deposito della domanda di brevetto relativa al prodotto/procedimento.

58

## **L'ONERE DELLA PROVA DI SUSSISTENZA DELLA CONTRAFFAZIONE (ART. 121 COMMA I<sup>o</sup> C.P.I.)**

- ✦ L'art. 121 comma I<sup>o</sup> C.p.i. stabilisce che l'onere di dimostrare la contraffazione positiva del brevetto per invenzione incombe sul **titolare del brevetto** stesso. Il titolare del brevetto non ha l'onere di dimostrare la validità della propria privativa in quanto è presunta (è onere della controparte dimostrare la nullità del brevetto).
- ✦ La prova della contraffazione positiva del brevetto si risolve nella dimostrazione da parte del titolare del brevetto in parola che un determinato prodotto ovvero un procedimento protetto o meno con brevetto per invenzione **interferisce con le caratteristiche tecniche e/o la soluzione tecnica dell'oggetto del proprio brevetto per invenzione.**

59

## **L'ONERE DELLA PROVA DI ASSENZA DELLA CONTRAFFAZIONE (ART. 121 COMMA I<sup>o</sup> C.P.I.)**

- ✦ L'art. 121 comma I<sup>o</sup> C.p.i. stabilisce che l'onere di dimostrare l'assenza della contraffazione del brevetto per invenzione altrui incombe sul **titolare del brevetto** depositato **successivamente** al deposito del brevetto altrui che si presume violato oppure al **titolare** di un **prodotto** ovvero **procedimento** realizzato/utilizzato in epoca **posteriore** al deposito della domanda di brevetto per invenzione altrui che si presume violata.
- ✦ La prova dell'assenza di contraffazione del brevetto altrui si risolve nella dimostrazione da parte del titolare di un determinato prodotto/procedimento protetto o meno con brevetto (e successivo al deposito del brevetto altrui) che quest'ultimo **non interferisce con le caratteristiche tecniche e/o la soluzione tecnica del brevetto per invenzione altrui.**

60

## **CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

- ✘ La violazione dei diritti esclusivi di brevetto (artt. 66 C.p.i., 2584 c.c.) del titolare della privativa brevettuale ad opera di terzi determina l'illecito della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e per l'effetto la violazione della tutela concorrenziale.
- ✘ La violazione della tutela brevettuale e della tutela concorrenziale è contestuale nelle fattispecie di lesione del "*diritto esclusivo di trarre profitto dall'invenzione brevettata*" (art. 66 C.p.i.) in quanto "diritto di portata ampia" che ricomprende anche i diritti conferiti all'imprenditore dalla tutela concorrenziale di cui all'art. 2598 c.c..
- ✘ La concorrenza sleale si manifesta nelle seguenti fattispecie:  
IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (art. 2598 n. 1 c.c.);  
DENIGRAZIONE e APPROPRIAZIONE DI PREGI (art. 2598 n. 2 c.c.);  
SCORRETTEZZA PROFESSIONALE (art. 2598 n. 3 c.c.).

61

## **IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (ART. 2598 N. 1 C.C.)**

- ✘ La tutela avverso l'imitazione servile di un brevetto per invenzione si ha quando l'**aspetto** ovvero la **forma generale** dell'invenzione risulta "**capriccioso/a**" ed "**arbitrario/a**", attribuendo all'invenzione valenza **estetica**.
- ✘ Non possono essere tutelati contro l'imitazione servile i brevetti per invenzione il cui oggetto abbia valenza esclusivamente o prevalentemente funzionale (sia sotto il profilo tecnico ed/o estetico) o necessitata dalla natura stessa del prodotto.

62

## **IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (ART. 2598 N. 1 C.C.) – SEGUE –**

- ✦ Il brevetto per invenzione in possesso di tale forma è tutelato contro l'imitazione servile confusoria se dotato di **novità** e **capacità distintiva (originalità)** tali da **differenziare** l'invenzione da prodotti già presenti sul mercato.
- ✦ E' onere del **titolare del brevetto** dimostrare che l'aspetto ovvero la forma dell'invenzione è "capriccioso/a" ed "arbitrario/a" nonché la novità e la capacità distintiva dell'invenzione medesima.

63

## **IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (ART. 2598 N. 1 C.C.) – SEGUE –**

Si ha imitazione servile confusoria di un brevetto per invenzione quando **l'impressione generale suscitata dall'aspetto** ovvero dalla **forma generale del prodotto di un terzo** (successivo al prodotto del concorrente coperto da brevetto per invenzione) è **identica o simile all'impressione generale suscitata dall'aspetto** ovvero dalla **forma del prodotto brevettato** in maniera tale da creare confusione nel consumatore medio tra un prodotto e l'altro e per l'effetto la provenienza imprenditoriale dei prodotti stessi.

64

## GIURISPRUDENZA

---

Sussiste la fattispecie della concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. se l'impressione generale suscitata nel consumatore medio dagli elementi caratterizzanti un prodotto è identica o simile all'impressione suscitata dagli elementi caratterizzanti il prodotto concorrente. Il giudizio di confondibilità deve avvenire in via unitaria e sintetica e non per singolo elemento e con modalità dettagliate (*Trib. Napoli, 02.05.2005, Dir. Ind., 2006; Cass. Civ., Sez. I, 13.12.1999, n. 13918, Guida al Diritto, 2004*).

65

## DIFFERENZA TRA CONTRAFFAZIONE (ART. 66 C.P.I.) ED IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (ART. 2598 N. 1 C.C.)

- ✘ L'azione di contraffazione di brevetto per invenzione e l'azione di concorrenza sleale per imitazione servile confusoria sono cumulabili pur avendo oggetto differente.
- ✘ La CONTRAFFAZIONE (e la relativa azione di carattere reale) si basa sulle **caratteristiche tecniche** dei prodotti [ovvero dei procedimenti] e/o sulle connesse **soluzioni tecniche** di detti prodotti [ovvero procedimenti].
- ✘ L'IMITAZIONE SERVILE CONFUSORIA (e la relativa azione di carattere personale) si fonda sull'**aspetto** ovvero sulla **forma generale** complessivo/a dei prodotti.

66

## **DENIGRAZIONE DEL TITOLARE DI BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 2598 N. 2 C.C.)**

Si ha concorrenza sleale per denigrazione del titolare di brevetto per invenzione quando un imprenditore concorrente **diffonde notizie** al pubblico relative al **brevetto del concorrente** con l'intento di arrecare **discredito** ovvero perdita o diminuzione di immagine commerciale di detto titolare del brevetto.

67

## **GIURISPRUDENZA**

Costituisce atto di concorrenza sleale per denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. nei confronti del concorrente, l'invio di lettere ai clienti ed imprenditori licenziatari del concorrente titolare di brevetto per invenzione, indicando falsamente che il brevetto è stato dichiarato nullo dall'Autorità Giudiziaria (*Trib. Torino, 22.03.1995, Giur. Ann. Dir. Ind., 1995*).

68

## CASO PRATICO

**Tribunale di Torino, 22.03.1995, Giur. Ann. Dir. Ind., 1995 [F.A. S.r.l. vs. M.B. S.p.A.]**

La M.B. S.p.A. comunicava falsamente ai clienti ed imprenditori licenziatari della F.A. S.r.l. titolare di brevetto che tale privativa era stata dichiarata nulla dall'Autorità Giudiziaria.

La F.A. S.r.l. conveniva in giudizio la M.B. S.p.A., ritenendo il comportamento della concorrente M.B. S.p.A. quale atto di concorrenza sleale denigratoria.

Il Giudice accertava e dichiarava che la condotta della M.B. S.p.A. costituiva atto di concorrenza sleale per denigrazione del titolare del brevetto F.A. S.r.l. in virtù del principio giuridico secondo il quale le comunicazioni fallaci di nullità di un brevetto in realtà valido sono idonee a screditare l'immagine commerciale del titolare del brevetto valido.

69

## APPROPRIAZIONE DI PREGI DEL TITOLARE DI BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 2598 N. 2 C.C.)

La concorrenza sleale per appropriazione di pregi del titolare di brevetto per invenzione non consiste nell'adozione del dispositivo ovvero procedimento oggetto del brevetto (contraffazione) e/o nell'imitazione servile degli elementi dell'invenzione oggetto di brevetto, ma ricorre quando l'imprenditore concorrente in **forma pubblicitaria** ovvero **in forme equivalenti attribuisce falsamente al proprio prodotto/procedimento pregi** quali il titolo brevettuale e/o caratteristiche tecniche e/o soluzione tecnica proprie dell'oggetto del brevetto appartenenti al legittimo titolare della privativa.

70

## GIURISPRUDENZA

---

Rappresenta atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi di un concorrente ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c. la fallace affermazione fatta nei propri depliant dal contraffattore di un altrui brevetto per invenzione, di detenere la titolarità della privativa concernente il prodotto oggetto del brevetto (*Trib. Milano, 27.06.1991, Giur. Ann. Dir. Ind., 1991*).

71

## CASO PRATICO

---

**Tribunale di Milano, 27.06.1991, Giur. Ann. Dir. Ind., 1991  
[Cofimco S.r.l. vs. Zetal Italia S.p.A.]**

La Zetal Italia S.p.A. contraffattore del dispositivo oggetto del brevetto di invenzione di titolarità della Cofimco S.r.l., affermava falsamente nei propri depliant pubblicitari che il proprio prodotto era oggetto di valido brevetto per invenzione (brevetto in realtà di legittima titolarità della Cofimco S.r.l.). La Cofimco S.r.l. conveniva in giudizio la Zetal Italia S.p.A. al fine di accertare, tra l'altro, l'appropriazione dei pregi del proprio brevetto da parte di quest'ultima società concorrente.

Il Giudice accertava e dichiarava che la condotta della concorrente Zetal Italia S.p.A. costituiva, tra l'altro, atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi del titolare del brevetto Cofimco S.r.l. in quanto si trattava di comunicazione fallace diretta a configurare il prodotto contraffatto oggetto di un brevetto per invenzione in concreto di legittima titolarità della Cofimco S.r.l..

72

## **SCORRETTEZZA PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DI BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 2598 N. 3 C.C.)**

Costituisce concorrenza sleale per scorrettezza professionale nei confronti del titolare di brevetto per invenzione **ogni atto compiuto** da un imprenditore concorrente che **non sia conforme ai principi di correttezza professionale** tale da incidere sul brevetto stesso, determinando un **danno al titolare della privativa** in parola.

73

## **GIURISPRUDENZA**

Costituisce atto di concorrenza sleale per scorrettezza professionale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. nei confronti del concorrente, l'affermazione contenuta nei cataloghi pubblicitari con la quale un soggetto affermi falsamente di essere licenziatario del brevetto di titolarità di un concorrente pur essendo scaduto il contratto di licenza. Tale condotta del concorrente sleale determina la perdita di fatturato del titolare del brevetto nonché una lesione alla di lui immagine imprenditoriale e quindi il danneggiamento dell'attività commerciale del titolare del brevetto medesimo (*Trib. Roma, 11.02.2004, Giur. Ann. Dir. Ind., 2004; Trib. Milano, 10.12.2003, Giur. Ann. Dir. Ind., 2004*).

74

## **CASO PRATICO**

**Tribunale di Roma, 11.02.2004, Comm. Propr. Intellet. e Concorr., 2007 [V. S.r.l. vs. H. S.r.l.]**

La società H. S.r.l. è stata per alcuni anni licenziataria esclusiva del brevetto per invenzione di titolarità della V. S.r.l.. Tale licenza aveva consentito alla H. S.r.l. l'incremento del proprio fatturato.

Detto contratto scadeva nell'anno 2000. Nonostante la scadenza del contratto di licenza, la H. S.r.l. continuava ad affermare nei propri cataloghi commerciali di essere licenziataria del brevetto di titolarità di V. S.r.l., producendo e commercializzando il dispositivo oggetto del brevetto.

La V. S.r.l. conveniva in giudizio la H. S.r.l., ritenendo, tra l'altro, sussistente la fattispecie di concorrenza sleale per scorrettezza professionale posta in essere dalla H. S.r.l..

Il Giudice accertava e dichiarava che tale condotta della H. S.r.l. integrava, tra l'altro, la fattispecie di concorrenza sleale per scorrettezza professionale nei confronti della V. S.r.l. idonea a determinare un danno patrimoniale e d'immagine commerciale a far data dalla scadenza del contratto di licenza.

75

## **L'AZIONE DI CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

L'azione di concorrenza sleale a vario titolo ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 può essere di due tipologie:

**(1)** azione di ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONCORRENZA SLEALE;

**(2)** azione di ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONCORRENZA SLEALE.

76

## **L'AZIONE DI ACCERTAMENTO POSITIVO DI CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

- ✘ La legittimazione a proporre l'azione di accertamento positivo di atti di concorrenza sleale spetta al **titolare del brevetto** per invenzione nei confronti dell'imprenditore concorrente che abbia posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.), denigrazione ed appropriazione dei pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) nonché atti di scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) avverso il proprio brevetto.
- ✘ Tali attività concorrenzialmente illecite possono verificarsi contestualmente. Ne consegue che il titolare del brevetto potrà formulare azioni cumulative.
- ✘ L'azione di accertamento positivo di atti di concorrenza sleale è diretta ad accertare che il **titolare del brevetto per invenzione ha subito ad opera di un determinato concorrente atti di concorrenza sleale** di cui all'art. 2598 c.c..

77

## **L'AZIONE DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DI CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

- ✘ La legittimazione a proporre l'azione di accertamento negativo di atti di concorrenza sleale spetta al **titolare del brevetto** ovvero di **prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto** nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione al fine di escludere di aver posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.), denigrazione ed appropriazione dei pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) nonché atti di scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) nei confronti dell'imprenditore concorrente. La negazione di tali attività concorrenzialmente illecite può essere anche cumulativa.
- ✘ L'azione di accertamento negativo di atti di concorrenza sleale è diretta ad accertare che il **titolare del brevetto per invenzione** ovvero di **prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto non ha posto in essere comportamenti concorrenzialmente sleali** ex art. 2598 c.c. nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione.

78

## **L'ONERE DELLA PROVA DI SUSSISTENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

- L'onere di dimostrare il compimento di atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. da parte dell'imprenditore concorrente spetta al **titolare del brevetto** per invenzione.
- La prova degli atti di concorrenza sleale perpetrati dal concorrente si risolve nella **dimostrazione da parte del titolare del brevetto** che l'imprenditore concorrente ha posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) e/o denigrazione ed appropriazione dei pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) e/o atti di scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) avverso il proprio brevetto.

79

## **L'ONERE DELLA PROVA DI ASSENZA DELLA CONCORRENZA SLEALE (ART. 2598 C.C.)**

- L'onere di dimostrare l'assenza di atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. nei confronti del brevetto di titolarità del concorrente spetta all'imprenditore **titolare di brevetto** ovvero di **prodotti/procedimenti non tutelati da brevetto** accusato di aver posto in essere atti concorrenzialmente illeciti nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione.
- La prova dell'assenza di atti di concorrenza sleale nei confronti dell'imprenditore concorrente titolare di brevetto per invenzione si risolve nella **dimostrazione da parte del titolare di un determinato prodotto/procedimento protetto o meno con brevetto** di non aver posto in essere attività di imitazione servile confusoria (art. 2598 n. 1 c.c.) e/o denigrazione ed appropriazione dei pregi (art. 2598 n. 2 c.c.) e/o atti di scorrettezza professionale (art. 2598 n. 3 c.c.) nei confronti dell'imprenditore concorrente.

80

## **LA NULLITA' DEL BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 76 C.P.I.)**

Il brevetto per invenzione è nullo, in particolare, se:

**(A)** l'invenzione non è brevettabile, per **carezza** di novità (art. 46 C.p.i.), attività inventiva (art. 48 C.p.i.), industrialità (art. 49 C.p.i.) e liceità (art. 50 C.p.i.);

**(B)** l'invenzione **non è descritta** (art. 51 C.p.i.) in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta del ramo di attuarla.

81

## **L'AZIONE DI NULLITA' DEL BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 122 COMMA I<sup>^</sup> C.P.I.)**

- ✘ La legittimazione a promuovere l'azione di nullità di un brevetto per invenzione spetta a “**chiunque vi abbia interesse**” nonché al **P.M.** (il quale promuove d'ufficio l'azione de quo). In deroga all'art. 70 c.p.c., l'intervento nel giudizio di nullità del **P.M.** non è obbligatorio.
- ✘ Ne consegue che legittimato a proporre tale azione sia anche il **titolare di brevetto** per invenzione depositato **antecedentemente** al deposito della successiva domanda di brevetto per invenzione altrui la quale presenti le medesime caratteristiche tecniche e/o identica soluzione inventiva rispetto alla propria privata.

82

## **L'AZIONE DI NULLITÀ DEL BREVETTO PER INVENZIONE**

### **(ART. 122 COMMA I<sup>o</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

L'azione di nullità del brevetto per invenzione può essere proposta **cumulativamente** ad eventuali azioni positive/negative di accertamento delle condotte illecite altrui/proprie (ad es. azione di contraffazione del prodotto ovvero del brevetto altrui/azione di non contraffazione del proprio trovato ovvero brevetto rispetto al brevetto altrui) e di condanna (ad es. risarcimento del danno, inibitoria, ...) nei casi di condotte illecite altrui oggetto delle azioni positive di accertamento delle condotte medesime.

83

## **GIURISPRUDENZA E CASO PRATICO**

La proponibilità della domanda di nullità di un brevetto per carenza dei requisiti di validità consente nel medesimo procedimento la formulazione delle domande di accertamento positivo ovvero negativo della contraffazione e/o di concorrenza sleale a vario titolo nonché delle connesse domande di condanna ovviamente nelle ipotesi di proposizione delle domande di accertamento positivo delle condotte illecite (*Trib. Milano, 14.05.1992, Giur. Ann. Dir. Ind., 1992*).

84

## **L'ONERE DELLA PROVA DELLA NULLITÀ DEL BREVETTO (ART. 121 COMMA I<sup>o</sup> C.P.I.)**

- ✦ L'art. 121 comma I<sup>o</sup> C.p.i. stabilisce che l'onere di dimostrare la nullità del brevetto altrui incombe su **colui che impugna la privativa industriale**.
- ✦ La prova della nullità del brevetto altrui si risolve nella **prova dell'esistenza di una delle cause di nullità** di cui all'art. 76 C.p.i. (ad esempio assenza di novità del brevetto impugnato in quanto anticipato dal brevetto per invenzione di colui che promuove l'azione di nullità).

85

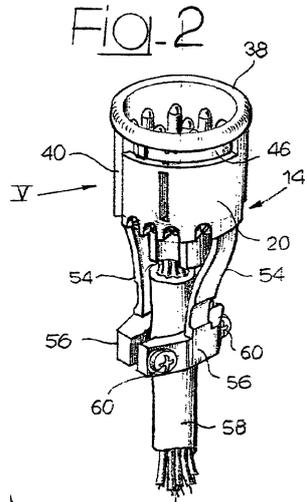
## **GIURISPRUDENZA E CASO PRATICO**

**Tribunale di Roma, 27.06.2008, inedita [ConWys A.G. vs. Menber's S.p.A.]**

Il brevetto per invenzione EP n. 1049212 della Menber's S.p.A. relativo ad un dispositivo adattatore per il collegamento elettrico tra una spina ed una presa è nullo in quanto anticipato da caratteristiche (novità) e soluzione tecnica (attività inventiva) proprie dei brevetti antecedenti DE n. 4418422, DE 19645730, EP n. 249181.

86

## GIURISPRUDENZA E CASO PRATICO



### RIVENDICAZIONI

1. - Spina per il collegamento elettrico fra un veicolo trainante ed un rimorchio, comprendente un involucro (12), un corpo portacontatti (14) ed una porzione di connessione a baionetta (68) per la connessione della spina (10) ad una presa, in cui la porzione di connessione a baionetta (68) è girevole rispetto al corpo portacontatti (14) fra una posizione di inserimento della spina nella presa ed una posizione di bloccaggio della spina alla presa, caratterizzata dal fatto che la porzione di connessione a baionetta (78) è fissa rispetto all'involucro (12) e dal fatto che l'involucro (12) ed il corpo portacontatti (14) sono muniti di mezzi di ritegno mutuamente cooperanti (66, 46) che vincolano assialmente il corpo portacontatti (14) all'involucro (12) e lasciano libertà di rotazione relativa fra il corpo portacontatti (14) e l'involucro (12) fra dette posizioni di inserimento e di bloccaggio.

87

## GIURISPRUDENZA E CASO PRATICO

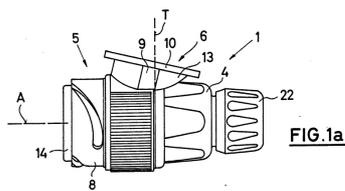


FIG. 1a

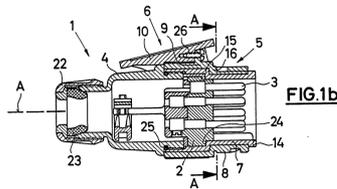


FIG. 1b

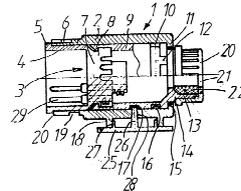
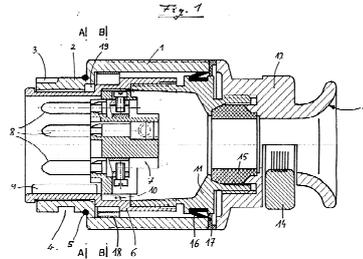


FIG. 1c



88

## **LA DECADENZA DEL BREVETTO PER INVENZIONE (ARTT. 70, 75 C.P.I.)**

Il brevetto per invenzione decade:

**(A)** se l'invenzione oggetto del brevetto **non sia stata attuata entro 2 anni** dalla **data** della **concessione** della **prima licenza obbligatoria** o lo **sia stata** in misura tale da **risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese** (art. 70 C.p.i.);

**(B)** per **mancato pagamento del diritto/tassa annuale di mantenimento in vita del brevetto (c.d. annualità) entro 6 mesi** dalla **data di scadenza** del diritto/tassa annuale dovuto/a (art. 75 C.p.i.).

89

## **L'AZIONE DI DECADENZA DEL BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 122 COMMA I<sup>^</sup> C.P.I.)**

- ✘ La legittimazione a promuovere l'azione di decadenza di un brevetto per invenzione spetta a “**chiunque vi abbia interesse**” nonché al **P.M.** (il quale promuove d'ufficio l'azione de quo). In deroga all'art. 70 c.p.c., l'intervento nel giudizio di nullità del **P.M.** non è obbligatorio.
- ✘ Ne consegue che legittimato a proporre tale azione sia anche il **titolare di brevetto** per invenzione depositato **antecedentemente o posteriormente al deposito della domanda di brevetto** oggetto dell'azione di decadenza per mancata attuazione e/o mancato pagamento del diritto/tassa annuale di mantenimento nel termine di legge.

90

## **L'AZIONE DI DECADENZA DEL BREVETTO PER INVENZIONE (ART. 122 COMMA I<sup>^</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

L'azione di decadenza del brevetto per invenzione può essere proposta **cumulativamente** ad eventuali azioni positive/negative di accertamento delle condotte illecite altrui/proprie, azioni di condanna (connesse alle citate azioni positive) e/o azione di nullità del brevetto in parola.

91

## **L'ONERE DELLA PROVA DELLA DECADENZA DEL BREVETTO (ART. 121 COMMA I<sup>^</sup> C.P.I.)**

- ✦ L'art. 121 comma I<sup>^</sup> C.p.i. stabilisce che l'onere di dimostrare la decadenza del brevetto altrui **incombe su colui che impugna la privativa industriale.**
- ✦ La prova della decadenza del brevetto altrui si risolve nella **prova dell'esistenza di una delle cause di decadenza** di cui agli artt. 70, 75 C.p.i..

92

## I PROCEDIMENTI ED I PROVVEDIMENTI CAUTELARI RELATIVI AI BREVETTI

I provvedimenti cautelari relativi ai brevetti per invenzione sono provvedimenti tipici ovvero espressamente indicati dal C.p.i. [la tutela cautelare prevede altresì in via di completamento anche i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. – c.d. provvedimenti atipici o innominati – la cui applicazione è ristretta ad ipotesi residuali].

Tali provvedimenti tipici sono:

- (1) DESCRIZIONE (art. 128 C.p.i.);
- (2) SEQUESTRO (art. 129 C.p.i.);
- (3) INIBITORIA (art. 131 C.p.i.);
- (4) RITIRO DAL COMMERCIO (art. 131 C.p.i.);
- (5) PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA (art. 126 C.p.i.);
- (6) DIRITTO DI INFORMAZIONE (art. 121-bis C.p.i.).

93

## PROVVEDIMENTI CAUTELARI RELATIVI AI BREVETTI: GLI ELEMENTI DI COMUNANZA

I provvedimenti cautelari relativi ai brevetti per invenzione presentano i seguenti elementi comuni:

(A) i procedimenti cautelari all'esito dei quali il ricorrente ottiene i provvedimenti invocati si svolgono in base alle regole del **procedimento cautelare generale** od **ordinario** ex artt. 669-bis – 669-quaterdecies c.p.c. (salvo il procedimento di descrizione ex art. 128 C.p.i.);

(B) i provvedimenti cautelari possono essere richiesti (e per l'effetto i relativi procedimenti possono essere promossi) e concessi anche sulla base della domanda di brevetto purché la stessa sia stata resa accessibile al pubblico oppure sia stata notificata nei confronti delle persone alle quali i provvedimenti cautelari si riferiscono (art. 132 C.p.i.);

94

**PROVVEDIMENTI CAUTELARI**  
**RELATIVI AI BREVETTI:**  
**GLI ELEMENTI DI COMUNANZA – SEGUE –**

(C) la concessione dei provvedimenti cautelari avviene **ante causam** ovvero in **corso di causa**;

(D) la concessione dei provvedimenti cautelari avviene **inaudita altera parte** (con decreto) ovvero a seguito di **contraddittorio tra le parti** (con ordinanza);

(E) il rilascio dei provvedimenti cautelari richiede il duplice requisito del “**fumus boni iuris**” (validità della privativa e violazione o pericolo di violazione della medesima) e del “**periculum in mora**” (sussistenza di un pregiudizio attuale o imminente ed irreparabile della privativa in attesa della decisione nel giudizio di merito);

95

**PROVVEDIMENTI CAUTELARI**  
**RELATIVI AI BREVETTI:**  
**GLI ELEMENTI DI COMUNANZA – SEGUE –**

(F) i mezzi probatori dei procedimenti cautelari: **prove documentali**, **interrogatorio** del contraffattore e/o concorrente sleale e **testimonianza** (che può avvenire anche con modalità “deformalizzata”) di soggetti terzi estranei alle condotte illecite – c.d. sommari informativi – (art. 121-bis C.p.i.), **C.T.U.** sintetica (anche orale), **pareri tecnici “pro veritate”**;

(G) **provvisorietà degli effetti** dei provvedimenti (salvo l'inibitoria ex art. 131 C.p.i.): in tal caso il giudizio di merito deve essere instaurato **entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario qualora rappresentino un periodo più lungo dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza oppure dalla sua comunicazione** (salvo per la descrizione ex art. 128 C.p.i. il cui giudizio di merito deve essere iniziato nel termine di 30 giorni), **pena l'inefficacia del provvedimento cautelare ottenuto** (art. 131 C.p.i.).

96

## **DESCRIZIONE (ART. 128 C.P.I.)**

---

Le peculiarità della descrizione sono:

- (1.1)** Strumento diretto al **reperimento** ovvero all'**acquisizione della prova** degli **oggetti** che **violano il brevetto** come dei **mezzi** (attrezzature, impianti) impiegati per la loro **produzione** (prodotto) od **utilizzo** (procedimento) nonché degli **elementi di prova relativi alla violazione** (quaderni di lavorazione, schede tecniche, depliant commerciali e pubblicitari, ...) e la sua **entità** (documentazione contabile, fiscale, ...);

97

## **DESCRIZIONE (ART. 128 C.P.I.) – SEGUE –**

---

- (1.2)** La descrizione dettagliata dell'oggetto che si assume contraffatto o imitato è utile per accertare la sua sostanziale assimilazione a quello oggetto del brevetto.

La descrizione assolve altresì funzione probatoria della sussistenza degli illeciti in ordine ai mezzi ed agli elementi di prova concernenti la contraffazione nonché in merito agli oggetti, mezzi ed elementi di prova relativi alla concorrenza sleale (solo nell'ipotesi di interferenza con privative industriali).

La descrizione riguarda inoltre gli oggetti rinvenuti a soggetti terzi non identificati nel ricorso (a titolo esemplificativo: distributori, dettaglianti, spedizionieri).

98

## **DESCRIZIONE (ART. 128 C.P.I.) – SEGUE –**

- (2)** Il ricorso per descrizione si propone al Presidente della Sezione Specializzata competente per il giudizio di merito.
- (3)** L'esecuzione della descrizione avviene da parte dell'Ufficiale Giudiziario con l'ausilio del C.T.U.. Della descrizione viene redatto verbale (con allegate eventuali fotografie e fotocopie di documentazione di varia natura) dell'oggetto in contraffazione e/o imitazione ovvero degli oggetti in concorrenza sleale nonché dei mezzi ed elementi di prova relativi alla contraffazione e/o concorrenza sleale.
- (4)** L'ordinanza od il decreto di accoglimento della descrizione devono fissare un termine non superiore a 30 giorni per l'inizio del giudizio di merito.

99

## **SEQUESTRO (ART. 129 C.P.I.)**

La peculiarità del sequestro sono:

- (1)** Strumento diretto a **sottrarre** al contraffattore e/o imitatore ovvero al concorrente sleale gli **oggetti** costituenti **violazione del brevetto** nonché i **mezzi** (attrezzature, impianti) adibiti alla **produzione** od **utilizzo** di detti oggetti e gli **elementi di prova** concernenti la **violazione** (schede tecniche, quaderni di lavorazione, depliant commerciali e pubblicitari, ...).

Tale provvedimento riguarda altresì tutti i citati oggetti, mezzi ed elementi di prova rinvenuti a soggetti terzi seppur non identificati nel ricorso (sia che si tratti di soggetti appartenenti alla "filiera" dell'attività illecita, sia che si tratti di soggetti estranei a detta "filiera").

100

## **SEQUESTRO (ART. 129 C.P.I.) – SEGUE –**

- (2) Detto provvedimento **sottraendo la disponibilità degli oggetti contraffatti e/o imitati** al contraffattore e/o imitatore nonché i **mezzi** per la **produzione** od **utilizzazione** di detti oggetti e gli **elementi di prova** e/o gli oggetti ed i mezzi per la produzione degli oggetti stessi e gli elementi di prova al concorrente sleale nonché gli oggetti e gli elementi di prova in parola a soggetti terzi estranei alle citate condotte, **impedisce la prosecuzione dell'illecito** attraverso la commercializzazione, vendita od uso di detti oggetti, mezzi ed elementi di prova.

Il provvedimento di sequestro ha altresì funzione **probatoria** delle condotte illecite commesse nei confronti del titolare del brevetto.

101

## **INIBITORIA (ART. 131 C.P.I.)**

Le caratteristiche dell'inibitoria sono:

- (1) Provvedimento diretto ad **impedire** il **proseguimento** o la **ripetizione delle violazioni dei diritti esclusivi di brevetto** da parte del contraffattore e/o del concorrente sleale **inibendo** la **fabbricazione, il commercio e l'uso di cose in contraffazione** e/o in **concorrenza sleale** dell'invenzione oggetto del brevetto nei confronti sia del **proprietario** che del/i **possessore/i** delle cose (anche nell'ipotesi di terzi estranei alla violazione dei diritti di brevetto).

102

## INIBITORIA (ART. 131 C.P.I.) – SEGUE –

---

Come indicato, tale provvedimento riguarda sia il **proprietario** di dette cose (produttore, distributore, grossista, fornitore, dettagliante ed in ogni caso qualsiasi soggetto proprietario delle cose anche non coinvolto nella violazione dei diritti di brevetto) che chiunque ne abbia la **disponibilità** (distributore, grossista, fornitore, dettagliante ed in ogni caso qualsiasi soggetto possessore delle cose anche non coinvolto nelle condotte illecite dell'altrui titolo brevettuale).

103

## INIBITORIA (ART. 131 C.P.I.) – SEGUE –

---

Tale provvedimento **non** sottrae la disponibilità di dette cose al proprietario ed al/i possessore/i, **lasciando** a costui/costoro **il possesso dei beni** in parola.

- (2) L'inibitoria può essere rafforzata con la previsione di una **somma a titolo di penale** per ogni violazione od inosservanza della stessa e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- (3) Resistenza "autonoma" dell'inibitoria in quanto **provvedimento che non richiede l'instaurazione del giudizio di merito per la propria stabilità**.

104

## **RITIRO DAL COMMERCIO (ART. 131 C.P.I.)**

Le caratteristiche del ritiro dal commercio sono:

- (1)** Provvedimento concorrente in via **cumulativa** ovvero **disgiuntiva** con l'inibitoria.
  
- (2)** In funzione **cumulativa**: misura **complementare e rafforzativa** dell'inibitoria in quanto impone **comportamenti attivi** (e non mere astensioni come l'inibitoria), consistenti nel **richiamo** delle **cose** in **contraffazione** e/o **concorrenza sleale** nei confronti del **proprietario** e di **chiunque** abbia la **disponibilità** materiale delle **cose** costituenti violazione dei diritti di brevetto altrui (anche nell'ipotesi di soggetti estranei alla violazione dei diritti di brevetto).

105

## **PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA CAUTELARE (ART. 126 C.P.I.)**

Le caratteristiche della pubblicazione del provvedimento cautelare (ammessa solamente nei casi di violazione del brevetto per invenzione) sono:

- (1)** **dissuadere** i futuri possibili contraffattori e/o concorrenti sleali dal porre in essere **attività illecite** nonché **informare la collettività degli atti illeciti posti in essere da determinate persone**;
  
- (2)** applicazione da valutare caso per caso in relazione a titolo esemplificativo all'entità delle condotte illecite, alla di loro diffusione territoriale ed al rischio di reiterazione futura delle condotte in oggetto.

106

## **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

### **(ART. 121–BIS C.P.I.)**

La peculiarità del provvedimento del diritto di informazione consiste nel potere attribuito al titolare del brevetto per invenzione di ottenere tramite l'A.G.O. *“dall'autore della violazione, nonché dal produttore, dal distributore, dal grossista, dal fornitore, dal dettagliante dell'oggetto in violazione del brevetto nonché da **terzi estranei** alla violazione (dipendenti di azienda, spedizioniere, ...)”* le **informazioni** circa:

- (A)** l'**origine** e le **reti di distribuzione** dell'oggetto che viola il brevetto;
- (B)** il **nome** e l'**indirizzo** dei produttori, dei distributori, dei grossisti, dei fornitori e dei dettaglianti;

107

## **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

### **(ART. 121–BIS C.P.I.) – SEGUE –**

**(C)** le **quantità** prodotte, consegnate, ricevute od ordinate dell'**oggetto** contraffatto e/o imitante o degli **oggetti** in concorrenza sleale;

**(D)** il **prezzo** dell'oggetto in violazione del brevetto per invenzione.

108

## **DIRITTO DI INFORMAZIONE (ART. 121-BIS C.P.I.) – SEGUE –**

- × Le informazioni vengono acquisite tramite **interrogatorio** (articolato in capitoli di prova) del contraffattore e/o concorrente sleale – **autore** della violazione (produttore, distributore, grossista, fornitore e dettagliante) e **testimonianza** dei **terzi estranei** all'illecito (spedizioniere, dipendenti di azienda, ...).
- × Scopo della misura cautelare è scoprire **l'effettiva natura e dimensione dell'illecito nonché di coloro che sono compartecipi alla violazione brevettuale.**

109

## **GIUDIZIO DI MERITO DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE**

Il giudizio di merito di primo grado relativo alle controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale nonché degli atti di concorrenza sleale interferenti con una privativa industriale e con la tutela intellettuale è regolato e disciplinato dalle norme relative al **processo di cognizione ordinario** di cui al libro II<sup>^</sup> del codice di procedura civile (artt. 163 – 310 c.p.c.).

110

## **GIUDIZIO DI MERITO**

---

### **DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

Le peculiarità del giudizio di merito brevettuale sono:

Nella **FASE ISTRUTTORIA** (i mezzi di prova):

- ✦ la PROVA DOCUMENTALE (art. 121 comma V<sup>^</sup> C.p.i.);
- ✦ la C.T.U. ed il ruolo dei Consulenti Tecnici (art. 121 comma V<sup>^</sup> C.p.i.);
- ✦ la DISCOVERY PROBATORIA (art. 121 comma II<sup>^</sup> C.p.i.);
- ✦ il DIRITTO DI INFORMAZIONE (art. 121-bis C.p.i.) - *rinvio a quanto esposto in materia di provvedimenti cautelari.*

111

## **GIUDIZIO DI MERITO**

---

### **DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE – SEGUE –**

Nella **FASE DECISORIA** (le sanzioni civili della sentenza di contraffazione e/o concorrenza sleale):

- ✦ il SEQUESTRO DEFINITIVO (artt. 124 comma V<sup>^</sup>, 129 C.p.i.);
- ✦ l'INIBITORIA DEFINITIVA (art. 124 commi I<sup>^</sup> - II<sup>^</sup> C.p.i.);
- ✦ il RITIRO DEFINITIVO DAL COMMERCIO (art. 124 comma I<sup>^</sup> C.p.i.);

112

**GIUDIZIO DI MERITO**  
**DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL**  
**GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER**  
**INVENZIONE – SEGUE –**

- ∅ la **DISTRUZIONE** (art. 124 comma III<sup>^</sup> C.p.i.);
- ∅ l'**ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ** (art. 124 comma IV<sup>^</sup> C.p.i.);
- ∅ la **PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA** (art. 126 C.p.i.);
- ∅ il **RISARCIMENTO DEL DANNO** (art. 125 C.p.i.).

113

**GIUDIZIO DI MERITO**  
**DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL**  
**GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER**  
**INVENZIONE – SEGUE –**

Nella **FASE DECISORIA**:

- ∅ la **sentenza di nullità** del brevetto per invenzione;
- ∅ la **sentenza di decadenza** del brevetto o della domanda di brevetto.

114

**GIUDIZIO DI MERITO**  
**DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL**  
**GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER**  
**INVENZIONE – SEGUE –**

**(A)** L'azione di nullità, di contraffazione, di concorrenza sleale possono essere proposte anche sulla base della domanda di brevetto (purché la stessa sia stata resa accessibile al pubblico oppure sia stata notificata agli interessati) ma la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'U.I.B.M. ha concesso il brevetto. Nelle more del giudizio se il brevetto non è stato ancora concesso prima della decisione dell'A.G.O., la parte processuale interessata all'accoglimento della/e domanda/e dovrà chiedere al G.I. la sospensione del giudizio pena il rigetto della/e domanda/e (art. 120 comma I<sup>^</sup> C.p.i.).

115

**GIUDIZIO DI MERITO**  
**DI PRIMO GRADO: LE PECULIARITÀ DEL**  
**GIUDIZIO IN MATERIA DI BREVETTI PER**  
**INVENZIONE – SEGUE –**

**(B)** La copia dell'atto introduttivo del giudizio deve essere comunicata all'U.I.B.M. a cura dell'attore. Copia della comparsa di costituzione e risposta deve altresì essere comunicata all'U.I.B.M. da parte del convenuto nell'ipotesi di formulazione di domanda/e riconvenzionale/i (art.122 comma VI<sup>^</sup> C.p.i.).

**(C)** Il Cancelliere della Sezione Specializzata adita trasmette all'U.I.B.M. copia della sentenza pronunciata dal Collegio a conclusione del giudizio.

**(D)** Le sentenze che accertano e dichiarano la nullità e la decadenza di un titolo della proprietà industriale sono annotate nel Registro dei Brevetti e Marchi a cura dell'U.I.B.M. (art. 122 comma V<sup>^</sup> C.p.i.).

116

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA PROVA DOCUMENTALE**  
**(ART. 121 COMMA V<sup>^</sup> C.P.I.)**

La PROVA DOCUMENTALE:

**(A)** Costituisce il mezzo istruttorio privilegiato per l'accertamento dei fatti di causa in quanto **giudizio prevalentemente tecnico** (la prova testimoniale interviene in via di “completamento” dell'impianto probatorio, ove risulti rilevante per la dimostrazione delle circostanze oggetto del giudizio).

117

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA PROVA DOCUMENTALE**  
**(ART. 121 COMMA V<sup>^</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

**(B)** E' soggetta a “**tempi**” e “**forma di allegazione**” in parte differenti dal processo civile ordinario: l'art. 121 comma V<sup>^</sup> C.p.i. stabilisce che “*il C.T.U. può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal Giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti*”. Tale produzione documentale è effettuata direttamente dalle parti tramite i rispettivi C.T.P. con le relative Memorie Tecniche.

118

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA C.T.U. ED IL RUOLO DEI CONSULENTI  
TECNICI (ART. 121 COMMA V<sup>^</sup> C.P.I.)**

La C.T.U. ed il ruolo dei Consulenti Tecnici:

**(A)** Il C.T.U. ed i C.T.P. vengono usualmente nominati tra gli iscritti all'**Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale – Sezione Brevetti**.

L'art. 121 comma V<sup>^</sup> C.p.i. contiene una deroga alla normativa civilistica ovvero la nomina di più C.T.P..

119

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA C.T.U. ED IL RUOLO DEI CONSULENTI  
TECNICI (ART. 121 COMMA V<sup>^</sup> C.P.I.)**

**(B)** In materia di brevetti il quesito formulato al C.T.U. ha per oggetto in linea di massima:

**(B.1)** la sussistenza dei **requisiti di brevettabilità del trovato oggetto del brevetto** [e per l'effetto la validità ovvero la nullità del brevetto esaminato]; e/o

**(B.2)** la sussistenza o meno di **interferenza del prodotto o procedimento** (brevettato oppure non brevettato) asseritamente in contraffazione e/o imitante con l'**ambito di protezione del brevetto** e/o con l'**aspetto/forma generale** dell'invenzione oggetto del brevetto [sussistenza o assenza di contraffazione ex art. 66 C.p.i. e/o sussistenza o assenza di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 c.c.).

120

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA DISCOVERY PROBATORIA**  
**(ART. 121 COMMA II^ C.P.I.)**

(A) Istituto probatorio traslato dal sistema processuale anglosassone con modifiche tali da consentire l'applicazione nei giudizi di merito di civil law.

Qualora una parte abbia fornito **seri indizi** della  **fondatezza delle proprie domande** ed abbia individuato **documenti o informazioni** detenuti dalla **controparte** che confermino tali indizi essa può ottenere che il Giudice disponga l'ESIBIZIONE di detti **documenti** nonché l'INTERROGATORIO FORMALE della **controparte** al fine, tra l'altro, di ottenere **elementi per l'identificazione dei soggetti coinvolti nella produzione e/o distribuzione dei prodotti** ovvero **oggetti in violazione del brevetto**.

121

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA DISCOVERY PROBATORIA**  
**(ART. 121 COMMA II^ C.P.I.) – SEGUE –**

**(B) ESIBIZIONE DI DOCUMENTI**

Detto mezzo istruttorio è rivolto all'acquisizione al processo di **documenti** in possesso di **controparte** diretti a dimostrare la fondatezza delle proprie domande (già dimostrate in toto ovvero in parte). A titolo esemplificativo l'esibizione può avere ad oggetto le scritture contabili e/o commerciali di controparte al fine di quantificare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del brevetto.

L'esibizione prescinde dall'indispensabilità del documento richiesta dall'art. 210 c.p.c..

122

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**LA DISCOVERY PROBATORIA**  
**(ART. 121 COMMA II<sup>^</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

**(C) L'INTERROGATORIO FORMALE DELLA CONTROPARTE**

Detto mezzo istruttorio ha quale soggetto passivo la **controparte** (ad es. contraffattore e/o imitatore ovvero concorrente sleale – produttore, distributore, grossista, fornitore e dettagliante ed in taluni casi il titolare del brevetto ritenuto nullo o decaduto) e per oggetto circostanze specifiche e determinate - capitolate dalla parte avversaria - dirette a dimostrare la fondatezza delle domande formulate dalla parte avversaria medesima (già dimostrate in toto ovvero in parte). A a titolo esemplificativo i capitoli di prova possono riguardare le reti di produzione e distribuzione del prodotto contraffatto, le quantità di detto prodotto fabbricate, consegnate o ordinate ed il prezzo del prodotto medesimo.

123

**LA FASE ISTRUTTORIA:**  
**DIRITTO DI INFORMAZIONE**  
**(ART. 121-BIS C.P.I.)**

- × Il diritto di informazione costituisce sia una figura tipica di provvedimento cautelare sia mezzo di prova fondato sull'**interrogatorio** del **contraffattore** e/o **concorrente sleale** (produttore, distributore, grossista, fornitore e dettagliante) e **testimonianza** dei **soggetti terzi** estranei all'illecito (spedizioniere, dipendenti di azienda, ...).
- × *In merito al contenuto di tale mezzo di prova si rinvia a quanto esposto nella trattazione relativa al diritto di informazione quale provvedimento cautelare tipico del procedimento cautelare industrialistico.*

124

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL SEQUESTRO DEFINITIVO**  
**(ARTT. 124 COMMA V<sup>^</sup>, 129 C.P.I.)**

Provvedimento diretto a **sottrarre** al contraffattore e/o imitatore e/o al concorrente sleale gli **oggetti** costituenti **violazione del brevetto** nonché i **mezzi** adibiti alla **produzione** di detti oggetti fino alla data di estinzione del titolo brevettuale.

Tale provvedimento riguarda altresì tutti i citati oggetti e mezzi rinvenuti a soggetti terzi seppur non identificati negli atti (sia che si tratti di soggetti appartenenti alla “filiera” dell’attività illecita, sia che si tratti di soggetti estranei a detta “filiera”).

125

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL SEQUESTRO DEFINITIVO**  
**(ARTT. 124 COMMA V<sup>^</sup>, 129 C.P.I.)**

Alla data di estinzione del titolo brevettuale il contraffattore e/o concorrente sleale ne riacquisterà la disponibilità, salvo che il titolare del brevetto formuli istanza di assegnazione in proprietà di detti oggetti e/o mezzi.

*Il sequestro quale sanzione finale del giudizio di merito presenta caratteristiche analoghe al sequestro cautelare.*

126

**LA FASE DECISORIA:**  
**L'INIBITORIA DEFINITIVA**  
**(ART. 124 COMMI I<sup>^</sup> - II<sup>^</sup> C.P.I.)**

Consiste nell'ordine rivolto al **proprietario** (produttore, distributore, grossista, fornitore, dettagliante ed in ogni caso qualsiasi soggetto proprietario delle cose anche non coinvolto nella violazione dei diritti di brevetto) ed al **possessore** (distributore, grossista, fornitore, dettagliante ed in ogni caso qualsiasi soggetto possessore delle cose anche non coinvolto nelle condotte illecite dell'altrui titolo brevettuale) di **astenersi** in futuro dalla **fabbricazione**, dal **commercio** ed **uso delle cose** in **contraffazione** e/o **concorrenza sleale**.

127

**LA FASE DECISORIA:**  
**L'INIBITORIA DEFINITIVA**  
**(ART. 124 COMMI I<sup>^</sup> - II<sup>^</sup> C.P.I.) – SEGUE –**

- × Unitamente all'inibitoria può essere richiesta una **penalità di mora** per ogni violazione e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
- × L'inibitoria definitiva è misura **stabile** “**a tempo indeterminato**” mentre l'inibitoria cautelare è provvedimento stabile “a tempo determinato” fino alla conclusione del giudizio di merito.
- × *L'inibitoria quale sanzione finale del giudizio di merito presenta caratteristiche analoghe all'inibitoria cautelare.*

128

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL RITIRO DEFINITIVO DAL COMMERCIO**  
**(ART. 124 COMMA I<sup>^</sup> C.P.I.)**

- ✘ Il ritiro definitivo dal commercio rappresenta sia una sanzione autonoma sia una sanzione complementare e rafforzativa dell'inibitoria in quanto **impone comportamenti attivi** (e non mere astensioni come l'inibitoria), consistenti nel **richiamo** dal mercato delle **cose in contraffazione** e/o **concorrenza sleale** nei confronti del **proprietario** (produttore, distributore, grossista, fornitore, dettagliante ed ogni soggetto terzo estraneo all'attività illecita) e di **chiunque** abbia la **disponibilità** di dette **cose** (produttore, distributore, grossista, fornitore, dettagliante e soggetti terzi estranei alla "filiera" contraffattiva e/o concorrenzialmente illecita).
- ✘ *Il ritiro definitivo dal commercio quale sanzione finale del giudizio di merito presenta caratteristiche analoghe al ritiro dal commercio cautelare.*

129

**LA FASE DECISORIA:**  
**LA DISTRUZIONE (ART. 124 COMMA III<sup>^</sup>**  
**C.P.I.)**

- ∞ La distruzione consiste nell'**eliminazione definitiva** delle **cose** in **contraffazione** e/o **concorrenza sleale** dei diritti di brevetto del legittimo titolare a spese del contraffattore e/o del concorrente sleale.
- ∞ Non può essere disposta la distruzione delle cose in violazione del brevetto qualora ne consegua un pregiudizio all'economia nazionale.
- ∞ Il Giudice nella prassi dispone la distruzione solamente nei casi realmente necessari:
  - a titolo esemplificativo nelle fattispecie di fenomeno massivo di contraffazione che esige interventi radicali e drastici per contrastare l'illecito.

130

**LA FASE DECISORIA:**  
**L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA'**  
**(ART. 124 COMMA IV<sup>^</sup> C.P.I.)**

∅ L'assegnazione in proprietà consiste nell'assegnazione esclusiva al titolare del brevetto sia degli **oggetti** in **contraffazione** e/o **concorrenza sleale** del brevetto per invenzione sia dei **mezzi** la cui funzione sia esclusivamente la **fabbricazione** od **utilizzo** degli oggetti in violazione della privativa industriale in parola.

∅ Tale sanzione è alternativa alla sanzione della distruzione.

131

**LA FASE DECISORIA:**  
**LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA**  
**(ART. 126 C.P.I.)**

× La **sentenza** che **accerta** la **violazione del brevetto per invenzione industriale** può essere **pubblicata per intero** o **solo nella parte dispositiva** in uno o più giornali (ovvero anche in internet) individuati dal titolare della privativa a spese del contraffattore e/o del concorrente sleale.

× *La pubblicazione della sentenza quale sanzione finale del giudizio di merito presenta caratteristiche analoghe alla pubblicazione dell'ordinanza cautelare.*

132

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL RISARCIMENTO DEL DANNO**  
**(ART. 125 C.P.I.)**

Il risarcimento del danno per violazione di brevetto è di due tipologie cumulabili tra loro:

**(1) RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE** quantificato per equivalente ex art. 1223 c.c. (risarcimento del danno patrimoniale per equivalente) ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c. (risarcimento del danno patrimoniale in via equitativa).

Entrambe le forme di quantificazione del danno sopra citate si basano sui criteri del “danno emergente” e “lucro cessante”.

**(2) RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE.**

133

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL RISARCIMENTO DEL DANNO**  
**PATRIMONIALE (ART. 125 C.P.I.)**

**(1) RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE** è quantificato in base ai seguenti criteri:

**“danno emergente”**: consistente, tra l’altro, nei costi sostenuti dal titolare del brevetto per acquisire le prove della violazione, nelle spese di assistenza legale e tecnica, nelle spese per comunicazioni commerciali e promozionali, nelle spese per la fabbricazione e/o commercializzazione di oggetti inevasi;

134

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL RISARCIMENTO DEL DANNO**  
**PATRIMONIALE (ART. 125 C.P.I.) – SEGUE –**

**“lucro cessante”**: ovvero il mancato guadagno del titolare del brevetto che viene calcolato sulla base dei seguenti criteri:

perdite di profitto varie (ad es. mancate vendite) ovvero **diminuzione del fatturato del titolare del brevetto** a seguito delle attività illecite del contraffattore e/o concorrente sleale;

oppure *in via alternativa*

135

**LA FASE DECISORIA:**  
**IL RISARCIMENTO DEL DANNO**  
**PATRIMONIALE (ART. 125 C.P.I.) – SEGUE –**

**utili del contraffattore e/o concorrente sleale** percepiti dalla commercializzazione degli oggetti contraffatti/imitati e/o dei prodotti/procedimenti oggetto di atti di concorrenza sleale a vario titolo e/o da ogni condotta concorrenzialmente illecita interferente con la privativa brevettuale;

oppure *in via residuale* [non potendo ricorrere ai criteri sopra citati]

**royalties** che l'autore della violazione (contraffattore e/o concorrente sleale) avrebbe dovuto pagare al titolare del brevetto qualora avesse chiesto ed ottenuto un contratto di licenza d'uso a vario titolo della privativa brevettuale.

136

## **LA FASE DECISORIA: IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE (ART. 125 C.P.I.)**

**(2) RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE** riguarda il danno all'**immagine** ed alla **reputazione commerciale** del titolare del brevetto.

La risarcibilità della lesione dei diritti all'immagine ed alla reputazione è conseguenza della diminuzione di considerazione e/o credibilità di detto titolare della privativa brevettuale sul mercato.

137

## **LA TUTELA GIURISDIZIONALE PENALE**

Il procedimento penale di primo grado (comprendente le indagini preliminari ed il processo di primo grado) relativo ai delitti avverso brevetti per invenzione industriale è regolato dalle **norme generali** di cui al libro V<sup>^</sup>, VI<sup>^</sup>, VII<sup>^</sup> e VIII<sup>^</sup> del codice di procedura penale (artt. 326 – 559 c.p.p.).

138

## **LA COMPETENZA PER MATERIA (ARTT. 6, 33-BIS E 33-TER C.P.P.)**

Dal dettato degli artt. 6 e 33-ter c.p.p. è possibile determinare che i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono di competenza del **Tribunale in composizione monocratica**.

139

## **LA COMPETENZA PER MATERIA (ARTT. 6, 33-BIS E 33-TER C.P.P.)**

Detti procedimenti sono di competenza del **Tribunale in composizione collegiale** ex artt. 6 e 33-bis quando i delitti avverso la proprietà industriale ed intellettuale rappresentano lo scopo di un'associazione a delinquere ai sensi dell'art. 416 c.p..

140

## **LA COMPETENZA PER TERRITORIO (ART. 8 C.P.P.)**

---

La competenza per territorio poggia sul criterio del “**locus commissi delicti**” (art. 8 c.p.p.) che si distingue in:

- (i)** luogo in cui il delitto è stato commesso (delitto consumato);  
ovvero
- (ii)** luogo nel quale si è compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto (delitto tentato).

141

## **I DELITTI**

---

- 1) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 comma II c.p.)**
- 2) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli della proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

*Lo schema strutturale dei delitti brevettuali è differente per alcuni aspetti dallo schema della contraffazione in ambito civile.*

142

## **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (ART. 473 COMMA II C.P.)**

CONDOTTA:

**(i) contraffazione di brevetto; (ii) alterazione di brevetto; (iii) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione.**

**(i) contraffazione di brevetto**: si verifica quando il contraffattore **riproduce integralmente l'attestato di brevetto** (falso documentale) ovvero **fabbrica un prodotto** od **utilizza un procedimento** con **caratteristiche tecniche** e **soluzione tecnica** ovvero **idea inventiva integralmente identiche** a quelle oggetto di brevetto;

143

## **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (ART. 473 COMMA II C.P.)**

**(ii) alterazione di brevetto**: si verifica quando il contraffattore/alteratore riproduce **parzialmente l'attestato di brevetto** (falso documentale) ovvero **fabbrica un prodotto** od **utilizza un procedimento** con **caratteristiche tecniche parzialmente identiche** e **soluzione tecnica** ovvero **idea inventiva identica** a quelle oggetto di brevetto;

**(iii) uso del brevetto contraffatto o alterato senza concorso nella contraffazione o alterazione**: si verifica nei casi di **utilizzo personale** oppure **commerciale** (detenzione per la vendita, commercializzazione...) dell'attestato e/o dell'oggetto contraffatto/i o alterato/i.

144

## **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI BREVETTI (ART. 473 COMMA II C.P.)**

- ✧ ELEMENTO SOGGETTIVO: **dolo generico**;
- ✧ BENE GIURIDICO TUTELATO: “**fedes pubblica**” ovvero la fiducia del pubblico nella genuinità od autenticità di documenti brevettuali e di prodotti e procedimenti oggetto di brevetto per invenzione;
- ✧ PENA: **reclusione** da 1 a 4 anni + **multa** da € 3.500 ad € 35.000;
- ✧ PROCEDIBILITÀ: **d'ufficio**.

145

## **GIURISPRUDENZA**

L'art. 473 comma II<sup>^</sup> c.p. si propone di tutelare la fedes pubblica contro gli attacchi insiti nella contraffazione, alterazione o uso dei brevetti (in quest'ultima ipotesi da parte anche del contraffattore). La contraffazione esige la riproduzione integrale dell'attestato brevettuale o della sola domanda di brevetto e/o delle caratteristiche tecniche dell'invenzione oggetto di privativa. L'alterazione ricorre nell'ipotesi di riproduzione parziale del documento brevettuale e/o delle caratteristiche tecniche dell'invenzione oggetto di brevetto o domanda di brevetto. L'uso del brevetto può consistere sia nella mera detenzione per la vendita oppure nella commercializzazione del prodotto/procedimento contraffatto o alterato sia nell'uso dell'attestato brevettuale contraffatto o alterato (*Cass. Pen., Sez. V, 15.07.2008, n. 37553, CED Cassazione, 2008; Cass. Civ., Sez. V, 09.03.2005, n. 38068, Riv. Pen., 2006; Trib. Milano, 21.11.2000, Foro Ambrosiano, 2001*).

146

## **CASO PRATICO**

---

**Tribunale di Verona, 07.05.2002, n. 3111, Dir. Ind., 2003  
[P.S. legale rappresentante della X S.p.A.]**

La X S.p.A. produceva e commercializzava diffusori assiali denominati JCR per pompe autoadescanti le cui caratteristiche tecniche e l'idea inventiva riproducevano in maniera identica l'oggetto del brevetto di titolarità della Y S.p.A. (brevetto depositato anteriormente alla produzione del dispositivo JCR della X S.p.A.)

Il P.M. citava in giudizio il P.S. in qualità di legale rappresentante della X S.p.A. per il delitto p. e p. dall'art. 473 comma II<sup>^</sup> c.p. per aver prodotto e commercializzato diffusori assiali denominati JCR in contraffazione del brevetto di titolarità della Y S.p.A.

147

## **CASO PRATICO – SEGUE –**

---

Il Tribunale condannava il P.S. legale rappresentante della X S.p.A. per il delitto di CONTRAFFAZIONE del brevetto della Y S.p.A. ai sensi dell'art. 473 comma II<sup>^</sup> c.p..

148

**FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI  
REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
(ART. 517-TER C.P.)**

CONDOTTA:

**(i)** fabbricazione di beni realizzati usurpando un brevetto; **(ii)** utilizzo industriale di beni realizzati usurpando un brevetto; **(iii)** introduzione nello Stato di beni usurpativi di un brevetto; **(iv)** detenzione per la vendita di beni usurpativi di un brevetto; **(v)** vendita ai consumatori di beni usurpativi di un brevetto; **(vi)** messa in circolazione di beni usurpativi di un brevetto [le condotte **(iii)**, **(iv)**, **(v)** e **(vi)** richiedono il “**fine di trarne profitto**”].

149

**FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI  
REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
(ART. 517-TER C.P.) – SEGUE –**

Le condotte sopra citate hanno quale comune denominatore l'usurpazione di brevetto = si verifica quando il prodotto/procedimento pur non avendo caratteristiche integralmente o parzialmente identiche al brevetto ovvero **avendo caratteristiche lievemente identiche, equivalenti o differenti** (in maniera banale ovvero ovvia rispetto agli elementi rilevanti e caratteristici del brevetto) alle caratteristiche tecniche del brevetto raggiungono la **medesima soluzione tecnica** ovvero **idea inventiva** del brevetto usurpato.

150

## **FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE (ART. 517-TER C.P.) – SEGUE –**

- × ELEMENTO SOGGETTIVO: **dolo generico (i), (ii); dolo specifico (iii), (iv), (v) e (vi);**
- × BENE GIURIDICO TUTELATO: i **diritti esclusivi di brevetto del titolare** della privativa industriale brevettuale;
- × PENA: **reclusione fino a 2 anni + multa sino a € 20.000;**
- × PROCEDIBILITA': **querela di parte.**

151

## **GIURISPRUDENZA E DOTTRINA**

L'art. 517-ter c.p. (introdotto dalla L. n. 99/2009 che ha abrogato l'art. 127 comma 1<sup>o</sup> C.p.i. che aveva contenuto analogo all'articolo in parola) facendo salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. deve leggersi come una clausola di sussidiarietà (ove siano applicabili le citate norme non si applica quella in commento). L'art. 517-ter c.p. in merito all'usurpazione di un brevetto per invenzione richiede che il bene in violazione pur avendo caratteristiche tecniche leggermente identiche, equivalenti o differenti (in maniera ovvia ovvero banale a confronto con il brevetto per l'esperto del ramo) rispetto al trovato oggetto di privativa, realizzi la medesima soluzione tecnica ovvero idea inventiva e per l'effetto non apportando allo stato della tecnica nulla di originale (*La tutela penale della proprietà industriale dopo la L. n. 99/2009, Manca, Cedam, 2010; Cass. Pen., Sez. V, 21.04.2009, n. 16746, Dir. Ind., 2009; Cass. Pen., Sez. V, 15.07.2008, n. 37553, CED Cassazione, 2008; Cass. Pen., Sez. V, 26.04.2006, n. 19512, Riv. Pen, 2006*).

152

## **IL DELITTO EX ART. 473 COMMA II^ C.P. ED IL DELITTO EX ART. 517-TER C.P.: DIFFERENZE**

- ⊘ Il discrimine tra il delitto ex art. 473 comma II^ c.p. ed il delitto ex art. 517-ter c.p. è da individuarsi nel dato “**quantitativo**” di maggior **capacità imitativa** delle condotte descritte dal primo delitto rispetto al secondo nonché nel bene giuridico tutelato dalle norme in parola.
- ⊘ Mentre la CONTRAFFAZIONE e l'ALTERAZIONE sono concetti che implicano la **riproduzione in maniera integrale ovvero parziale del brevetto e diretti a ledere la fede pubblica**, l'USURPAZIONE richiede un quid inferiore alla contraffazione ed alterazione ovvero la **ripresa della soluzione tecnica ovvero idea inventiva in presenza di caratteristiche tecniche leggermente/lievemente identiche, equivalenti o differenti in maniera ovvia** rispetto all'oggetto del brevetto e finalizzata alla **lesione dell'interesse individuale del titolare del brevetto**. In considerazione dei beni giuridici lesi, il delitto di cui all'art. 473 comma II^ c.p. è perseguibile d'ufficio mentre il delitto di cui all'art. 517-ter c.p. è perseguibile a querela della persona offesa.
- ⊘ In virtù delle condotte e dei beni giuridici differenti sopra indicati, il regime sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 473 comma II^ c.p. è di maggior rigore rispetto a quello previsto per il delitto ex art. 517-ter c.p..

153

## **INDAGINI PRELIMINARI: LE PECULIARITÀ DELLE INDAGINI IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

### ACQUISIZIONE DELLA “NOTITIA CRIMINIS” DA PARTE DELLA PROCURA (art. 330 c.p.p.):

- (i) informativa della P.G. (art. 347 c.p.p.);
- (ii) informativa dell'Agenzia delle Dogane (Regolamento CE n. 1383/2003; art. 347 c.p.p.; Progetto F.A.L.S.T.A.F.F);
- (iii) denuncia di privati (art. 333 c.p.p.);
- (iv) querela della P.O. ovvero del titolare del brevetto per invenzione (artt. 336 – 340 c.p.p.)

154

**INDAGINI PRELIMINARI:  
LE PECULIARITÀ DELLE INDAGINI IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

- SEGUE -

**(ii) informativa dell'Agenzia delle Dogane** (Regolamento CE n. 1383/2003; art. 347 c.p.p.; *Automated Logical System Against Forgeries Frauds* c.d. Progetto F.A.L.S.T.A.F.F.)

L'Agenzia delle Dogane svolge, tra l'altro, attività di sorveglianza alla frontiera di merci contraffatte od usurpative di titoli della proprietà industriale. Tale attività viene svolta:

**(a) d'ufficio** (art. 4 Reg. CE n. 1383/2003); ovvero

**(b) su domanda di sorveglianza doganale del titolare di una privativa industriale** (art. 5 Reg. CE n. 1383/2003).

155

**INDAGINI PRELIMINARI:  
LE PECULIARITÀ DELLE INDAGINI IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

- SEGUE -

Nell'ipotesi che l'Agenzia delle Dogane rinvenga merci contraffatte od usurpative di titoli della proprietà industriale al fine di contrastare tali condotte nei confronti del titolare della privativa industriale adotta le misure di giustizia necessarie tra le quali il **blocco doganale** (art. 9 Reg. CE n. 1383/2003), il **fermo doganale** (art. 17 Reg. CE n. 1383/2003) od il **sequestro probatorio** (art. 17 Reg. CE n. 1383/2003; art. 354 comma II<sup>^</sup> c.p.p.) delle merci illecite, dandone **comunicazione immediata** al **titolare della privativa** e **notiziando la Procura della Repubblica** dei delitti accertati – **informativa di reato** – (Reg. CE n. 1383/2003; art. 347 c.p.p.).

156

**INDAGINI PRELIMINARI:  
LE PECULIARITÀ DELLE INDAGINI IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

ACQUISIZIONE DELLE “FONTI DI PROVA” DA PARTE DELLA  
PROCURA:

**(A) Prove documentali** (art. 234 c.p.p.) quali ad esempio prodotti in contraffazione, alterazione od usurpazione del brevetto, mezzi per la realizzazione o commercializzazione di tali prodotti ottenuti con sequestro probatorio (artt. 253, 354 c.p.p.), i verbali di perquisizione (artt. 247 – 252, 352 c.p.p.) ispezione (artt. 244 – 246, 354 c.p.p.) e sequestro (art. 354 c.p.p.) con allegate o incluse fotografie, immagini, descrizioni dei citati prodotti e/o mezzi.

157

**INDAGINI PRELIMINARI:  
LE PECULIARITÀ DELLE INDAGINI IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

**(B) Consulenza Tecnica del P.M.** diretta ad accertare l'interferenza tra il prodotto/procedimento ritenuto in contraffazione, alterazione od usurpazione del brevetto con l'invenzione oggetto della privativa stessa (art. 359 c.p.p.) nonché verificare se il documento del presunto contraffattore o alteratore risulta in contraffazione o alterazione del titolo brevettuale del legittimo titolare.

158

## **LE MISURE CAUTELARI REALI IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

SEQUESTRO PREVENTIVO (art. 321 c.p.p.):

Viene disposto quando sussiste il pericolo che la **libera disponibilità dei prodotti/procedimenti in contraffazione, alterazione** ovvero **usurpazione** dell'invenzione oggetto di brevetto e/o dei **mezzi** necessari per la di loro fabbricazione od utilizzazione possano **aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti** ex artt. 473 comma II<sup>^</sup> e 517-ter c.p. ovvero **agevolare la commissione di altri reati.**

159

## **LE MISURE CAUTELARI REALI IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE - SEGUE -**

SEQUESTRO CONSERVATIVO (artt. 316, 317 c.p.p.):

Viene disposto quando sussiste il pericolo di **sottrazione** o **dispersione delle garanzie reali** (beni mobili e beni immobili) per far fronte al risarcimento danni ex art. 185 c.p. a favore della P.C. titolare del brevetto ad opera del contraffattore, alteratore od usurpatore del brevetto per invenzione.

160

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**

**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

(1) Nella prassi lo svolgimento del processo avviene secondo il RITO ORDINARIO (artt. 465 - 548, 559 c.p.p.), il RITO ABBREVIATO (artt. 438 - 443, 556 c.p.p.), il RITO DEL PATTEGGIAMENTO (artt. 444 - 448, 556 c.p.p.) ed il RITO DIRETTISSIMO nell'ipotesi di arresto per il delitto di cui all'art. 473 comma II<sup>^</sup> c.p. (artt. 449 - 452, 558 c.p.p.).

161

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**

**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**

- SEGUE -

(2) Il **titolare del brevetto** per invenzione si **costituisce P.C.** (artt. 76 - 79 c.p.p.) al fine di ottenere la condanna al risarcimento danni ex art. 185 c.p. dell'imputato contraffattore, alteratore od usurpatore del brevetto per invenzione.

(2.1) Il **risarcimento danni** potrà essere chiesto:

(2.1.1) in via generica (rimettendo al giudizio civile la determinazione del *quantum* risarcitorio); ovvero

162

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**

---

**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

**(2.1.2)** per equivalente o in forma equitativa senza o con richiesta di una provvisoria (in tal caso per ottenere la residua somma mancante del risarcimento dei danni verrà instaurato apposito giudizio civile); ovvero

**(2.1.3)** per equivalente o in forma equitativa a titolo di provvisoria (rimettendo al giudizio civile la liquidazione complessiva del risarcimento dei danni).

163

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**

---

**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

**(3) PERIZIA disposta dal Giudice** per verificare l'**interferenza** tra l'invenzione oggetto del brevetto ed il prodotto/procedimento asseritamente in contraffazione, alterazione od usurpazione del brevetto medesimo e **C.T.P.** del **P.M., dell'imputato** e della **P.C.** (artt. 220 – 233 c.p.p.).

La PERIZIA e le C.T.P. sono altresì utilizzate per valutare se il documento del presunto contraffattore o alteratore costituisce contraffazione o alterazione del titolo brevettuale del legittimo titolare.

164

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**  
**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

**(4) ESAME DEL PERITO E DEI CONSULENTI TECNICI** (art. 501 c.p.p.) da parte del Giudice e dei difensori.

**(5) SENTENZA DI CONDANNA** sui capi penali (art. 533 c.p.p.)  
e sui capi civili (artt. 538, 539 c.p.p.).

165

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**  
**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE**  
- SEGUE -

**(6) CONFISCA** (art. 474-bis c.p.) delle **cose** che servirono o furono **destinate** a commettere il delitto di cui all'art. 473 c.p. e delle **cose** che ne sono l'**oggetto**, il **prodotto**, il **prezzo** od il **profitto** nell'ipotesi di condanna per il delitto di cui all'art. 473 c.p..

166

**IL PROCESSO DI MERITO  
DI PRIMO GRADO:**

**LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO IN  
MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONE  
- SEGUE -**

(7) **DISTRUZIONE** (art. 260 commi III<sup>^</sup>-bis, III<sup>^</sup>-ter c.p.p.) delle **merci** di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione, la commercializzazione quando sono di **difficile custodia** ovvero quando la **custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica** (tale sanzione è disposta dall'A.G.O. anche prima del termine del processo).

167

GRAZIE PER L'ATTENZIONE  
***BUONE VACANZE!***



168

---

**Carlo Maria Faggioni, Ingegnere**  
FUMERO – Studio Consulenza Brevetti Snc  
21100 Varese – Via G. Cantore, 36  
**Tel. 0332 1694232**  
**Fax: 0332 1694234**  
**E-mail: [cmf@fumero.it](mailto:cmf@fumero.it)**  
Milano – Ancona - Munchen

**Alberto Bottarini, Avvocato**  
20124 Milano – Via Settembrini n. 54  
**Tel.: 02.2941.42.25**  
**Fax: 02.29.41.64.59**  
**Mobile: 347.30.21.873**  
**E-mail: [albertobottarini@libero.it](mailto:albertobottarini@libero.it)**