



Le strategie di difesa giudiziaria dei diritti di PI (marchi e design): casi pratici a confronto

BARDEHLE
PAGENBERG

Giovanni F. Casucci



ATTUALE CONTESTO COMUNTARIO

Quadro Normativo

- Accordi TRIPS 1994
- Direttiva EU 48/2004 “Enforcement Directive”
- Armonizzazione delle “best practices”:
 - Descrizione (It)
 - Sequestri (Fr)
 - Inibitorie (De)
 - Discovery & Misure conservative (Uk)
 - Calcolo dei danni

BARDEHLE
PAGENBERG

Corti con sezione specializzata

(ora: “tribunali delle imprese”)



BARDEHLE
PAGENBERG

Milano

Torino

Genova

Firenze

Napoli

Palermo

Trieste

Venezia

Bologna

Roma

Bari

Catania

Ancona, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'Aquila, Perugia, Potenza e Trento



ATTUALE CONTESTO COMUNITARIO

Prassi Giudiziaria

- Azioni civili più frequenti di quelle penali
- Corti Specializzate civili (Primo Grado–Appello)
- Casi più concentrati in poche Corti (Milano, Düsseldorf, Parigi, Barcelona, Londra) ma con approcci differenti (pro-brevetti /pro-concorrenza)
- Alto numero di procedimenti d'urgenza
- Numero significativo di transazioni entro il primo anno di causa (spesso prima)
- Tempistica di media :
 - **6 mesi** per misure cautelari
 - **2/3 anni** per procedimenti ordinari



BARDEHLE
PAGENBERG



STRUMENTI PIU UTILIZZATI

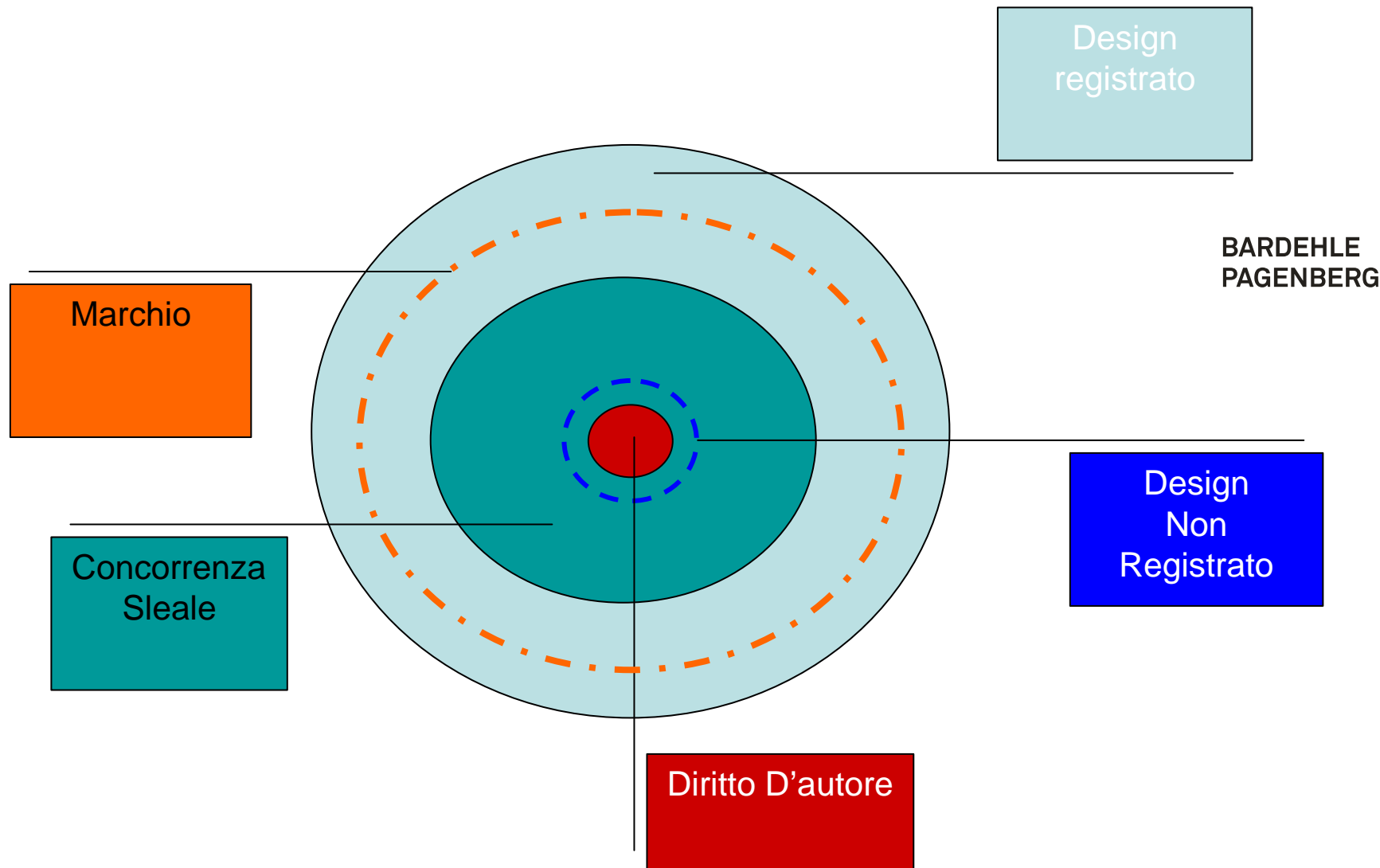
Misure Urgenti

- **Strumenti di raccolta della Prova :**
 - Ordini di Descrizione : per la prova della violazione e la prova dei danni– 1/2 settimane
- **Sequestro/ Inibitoria :**
 - contro ogni soggetto coinvolto (anche in buona fede) – 2/3 mesi
 - in caso di Marchi e Disegni Comunitari anche efficaci in modo transfrontaliero
- **Discovery**
 - per identificazione di terzi e giro d'affari

BARDEHLE
PAGENBERG

Design e Marchi

Ambito di protezione

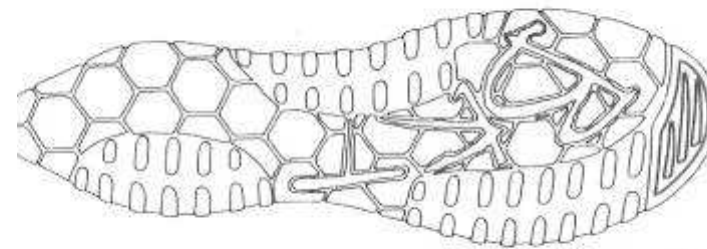




Ḃ



BARDEHLE
PAGENBERG



P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione in data 15.5.2006 ex dec. lgs. n. 5/2003 dalla "Filanto" s.r.l. nei confronti della "Commerciale Campana" s.p.a. nonché sulle domande proposte dalla "Commerciale Campana" s.p.a. nei confronti della "Filanto" s.r.l.,

ogni ulteriore pretesa respinta, così provvede:

1) accoglie la domanda formulata dall'attrice al punto n. 1) delle conclusioni rassegnate in citazione e, per l'effetto, dichiara che gli articoli prodotti e commercializzati dalla convenuta, individuati dai codici:

- WR 017 RM (Ray Mysterio),
- WR 020 RM (Ray Mysterio),
- WR 015 JC (John Cena),
- WR 018 JC (John Cena),
- WR 015 BA (Batista),
- WR 018 BA (Batista),
- WR 021 W,
- BK 601 -L,
- BK 601 -L,

costituiscono contraffazione dei modelli comunitari nn. 000312194-001 e 000312194-002 di spettanza e nella titolarità della "Filanto" s.r.l.;

BARDEHLE
PAGENBERG

dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale;

Visti gli articoli 134 C.P.I.; 2598 c.c. e 129 e ss. C.P.I.;

INIBISCE

A OVER TEAK s.r.l. e COSMO s.r.l. a ciascuna per quanto di ragione. la produzione, commercializzazione, pubblicizzazione in qualsivoglia forma e con qualsiasi mezzo dei modelli di scarpe sportive meglio descritti alle pagine 10 e 11 del presente provvedimento e di cui al documento 15 (costituito da 12 paia di scarpe prodotte da parte ricorrente) in quanto costituenti imitazione servile dei corrispondenti modelli recanti il marchio registrato da INTERNATIONAL HEROES BV in sede comunitaria "KEMBERGSBIKKEMBERGSBIKKEMBER" al n. 006300008;

ORDINA

A OVER TEAK s.r.l. e COSMO s.r.l. l'immediato ritiro dal commercio dei prodotti oggetto di inibitoria e del relativo materiale pubblicitario;

AUTORIZZA

Le ricorrenti a procedere al sequestro dei prodotti oggetto di inibitoria presso la sede della OVER TEAK s.r.l. e della COSMO s.r.l. e in ogni altro luogo che sia nella loro disponibilità, anche presso terzi che li detengano per farne commercio;

AUTORIZZA





L'Ufficiale Giudiziario, ove occorra, ad avvalersi per l'esecuzione del sequestro di uno o più periti e ad utilizzare mezzi tecnici di accertamento fotografici o di altra natura;



Ḅ

BARDEHLE
PAGENBERG



4562-59  59  14  135  B 6

ᵇ

Caso

PRADA / NAU

Tribunale di Milano

28.03.2013





Caso

PRADA / NAU

Tribunale di Milano

28.03.2013

**BARDEHLE
PAGENBERG**

3.2. Nel caso di specie, peraltro, il modello Lollipop non può qualificarsi come un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si possa ragionevolmente pensare che non conoscesse il modello protetto. E', infatti, inverosimile che un imprenditore, la cui attività consiste esclusivamente nella produzione e commercializzazione di occhiali (da vista e da sole), non conoscesse il modello Postcards "SPR19M" di Prada.

Ciò può dirsi in quanto la società attrice non solo gode di fama mondiale, ma è inoltre uno dei leader nel settore della moda, capace di individuare le novità e i *trend* del mercato di riferimento, ed avendo fatto del modello di occhiali da sole Postcards il proprio "cavallo di battaglia" per la stagione primavera/estate 2010 (come dimostrano le ingenti somme investite nella campagna pubblicitaria, i cataloghi e gli estratti delle pagine internet Prada di cui ai docc. nn. 3 - 4 - 14 - 15 - 18 - 18bis - 19 - 23 fascicolo ante causam e doc. 30 - 31 - 32 fascicolo di merito di parte attrice). E' presumibile quindi che gli altri operatori del mercato avrebbero seguito la nuova linea di tendenza tracciata dai leader del settore, collocandosi sulla loro scia.

La società convenuta, tuttavia, non si è limitata a seguire un trend, ma ha realizzato un occhiale da sole sostanzialmente identico al modello Postcards "SPR19M" (le differenze valorizzate si appalesano irrilevanti per le ragioni di seguito illustrate), così integrando una condotta contraffattiva.

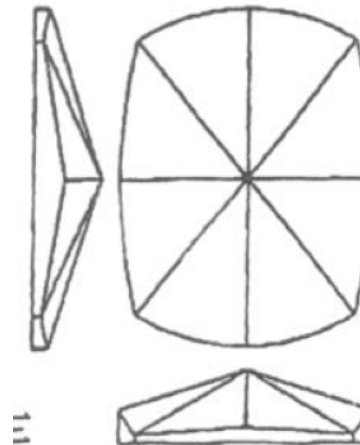
Una volta accertata la condotta contraffattiva di parte convenuta, non può ragionevolmente negarsi che quest'ultima, nel produrre e commercializzare il modello di occhiali da sole "Lollipop", si sia appropriata dei pregi del modello Postcards "SPR19M", nonché del lavoro di ideazione, produzione, pubblicizzazione e commercializzazione sostenuto da parte attrice.

3) accertato che gli orologi prodotti e commercializzati dalla convenuta ditta La Vip di Vaira Bezzan costituiscono contraffazione del modello italiano n.85430 depositato il 26.3.2002 e concesso il 20.9.2004 nonché del modello multiplo comunitario n.82706 registrato il 2.10.2003 e che la produzione e la commercializzazione di tali orologi da parte della convenuta stessa costituisce condotta di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 1 cod. civ., inibisce alla ditta Vip di Vaira Bezzan la produzione e la commercializzazione, la distribuzione, l'offerta in vendita sotto qualsiasi forma degli articoli "Prismatic";

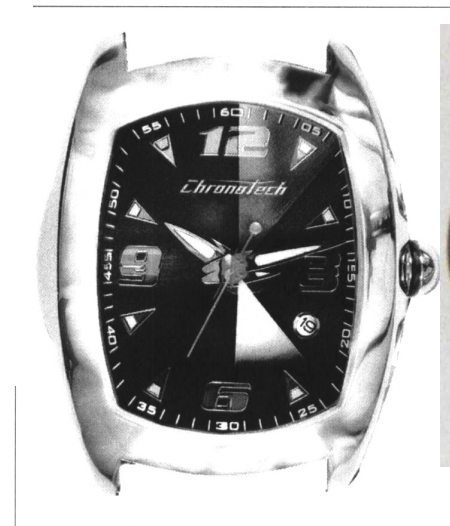
4) ordina il ritiro dal mercato degli orologi a marchio "Prismatic" nonché la distruzione di quelli eventualmente sequestrati in esecuzione dell'ordinanza cautelare del 17.7.2008;

5) pone a carico della ditta La Vip di Bezzan Vaira una penale pari ad € 1.000,00 per ciascuna violazione riscontrata e pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;

ᵇ



**BARDEHLE
PAGENBERG**



ORDINE DI INFORMAZIONE



̣

BARDEHLE
PAGENBERG

ORDINE DI INFORMAZIONE

visto l'art. 121 bis CPI, ordina aImport Export s.a.s....., con sede operativa a Palazzo Spedizionieri Aeroporto di Malpensa, di fornire informazioni sulle importazioni effettuate negli ultimi dodici mesi da parte della società fornitriceindirizzate alla indicata impresa, come da perizia della CTU in data 3 settembre '12;
dispone che dette informazioni siano rese all'udienza del 31 ottobre 2012 ad ore 12, davanti a questo giudice, a cura del legale rappresentante della stessaovvero a cura di persona munita di procura speciale a firma dello stesso;
ai suddetti fini invita parte ricorrente a notificare alla copia del ricorso introduttivo con pedissequo decreto, copia dei verbali di descrizione e copia della presente ordinanza entro il 10 ottobre p.v..
Si comunichi.



BARDEHLE
PAGENBERG

MERCATO PARALLELO

*******P.Q.M.*******

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, in accoglimento della domanda proposta da THE TIMBERLAND COMPANY con atto di citazione del 12-13 gennaio 2007, così provvede:

- a) dichiara che la commercializzazione in Italia da parte delle convenute BIG GIM'S s.r.l. e RK s.r.l. dei modelli di calzatura a marchio TIMBERLAND n. 84319 e 41086, in quanto illecita importazione parallela da paese extracomunitario, costituisce violazione dei diritti di proprietà industriale di parte attrice, ai sensi degli artt. 5 e 20 Cod. proprietà industriale.
- b) dispone l'immediato ritiro dal mercato e la distruzione di tutti i suddetti articoli, nella disponibilità di parte convenuta, nonché del relativo materiale pubblicitario, a cura di parte attrice e a spese delle società convenute in solido, inibendo alle stesse la continuazione in qualsiasi forma (anche pubblicitaria o su Internet) dell'illecito
- c) condanna le convenute al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, che liquida in euro 5000,00 a carico di ciascuna convenuta, oltre interessi legali dalla presente statuizione al soddisfo
- d) Fissa la penale di euro 100,00 per ogni violazione accertata successivamente alla pronuncia della presente statuizione e per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento
- e) dispone la pubblicazione del presente dispositivo, a cura di parte attrice e a spese delle convenute in solido, su presentazione della fattura, sui quotidiani LA REPUBBLICA e IL CORRIERE DELLA SERA, pagine nazionali, a caratteri doppi del normale.
- f) condanna le convenute in solido alle spese del giudizio, che liquida in euro 1500,00 per esborsi 3000,00 per diritti, 5000,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA e il 12,5% per spese generali.
- g) rigetta ogni altra domanda di parte attrice e delle parti convenute
- h) dichiara l'integrale compensazione delle spese tra RK e terza chiamata.

Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 17.02.09

IL GIUDICE ISTRUTTORE



IL PRESIDENTE



Ḃ

BARDEHLE
PAGENBERG

MERCATO PARALLELO

In tale contesto normativo di tutela del valore del marchio costituisce atto di concorrenza sleale la condotta consistente nel continuare a vendere prodotti di una certa marca anche dopo che il produttore ha reso noto che esiste un sistema di distribuzione selettiva fondato su accordi verticali.

Tale condotta rischia di vanificare, almeno parzialmente, gli investimenti fatti dal produttore per promuovere i prodotti ed il marchio e per garantirsi il consolidamento dell'immagine e la fidelizzazione di una certa fascia di consumatori.

Inoltre, è pure non contestato, per quanto già osservato, che la resistente abbia continuato a commercializzare prodotti THUN dopo la ricezione della raccomandata datata 14.2.2012 sulla comunicazione del sistema di distribuzione selettiva e sulla diffida dal commercializzare prodotti THUN. Invero, il video in atti è del maggio 2012 e le sopra citate lettere della resistente (di sostanziale ammissione della commercializzazione) sono del 27.2.2012 e del 4.3.2012.

Parte resistente ha quindi agito scorrettamente, sapendo di violare le regole di selettività nella distribuzione. Poteva comunque agire nei confronti del distributore infedele dal quale aveva acquistato la merce.

Sussiste, quindi, il requisito del *fumus boni iuris*.

Ricorre anche il *periculum in mora*, considerato che in materia di provative industriali la pericolosità del ritardo è insita nelle conseguenze irreversibili che l'attività concorrenziale può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.



Caso

THUN /FANARA

Tribunale di Palermo

28.02.2013

**BARDEHLE
PAGENBERG**



MERCATO PARALLELO

Quanto al profilo soggettivo, parte convenuta ha ribadito che le proprie modalità di approvvigionamento e di distribuzione dei prodotti rivenduti sul mercato -in quanto società Retail che commercializza oltre 400 marchi- stempererebbe il proprio onere di diligenza, non potendo essere tali da imporle un onere di controllo esteso fino a verificare in concreto la lecita provenienza di tutte le partite di merci acquistate e rivendute.

Sul punto, osserva il Collegio che tale profilo soggettivo- rilevante com'è noto in relazione alle domande risarcitorie a breve esaminate e non anche in relazione a quelle meramente inibitorie- non può escludere in capo alla stessa l'onere verificare la provenienza lecita delle merci, tenuto conto della sua conoscenza della modalità di distribuzione selettiva operata da Timberland. La convenuta risponde quantomeno sotto il profilo colposo, considerato che la stessa è dotata di una struttura tale per la quale è richiesta la massima diligenza, tenuto conto che la stessa non può non conoscere le modalità di distribuzione della catena Timberland, tramite una catena di distribuzione selettiva ed autorizzata

Va dunque accertata l'illecita importazione, non consentita dalla titolare, della partita di res litigiose da parte delle convenute.

Ḃ

Caso

TIMBERLAND /CISALFA

Tribunale di Milano

11.06.2013

**BARDEHLE
PAGENBERG**





FIERE

La soluzione adottata da

MIDO

I

- Regolamento specifico
- Parte del contratto di esposizione
- Gli espositori non possono rifiutare l'esecuzione del regolamento pena la risoluzione del contratto
- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e poi ne viene data esecuzione.

BARDEHLE
PAGENBERG



FIERE

La soluzione adottata da
UNESPOS, REED e Verona Fiere

I

- Regolamento specifico
- Parte del contratto di esposizione
- Gli espositori non possono rifiutare l'esecuzione del regolamento pena la risoluzione del contratto
- Gli interventi sono prima vagliati in base alla loro fondatezza e poi ne viene data esecuzione.
- Le decisioni di inibitoria vengono adottate da un collegio di 3 esperti

BARDEHLE
PAGENBERG



FIERE

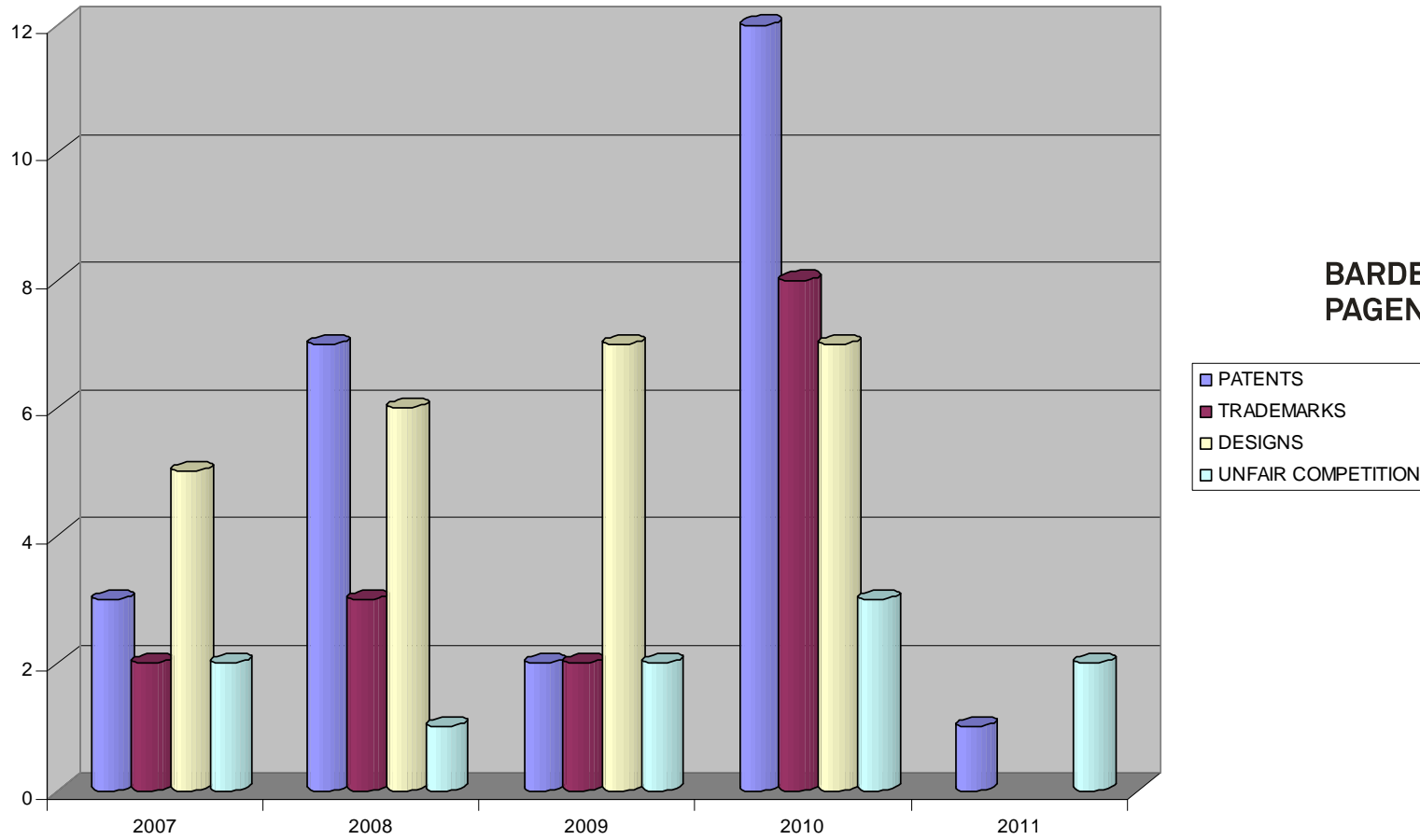
La soluzione adottata da
UNESPOS, REED e Verona Fiere

II

- Contenuti del Regolamento
 - Servizio INFORMAZIONE: informazioni al pubblico
 - Servizio TUTELA: raccolta prove (per chiunque)
 - Servizio INTERVENTO: inibitoria (per espositori)
- Personale
 - 10 IP esperti nominati (giuristi e consulenti in P.I.)
 - presenti a turni tutti i giorni di esposizione (sabato e domenica inclusi)

BARDEHLE
PAGENBERG

IPRs coinvolti





GIOVANNI F. CASUCCI



- **Avvocato**
- **Direttore del Master ICE in Proprietà Industriale “IDEACINA”**
- **Co- Direttore dei corsi per Consulenti in PI – Politecnico Milano**
- **Docente della Faculty permanente del MIP Politecnico di Milano**
- **Coordinatore Commissioni Design e Fiere presso il CNAC**
- **Esperto esterno IP accreditato presso il programma IPR2, Beijing**
- **Membro di IBA, LES, AIPPI e ECTA.**

BARDEHLE PAGENBERG

Studio Legale Casucci
Ferretti STP

Viale Regina Margherita 35
20122 Milano
T +39.(0)2.87389450
F +39.(0)2.87389452
milano@bardehle.eu

Piazza Bra 28
37121 Verona
T +39.(0)45.9230185
F +39.(0)45.9230186
verona@bardehle.eu

Santa Croce 2122
30135 Venezia
T +39.(0)41.0991600
F +39.(0) 41.0991619
venezia@bardehle.eu

www.bardehle.com