



Seminario “Proprietà Industriale e Lotta alla Contraffazione”

Avv. Riccardo Castiglioni
Roma, 10 Giugno 2010

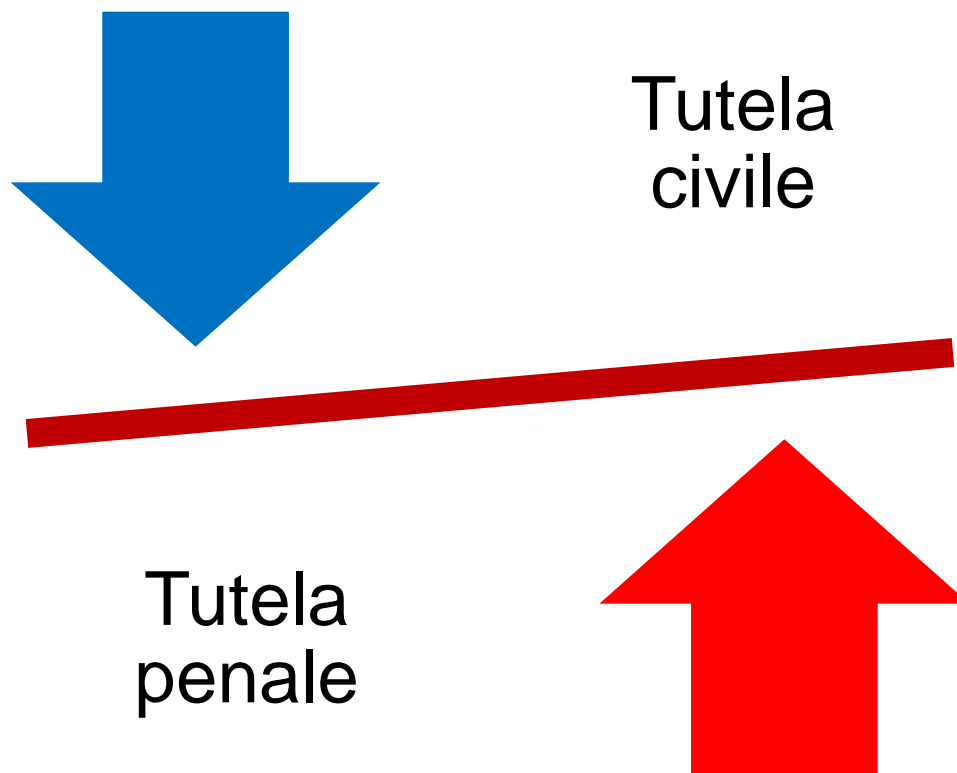


IPeuropAware

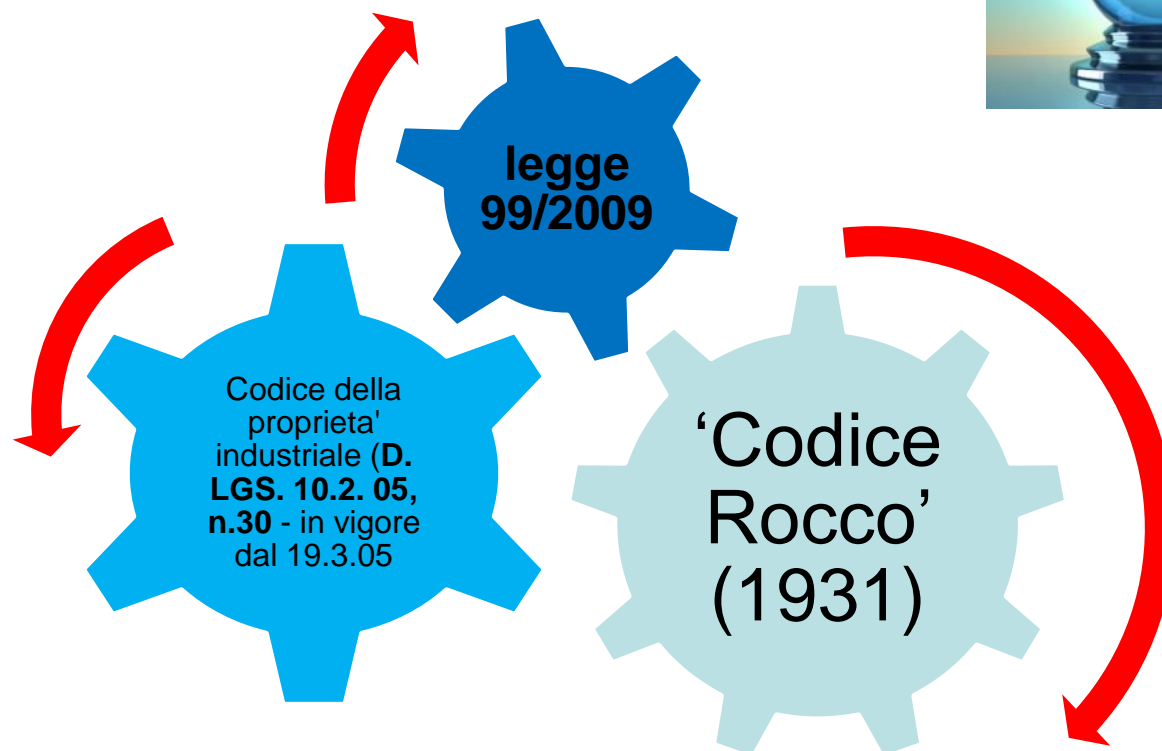


cip competitiveness and innovation
framework programme
2007-2013

Le modalita' di tutela dei diritti di proprieta' industriale nel nostro Paese



La tutela penale ...



- Come viene affrontato il 'fenomeno contraffazione nelle altre nazioni (europee e non)?

• **Norme Penali;**

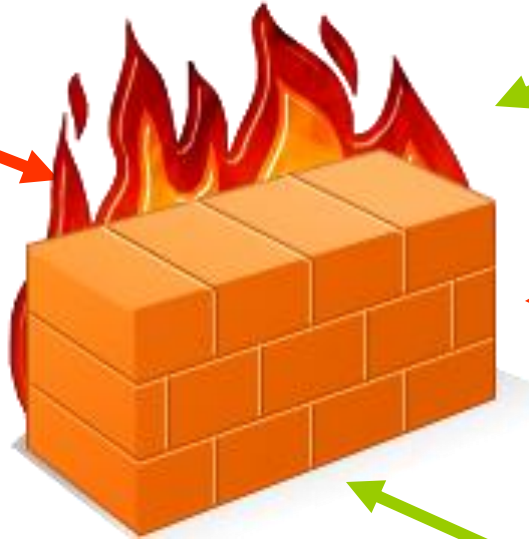
• **Norme Civili;**

• **Contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata;**

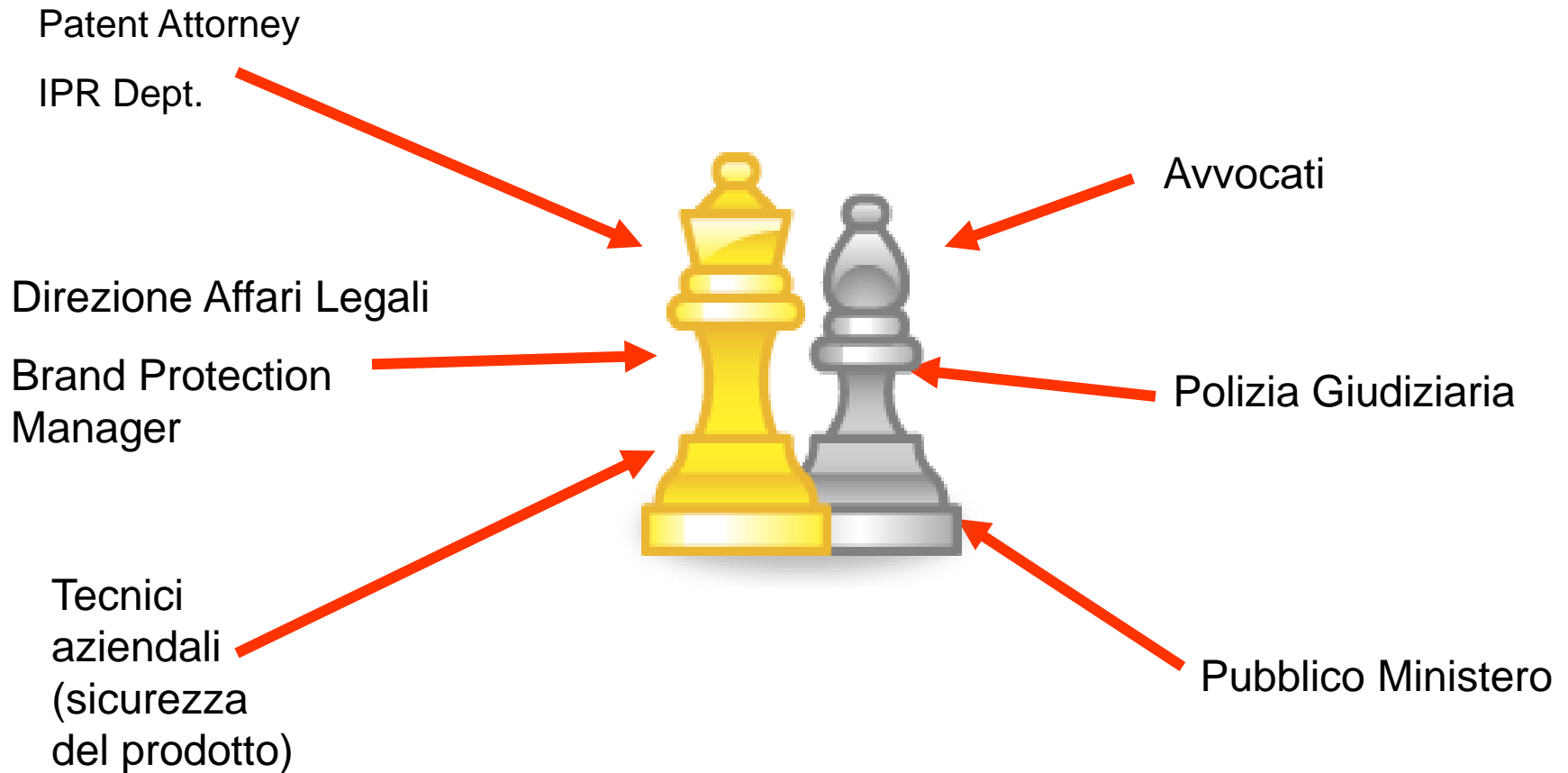
• **Altri strumenti avanzati di lotta;**

• **Campagne di Sensibilizzazione del Consumatore;**

• **Sequestro degli 'Asset' provento di reato ...;**



•Come affrontare OGGI il 'fenomeno contraffazione?



- Azione Civile

- Azione Penale

- *TUTTE* le violazioni di un diritto IP può essere perseguito con una *Azione Civile*;

-*TUTTI* i diritti IP possono essere tutelati con una *Azione Penale*;

•- *NON* tutte le violazioni di un diritto IP possono essere perseguite con una *Azione Penale*;

- a) Elemento oggettivo (violazione del diritto IP come previsto dalla fattispecie penale)
- b) Elemento soggettivo (intenzionalità della violazione)
- c) Un diritto REGISTRATO (con l'unica eccezione dei segni distintivi non registrati)



•Perchè il Titolare del Diritto sceglie l'azione penale per proteggere il proprio diritto?

- L'azione penale è più veloce di quella civile;
- Può iniziare con prove c.d. 'indiziarie' (vs./ il principio civilistico 'actore non probante, reus absolvitur');
- *E' l'unica efficace nei confronti di 'bad guys' e 'fly-by-night operators';*



Pro e contro dell'azione penale:

- Non consente (quasi mai) un recupero dei danni;
- Il procedimento penale non può essere tenuto sotto controllo (nel senso civilistico del termine) dal Titolare del Diritto;
- Best practice:
 - Il titolare del diritto può utilizzare l'azione penale :
 - ✓ Qualora vi sia una prova della violazione insufficiente per avviare un'azione civile (es.: difficoltà a rintracciare la provenienza della merce contraffatta e/o dell'importatore;
 - ✓ evidente violazione del diritto (così come previsto dalla fattispecie penale e dalla Giurisprudenza di Legittimità);
 - ✓ coinvolgimento della criminalità organizzata;
 - ✓ operatori che operano totalmente nell'illegalità;





Caso Nokia





Il caso 'Nokia'

- 'Registered Design' in sede Comunitaria e Internazionale (WIPO) dal 1999;
- Attivazione della tutela penale nel 2000 (i primi tre competitors nel settore accessori 'no-brand' acquistavano cover in violazione del design registrato (stima 500-600.000 pezzi anno);
- Media di 150 fermi doganali/anno, oltre alle azioni sul mercato interno nazionale (GDF);
- Nel 2002 viene eccepita la non tutelabilità del design registrato, poiché si tratterebbe di pezzi di ricambio (Direttiva 98/71);
- Nel marzo 2003 la Cassazione afferma che i cover nokia sono accessori, dovendosi tenere conto dell'originale destinazione d'uso attribuita al prodotto da chi ne ha concepito il design.





Caso Husvarna





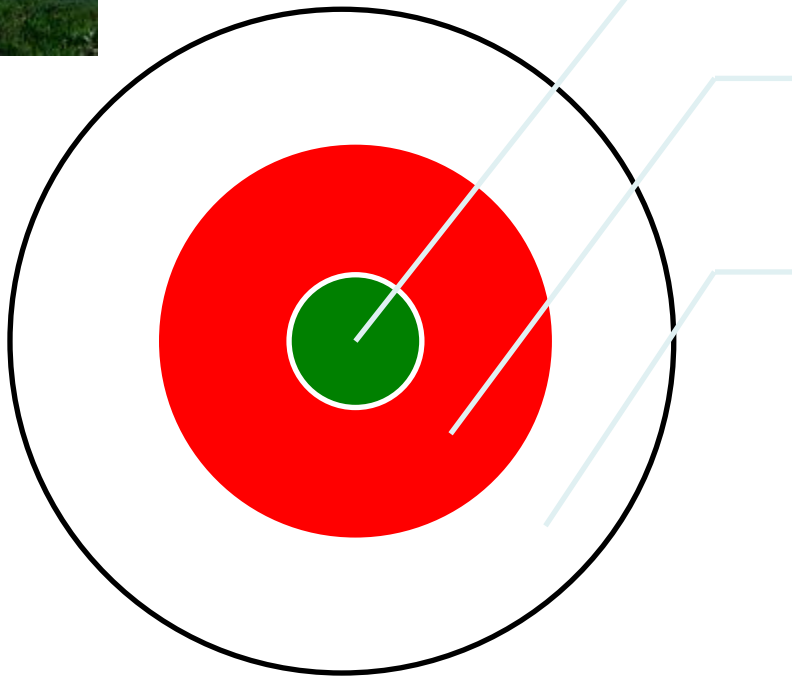
- marchio registrato a livello internazionale (OMPI);
- leader mondiale per questa tipologia di prodotto;

- capillare distribuzione sul mercato interno di prodotti contraffatti;
- rilevanti capacità organizzative di uomini e mezzi;
- soggetti pregiudicati per reati di contraffazione;
- nessun documento fiscale utile per rintracciare la fonte dei prodotti;
- prodotti non sicuri;
- gravissimo danno all'immagine ed alla credibilità del brand;





La nostra strategia di contrasto:



Valutazione dell'impatto
transnazionale della condotta
penalmente rilevante

Sicurezza del prodotto;

Attività di intelligence sul
territorio



Avv. Riccardo Castiglioni

**Studio Legale
Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta**

Viale Bianca Maria, 25
20122 – Milano

Tel. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867
Fax +39 02 795 218

Mobile +39 335 6097 284

riccardo.castiglioni@cbmld.com

segreteria@cbmld.com

