



## **LA P.I. - STRUMENTO COMPETITIVO A SOSTEGNO DELLE PMI SICILIANE**

### **CONTRAFFAZIONE**

**Palermo, 26-28 Febbraio 2014**

**Ing. Marco Cali**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# Argomenti

- Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale;**
- Approfondimento sugli strumenti in campo di contraffazione;**
- Approfondimento sulla normativa nazionale;**
- Cenni sulle normative comunitarie e internazionali;**
- Concetti fondamentali per la difesa;**
- Le migliori prassi da seguire per evitare la contraffazione.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CONTRAFFAZIONE 1/4**

**Evitare la contraffazione è cosa possibile, infatti come si legge chiaramente nel sito della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, strumenti certamente utili sono la *corretta informazione del valore della Proprietà Industriale e la salvaguardia dei diritti ad essa connessi.***

**Si precisa inoltre che la contraffazione si verifica quando *segni distintivi o marchi già registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal titolare del marchio in questione.***

**La contraffazione inoltre si verifica anche quando il consumatore viene tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CONTRAFFAZIONE 2/4**

**Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) ci fornisce una ulteriore definizione di merci che si ritengono contraffatte:**

**le merci, compreso il loro imballaggio, qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figurì tale segno), anche presentato separatamente, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **PRECISAZIONE**

**Il Regolamento (CE) n. 1383/2003 del consiglio del 22 luglio 2003 (relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti) è stato abrogato da un nuovo regolamento che lo ha però inglobato.**

**Il nuovo Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio è del 12 Giugno 2013 e come recita l'art. 40 al comma 2 si applica a partire dal 01 Gennaio 2014 tranne che per le eccezioni**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## CONTRAFFAZIONE 3/4

**Da quanto sopra detto emerge chiaramente cosa si intende per contraffazione e cosa quindi non si è autorizzati a fare eppure come riportato nell'ultima relazione del Censis dal titolo "L'impatto della contraffazione sul sistema-Paese dimensioni, caratteristiche e approfondimenti" il fatturato del mercato interno della contraffazione si stima che sia *di 6 miliardi e 900 milioni di euro.***

**I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori (quasi 2,5 miliardi di euro), il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,8 miliardi di euro) e quello dei prodotti alimentari (quasi 1,1 miliardi di euro).**

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **CONTRAFFAZIONE 4/4**

**La contraffazione di un brevetto e quella di un design sono anch'esse da tenere sott'occhio anche se, con riferimento al brevetto, non è sufficiente, come spesso si sente dire, cambiare qualcosa per aggirarlo o, con riferimento al design, modificare poco i disegni, se questi offrono la stessa impressione visiva.**

**Va da sé che per evitare di subire la contraffazione bisogna utilizzare tutti gli strumenti noti per tutelarsi, ciò permette di azionare quelle procedure esistenti per la salvaguardia dei diritti.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# **CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO**

**Le tipologie di contraffazione sono:**

- letterale o integrale**
- per equivalenti**
- evolutiva**
- indiretta**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**



# **CONTRAFFAZIONE DI MARCHIO**

**Le tipologie di contraffazione sono:**

- identico**
- simile**
- derivato**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 1/17**

**“Contraffare” significa in senso lato riprodurre un bene in modo tale che venga scambiato per l’originale.**

**Il termine va messo in relazione ai titoli di proprietà industriale. Contraffare significa quindi più propriamente produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da un titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, disegno o modello) senza l’autorizzazione del titolare.**

**Riferimenti legislativi sono:**

- D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale)**
- L. 633/41 (Legge Diritto D’Autore)**
- D. Lgs. 140/2006 (Attuazione Direttiva 2004/48/CE)**
- L. 99/2009**
- Codice Civile**
- Codice Penale**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 2/17**

**D. Lgs. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale)**

**CAPO III: Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale**

**SEZIONE I: Disposizioni processuali (artt. 117-143)**

**SEZIONE II: Misure contro la pirateria (artt. 144-146)**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 3/17

### **Art. 121-bis (( *Diritto d'informazione* ))**

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

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

*b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;*

*c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere a) o b) come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.*

*2. ... (omissis)*

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 4/17

### Art. 124. Sanzioni civili

1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti **l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose** nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»
2. ... (omissis)...

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 4a/17

### Art. 124. Sanzioni civili

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale **può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione**, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 5/17

### **Art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione).**

1. Il **risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato** secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso **il lucro cessante e' comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.**

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 6/17**

### **Art. 126. Pubblicazione della sentenza**

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

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**



## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 7/17

### **Art. 127. Sanzioni penali e amministrative**

1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, e' punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.
- 1-bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'art. 121-bis ovvero fornisce allo stesso false informazioni e' punito con le pene previste dall'art. 372 del codice penale, ridotte della metà'.
2. ... (omissis) ...

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 8/17

### "Art. 129 (Descrizione e sequestro)

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere **la descrizione o il sequestro**, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonchè dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede sull'istanza con decreto motivato.
3. ... (omissis) ...

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 9/17

### **Art. 133 (Tutela cautelare dei nomi a dominio).**

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo **trasferimento provvisorio**, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 10/17**

### **Art. 144 (Atti di pirateria).**

- 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 11/17

### **Art. 144-bis (Sequestro conservativo)**

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

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 12/17**

### **Art. 145 (Consiglio nazionale anticontraffazione)**

- 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 12a/17**

### **Art. 145 (Consiglio nazionale anticontraffazione)**

- 2. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 12b/17**

### **Art. 145 (Consiglio nazionale anticontraffazione)**

- 3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.**
- 4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**



## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

### **PIANO NAZIONALE ANTICONTRAFFAZIONE**

**È lo strumento che definisce il quadro strategico per la lotta alla contraffazione a livello nazionale e gli indirizzi per orientare l'azione delle amministrazioni e dei policy maker.**

**Il Piano contiene – raggruppate per macro-aree di priorità - le buone pratiche in materia di lotta alla contraffazione già realizzate dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati nel Consiglio Nazionale e i progetti futuri o in corso di realizzazione. La confluenza delle best practice e dei progetti verso ciascuna delle 6 macro-priorità è finalizzata a fornire un quadro d'insieme utile, oltre che a livello conoscitivo, anche ad indirizzare e dare impulso alle iniziative per le quali la valutazione di efficienza e di efficacia è positiva. Il tutto in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di focalizzazione sui risultati.**

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

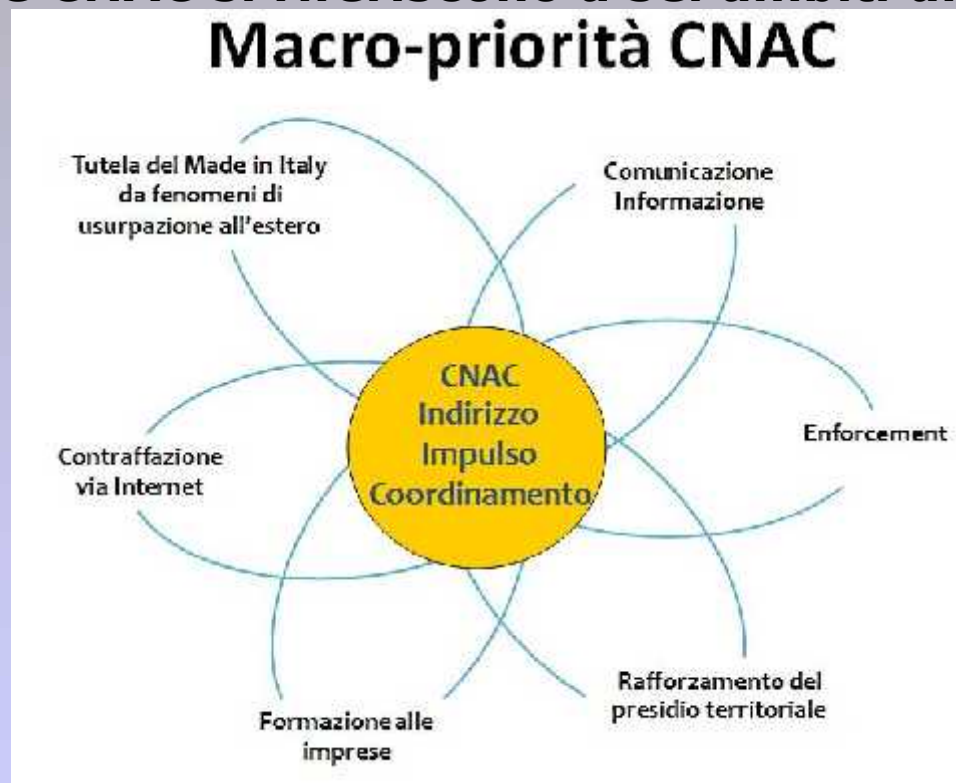
**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione

## LE MACRO PRIORITÀ

individuata a partire dal lavoro del 2011 dalle 13 Commissioni Tematiche CNAC si riferiscono a sei ambiti di intervento:



Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

- 1. Comunicazione/informazione** destinata ai consumatori, per continuare l'opera di sensibilizzazione presso questo particolare target e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni;
- 2. Formazione alle imprese** in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale. Fondamentale da questo punto di vista è il coordinamento con la nuova ICE, che supporta le imprese nel presidiare i mercati internazionali tramite l'innovazione che preveda un uso strategico della proprietà intellettuale;
- 3. Rafforzamento del presidio territoriale**, con l'obiettivo di lavorare alla creazione e all'applicazione a livello locale (capoluoghi di regione) di un modello strategico per la lotta alla contraffazione, prevedendo un coordinamento delle Forze dell'Ordine e la formazione delle stesse;

**Tratto da:** <http://www.cnac.gov.it/>

**Ing. Marco Calì**

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione

4. **Enforcement**, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili (mantenimento della specializzazione all'interno dei Tribunali per l'impresa nei quali sono confluite le Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale) e l'importante obiettivo della specializzazione dei giudici penali (oggi non specializzati nella materia);
5. **Lotta alla contraffazione via Internet**, con il tentativo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività e i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti;
6. **Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero**. L'Italian Sounding è il fenomeno che fa emergere questa priorità, con un danno al fatturato del comparto alimentare italiano di 6 milioni di euro all'ora.

Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

# **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

## **Comunicazione/informazione:**

La comunicazione anticontraffazione deve avere una sua connotazione specifica e deve essere elaborata collocando le riflessioni e le conseguenti decisioni nell'ambito di un quadro concettuale in cui le componenti del mix di comunicazione (target, canali, strumenti/mezzi, messaggi) siano strategicamente ed operativamente collegate tra loro.

Comunicazione, informazione e formazione non devono essere antitetice. La formazione in materia di proprietà intellettuale deve far parte dei programmi di studio e diventare materia curricolare.

Il Consiglio Nazionale, attraverso la Direzione Generale lotta alla contraffazione, mette questo patrimonio di conoscenze ed esperienze a disposizione degli altri membri del Consiglio e di tutti gli stakeholder, potendo implementare una riflessione continua in materia, che può svolgersi nell'ambito di una Commissione Tematica dedicata alla comunicazione, all'informazione e alla formazione.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

### **Formazione alle imprese:**

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione ritiene quindi che il nostro ordinamento debba proporre una politica e degli strumenti non solo informativi, ma anche formativi, rivolti in primo luogo agli utenti primari dei beni di proprietà intellettuale in senso lato: le imprese.

Nell'ottica di contribuire ad un crescita culturale delle nuove generazioni di utenti dei diritti di proprietà industriale e intellettuale è oltremodo importante prevedere che tutte le facoltà economiche e scientifiche inseriscano nei corsi universitari di base (fase triennale) un momento di formazione concreta sulle opportunità date da una corretta gestione dei diritti intangibili.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

## **Rafforzamento del presidio territoriale:**

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione promuove la costituzione di Consigli Locali Anticontraffazione (a livello di capoluogo di regione) in modo da costituire presidi territoriali che aggregano tutte le competenze e fungano da collegamento con il Consiglio Nazionale secondo il seguente modello indicativo di riferimento.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

### **Enforcement:**

Il Consiglio Nazionale ritiene strategica la proposta di ridurre il numero delle Sezioni Specializzate in Proprietà Industriale in seno ai Tribunali delle Imprese con competenza esclusiva in tutte le ipotesi di concorrenza sleale ed applicazione anche ad esse delle disposizioni processuali del Codice della Proprietà Industriale, e di procedere alla parallela designazione di un egual numero di Sezioni Specializzate in sede penale.

È fondamentale che vengano mantenuti e possibilmente incentivati gli investimenti destinati a garantire il costante aggiornamento e scambio di informazioni professionali per le forze in campo, implementando anche nuove metodologie più efficienti ma non meno efficaci, quali l'utilizzo delle piattaforme di e-learning.

È quanto mai opportuno generare un modello uniforme di immissione ed elaborazione dei dati raccolti dalle varie autorità coinvolte in modo da raggiungere risultati sempre più omogenei. Il Consiglio Nazionale raccomanda la creazione di un unico standard con cui le Autorità preposte debbano descrivere le operazioni eseguite.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**



# CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione

## Lotta alla contraffazione via Internet 1/2:

Il ruolo degli ISP può infatti essere identificato in due possibili condotte. La prima è il caso in cui abbia un ruolo "meramente tecnico, automatico e passivo". La seconda si ha quando il provider on line abbia concretamente contribuito alla presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte.

Nel primo caso, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno introdurre meccanismi di cooperazione che facilitino l'attività di repressione grazie alle informazioni di cui è in possesso l'ISP (ad esempio dovrebbe essere raccomandata una clausola di esonero di responsabilità dell'ISP nei confronti dell'utente registrato nel momento in cui venga richiesto all'ISP di fornire "inaudita altera parte" una serie di informazioni collegate all'utente registrato stesso quali il giro di affari intermediato, le informazioni sui mezzi di pagamento e tutte le informazioni rilevanti al fine di determinare l'ambito dell'illecito).

Nel secondo caso il Consiglio Nazionale ritiene opportuno introdurre meccanismi che, ferma restando la responsabilità dell'ISP, non pregiudichino l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico in chiave preconcorsenziale.

Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

### **Lotta alla contraffazione via Internet 2/2:**

*in termini generali che «se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l'autore della violazione deve essere chiaramente identificabile» e concludendo che tali misure «devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo» e «devono garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi».*

Alla luce di queste decisioni, appare urgente e necessario adeguare anche la nostra legislazione interna (in particolare il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della Dir. 31/2000/CE), allo scopo di fornire una tutela effettiva contro ogni attività che venga ad interferire con ciò che i diritti IP concretamente rappresentano nella realtà economica e sociale. In tal modo garantendo un equilibrio di interessi che non penalizzi oltre il necessario i gestori dei servizi web e che nello stesso tempo protegga le imprese contro confondibilità e parassitismo, e gli utenti contro ogni inganno e ogni pregiudizio alla loro salute e alla loro libertà di scelta.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

### **Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all'estero:**

In questo senso appare senz'altro da sostenere e incentivare l'istituzione di marchi collettivi, conseguibili a livello nazionale, comunitario e internazionale, idonei a far meglio percepire e valorizzare al pubblico la qualità dei nostri prodotti e il valore aggiunto che essa rappresenta, anche attraverso adeguate campagne di comunicazione.

Il Consiglio ritiene strategico anche in materia di tutela del Made in Italy e della lotta alla contraffazione una sinergia con la Nuova Agenzia ICE, così come il supporto attivo ad ogni iniziativa volta al riconoscimento del made in Italy e comunque delle indicazioni di provenienza nelle opportune sedi a livello europeo e internazionale.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE DELLE FORZE PRODUTTIVE  
E DEI CONSUMATORI

Coldiretti

Confagricoltura

Confartigianato

Confapi

Confesercenti

Confcommercio

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

Confindustria

CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti

Unioncamere

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Guardia di Finanza

Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari  
Nuclei Antifrodi Carabinieri

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

Corpo Forestale dello Stato

Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei  
prodotti agroalimentari (ICQRF)

Polizie Municipali

Polizia Postale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# **CNAC - Consiglio nazionale anticontraffazione**

## **COMMISSIONI CONSULTIVE TEMATICHE**

Le Commissioni Consultive Tematiche (CT) costituite in seno al Consiglio Nazionale Anticontraffazione affrontano le problematiche relative alla lotta alla contraffazione con riferimento a determinati settori o a particolari temi:

**Agroalimentare, Design, Dispositivi Anticontraffazione,  
Elettronica, Farmaci e Cosmetici, Fiere,  
Giocattoli, Internet, Meccanica,  
Moda-Tessile-Accessori, Opere d'arte, Pirateria, Sport**

Ufficializzate il 21 luglio 2011, esse hanno successivamente lavorato per l'individuazione delle priorità in tema di lotta alla contraffazione nei relativi ambiti ed hanno individuato le corrispondenti proposte di azione.

**Tratto da: <http://www.cnac.gov.it/>**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 13/17

**Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

- a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

... (omissis) ...

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 14/17

**Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

... (omissis) ...

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**



## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 15/17

**Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:"Art. 474-bis. - (Confisca).**

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

... (omissis) ...

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 16/17

**Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:" Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante).**

Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## LEGISLAZIONE NAZIONALE CONTRAFFAZIONE 17/17

**Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

**c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:" Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante).**

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **AZIONI TIPICHE A TUTELA SONO:**

- **Misure Cautelari**
- **Misure Preventive**
- **Misure Ordinarie**

**Le misure cautelari e quelle preventive sono quelle maggiormente utilizzate nelle azioni di Proprietà Industriale:**

- **Inibitoria**
- **Ritiro**
- **Descrizione**
- **Sequestro**
- **Esibizione**
- **Pubblicazione**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI



Tratto da: [http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false\\_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21](http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21)

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI



Tratto da: [http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false\\_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21](http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21)

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI



Tratto da: [http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false\\_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21](http://www.corriere.it/cronache/foto/05-2013/cucina/falsedop/giro-mondo-80-etichette-false_45d9883e-b98b-11e2-a28f-ca192031e3e7.shtml#21)

Ing. Marco Cali

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI



Tratto da: <http://www.coratolive.it/news/media/199010/news.aspx>

Ing. Marco Calì

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)



## ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI



Tratto da:

[https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a\\_id/14297/~counterfeit-nikon-accessories](https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/14297/~counterfeit-nikon-accessories)

Ing. Marco Cali

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **COSA SI VUOLE TUTELARE**

**Gli investitori e la fiducia che i consumatori di beni e servizi ripongono nella generalità dei segni distintivi, delle opere dell'attività intellettuale e dei prodotti industriali.**

**In giurisprudenza, infatti, si afferma che viene tutelata la PUBBLICA FEDE in senso oggettivo. Si vuole evitare che il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diversi.**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

# **CENNI SULLE NORMATIVE COMUNITARIE**

**1. Direttive Europee**

**2. Regolamenti Europei**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## Direttive Comunitarie

### 28 paesi aderenti

Belgio, Francia, Germania,

Italia, Lussemburgo,

Paesi Bassi **1952**

Danimarca, Irlanda,

Regno Unito **1973**

Grecia **1981**

Portogallo, Spagna **1986**

Austria, Finlandia,

Svezia **1995**

Cipro, Estonia, Lettonia,

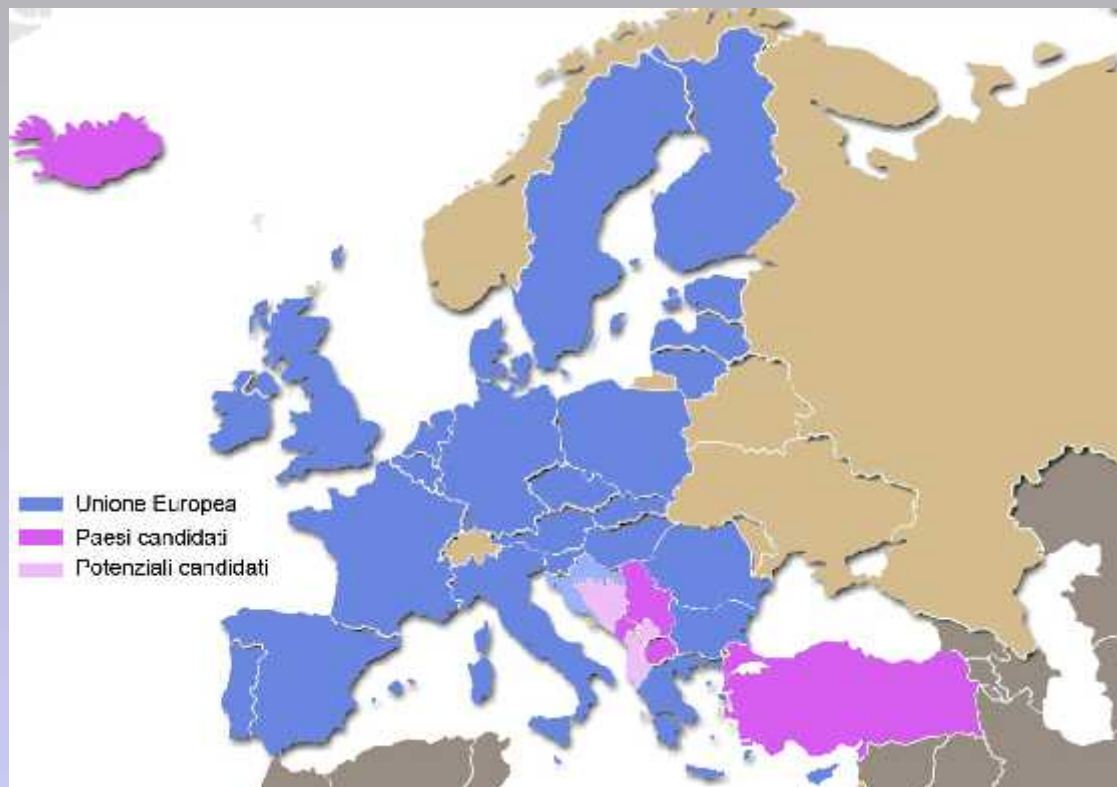
Lituania, Malta, Polonia,

Repubblica Ceca, Slovacchia,

Slovenia, Ungheria **2004**

Bulgaria, Romania **2007**

Croazia **2013**



Ing. Marco Cali

[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)

## **LE DIRETTIVE COMUNITARIE**

- **Regolamento (CE) N. 1383/2003 del Consiglio del 22 Luglio 2003**
- **Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004**
- **Regolamento (CE) N. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008**
- **Regolamento (UE) N. 386/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Aprile 2012**
- **Regolamento (UE) N. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Giugno 2013**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

## **CENNI SULLE NORMATIVE INTERNAZIONALI**

### **Accordo TRIPs**

**Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,  
adottato a Marrakech 15 aprile 1994**

**“Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà  
intellettuale attinenti al commercio”**

**ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**

**Grazie per l'attenzione**

**Ing. Marco Calì**

**[www.brevetti.sicilia.it](http://www.brevetti.sicilia.it)**