

# ATTIVITA': “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE BERGAMASCHE” ANNO 2025

*Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA*

*PIP (Patent Information Point)*

*accreditato al network europeo «Patlib2.0»*



No. 821,393.

## SOGGETTI COINVOLTI

PATENTED MAY 22, 1906.

Le attività vedono la partecipazione dei seguenti partner:

- **Ente finanziatore:** Camera di Commercio di Bergamo
- **Ente attuatore:** Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della CCIAA
- **Contributo tecnico-scientifico:**
  - Ufficio Marchi e Brevetti CCIAA
  - Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bergamo
  - Esperti professionisti in PI (mandatari accreditati)
- **Supporto divulgativo:** Organizzazioni di categoria del territorio

**Ufficio Marchi e Brevetti CCIAA** è un P.I.P. (Patent Information Point), parte della rete Europea  
"Patlib2.0"



## ATTIVITA' PREVISTE

1. Incontri di sensibilizzazione e formazione all'innovazione, alla sua tutela e valorizzazione
2. Sportello Valorizzazione della Proprietà Industriale (PI)
3. Servizio di supporto tecnico personalizzato

WITNESSES:

William F. Bauer.

Orville Wright.

INVENTORS.

Orville Wright

Wilbur Wright.

BY

A. S. Sordani

ATTORNE



# ATTIVITA' E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE IMPRESE (1):

## ❖ Incontri di sensibilizzazione e formazione all'innovazione, alla sua tutela e valorizzazione

Interventi orientativi di base e di livello avanzato volti ad evidenziare il **valore strategico** della Proprietà Industriale e a fornire le principali conoscenze e metodologie necessarie ad una gestione corretta, efficace e consapevole della propria PI.

### Calendario 2025:

- 1 seminario di sensibilizzazione (*mar.*)
- 2 corsi di alfabetizzazione alla PI (*aprile e ottobre 2025*)
- 4 seminari tematici (*mag., giu., oggi e nov. 2025*)



# ATTIVITA' E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE IMPRESE (2):

## ❖ Sportello Valorizzazione della Proprietà Industriale (PI)

Servizio di orientamento e assistenza individuale di primo livello, utile a ottenere informazioni e pareri tecnico-scientifici in tema di Proprietà Industriale e Brevettazione (es. strumenti di tutela esistenti, brevettabilità di ritrovati, possibilità di registrazione marchi, modalità e costi di deposito/registrazione, ricerche di anteriorità, informazioni sulla contraffazione, ecc.).

**Lo sportello riceve su appuntamento  
in modalità videochiamata  
per 15 mercoledì nel corso dell'anno  
(8 ottobre 2025)**



No. 821,393.

PATENTED MAY 22, 1906.

# ATTIVITA' E SERVIZI A DISPOSIZIONE GRATUITA DELLE IMPRESE (3):

## ❖ Servizio di supporto tecnico personalizzato

**Servizio di consulenza e assistenza specialistica mirata** dedicato alle MPMI che avevano già fruito dello Sportello e che necessitavano di ottenere ulteriori approfondimenti attraverso la possibilità di fruire, grazie al coinvolgimento di esperti professionisti in materia di PI (docenti/ricercatori universitari e mandatari accreditati), di **230 ore complessive di consulenza** in ambito tecnico-legale, contrattuale, economico-fiscale, del marketing o, ancora, delle ricerche e sorveglianze.

**Si accede al servizio previo colloquio conoscitivo  
con gli esperti dello Sportello PI**



No. 821,393.

## SEMINARIO

PATENTED MAY 22, 1906.

# «CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: strumenti di contrasto»

*Avv. Luca Ghedina - Jacobacci Avvocati*  
*Ing. Danilo De Lorenzo - Jacobacci & Partners Spa*



*Giovedì 25 settembre 2025*

INVENTORS.  
Orville Wright  
Wilbur Wright.  
BY  
A. S. Gordon  
ATTORNE



# CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: STRUMENTI DI CONTRASTO

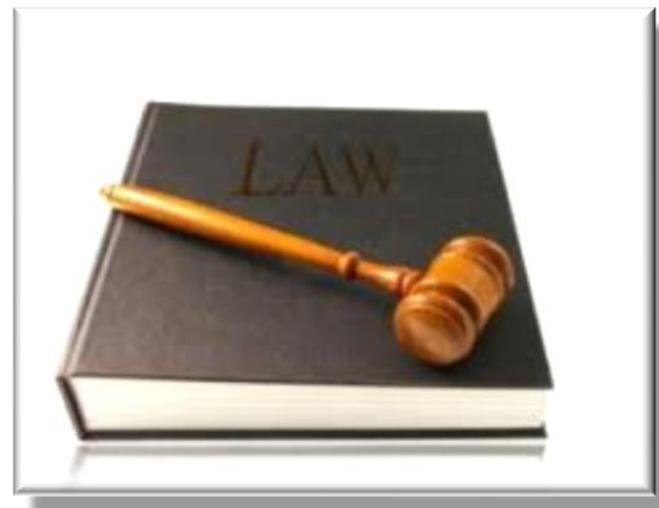
Bergamo sviluppo – Polo per l'innovazione Tecnologica  
Dalmine, 25 settembre 2025

dr. ing. Danilo De Lorenzo, Ph.D - *partner* Jacobacci & Partners S.p.A.

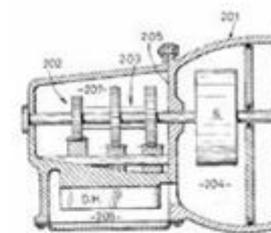
# Proprietà Intellettuale e Industriale COS'E'?

Apparato di norme e principi per la **tutela** delle **creazioni dell'ingegno umano**

- Brevetto
- Know-How
- Marchio
- Disegno - Modello
- Diritto d'autore



Diritto legale	Si applica a ?	Come?
Brevetti	Nuove invenzioni	Domanda ed esame
Copyright	Forme originali creative o artistiche	Esiste automaticamente
Marchi	Identifica la provenienza di prodotti o servizi	Uso e/o registrazione
Modelli registrati	Aspetto esteriore	Registrazione*
Segreti industriali	Informazioni di alto valore economico, non note al pubblico	Sforzi ragionevoli per mantenerli segreti



## Alcuni diritti IP in uno Smartphone

### Trade marks:

- Made by "Apple"
- Product "iPhone X"
- Software "iOS 11.0"

### Patents:

- Data-processing methods
- Semiconductor circuits
- Chemical compounds
- ...

### Copyrights:

- Software code
- Instruction manual
- Ringtone
- ...



© Apple

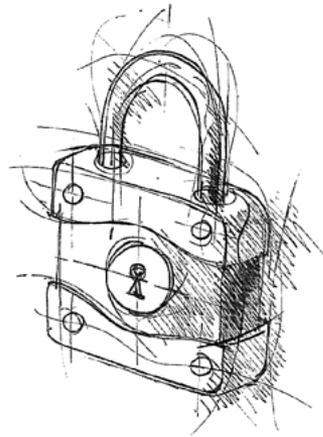
### Trade secrets:

?

### Designs (some of them registered):

- Form of overall phone
- Arrangement of button in oval shape
- Three-dimensional wave form of the case
- ...

# Il Modello o Disegno

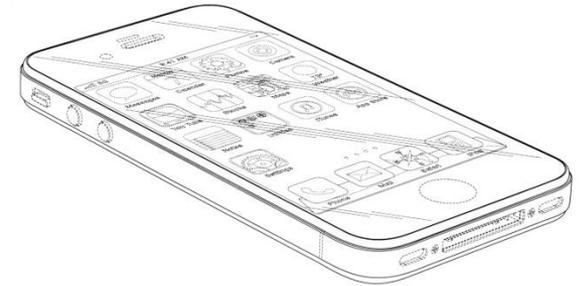


## Disegni o modelli industriali registrati (Art. 31 C.P.I.)

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano **nuovi** ed abbiano **carattere individuale**.
2. Per prodotto si **intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale**, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

**DURATA 25 ANNI (rinnovabile di 5 anni in 5 anni)**

## Esempi di disegni o modelli industriali registrati



## Esempi di disegni o modelli industriali registrati

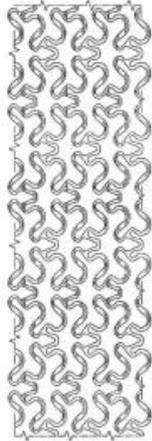
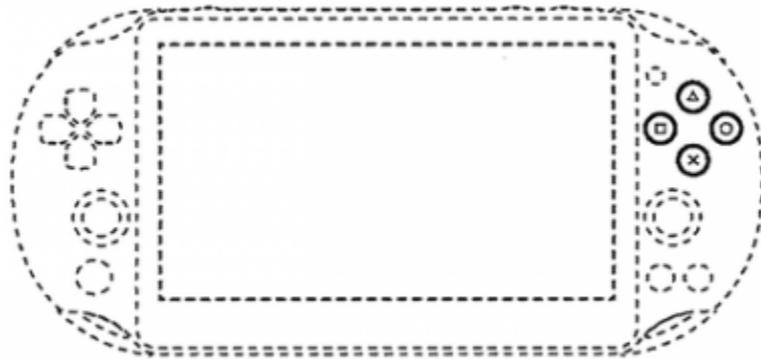
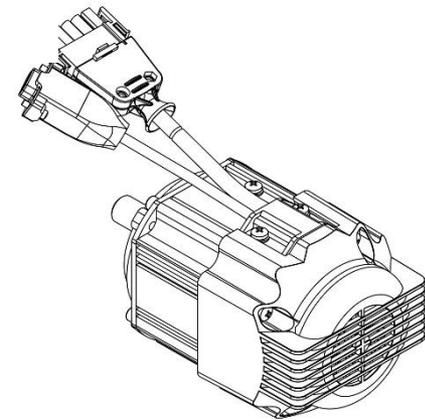
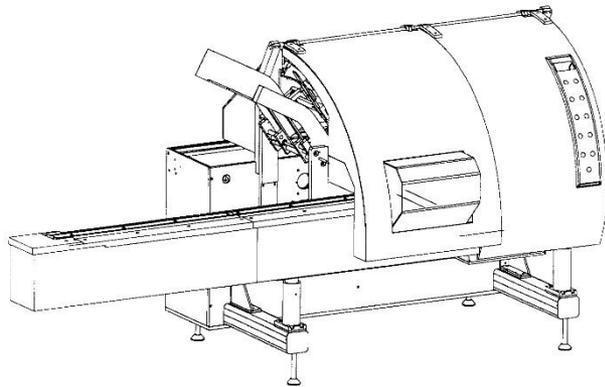
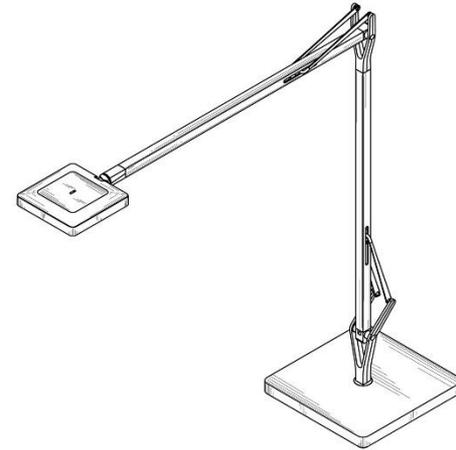
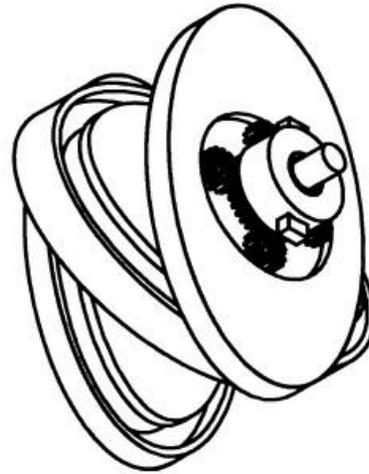


FIG. 1



## Esempi di disegni o modelli industriali registrati



# Cos'è il «brevetto»?

Una possibile definizione:

*“un diritto di monopolio concesso dallo Stato ad una invenzione che possieda i requisiti, per un periodo di tempo limitato”*



## BREVETTO = Patto Stato-Inventore



- In presenza di un'invenzione avente determinati requisiti, tramite il brevetto lo Stato riconosce all'inventore dei diritti di esclusiva
- In cambio è richiesto che l'inventore descriva l'invenzione in modo sufficientemente completo e chiaro. Riproducibilità.
- **Beneficio** per la comunità
  - Incentivo al progresso tecnico
  - Divulgazione invenzione

# La domanda di brevetto europeo (European Patent Application)

The image shows the front page of a European Patent Application (EP 1 188 949 A2) with various fields and a technical drawing. Red boxes and arrows point to specific elements, which are labeled in Italian:

- Nome dell'ente brevettuale**: European Patent Office
- Tipologia di protezione**: EUROPEAN PATENT APPLICATION
- Data di pubblicazione**: 26.03.2002 Bulletin 2002/12
- Numero di domanda**: 01120387.3
- Data di deposito**: 27.08.2001
- Stati designati**: AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR
- Data di priorità**: 31.08.2000 IT 0000831
- Richiedente**: C.F. GOMMA S.p.A., 26060 Piacenza (Piacenza) (IT)
- Numero di pubblicazione**: EP 1 188 949 A2
- Classificazione Europea**: F16F 1/38
- Inventore**: Veneski, Gianni
- Mandatario**: Quirterno, Giuseppe et al
- Titolo**: A resilient, vibration-damping support and a method of defining its characteristics
- Riassunto**: The vibration-damping support (5) comprises an outer rigid framework (1) and an inner rigid framework (2) between which at least one element (3a, 3b) made of resiliently-deformable material is interposed in a radially compressed condition. The element (3a, 3b) is interposed between a first framework (1) and respective axial and radial retaining surfaces (4a, 5a) of a first annular member and of a second annular member (4, 5) which are mounted so as to be movable axially relative to the other framework (2) and are spaced apart axially. Axial retaining elements (5) are associated with the annular members (4, 5) for restraining them in an axially close-together condition in which they bring about axial precompression of the at least one element (3a, 3b) by means of their retaining surfaces (4a, 5a).
- Figura rappresentativa**: A technical drawing showing a cross-section of the vibration-damping support, with various components labeled with numbers and letters (1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 4a, 5a, 1a, 2a, 3c, 4b, 5b, 1b, 2b, 3a, 3b).

## II frontespizio

1 EP 1 188 940 A2

**Description**

[0001] The present invention relates to resilient, vibration-damping supports and, more specifically, its subject is a resilient support comprising an outer rigid framework and an inner rigid framework, between which at least one element made of resiliently-deformable material is interposed in a resiliently compressed condition.

[0002] The object of the invention is to propose a novel structure for a resilient support of this type which enables resilient supports to be produced easily and economically with static and dynamic resilience characteristics that can easily be differentiated in order to satisfy the most varied user requirements for the support of mechanical members and for minimizing the vibrations transmitted.

[0003] This and other objects are achieved, according to the invention, by a resilient support the main characteristics of which are defined in appended Claim 1.

[0004] The invention also relates to a method of defining the resilience characteristics of a vibration-damping support of this type, having the characteristics defined in Claims 8 and 9.

[0005] Further characteristics and advantages of the invention will become clear from the following detailed description, given purely by way of non-limiting example, with reference to the appended drawing, in which Figure 1 is an axial section through a support according to the invention.

[0006] In Figure 1, a resilient, vibration-damping support according to the invention is generally indicated 5.

[0007] The support comprises a substantially beaker-shaped outer rigid framework 1 inside which an inner rigid framework 2 is disposed.

[0008] In the embodiment shown, a circumferential seat 1a is formed in the inner surface of the framework 1, in the vicinity of its upper edge.

[0009] The outer framework 1 also has an annular base wall 1b in the central portion of which an opening 1c is defined.

[0010] In the embodiment shown, the inner rigid framework 2 is substantially cup-shaped, with a rounded and convex lateral surface 2a. The inner framework 2 has a base wall 2b in the central portion of which an opening, indicated 2c, is defined.

[0011] In the embodiment shown by way of example in the drawing, two annular elements 3a and 3b, that is, an upper element and a lower element, respectively, made of a resiliently-deformable material, are interposed between the outer framework 1 and the inner framework 2. These elements may be made, for example, of rubber or of other elastomeric material, vulcanized in situ or fixed mechanically by another equivalent method.

[0012] The resiliently-deformable elements 3a and 3b extend between the upper and lower ends of the inner framework 2 and respective axial and radial retaining surfaces 4a and 5a of a first annular member and of a second annular member 4 and 5, which are mounted so as to be slidable axially on the inner surface of the outer rigid framework 1. The axial and radial retaining surfaces 4a, 5a of the rings 4, 5 are substantially conical and, as can be seen in the drawing, are oriented towards one another. The rings 4 and 5 are spaced apart axially.

[0013] The elements 3a and 3b made of resiliently-deformable material are interposed between the inner framework 2 and the rings 4, 5, in a resiliently compressed condition.

[0014] The elements are anchored to the inner framework 2 and to the rings 4 and 5 in one of various known ways. For example, the elements may be connected firmly to the rigid inner framework 2 by over-moulding and vulcanization.

[0015] When the unit formed by the inner framework 2, by the elements 3a and 3b, and by the associated axial and radial retaining rings 4 and 5 is fitted in the outer rigid framework 1, the unit naturally adopts a pre-determined length which is defined below as its free length.

[0016] If the unit is compressed axially in the outer framework 1 by a suitable tool of known type, so as to bring about a reduction of its axial length relative to the value of its free length, the unit is preloaded or "pre-compressed" axially.

[0017] The above-defined pre-compression condition of the unit can be stabilized with the use of an axial retaining member such as the ring indicated 6 in Figure 1, which is restrained on the upper end edge of the outer rigid framework 1.

[0018] In the embodiment shown by way of example, the axial retaining ring 6 is engaged in the seat 1a of the outer framework 1 and is locked in position axially as a result of the turning-over of the end edge of the framework.

[0019] Naturally, other known solutions may be adopted instead of that described and illustrated.

[0020] In the assembled condition shown in Figure 1, the resiliently-deformable elements 3a and 3b of the resilient, vibration-damping support are pre-compressed both radially and axially. In the conditions of use, these elements are consequently not subject to tensile stress but at most to compression and shear stress, so that fatigue straining of the elements is prevented. The useful operative life of the support is correspondingly increased.

[0021] A very important aspect of the resilient support according to the invention lies in the fact that its dynamic resilience characteristic is defined substantially by the geometry of its constituent elements and by the hardness of the resiliently-deformable material used. In particular, the dynamic resilience characteristic of the support is substantially independent of its degree of pre-compression.

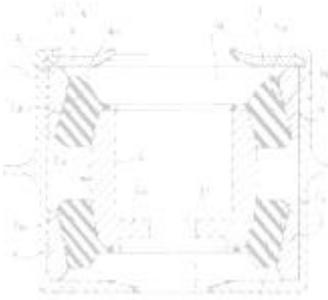
[0022] The static resilience characteristic of the support as a whole, on the other hand, is substantially dependent on the extent of the pre-compression achieved.

Settore tecnico dell'invenzione

Scopi e problema tecnico dell'invenzione

Sintesi delle figure

Descrizione dettagliata di una forma di realizzazione dell'invenzione



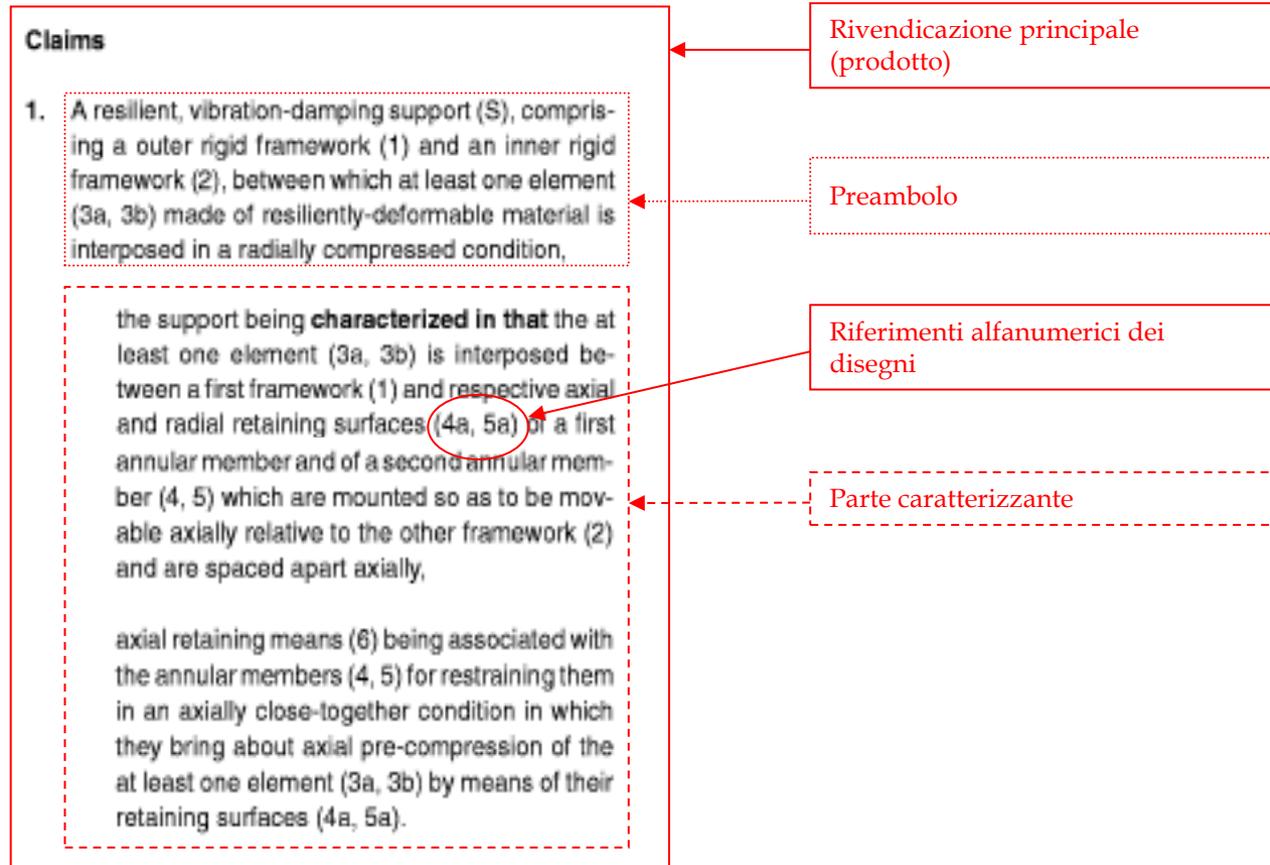
Numero di colonna

Numero di riga

Numero paragrafo

Effetti tecnici dell'invenzione

Vantaggi tecnici conseguiti



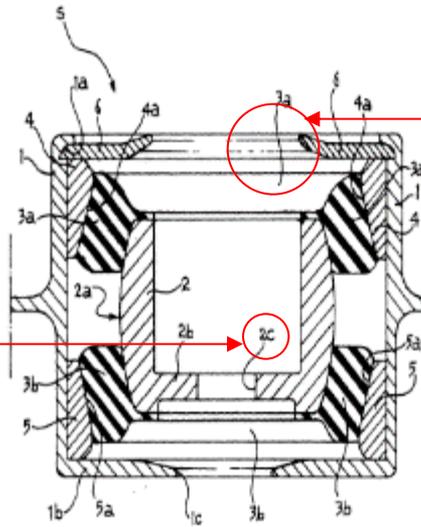
EP 1 160 949 A2

Fig. 1

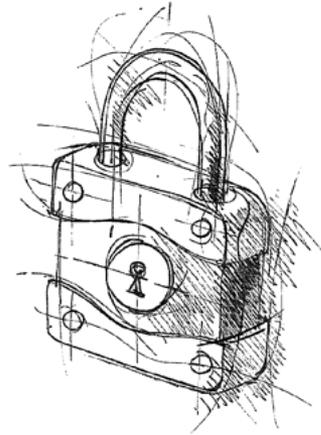
Numero della figura

Freccia

Riferimento alfanumerico



# Il brevetto per Modello d'Utilità



## BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

**Nuovi** modelli atti a conferire particolare **efficacia o comodità di applicazione o di impiego** di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti

Esempio: coltello con impugnatura ergonomica

- **No metodi o procedimenti**
- Durata: **10 anni**

- Utilizzare un prodotto o un processo brevettato **senza il consenso del titolare del brevetto**.
- Produrre, offrire, immettere sul mercato, importare o immagazzinare il prodotto.
- Produrre, offrire, immettere sul mercato, importare o immagazzinare un prodotto direttamente ottenuto da un processo protetto.
- Utilizzare un processo o offrirne l'uso



- La contraffazione è determinata dai **tribunali nazionali**. Ciò che costituisce contraffazione in un paese può differire da altri paesi.
- I titolari di un brevetto possono **richiedere un risarcimento dei danni** e altri rimedi ai presunti contraffattori.

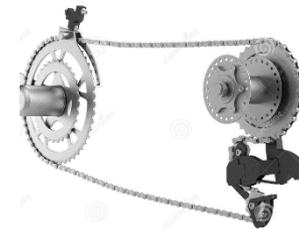
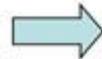
la soluzione proposta **NON DEVE** includere parti che siano a rischio di contraffazione di diritti azionabili di terzi

Si ha contraffazione se:

- il prodotto rientra nella dichiarazione di esclusiva che riassume l'insegnamento brevettato, cioè:

il prodotto rientra nell'ambito definito dalle valide **RIVENDICAZIONI** di altri

*Esempio*



- Invenzione sul telaio con ruote
- Brevetto

**Rivendicazione =  
Due ruote + sella +  
telaio**

- Invenzione sul meccanismo di trasmissione a pedali (brevetto)

**Posso realizzare o sono  
in interferenza?**

..... Questo prodotto rientrerebbe nella RIVENDICAZIONE .....

**Rivendicazione =  
Due ruote + sella + telaio**



**SI! Contraffazione  
Due ruote, sella e telaio**

... se brevetto rivendica:

- Telaio
- **Due** ruote
- Sella



..... Anche questo prodotto rientrerebbe nella RIVENDICAZIONE .....



**Non LETTERALMENTE!  
Due ruote...telaio, NO sella,  
MA.... Equivalente?**

# CONTRAFFAZIONE

## Contraffazione **letterale**:

- Nel **prodotto** di presunta contraffazione “leggo”, **parola per parola**, tutta la dichiarazione di esclusiva (rivendicazione) che riassume **l’insegnamento** brevettato

## Contraffazione **per equivalenti**:

- Nel **prodotto** di presunta contraffazione NON “leggo” tutta la dichiarazione di esclusiva, ma lo **stesso insegnamento** brevettato (test FWR):
  - “- It performs substantially the **same function**
  - in substantially the **same way**
  - to yield substantially the **same result**”

## Contraffazione **indiretta**:

- fornitura di un componente che può essere ragionevolmente utilizzato (**univocamente destinato**) alla realizzazione di un dispositivo/prodotto brevettato (rivendicato)
  - contributory infringement
    - componente o apparecchiatura da utilizzare per un procedimento rivendicato
    - componente **appositamente realizzato o adattato** per essere usato in contraffazione di un brevetto
  - induced infringement
    - contraffazione ottenuta su “**suggerimento attivo**”, ad esempio, suggerimento a modifica del componente per avere certo funzionamento rivendicato

Esempio:

**HAIRY-CUT** ha un brevetto britannico (UK) che rivendica: mezzi di taglio con due anelli per le dita.



**CARTA-FIX** produce forbici con anelli per le dita ricoperti di plastica in Italia e le **vende** nel Regno Unito



CARTA-FIX è in contraffazione del brevetto di HAIRY-CUT?

mezzi di taglio  
con due anelli  
per le dita



forbici con anelli  
per le dita  
ricoperti di  
plastica

1. **In linea generale**, la produzione e la vendita sono atti di contraffazione..

2. **Regno Unito**: Sì. Le forbici rientrano nella portata della protezione.

3. **Italia**: No. HAIRY-CUT non ha un brevetto in Italia. CARTA-FIX e altri possono produrre liberamente le forbici con manici isolati (a condizione che nessun altro abbia un brevetto in Italia!).



## Online Brand Protection



**Anti-contraffazione on-line:** la grande crescita dell'e-commerce ha amplificato esponenzialmente la vendita di prodotti contraffatti sul web con un'enorme estensione dei settori coinvolti, non solo sottraendo vendite alle aziende ma generando notevoli problemi di immagine sulla qualità e affidabilità dei brand. Grazie all'utilizzo di piattaforme, come ad esempio GriffeShield ([www. GriffeShield.com](http://www.GriffeShield.com)), è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno.

**Contrasto allo cyber-squatting:** contrastare la registrazione di nomi a dominio che comprendono in tutto o in parte un nome, un marchio o un altro segno distintivo altrui, attuata senza il consenso dell'avente diritto.

### Come?

Attivazione di un monitoraggio continuativo degli ambiti principali di Internet

Individuazione dei contenuti abbinando ricerca verbale, semantica e per immagini

Rimozione incessante delle violazioni presenti facendo leva sui diritti di proprietà intellettuale

# CONTRAFFAZIONE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE: STRUMENTI DI CONTRASTO

**Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale  
della Camera di Commercio**

**Webinar 25 settembre 2025**



# AGENDA

**01.**

**Beni Immateriali**

**02.**

**Enforcement dei diritti di PI: il panorama italiano**

**03.**

**Tribunale Unificato dei Brevetti**

01.

## Beni Immateriali

- 
- **Brevetti, marchi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, know-how e segreti aziendali, diritti d'autore**
  - Diritti di monopolio
  - Strumenti di concorrenza
  - Asset economici
  - Natura intangibile
  - Facilità di circolazione in più territori (ove tutela esistente)
  - **Protezione richiede rimedi specifici**



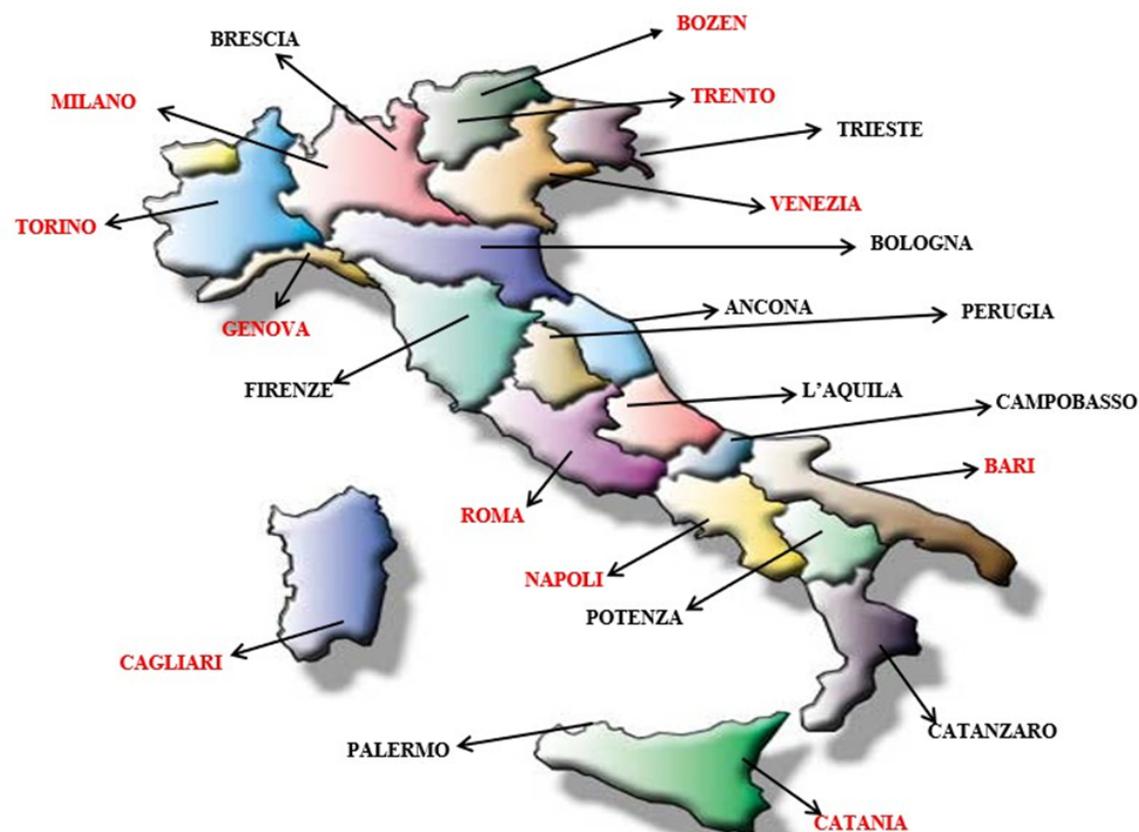
02.

## Enforcement dei diritti di PI: il panorama italiano

# Tribunale delle imprese

- **Competenza esclusiva**
  - 22 sezioni specializzate presso Tribunali e Corte d'Appello
  - di cui **11** competenti se una delle parti ha sede all'estero
- **Procedimenti d'urgenza in primo grado e istruttoria nel merito**
  - 1 solo giudice
- **Procedimenti d'urgenza in secondo grado e decisione nel merito**
  - Collegio di 3 giudici
- **Consulenti tecnici d'ufficio**
  - Accertamento di validità e contraffazione (procedimenti d'urgenza)
  - Accertamento dei danni (causa di merito)
- **Processo civile telematico**
  - Gestione della causa su portale telematico (iscrizione a ruolo, depositi, comunicazioni)
  - Notifiche via PEC
  - Domicilio digitale

## Tribunale delle imprese /2



## Principali misure

Misure cautelari	Misure di merito
Descrizione	Risarcimento del danno
Inibitoria e ritiro dal commercio	Restituzione degli utili
Sequestro	Rivendica
Diritto d'informazione	Declaratoria di nullità
Accertamento negativo	Accertamento negativo
Misure contro la pirateria	Inibitoria e ritiro dal commercio
Consulenza tecnica preventiva	Distruzione e assegnazione in proprietà
Misure atipiche ex art. 700 c.p.c.	Diritto d'informazione
Pubblicazione del provvedimento	Pubblicazione della sentenza

# Nullità e contraffazione

## ➤ Invalidità del titolo

- Azione di nullità (merito)
- Azione di accertamento negativo (cautelare o merito)
- Eccezione o riconvenzione in causa di contraffazione (cautelare o merito)

## ➤ Rapporti tra invalidità e contraffazione

- Nello stesso procedimento
  - Preclusione per il convenuto: 70 giorni prima dell'udienza editale
- In cause separate
  - Riunione
  - Sospensione

## ➤ Opposizione avanti l'Ufficio Europeo dei Brevetti

- Non è causa di sospensione del giudizio
- Fattore di complicazione per giudizio pendente

## Procedimento cautelare: presupposti

- ***Fumus boni iuris: fondatezza prima facie***
  - Presumibile esistenza del diritto fatto valere e della sua violazione
    - Domanda di brevetto oggetto di esame prima della concessione (EPO)
    - Validità confermata in sede di opposizione (EPO) o in giudizio di nullità (Tribunale)
    - Prova della contraffazione
    - Parere tecnico di un mandatario brevettuale (usuale in procedimenti cautelari)
      - Validità
      - Contraffazione
- ***Periculum in mora: urgenza***
  - Fondato timore di un pregiudizio grave ed irreparabile nel ritardo dovuto all'attesa di una pronuncia di merito
    - Esclusa se tra la conoscenza dell'illecito e la proposizione della domanda è trascorso un periodo di tempo considerevole
- **Tutela anticipata della domanda di brevetto**
  - Se accessibile al pubblico
    - IT: 18 mesi da deposito (90 gg. se immediatamente accessibile)
    - EP: deposito traduzione rivendicazioni all'UIBM
  - Se notificata alla controparte
    - IT: intera domanda
    - EP: traduzione rivendicazioni

## Procedimento cautelare: procedura

- **Deposito dell'istanza**
- **Fissazione dell'udienza**
  - Deposito della difesa avversaria
  - Possibile istruttoria informale (sentite le parti o terzi informatori)
- **Consulenza Tecnica d'Ufficio (brevetti)**
  - Nomina CTU
  - Scambio di memorie tecniche
  - Relazione CTU
- **Ad esito CTU (brevetti)**
  - Fissazione udienza discussione o eventuali memorie scritte
- **Decisione**

## Procedimento cautelare: procedura /2

- **Provvedimento senza convocazione delle parti (*inaudita altera parte*)**
  - In casi di pregiudizio per l'attuazione del provvedimento o di eccezionale urgenza
  - Tipici esempi
    - Descrizione: acquisizione di prova della contraffazione
    - Misure d'urgenza in fiera: descrizione, inibitoria e sequestro
  - Udienza entro 15 gg.
  - Provvedimento di conferma, modifica o revoca all'esito del contraddittorio (e dell'eventuale CTU)
- **Possibili misure di prevenzione**
  - Cd. *Protective briefs* inammissibili (salvo TUB)
  - Azioni di accertamento negativo (cautelare o merito)
    - Invalidità / non interferenza
    - Incertezza oggettiva (lettera di diffida, altre cause pendenti tra le parti)
  - Azioni di invalidità (merito)

## Procedimento cautelare: procedura /3

### ➤ Reclamo al collegio

- Entro 15 gg.
- Fissazione di udienza
- Solitamente senza CTU
- Conferma, modifica o revoca del provvedimento reso in primo grado

### ➤ Rapporti con la causa di merito

- Instaurazione giudizio di merito per evitare che le misure cautelari perdano efficacia
  - Entro 20 gg. lavorativi o 31 gg. di calendario (vale il termine più lungo)
  - Effetti fino all'esito del merito
- Con l'eccezione delle misure anticipatorie (inibitoria o ritiro dal commercio)
  - Non perdono efficacia se non viene avviata causa di merito
  - Ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito
    - Tipicamente: nullità o danni
  - Effetti fino alla scadenza del titolo o alla sua accertata invalidità

# Giudizio di merito

## ➤ **Procedura prevalentemente scritta**

- Redazione e scambio di scritti difensivi
  - Termini ravvicinati e scanditi in anticipo rispetto alle udienze
  - In media 7 per parte: atto di citazione (-120/150 gg.) / comparsa di costituzione (-70 gg.), 3 memorie integrative (-40/20/10), nota di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica (-60/30/15 gg.)
- Eventuale udienza collegiale di discussione finale
  - Solo su richiesta di parte
  - In sostituzione delle memorie di replica
- Udienze
  - Possono essere sostituite dal deposito note scritte
  - Possono svolgersi in videoconferenza

## ➤ **Concentrazione di allegazioni e mezzi di prova nella fase iniziale**

- Atto di citazione e comparsa di costituzione
- Verifiche formali d'ufficio
- Memorie integrative prima dell'udienza ed entro termini stringenti (-40/20/10 gg.)
- Preclusioni e decadenze: domande ric. ed eccezioni (-70 gg.) e mezzi di prova (-20 gg.)
- ECCEZIONE: CTU può ricevere documenti non ancora prodotti rendendoli noti a tutte le parti (es. anteriorità in cause brevettuali)

## ➤ **Eventuale mediazione**

- In materia di PI non è condizione di procedibilità della domanda
- Salvo se demandata dal giudice

## Giudizio di merito /2

### ➤ **Calcolo dei danni**

- Danno emergente
  - spese di accertamento (es. investigazioni, consulenze)
  - danno morale e non patrimoniale e danno all'immagine
- Lucro cessante
  - mancato guadagno del titolare
  - perdita ed erosione di quote di mercato
- Criterio della "royalty virtuale"
  - importo non inferiore ai canoni di una regolare licenza
  - aumentato equitativamente
- Restituzione degli utili
  - alternativamente al risarcimento del lucro cessante o
  - nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento
- Tipicamente: esibizione e/o CTU contabile
- Prescrizione: 5 anni (giur.: 10 anni per restituzione degli utili)

## Giudizio di merito /3

### ➤ Durata

- Procedimento d'urgenza
  - 3-6 mesi
  - Provvedimento *inaudita alter parte* in pochi giorni
    - Es. tutela in fiera
- Causa di merito
  - 2 -3 anni in primo grado
  - 1-2 anni in appello
- CTU
  - 3-6 mesi (o più in casi complessi)

Anno	Numero cause (diritto industriale)		
	Sopravvenute	Definite	Pendenti
2022	227	733	1.489
2023	173	669	1.030
2024	147	480	711

# Sorveglianza doganale

- **Blocco in dogana di merci sospettate di violare diritti PI (Reg. UE 608/2013)**
  - Istanza di tutela alle autorità doganali (nazionale o comunitaria)
    - Individuazione dei diritti
    - Se disponibili, individuazione delle casistiche contraffattive già riscontrate
  - Validità annuale e rinnovabile
  - Intervento delle autorità doganali anche d'ufficio
    - In assenza di domanda, breve termine (4 gg. lavorativi) per depositare domanda nazionale
  - Segnalazione al titolare per verifica e conferma del carattere contraffattivo della merce
    - In difetto: rilascio delle merci
  - Informazioni su origine e destinazione delle merci e soggetti coinvolti
  - Segnalazione d'ufficio della notizia di reato alla Procura della Repubblica
  - Possibilità di cumulo della tutela in sede civile
    - Maggiore controllo
    - Risarcimento danni
    - Invalidità

## Sorveglianza doganale /2

Sospensione dello  
svincolo e blocco  
delle merci

Verifiche tempestive  
da parte del titolare

1. Azione penale e/o  
ulteriori iniziative in  
sede civile
2. Rilascio delle merci

# Tutela penale

## ➤ Principali reati

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
  - 6 mesi-3 anni / 2.500-25.000 Euro (marchi)
  - 1-4 anni / 3.500-35.000 Euro (brevetti, modelli e disegni)
  - procedibile **d'ufficio** (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
  - 1-4 anni / 3.500-35.000
  - procedibile **d'ufficio**
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
  - procedibile **d'ufficio**

## Tutela penale /2

### ➤ Principali reati

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
  - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
  - perseguibile **a querela**
- contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
  - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
  - procedibile **d'ufficio**
- rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.):
  - fino a 2 anni
  - perseguibile **a querela**

## Tutela penale /2

### ➤ Principali reati

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
  - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
  - perseguibile **a querela**
- contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
  - fino a 2 anni / fino a 20.000 Euro
  - procedibile **d'ufficio**
- rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.):
  - fino a 2 anni
  - perseguibile **a querela**

## Conclusioni e consigli

- Numerose misure di enforcement
- Tutela cautelare rapida ed efficace
- Sorveglianza doganale come strumento economico ed efficiente
- Necessità di reazione tempestive ai casi di violazione
- Importanza delle verifiche preliminari all'avvio di una contestazione
- Preparazione dei casi e flusso di informazioni nella gestione della causa

03.

# Tribunale Unificato dei Brevetti

---

## Tribunali nazionali e UPC

- 
- I **tribunali nazionali** decidono in merito alla violazione e alla validità delle **porzioni nazionali dei brevetti europei**
    - Diverse leggi brevettuali
    - Diverse procedure
    - Diverse giurisprudenze
    - Diverse durate delle cause
    - Diversi esiti
  - A questi limiti si è inteso porre rimedio creando un **unico tribunale competente a livello europeo** in materia brevettuale (validità e contraffazione)
  - Il Tribunale Unificato dei Brevetti o Unified Patent Court (TUB o UPC) è stato istituito con un accordo internazionale del 19 febbraio 2013 tra 24 Stati membri dell'UE (non hanno aderito Croazia, Polonia e Spagna), in vigore dal **1° giugno 2023** e attualmente ratificato da **18 Stati UE**
    - Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia, Romania
  - Il TUB ha **competenza esclusiva**, per gli Stati membri che vi hanno aderito e lo hanno ratificato, per le controversie relative a validità e contraffazione di
    - Brevetti con effetto unitario - cd. **brevetti unitari** o Unitary Patent (UP)
    - Brevetti europei cd **classici** (EP) - salvo opt-out

## Tribunali nazionali e UPC /2

- Brevetto europeo con **effetto unitario**
  - L'effetto unitario può essere **richiesto all'EPO** entro 1 mese dalla concessione
  - **Unica tassa di rinnovo** annuale
  - **Unico titolo** per i gli Stati membri in cui opera il nuovo sistema (ad oggi 18)
  - In ragione delle successive ratifiche dell'Accordo UPC, potranno esserci **diverse generazioni** di brevetti unitari con **diverso ambito territoriale** di protezione (che **non cambia** per effetto della successiva ratifica dell'Accordo UPC da parte di un nuovo Stato)
  - In alcuni paesi cd. **safety net** (es. IT, FR, DE): possibilità di convalidare EP se effetto unitario rifiutato
- È possibile **escludere un EP dalla giurisdizione UPC** attraverso il cd. **opt-out**
  - Solo nel cd. **periodo transitorio** (attualmente fino al 31 maggio 2030)
  - Sempre che **non** sia pendente **causa UPC**
  - Opt-out può essere **revocato**, se **non** è pendente **causa nazionale** (cd. **opt-in**)
- **Rapporti giurisdizioni nazionali e UPC**
  - UP: giurisdizione **UPC unica competente**
  - EP oggetto di opt-out: giurisdizione **nazionale unica competente**
  - In alcuni paesi doppia protezione di Brevetti nazionali e UP (es. IT, FR, DE): giurisdizioni **nazionale e UPC parallele** per titoli diversi relativi alla stessa invenzione
  - EP non oggetto di opt-out: giurisdizioni **nazionali e UPC concorrenti**: prevale la prima investita della causa
    - Giurisdizione UPC espansiva: **long arm jurisdiction** (Corte di Giustizia UE, caso BSH – giurisprudenza UPC)
  - Giurisdizioni nazionali competenti per tutto **ciò che è non di competenza esclusiva UPC** (es. rivendica)

## Sedi - Composizione - Competenza

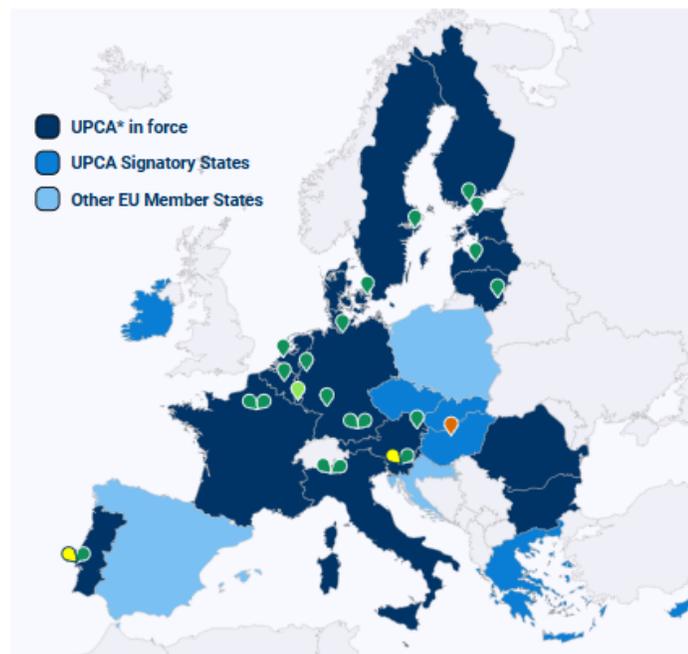
### ➤ Tribunale di Primo grado

- **Divisione centrale** (Parigi, con sezioni a Monaco e Milano)
  - Riparto di competenza per materia tra le sezioni
  - Collegio multinazionale di giudici (2 giuristi + 1 tecnico)
  - Competenza
    - Nullità
    - Accertamento negativo di contraffazione
- **Divisioni locali** (Amburgo, Bruxelles, Copenaghen, Düsseldorf, Helsinki, L'Aia, Lisbona, Lubiana, Mannheim, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Vienna) e
- **Divisione regionale** (Stoccolma, Riga, Tallin, Vilnius)
  - Collegio multinazionale (3 giuristi + 1 tecnico se richiesto)
  - Competenza
    - Contraffazione
    - Misure provvisorie, cautelari ed ingiunzioni
    - Risarcimento del danno e indennizzi
    - In via riconvenzionale, può decidere su azioni di nullità o deferirle alla divisione centrale
    - Altre azioni (uso invenzione prima della concessione e preuso; licenze di diritto; decisioni amministrative dell'EPO in merito alle procedure di rilascio del brevetto unitario)

## Sedi - Composizione - Competenza /2

- 
- **Corte d'Appello**
    - Lussemburgo
    - Collegio multinazionale di giudici (3 giuristi + 2 tecnici)
    - Giudica gli appelli alle decisioni del Tribunale di primo grado
  - **Corte di Giustizia dell'Unione Europea**
    - Lussemburgo
    - Assicura la corretta ed uniforme applicazione delle norme UE, pronunciandosi sulle istanze di rinvio presentate dal Tribunale di primo grado e dalla Corte d'Appello in merito all'interpretazione delle norme UE
  - **Centro di mediazione e arbitrato**
    - Lisbona e Lubiana
    - Offre servizi ADR, diretti a facilitare la risoluzione delle controversie attraverso la mediazione, l'arbitrato e altri strumenti di risoluzione stragiudiziale
  - **Training Center**
    - Budapest
    - Assicura la formazione e lo scambio di informazioni attraverso l'organizzazione di corsi, conferenze, seminari, collabora con organizzazioni internazionali e istituti formativi in ambito PI

# Paesi aderenti e sedi



\* UPCA stands for "Agreement on a Unified Patent Court"

### Show location types

- Court of Appeal
- Court of First Instance
- Training Centre
- Patent Mediation and Arbitration Centre

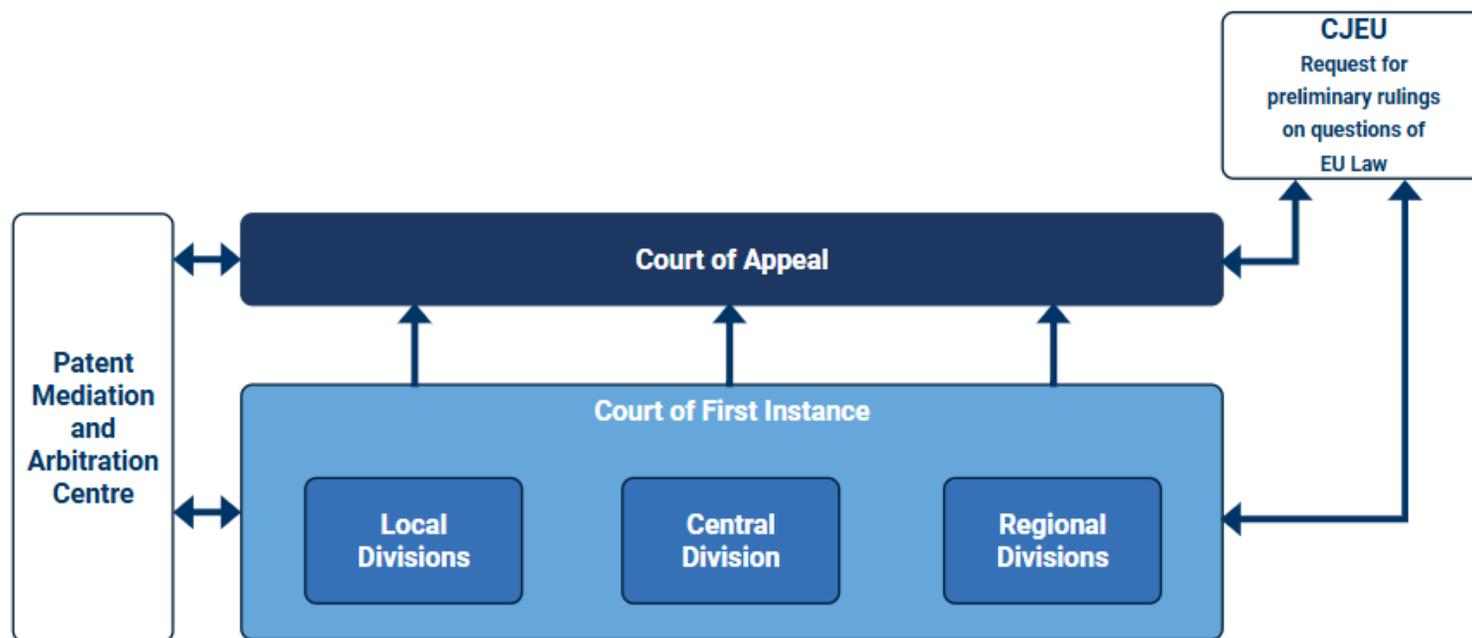
### Select a Member State below to learn more

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <span style="color: darkblue;">●</span> Austria  | <span style="color: darkblue;">●</span> Latvia      | <span style="color: blue;">●</span> Cyprus         |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Belgium  | <span style="color: darkblue;">●</span> Lithuania   | <span style="color: blue;">●</span> Czech Republic |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Bulgaria | <span style="color: darkblue;">●</span> Luxembourg  | <span style="color: blue;">●</span> Greece         |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Denmark  | <span style="color: darkblue;">●</span> Malta       | <span style="color: blue;">●</span> Hungary        |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Estonia  | <span style="color: darkblue;">●</span> Netherlands | <span style="color: blue;">●</span> Ireland        |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Finland  | <span style="color: darkblue;">●</span> Portugal    | <span style="color: blue;">●</span> Slovakia       |
| <span style="color: darkblue;">●</span> France   | <span style="color: darkblue;">●</span> Romania     | <span style="color: lightblue;">●</span> Croatia   |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Germany  | <span style="color: darkblue;">●</span> Slovenia    | <span style="color: lightblue;">●</span> Poland    |
| <span style="color: darkblue;">●</span> Italy    | <span style="color: darkblue;">●</span> Sweden      | <span style="color: lightblue;">●</span> Spain     |

### Select a Location below to learn more

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <span style="color: lightgreen;">●</span> Luxembourg (LU) | <span style="color: green;">●</span> Brussels (BE)/L   | <span style="color: green;">●</span> Milan (IT)/L     |
| <span style="color: green;">●</span> Paris (FR)/C         | <span style="color: green;">●</span> Copenhagen (DK)/L | <span style="color: green;">●</span> Munich (DE)/L    |
| <span style="color: green;">●</span> Munich (DE)/C        | <span style="color: green;">●</span> Düsseldorf (DE)/L | <span style="color: green;">●</span> Paris (FR)/L     |
| <span style="color: green;">●</span> Milan (IT)/C         | <span style="color: green;">●</span> Hamburg (DE)/L    | <span style="color: green;">●</span> The Hague (NL)/L |
| <span style="color: green;">●</span> Stockholm (SE)/R     | <span style="color: green;">●</span> Helsinki (FI)/L   | <span style="color: green;">●</span> Vienna (AT)/L    |
| <span style="color: green;">●</span> Riga (LV)/R          | <span style="color: green;">●</span> Lisbon (PT)/L     | <span style="color: yellow;">●</span> Lisbon (PT)     |
| <span style="color: green;">●</span> Tallinn (EE)/R       | <span style="color: green;">●</span> Ljubljana (SI)/L  | <span style="color: yellow;">●</span> Ljubljana (SI)  |
| <span style="color: green;">●</span> Vilnius (LT)/R       | <span style="color: green;">●</span> Mannheim (DE)/L   | <span style="color: orange;">●</span> Budapest (HU)   |

# Struttura UPC



## Lingua del procedimento

- **Divisioni locali e regionale del Tribunale di primo grado**
  - Lingua ufficiale del paese ove ha sede la divisione locale
  - Ciascuno Stato membro contraente può designare una o più delle lingue ufficiali dell'EPO (francese, inglese o tedesco) come lingua del procedimento della loro divisione locale
  - Su accordo tra le parti e previa approvazione da parte del collegio giudicante, la lingua del brevetto
- **Divisione centrale del Tribunale di primo grado**
  - Lingua del brevetto
- **Corte d'Appello**
  - Lingua del procedimento di primo grado
  - Su accordo tra le parti, si può adottare la lingua del brevetto
  - In casi eccezionali, la Corte può decidere di applicare quale lingua del procedimento (per tutto o parte di esso) la lingua ufficiale di uno Stato membro contraente
- **Possibilità di chiedere la traduzione degli atti e documenti, nonché un servizio di interpretariato per le udienze**

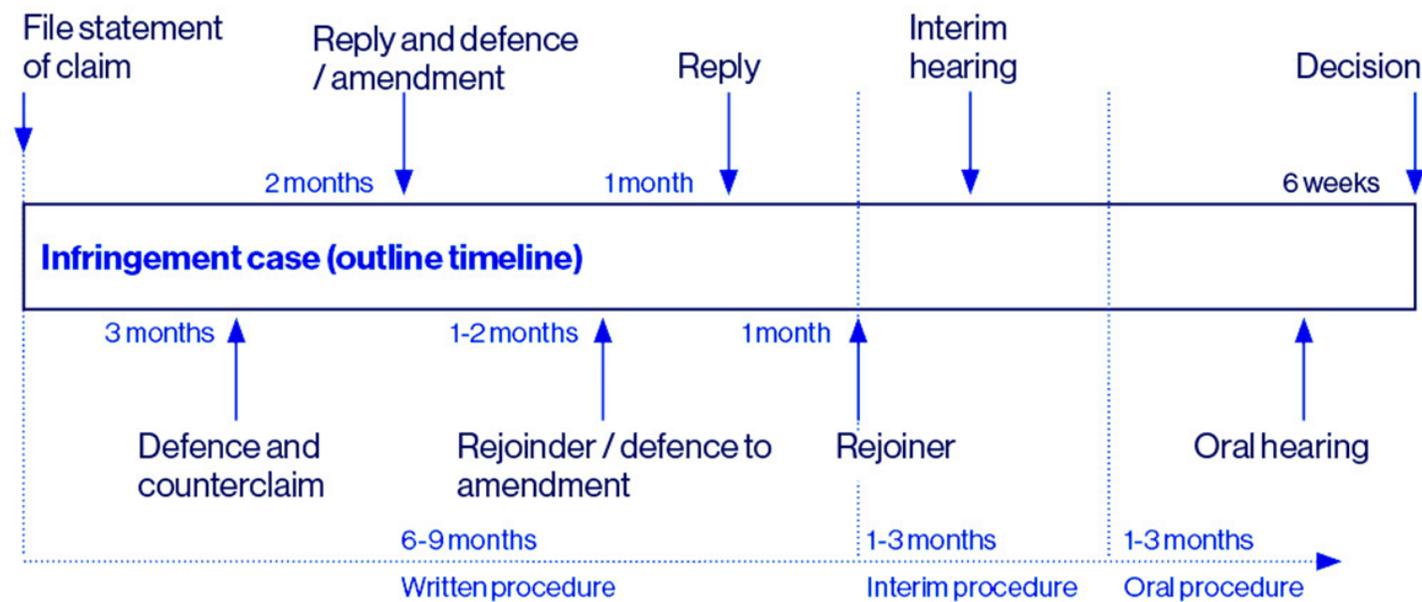
## Lingua del procedimento /2

	<b>Division</b>	<b>Language(s)</b>
<b>Local Division</b>	Vienna (AT)	German, English
	Brussels (BE)	Dutch, French, German, English *
	Copenhagen (DK)	Danish, English
	Helsinki (FI)	Finnish, Swedish, English
	Paris (FR)	French, English *
	Düsseldorf (DE)	German, English *
	Hamburg (DE)	German, English *
	Mannheim (DE)	German, English *
	Munich (DE)	German, English *
	Milan (IT)	Italian, English *
	The Hague (NL)	Dutch, English
	Lisbon (PT)	Portuguese, English
	Ljubljana (SI)	Slovenian, English
<b>Regional Division</b>	Nordic-Baltic (SE, EE, LT, LV)	English

## Procedura giudizio di primo grado

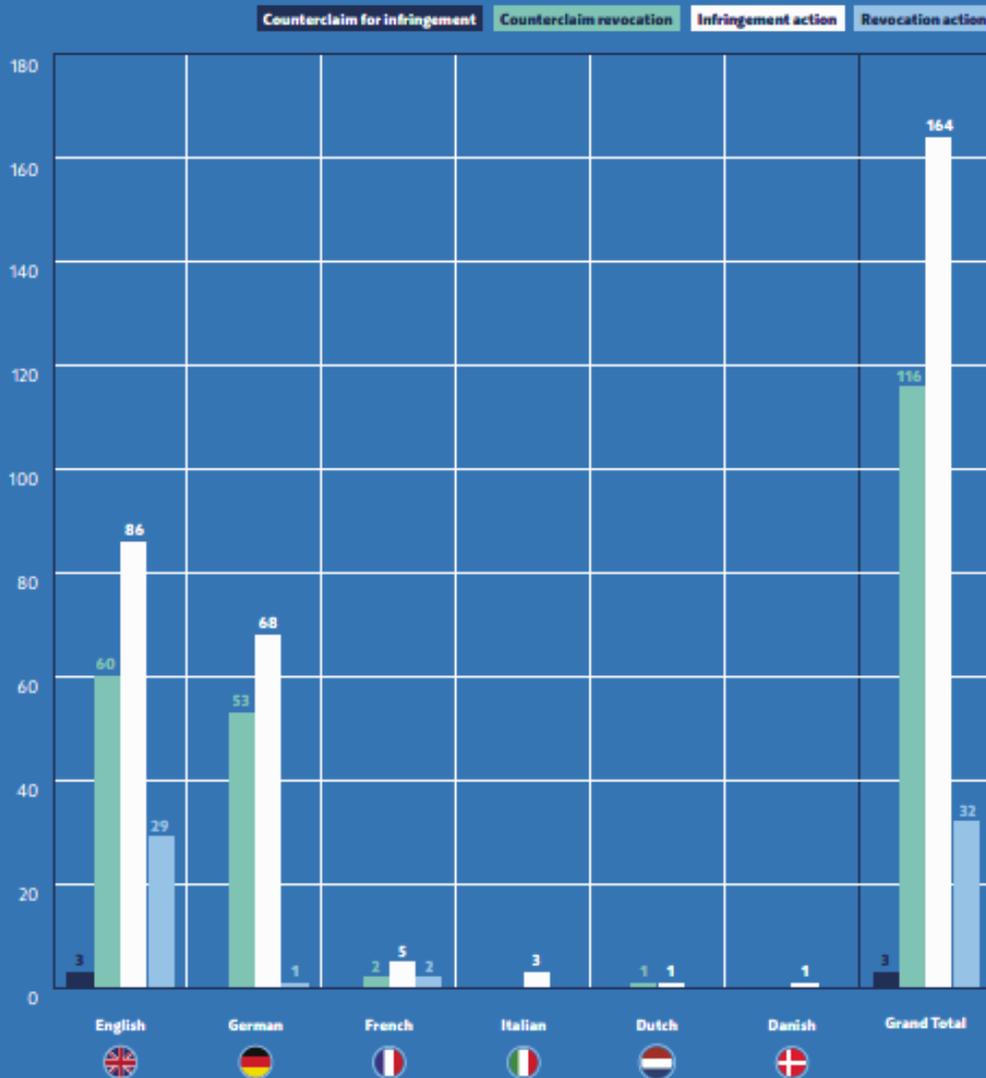
### ➤ Tre fasi:

- Trattazione scritta: scambio degli atti introduttivi e delle eventuali memorie di replica
- Fase intermedia: fase preparatoria all'udienza finale, svolta dal giudice relatore confrontandosi con le parti
- Trattazione orale: discussione della causa in un'udienza dinanzi al collegio giudicante





2.2.6. Number of infringement and revocation cases in 2024  
(per language of proceedings)

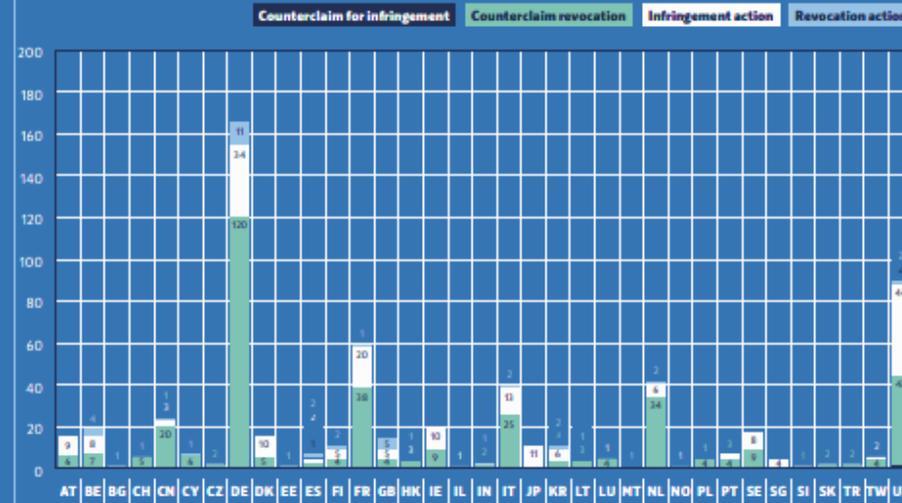


# Statistiche 2024

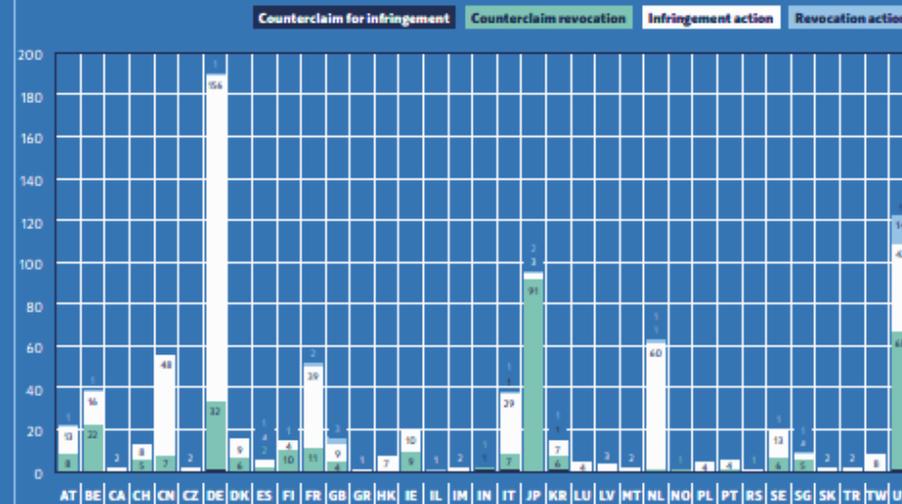
Fonte: <https://www.unifiedpatentcourt.org/>

2.2.3. Number of infringement and revocation cases in 2024 per parties' nationality

2.2.3. a. Nationality of claimant parties



2.2.3. b. Nationality of defendant parties



# Statistiche 2024

Fonte: <https://www.unifiedpatentcourt.org/>

## Conclusioni e consigli

- UPC nuova giurisdizione internazionale che ha radicalmente cambiato il panorama dell'enforcement dei brevetti in UE
- Preponderanza ad oggi delle sedi tedesche per numero di cause e di decisioni
- Alto livello di concentrazione delle attività difensive
- Breve durata dei procedimenti
- Vantaggi nelle strategie di enforcement
- Rischio di attacco centralizzato



No. 821,393.

PATENTED MAY 22, 1906.

**ATTIVITA':**

APPLICATION FILED MAR: 23, 1903.

3 SHEETS—SHEET 1.

**“TUTELA E VALORIZZAZIONE  
DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  
A SUPPORTO DELL'INNOVAZIONE E DELLA  
COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE BERGAMASCHE”**

**ANNO 2025**

**BERGAMO SVILUPPO – info e contatti:**

[www.bergamosviluppo.it](http://www.bergamosviluppo.it)

[brevetti@bg.camcom.it](mailto:brevetti@bg.camcom.it)

WITNESSES:

*William F. Bauer.*

*John Miller.*

INVENTORS.

*Orville Wright*

*Wilbur Wright.*

BY

*A. S. Gordon*

ATTORNE

