



European IPR Helpdesk

Scheda Informativa

Protezione della proprietà intellettuale: tutelare i propri diritti

Giugno 2018¹

Introduzione	2
1. Comprendere la tutela della PI	2
1.1. Diritti conferiti da diversi tipi di proprietà intellettuale	3
1.2. Tutela della proprietà intellettuale	4
2. Violazioni della PI	6
2.1. Atti di violazione	6
2.2. Impatto delle attività di violazione	7
2.3. Come evitare di violare i diritti altrui	8
2.4. Come reagire qualora si venga accusati di contraffazione	8
3. Iniziative di tutela	9
3.1. Iniziative di tutela iniziali	10
3.2. Risoluzione alternativa delle controversie	10
3.3. Tutela in sede civile	11
3.4. Tutela in sede penale	12
3.5. Tutela doganale	13
3.6. Tutela <i>online</i>	14
4. Enforcement Database	16
Conclusione	16
Informazioni utili	18

¹ Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Introduzione

La proprietà intellettuale (PI) può essere protetta, *inter alia*, da diritti o titoli di PI, ad esempio marchi o brevetti. Tali titoli di norma conferiscono al titolare diritti negativi, ossia il diritto di privare altri dell'uso o della commercializzazione, ad esempio, di un'invenzione protetta da brevetto.

Il processo che consiste nel proibire ad altri di utilizzare o commercializzare la PI protetta è noto come tutela dei diritti, la quale può essere realizzata attraverso misure civili, amministrative e penali volte a prevenire l'uso non autorizzato della proprietà intellettuale, sanzionando tale uso e fornendo rimedi ai titolari dei diritti per i danni causati da usi non autorizzati.

L'esercizio non autorizzato di diritti di PI, ossia le attività di contraffazione, causa perdite significative al settore. Pertanto, le misure di tutela sono essenziali per garantire che i titolari dei diritti traggano il giusto beneficio dai propri sforzi intellettuali e dai propri investimenti.

È essenziale che le imprese e i titolari di diritti di PI in generale siano ben informati riguardo alle varie iniziative di tutela della PI di cui possono disporre al fine di elaborare un piano di tutela della PI che possa fornire soluzioni e alternative in caso di violazione.

La presente Scheda Informativa illustra l'importanza della tutela della PI per le imprese e gli organismi di ricerca e fornisce una panoramica delle principali iniziative a tutela della PI, nonché degli sviluppi e delle iniziative più recenti della Commissione europea in tale ambito.



Lo sviluppo di strategie a tutela della PI e l'adozione delle relative iniziative richiedono un elevato livello di competenza giuridica. Pertanto, si consiglia vivamente di chiedere assistenza professionale nella pianificazione e nella realizzazione di tali iniziative al fine di ottenere soluzioni efficaci in conformità alle disposizioni applicabili².

1. Comprendere la tutela della PI

Il termine "tutela della PI" è riferito a **tutti i meccanismi esistenti a disposizione dei titolari di diritti di PI per evitare gli effetti degli atti di violazione e porre rimedio agli stessi** obbligando altri ad agire conformemente ai propri diritti esclusivi.

La protezione della proprietà intellettuale si basa sull'idea che il titolare di diritti di PI ha legittimamente diritto ai profitti derivanti dallo sfruttamento di tale PI. Senza una tutela efficace della PI, il sistema di protezione della proprietà intellettuale sarebbe incompleto, in quanto i titolari dei diritti non disporrebbero di alcun

² Per ulteriori informazioni su come individuare un professionista nel settore della PI, si prega di consultare la Guida dell'European IPR Helpdesk "[10 passi per trovare un professionista della proprietà intellettuale adatto](#)".

meccanismo per prevenire le violazioni e per ottenere il ristoro dei danni subiti a causa delle violazioni.

La tutela della PI riguarda i titolari dei diritti. Ciò significa che spetta in primo luogo a questi ultimi intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di evitare e contrastare la violazione dei propri diritti di PI, attraverso meccanismi di tutela della PI.





I titolari di diritti di PI devono agire per tutelare se stessi, monitorare il mercato e avviare tutte le iniziative necessarie per tutelare i propri diritti esclusivi. Non dovrebbero aspettarsi che nessun altro, neppure gli uffici della proprietà intellettuale, intraprenda queste azioni per loro conto. Tali azioni rimangono una questione privata, ossia, di norma, tra soggetti privati.

1.1. Diritti conferiti da diversi tipi di proprietà intellettuale

Per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale, i titolari devono essere consapevoli di quali siano i beni immateriali di loro proprietà³, trattarli come beni aziendali e adottare le misure necessarie per tutelare e gestire i relativi diritti sugli stessi. La presenza di diritti di PI intesi come beni aziendali ridurrà le possibilità che i titolari di diritti di PI siano soggetti a violazioni dei relativi diritti.



La seguente tabella riassume i diritti associati ad alcuni dei principali beni immateriali delle imprese:

Diritti conferiti	
Marchi⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> Un marchio è un diritto esclusivo sull'uso di un segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali è stato registrato. Tale diritto esclusivo consente di norma al suo titolare di impedire ad altri di utilizzare segni identici o simili per prodotti e/o servizi identici o correlati a quelli protetti dal marchio durante la commercializzazione, senza la preventiva autorizzazione del titolare. I marchi sono diritti territoriali, il che significa che producono effetti solo nel territorio in cui sono registrati.
Brevetti⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per la protezione di un'invenzione (un prodotto o un procedimento). Il titolare del brevetto gode di norma del diritto esclusivo di impedire a terzi di sfruttare commercialmente la propria invenzione, ossia di fabbricarla, venderla o utilizzarla. Ciò non include automaticamente il diritto di sfruttare l'invenzione brevettata, la quale può essere soggetta a restrizioni per motivi di sicurezza o di salute pubblica. I brevetti sono diritti territoriali, il che significa che producono effetti solo sul territorio in cui sono registrati.

³ Per ulteriori informazioni sull'identificazione di beni immateriali, v. Schede Informative dell'European IPR Helpdesk "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)" e "[Audit PI: Scopri il potenziale del tuo business](#)".

⁴ Per ulteriori informazioni sui marchi, v. Grafico DPI dell'European IPR Helpdesk "[Marchi UE](#)" e "[Marchio internazionale \(Sistema di Madrid\)](#)".

⁵ Per ulteriori informazioni sui brevetti, v. Grafico DPI dell'European IPR Helpdesk "[Brevetto Europeo \(EP\)](#)" e "[Domanda di brevetto internazionale \(PCT\)](#)".

<p>Disegni e modelli industriali⁶</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Un disegno o modello industriale è un diritto esclusivo concesso per la protezione dell'aspetto esteriore di tutto o parte di un prodotto derivante dalle caratteristiche e/o dalla decorazione del prodotto. Il titolare di un disegno o modello registrato ha di norma il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedirne l'uso commerciale a terzi senza il preventivo consenso del titolare stesso. Nell'UE un regime speciale per i disegni e modelli non registrati conferisce ai loro titolari protezione in caso di riproduzione deliberata, ossia il diritto di impedire a terzi di usare commercialmente il proprio disegno o modello se è stato copiato, ma non se i terzi abbiano creato autonomamente un disegno o modello simile o identico. I disegni e modelli industriali sono diritti territoriali, il che significa che producono effetti solo nel territorio in cui sono registrati.
<p>Diritto d'autore⁷</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Diritto d'autore (<i>copyright</i>) è il termine usato per descrivere i diritti che i creatori hanno sulle proprie opere letterarie, scientifiche e artistiche. I diritti derivanti dal diritto d'autore possono essere classificati in due categorie: diritti economici e diritti morali. I diritti economici conferiscono di norma ai titolari dei diritti d'autore il diritto di autorizzare o vietare la realizzazione e la distribuzione di copie e la comunicazione al pubblico dell'opera o copie della stessa. I diritti morali conferiscono di norma agli autori il diritto di rivendicare la paternità, nonché il diritto di opporsi a qualsiasi distorsione o mutilazione delle proprie opere, che inciderebbe negativamente sul proprio onore o sulla propria reputazione.

1.2. Tutela della proprietà intellettuale

In linea di massima, i diritti di PI sono soggetti a normative nazionali, in particolare per quanto riguarda la tutela degli stessi. Tuttavia, esistono alcune regole sovranazionali, in particolare a livello di Unione Europea (UE), dove si stanno compiendo sforzi significativi per l'armonizzazione delle normative nazionali in materia di PI.

1.2.1. Normativa internazionale

A livello internazionale, l'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS⁸) stabilisce principi generali relativi a misure indispensabili, garantendo al contempo l'assenza di ostacoli al commercio legittimo e fornendo garanzie in caso di abuso delle misure a tutela della PI. Tali principi generali comprendono quelli di equità, trasparenza, giusto processo ed equilibrio e si applicano a tutte le procedure di tutela in sede civile e amministrativa per i diritti di PI contemplati dall'Accordo TRIPS.

L'Accordo TRIPS mira a consentire ai titolari dei diritti di intraprendere iniziative efficaci in caso di violazione dei propri diritti di PI e di ottenere in tal modo tutela. In particolare, le autorità giudiziarie devono essere in grado di concedere tre tipi di rimedi:

- ingiunzioni per ordinare a una parte di porre fine alla condotta illecita della stessa,

⁶ Per ulteriori informazioni sui disegni e modelli, v. Grafico DPI dell'European IPR Helpdesk "[Design comunitario](#)" e "[Design Internazionale \(Sistema dell'Aia\)](#)".

⁷ Per ulteriori informazioni sul diritto d'autore, v. Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[Elementi essenziali del diritto d'autore \(copyright\)](#)".

⁸ [Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.](#)

- risarcimento del danno causato dalla violazione,
- nonché altri rimedi, quali la rimozione delle merci che violano la legge dai circuiti commerciali o la loro distruzione, in presenza di determinate condizioni.

Sempre a livello internazionale, la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁹, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche¹⁰ e la Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione¹¹ contengono alcune disposizioni generali sulla tutela della PI, volte principalmente a garantire che le normative delle parti contraenti prevedano sistemi di tutela che consentano di intraprendere iniziative ed ottenere rimedi efficaci in caso di violazione di diritti di PI.

1.2.2. Normativa UE

A livello dell'UE, la Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ("**Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale**" o "Direttiva IPRED")¹² impone a tutti gli Stati membri di prevedere rimedi e sanzioni efficaci, dissuasivi e proporzionati nei confronti di coloro che sono coinvolti in attività di contraffazione e pirateria e mira a creare condizioni armonizzate per i titolari di diritti all'interno dell'UE. Ciò significa che **tutti i paesi dell'UE** dispongono di **un insieme minimo di rimedi** a disposizione dei titolari di diritti di PI dinanzi ai giudici civili - la Direttiva IPRED riguarda solo la tutela in ambito civile.



La **Direttiva IPRED**, adottata nel 2004, è il risultato degli sforzi della Commissione europea intesi ad armonizzare le misure di tutela PI a livello dell'UE e a ridurre al minimo le disparità tra gli Stati membri che avrebbero pregiudicato il corretto funzionamento del mercato interno e della concorrenza. Tali disparità comprendevano le modalità di applicazione delle misure cautelari, utilizzate in particolare per la conservazione delle prove, la determinazione e il calcolo dei danni o le modalità di richiesta delle ingiunzioni.

Tuttavia, la Direttiva non è stata trasposta e non è applicata in modo uniforme in tutti gli Stati membri e sussistono differenze, ad esempio, per quanto riguarda le ingiunzioni, i danni e le spese legali.

Di conseguenza, la Commissione europea ha pubblicato una **guida**¹³ **su alcuni aspetti della Direttiva** per chiarire alcuni punti della stessa, consentendo

⁹ [Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.](#)

¹⁰ [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.](#)

¹¹ [Convenzione di Roma per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.](#)

¹² [Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.](#)

¹³ [Communication from the Commission to the Institutions on Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights.](#)

un'interpretazione e un'applicazione più coerenti ed efficaci e prestando particolare attenzione agli strumenti [utilizzati], che sono particolarmente importanti per le PMI (ad esempio, le norme sulla determinazione e il calcolo dei danni e sulla ripartizione delle spese legali).

La Direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali degli Stati membri, ivi inclusi quelli derivanti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sopra.

Oltre alla Direttiva IPRED, il legislatore dell'UE ha previsto altre disposizioni specifiche di tutela nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi¹⁴.

Le disposizioni contenute nella Direttiva IPRED si applicano, fatte salve le altre normative UE o nazionali, a qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale prevista dalla normativa UE e/o dal diritto nazionale degli Stati membri interessati. Ciò significa che i titolari di PI, che decidono di chiedere l'applicazione di una misura di tutela prevista dalla direttiva, possono farlo in aggiunta ad altre misure di tutela previste in altre normative UE e/o nazionali, e che tale misura sarà applicata in caso di violazioni dei diritti di PI come definiti nella normativa UE e/o nazionale.

2. Violazioni della PI

2.1. Atti di violazione

Come precedentemente chiarito, vengono adottate misure di tutela contro gli atti di violazione, che possono essere suddivisi in **pirateria** e **contraffazione**.

La pirateria è di norma associata alla **riproduzione** non autorizzata - **ossia la realizzazione di copie - di opere protette da diritto d'autore**, quali film, libri, musica, ecc. Ad esempio, effettuare una registrazione di un film al cinema e distribuirlo, ovvero una registrazione di una canzone protetta da diritto d'autore e venderla a terzi senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituiscono atti di pirateria e sono quindi illegali.

Invece, **contraffazione significa fabbricare merci contraffatte**. In altre parole, un prodotto contraffatto è una replica non autorizzata - nota anche come *knock-off* - di un prodotto originale, che reca un marchio sostanzialmente identico a quello del prodotto originale. Si spazia da repliche di borse griffate e telefoni, a prodotti farmaceutici.

Pertanto, come illustrato, la pirateria e la contraffazione possono essere diversificate all'interno dell'ampia categoria di violazioni della PI, con la differenza

¹⁴ Tali disposizioni sono contenute in particolare nella [direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore](#) o nella [direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#).

principale che la **contraffazione, contrariamente alla pirateria, comporta l'applicazione di marchi alle copie false per completare l'inganno.**

Esempi di violazioni

- Produzione di una tecnologia brevettata senza preventiva autorizzazione da parte del titolare del brevetto;
- Commercializzazione di prodotti recanti marchi di terzi senza il consenso del titolare del marchio (prodotto contraffatto);
- Distribuzione di un CD musicale senza il consenso del titolare del diritto d'autore (copia pirata).

2.2. Impatto delle attività di violazione

La contraffazione e la pirateria causano un danno economico diretto ai titolari di diritti di PI, i quali subiscono una perdita di introiti a causa dei falsi venduti dai contraffattori. Inoltre, gli atti di violazione dei diritti di PI hanno un effetto negativo più ampio sulla crescita economica e sul benessere sociale, causando perdite di posti di lavoro e compromettendo l'innovazione.

La contraffazione nell'UE riguarda molti settori, dai cosmetici e dall'abbigliamento agli pneumatici e alle batterie. I risultati di uno studio pubblicato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) riportano che **nel 2013 il commercio di merci contraffatte ed opere piratate ha rappresentato il 2,5% del commercio mondiale**, un dato ancora più elevato nel contesto dell'UE, dove le merci contraffatte e le opere piratate hanno rappresentato il 5% delle importazioni.¹⁵

Inoltre, come sopra indicato, gli atti di violazione dei diritti di PI hanno un effetto sull'occupazione. Secondo uno studio pubblicato dall'International Trademark Association (INTA), le perdite nette di posti di lavoro nel 2013 sono state globalmente comprese tra 2 e 2,6 milioni e si prevede che le perdite nette di posti di lavoro saranno comprese tra 4,2 e 5,4 milioni entro il 2022¹⁶.

Vale la pena ricordare che la contraffazione e la pirateria non solo hanno conseguenze negative a livello economico, ma mettono anche a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto molte di queste importazioni riguardano prodotti soggetti a norme di sicurezza e salute, come prodotti farmaceutici o prodotti domestici.

¹⁵ [Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Mapping the economic impact, OECD and EUIPO \(2016\).](#)

¹⁶ [The economic impacts of counterfeiting and piracy, Frontier Economics \(2017\). \[L'impatto economico della contraffazione e della pirateria, Frontier Economics \(2017\)\].](#)

2.3. Come evitare la violazione di diritti altrui

Gli atti di contraffazione non sono sempre necessariamente intenzionali. L'uso di una parola o di un simbolo da parte di un'azienda per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi o l'uso di una tecnologia può ben essere un atto di violazione della PI, senza che gli autori della contraffazione ne siano a conoscenza.

Si tratta di qualcosa che deve e può essere evitato. Effettuando una **ricerca di anteriorità** dei diritti di PI in questione, si può venire a conoscenza di marchi, disegni o brevetti già registrati da terzi che, pertanto, non possono essere utilizzati senza preventiva autorizzazione dei loro titolari.

Tali ricerche possono essere condotte su diverse **banche dati online gratuite**, come TMView, per i marchi, o Espacenet, per i brevetti¹⁷. Sebbene tali banche dati siano liberamente accessibili, una ricerca di anteriorità richiede conoscenze non solo sul funzionamento della banca dati, ma soprattutto su questioni giuridiche e tecniche, in particolare nel settore dei brevetti. Pertanto, per una ricerca di anteriorità completa, si raccomanda vivamente di consultare un professionista.

Inoltre, in relazione ai brevetti, l'analisi della **libertà di operare (freedom to operate - FTO)** aiuta anche a identificare le tecnologie che possono impedire ai titolari di diritti di PI di sfruttare le loro invenzioni senza violare altresì i diritti di terzi. Un'analisi FTO dovrebbe essere effettuata da professionisti, in quanto tale studio richiede una vasta esperienza nel campo della tecnologia in questione, insieme a una profonda conoscenza dello stato dell'arte e della PI.

2.4. Come reagire qualora si viene accusati di contraffazione

Come illustrato nella sezione seguente, di norma il primo passo in caso di violazione della PI consiste nell'inviare una comunicazione al presunto autore della stessa nella quale si chiede, tra l'altro, di porvi fine.

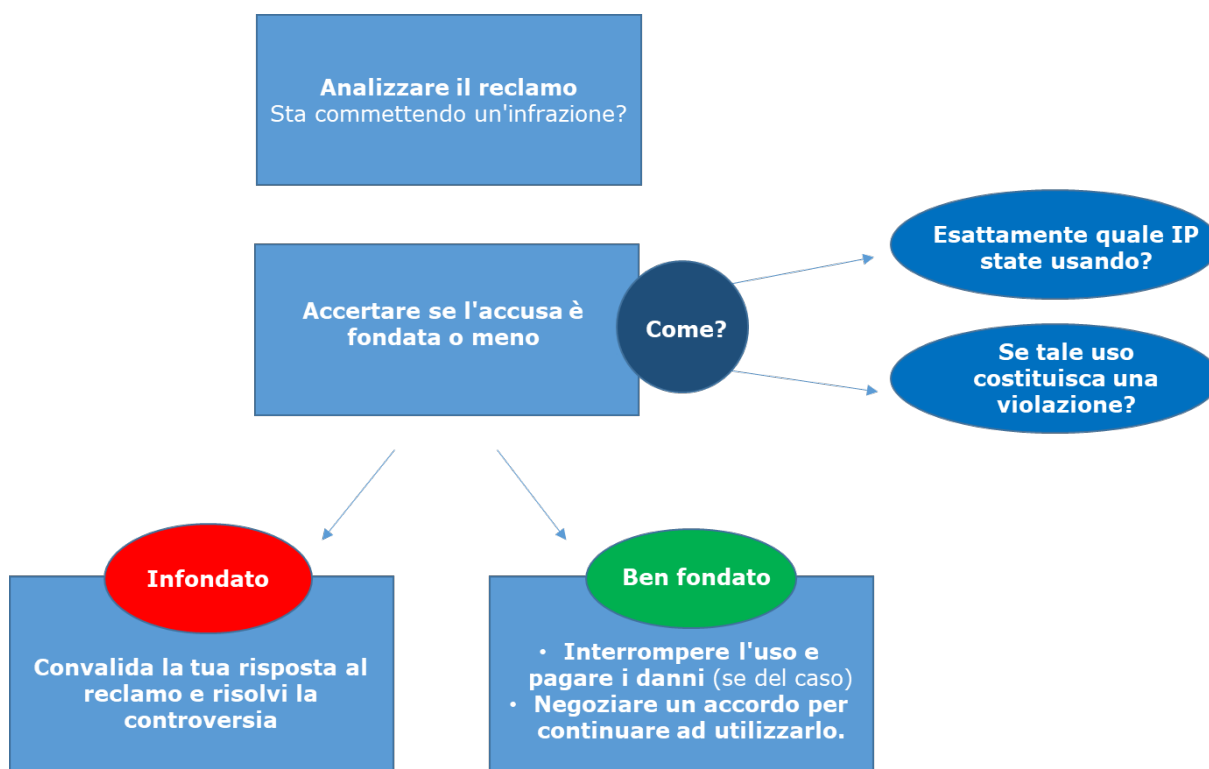
In caso di ricezione di tale comunicazione, si raccomanda di intraprendere varie iniziative:

- **Analizzare l'accusa** e comprendere l'oggetto della stessa - l'azione che avete esattamente compiuto o state ancora compiendo che costituisce un atto di contraffazione. Ad esempio, potrebbe trattarsi dell'uso del marchio di qualcun altro per vendere i vostri prodotti senza il permesso del proprietario.
- **Accertare che l'accusa sia fondata.** Seguendo l'esempio precedente, è necessario:
 - (i) Determinare se si stia utilizzando il marchio come indicato nella lettera del titolare, o se si tratti di un segno diverso da quello che si sta utilizzando.

¹⁷ Per ulteriori informazioni sulle ricerche di anteriorità v. Schede Informative dell'European IPR Helpdesk "[Come cercare informazioni sui marchi commerciali](#)", "[Come cercare informazioni sui brevetti](#)" e "[Ricerca di design](#)".

- (ii) Determinare se sussista una contraffazione: non tutti gli usi non autorizzati costituiscono una contraffazione. Ad esempio, è possibile utilizzare il marchio senza il consenso del titolare in un modo consentito dalla legge (ad esempio in relazione a un prodotto o servizio per il quale il marchio in questione non è registrato o in un territorio in cui tale marchio non è registrato).
- **Se l'accusa è infondata**, si consiglia di illustrare le proprie ragioni al titolare in modo tale da persuaderlo a risolvere la controversia. La consulenza legale per la preparazione di una comunicazione di questo tipo può essere fondamentale per giungere a una rapida soluzione.
 - **Se l'accusa è fondata**, è possibile:
 - (i) **Cessare** di utilizzare la PI in questione e pagare i danni richiesti dal proprietario, al fine di risolvere la controversia.
 - (ii) **Negoziare** con il titolare al fine di individuare una formula che permetta di continuare l'utilizzo della PI come, ad esempio, la stipula di un contratto di licenza.

Si tratta solo di alcuni possibili scenari a scopo illustrativo e, pertanto, le soluzioni possono variare a seconda delle circostanze del caso. Pertanto, si raccomanda vivamente di ricorrere a una consulenza legale.



3. Iniziative di tutela

Le iniziative di tutela sono quelle intraprese dai titolari di diritti di PI in caso di uso non autorizzato della propria PI da parte di terzi contraffattori. Tali iniziative, che

devono seguire un piano strategico di tutela, mirano a porre fine alle effettive attività di contraffazione e ad ottenere il ristoro del danno subito. Inoltre, esse possono avere un effetto dissuasivo in quanto dimostrano una certa proattività da parte dei titolari di diritti di PI nel proteggere i propri diritti di proprietà che può scoraggiare potenziali contraffattori.

Esistono diversi tipi di iniziative a tutela della PI, che possono essere classificate principalmente nelle seguenti categorie: **iniziative di tutela iniziali, tutela online, tutela in sede civile, tutela in sede penale e tutela doganale.**

Sebbene tali iniziative siano indipendenti l'una dall'altra, le strategie di tutela spesso le combinano, applicandole in successione o, spesso, contemporaneamente.

3.1. Iniziative di tutela iniziali

Le lettere di diffida si rivelano spesso un'iniziativa molto efficace e allo stesso tempo semplice nei confronti dei contraffattori. Sono spesso utilizzate in una fase iniziale, come **iniziativa preliminare** prima che sia necessario adottare ulteriori iniziative.

In sostanza, una lettera di diffida è una comunicazione inviata al presunto autore della contraffazione, al quale viene intimato di porre fine a una determinata attività di contraffazione. Sebbene si tratti di un'iniziativa abbastanza facile e apparentemente semplice, non tutte le lettere di diffida hanno lo stesso contenuto. A tale riguardo, lettere particolarmente aggressive non sono necessariamente più efficaci. Si deve prestare particolare attenzione al linguaggio utilizzato, che deve essere adattato alle specifiche circostanze del caso di specie.

Le lettere di diffida hanno il vantaggio di fornire una **soluzione accessibile, veloce e amichevole**. Come aspetto negativo, possono non produrre effetti e quindi può essere inevitabile l'avvio di iniziative supplementari. Tuttavia, esse sono ritenute utili come prova in successivi contenziosi che il titolare dei diritti di PI può avviare con l'obiettivo di porre fine a una determinata condotta contraffattoria e di giungere, ad un certo punto, a una soluzione amichevole.

3.2. Risoluzione alternativa delle controversie

I meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution* - ADR) includono diverse procedure, come la **mediazione o l'arbitrato**, che consentono alle parti di risolvere le proprie controversie al di fuori di un tribunale in un contenzioso privato, con l'assistenza di un terzo intermediario neutrale e qualificato di loro scelta.

Di norma, le procedure ADR relative ai diritti di PI sono utilizzate ogniqualvolta sorga una controversia tra le parti di un contratto, dove l'ADR è prevista come procedura di risoluzione delle controversie. Un esempio è il caso in cui le parti di un contratto di licenza di marchio non concordino sulle *royalties* dovute dal licenziatario al licenziante. Tuttavia, le parti possono decidere di sottoporre

controversie in materia di contraffazione extracontrattuale a procedure di ADR.

Le procedure di ADR presentano molteplici vantaggi, incluso il fatto che la controversia viene sottoposta a un unico foro, in base ad un'unica legge (che appare particolarmente interessante per evitare le spese e la complessità delle controversie che coinvolgono molteplici giurisdizioni), che la procedura ha carattere riservato ovvero la competenza specifica di mediatori e arbitri¹⁸.

3.3. Tutela in sede civile

Le iniziative di tutela in sede civile sono di norma intraprese una volta acclarata l'inefficacia delle lettere di diffida. L'avvio di iniziative di tutela in sede civile solitamente richiede assistenza legale, poiché, a seconda della legge applicabile e del tipo di procedimento, l'auto-rappresentazione potrebbe non essere consentita. In ogni caso, si tratta di questioni complesse e molto tecniche, per cui si raccomanda in ogni caso l'assistenza legale.

Il contenzioso civile prevede molteplici iniziative, spesso in sedi diverse. La **scelta del tipo di azione e della sede** deve essere intrapresa in una fase iniziale in modo strategico, al fine di ottenere tutela in modo rapido ed efficace.

I giudici civili all'interno dell'UE offrono di norma, sulla base delle rispettive normative nazionali, azioni diverse che devono essere avviate tenendo conto delle circostanze del caso, nonché degli effetti a breve e a lungo termine che si intende ottenere. Di seguito si illustrano le tipiche iniziative in sede civile, che vengono intraprese nel seguente ordine:

- **Misure cautelari** (ad esempio, ingiunzioni e sequestri): da ottenere quanto prima, al fine di evitare potenziali violazioni e conservare le prove rilevanti.
- **Risarcimento danni**: da chiedere una volta che la contraffazione è avvenuta al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal titolare del diritto, ivi incluso il rimborso degli onorari degli avvocati.
- **Procedimenti di esecuzione ex post**: da avviare una volta concluso il contenzioso relativo all'accertamento dell'avvenuta contraffazione della PI e al risarcimento dei danni, al fine di rendere effettiva la decisione pronunciata dal giudice. In altre parole, si tratta di norma di una procedura supplementare dinanzi a un giudice in cui, se un giudice ha accertato la contraffazione, il titolare dei diritti chiede essenzialmente al giudice di condannare il contraffattore a pagare i danni come stabilito nella sentenza del giudice sulla contraffazione della PI.

Alcuni aspetti dell'esecuzione civile sono armonizzati a livello dell'UE; tuttavia, gli aspetti concreti delle procedure in sede di contenzioso civile, vale a dire quelli

¹⁸ Per ulteriori informazioni sulle procedure ADR, si prega di consultare la Scheda Informativa dell'European IPR Helpdesk "[Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie \(ADR\)](#)".

contenuti nelle disposizioni processuali (ad esempio, disposizioni che disciplinano la procedura, i tempi, i costi, ecc.) sono disciplinati dal diritto nazionale.

Oltre agli aspetti introdotti dalla Direttiva IPRED, due aspetti principali della tutela della PI in ambito civile sono stati armonizzati a livello dell'UE: la legge applicabile e il luogo di esecuzione.

- **Legge applicabile**

Il diritto dell'UE ha un impatto sulla legge applicabile a talune controversie in materia di PI, in particolare alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni di diritti di PI, ad esempio le obbligazioni derivanti da illecito civile, che gravano su una persona o società – in quanto contraffattore - nei confronti del titolare della PI violata. Il regolamento UE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali stabilisce, come regola generale, che la **legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione di un diritto di PI sia la legge del paese per il quale si richiede la protezione (*lex loci protectionis*)**. Il regolamento stabilisce inoltre una norma specifica per le obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni di **diritti unitari di PI a livello dell'UE**, in relazione ai quali la legge applicabile è **quella del paese in cui è stato commesso l'atto di contraffazione**. Si tratta di due norme imperative inderogabili dalle parti.

- **Foro competente**

Il regolamento UE concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha armonizzato le norme sulla scelta del foro competente a livello dell'UE. Tali disposizioni sono inderogabili, ma offrono un certo livello di flessibilità, consentendo alle autorità preposte all'applicazione della legge di scegliere la sede più appropriata, di norma nei casi di contraffazione della PI:

- (i) il domicilio del presunto contraffattore;
- (ii) il luogo in cui è stato commesso il presunto atto illecito, e;
- (iii) il luogo in cui il presunto atto illecito ha prodotto i suoi effetti.

Nella scelta del foro competente, occorre tenere conto di diversi aspetti, vale a dire l'*expertise* del giudice competente in materia, i costi della controversia in tale luogo o la durata media del procedimento, ivi inclusi i successivi procedimenti di esecuzione, ossia il tempo necessario ai titolari dei diritti per ottenere un effettivo risarcimento e risolvere la controversia.

3.4. Tutela in sede penale

Le sanzioni penali relative a violazioni della PI riguardano principalmente la **contraffazione e la pirateria**, mentre per altri tipi di violazione della PI sono di norma applicabili sanzioni civili.

I crimini sono una questione di interesse pubblico, pertanto i **casi penali sono perseguiti da un pubblico ministero e oggetto di indagine da parte della**

polizia. Ciò può avere l'effetto positivo di accelerare il procedimento, consentendo pertanto una tutela effettiva in tempi relativamente brevi.

Si ritiene che le misure di tutela in sede penale abbiano un effetto più dissuasivo, in primo luogo perché spesso godono di un grado significativo di pubblicità e, in secondo luogo, perché i contraffattori sono soggetti non solo a sanzioni pecuniarie, ma talvolta anche a pene detentive.

Tali procedimenti presentano particolare complessità quando l'attività contraffattoria si è svolta in paesi diversi. È essenziale che le autorità giudiziarie e i servizi di polizia siano ben coordinati e informati su tutti gli elementi del caso a livello globale, affinché le iniziative locali possano funzionare correttamente ed efficacemente.

A differenza della tutela in sede civile, le **iniziative in sede penale non sono armonizzate a livello dell'UE**. Pertanto le iniziative disponibili e le relative procedure variano da un paese all'altro a seconda delle disposizioni nazionali applicabili. Tuttavia, l'UE prevede diversi meccanismi volti a rafforzare la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tale cooperazione avviene, in particolare, tra le forze di polizia nazionali, tra le amministrazioni nazionali (in particolare i servizi doganali) e tra le autorità giudiziarie nazionali, soprattutto attraverso il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Le agenzie dell'UE, quali l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione tra le autorità di contrasto (Europol) e la Rete giudiziaria europea (RGE) rendono possibile tale cooperazione.

3.5. Tutela doganale

Le dogane svolgono un ruolo importante per identificare e trattenere alla frontiera le spedizioni di merci sospettate di violare diritti di PI¹⁹. Le statistiche fornite dalla Commissione europea mostrano che l'elevato numero di articoli sospettati di violare diritti di PI continua ad aumentare. Nel 2016 sono stati sequestrati oltre 41 milioni di articoli, i cui corrispondenti prodotti genuini equivalenti hanno un valore stimato di poco più di 672 milioni di euro²⁰.

Ai sensi della normativa dell'UE²¹, che ha raggiunto un notevole grado di armonizzazione in termini di iniziative in ambito doganale grazie all'**Unione doganale dell'UE**²², le dogane hanno il potere di bloccare le merci alla frontiera

¹⁹ [Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane - Frequently Asked Questions \(MEMO/11/327\), Commissione europea, \(2011\).](#)

²⁰ [Violazioni dei DPI: Fatti e cifre, Commissione europea, \(2017\).](#)

²¹ [Regolamento \(CE\) n. 608/2013 della Commissione relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento \(CE\) n. 1383/2003 del Consiglio.](#)

²² L'Unione doganale dell'UE è un esempio particolare di un settore in cui diversi paesi applicano un sistema uniforme per la gestione dell'importazione, dell'esportazione e del transito delle merci e applicano un insieme comune di norme denominate *Codice doganale dell'Unione* (UCC). Per ulteriori informazioni, si prega di cliccare [qui](#).

su richiesta del titolare del diritto che ritenga che tali merci violano i suoi diritti di PI o *d'ufficio*, ossia di propria iniziativa, quando sussista il sospetto di una violazione. Sebbene le merci rimangano soggette a controllo doganale, il titolare dei diritti ha la possibilità di avviare un procedimento giudiziario inteso ad accertare la contraffazione. Inoltre, la normativa dell'UE prevede un procedimento accelerato, in cui le merci bloccate sono distrutte automaticamente senza che sia necessario accertare la contraffazione mediante procedimenti giudiziari, a condizione che il presunto contraffattore acconsenta espressamente o tacitamente a tale distruzione.

Inoltre, per sostenere il funzionamento e la modernizzazione dell'Unione doganale UE, è stato istituito **il programma d'azione pluriennale Customs 2020 ("Dogane 2020")**. Il programma fissa una serie di obiettivi specifici e operativi, nonché i mezzi per raggiungerli. Ad esempio, uno degli obiettivi specifici è inteso a "sostenere le autorità doganali nella tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, compresa la lotta contro la frode e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale", e i mezzi specifici per raggiungere tale obiettivo sono i seguenti: "(a) informatizzazione; (b) garanzia di approcci moderni e armonizzati alle procedure e ai controlli doganali; (c) agevolazione del commercio legittimo; (d) riduzione dei costi di conformità e degli oneri amministrativi; e (e) miglioramento del funzionamento delle autorità doganali"²³.

Le iniziative in ambito doganale previste dalla normativa dell'UE sono disponibili solo per i prodotti protetti da diritti di PI dell'UE. Ciò non significa che i diritti di PI nazionali non possano beneficiare di protezione alle frontiere, la quale può infatti essere chiesta nell'ambito delle iniziative doganali nazionali, disciplinate dalle varie normative nazionali.

3.6. Tutela *online*

Internet ha creato numerose opportunità per le piccole e medie imprese (PMI), in quanto ha rivoluzionato le dinamiche del commercio internazionale e ha facilitato il processo di internazionalizzazione. Benché i vantaggi offerti da Internet siano notevoli, si dovrebbe anche essere consapevoli dei suoi aspetti negativi. In questo senso, Internet è una piattaforma ideale per i contraffattori che intendono vendere prodotti contraffatti e commettere frodi, perché oltre ad avere un'ampia portata, i contraffattori possono agire in modo più anonimo. Pertanto, è essenziale che le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, siano ben informate sugli strumenti che possono essere utilizzati per reprimere e prevenire le violazioni online.

In primo luogo, i **titolari di diritti devono identificare la contraffazione *online***. Internet offre un panorama vasto e in continua evoluzione per diversi tipi di violazioni (ad es. contraffazione di marchi, pirateria, contraffazione di nomi a dominio, furto pubblicitario, *screen scraping*, ecc.), il che rende molto difficile

²³ [Essentials on Customs 2020, Commissione europea.](#)

l'individuazione di tali violazioni da parte dei titolari dei diritti. Tuttavia, società specializzate e studi legali offrono strumenti e servizi per monitorare le violazioni online e successivamente raccogliere le informazioni necessarie per reprimere efficacemente tali infrazioni mediante misure di tutela della PI.

Una volta raccolte le informazioni necessarie, i **titolari di diritti dovrebbero elaborare una strategia di tutela online** volta a ridurre quanto più possibile il numero di infrazioni in modo economicamente efficace, il che significa che il bilancio destinato a tal fine dovrebbe essere gestito in linea con tale strategia.

Gli strumenti di tutela online più noti, accessibili e semplici sono i **sistemi di notice and take-down (notifica e rimozione)**, grazie ai quali i titolari di diritti possono presentare una contestazione direttamente nei confronti del sito *web* sul quale è stata rilevata la contraffazione, in modo che il prodotto in questione venga letteralmente "rimosso" dal sito *web* in questione. I siti di *e-commerce* di maggior successo offrono spesso questo servizio; tuttavia, i siti meno rinomati e/o illegali potrebbero non farlo, per cui i titolari di diritti potrebbero dover ricorrere ad altri mezzi per far valere i propri diritti, in particolare contattando i fornitori di servizi Internet e i fornitori di mezzi di pagamento per identificare i contraffattori che agiscono su tali siti.

Tuttavia, poiché la contraffazione e la pirateria stanno diventando sempre più sofisticate a causa della rapida evoluzione della tecnologia, i sistemi di *notice and take-down* sono considerati insufficienti come misura di tutela *online*. A complemento di questi sistemi, la Commissione europea raccomanda agli intermediari, in particolare ai fornitori di servizi di *hosting*, di adottare **misure proattive** per combattere i contenuti illegali²⁴. Tali misure possono comportare l'uso di mezzi automatizzati per individuare tali contenuti illegali e si stanno dimostrando molto efficaci²⁵.

Iniziative di tutela

- **Iniziative di tutela iniziali:** lettere di diffida.
- **Tutela in sede civile:** misure cautelari, risarcimento dei danni e procedure di esecuzione.
- **Tutela in sede penali:** iniziative giudiziarie promosse su iniziativa di parte e d'ufficio.

²⁴ [Raccomandazione della Commissione sulle misure per combattere efficacemente i contenuti illegali in linea \(C\(2018\) 1177 definitivo\)](#), Commissione europea, (2018).

²⁵ [Panoramica del funzionamento del memorandum d'intesa sulla vendita di prodotti contraffatti via Internet \(COM\(2017\) 707 definitivo\)](#), Commissione europea, (2017).

- **Tutela doganale:** Iniziative doganali a livello dell'UE e nazionali.
- **Tutela online:** Procedure di *notice and take-down* e richiesta di informazioni a fornitori di servizi Internet e prestatori di servizi di pagamento.

4. Enforcement Database

L'Enforcement Database (EDB)²⁶, gestito dall'EUIPO, **contiene informazioni sui prodotti protetti da diritti di proprietà intellettuale**, quali ad esempio un marchio o un disegno o modello registrato. I funzionari di polizia e delle dogane degli Stati membri possono accedere a questo strumento per visualizzare le informazioni e i dettagli dei prodotti, facilitando l'identificazione delle contraffazioni e possono intervenire.

L'EDB è gratuito ed è disponibile in 23 lingue dell'UE. Qualsiasi titolare di diritti di PI può farne parte; basta inserire le informazioni sui propri prodotti nella banca dati e collegarle ai propri diritti di PI. Le imprese di tutti i diversi settori industriali che operano nell'Unione europea utilizzano già la banca dati, dalle piccole imprese alle multinazionali.

Conclusione

Il valore della PI risiede nel fatto che essa trasforma beni immateriali in diritti di proprietà esclusiva che le imprese possono sfruttare, generando così un rendimento dei propri investimenti in ricerca e sviluppo, nonché in attività di marketing. Al giorno d'oggi, **i beni immateriali sono spesso i beni più preziosi di un'azienda.**

Il funzionamento efficiente e coerente di qualsiasi sistema di PI dipende in ampia misura da effettivi strumenti di tutela attraverso i quali i titolari di proprietà intellettuale possono proteggere efficacemente i propri beni immateriali e recuperare le perdite derivanti da qualsiasi attività contraffattoria. Ciò, a sua volta, contribuisce a creare un'infrastruttura di PI sicura, necessaria al fine di garantire uno stimolo per effettuare investimenti nell'innovazione e, da ultimo, per la crescita economica e il benessere sociale. Inoltre, un solido sistema di tutela della PI ha carattere dissuasivo, scoraggiando eventuali violazioni della PI ed evitando così il danno economico da esse causato. Di conseguenza, **è essenziale che i titolari di diritti di PI ottimizzino il valore dei propri beni immateriali**

²⁶ [Enforcement Database](#), EUIPO.

difendendo e tutelando i propri diritti in maniera adeguata e strategica, per i quali devono conoscere tutte le misure di tutela disponibili.

Infine, occorre ricordare come l'era digitale abbia rivoluzionato il commercio e le minacce che Internet rappresenta per le forme legittime di commercializzazione. Tuttavia, la velocità con cui si evolve il commercio deve essere considerata una porta aperta su nuove opportunità e un costante richiamo per i titolari di PI ad essere attenti e aggiornati in ordine agli strumenti di tutela a loro disposizione al fine di affrontare e prevenire tali minacce.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni, si veda anche:

- Scheda Informativa "[Nomi di dominio e cybersquatting](#)"
- Scheda Informativa "[Difendere e far rispettare la proprietà intellettuale](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Due diligence IP: valutazione del valore e dei rischi dei beni immateriali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Audit IP: Scopri il potenziale del tuo business](#)"
- Scheda Informativa "[Elementi essenziali del copyright](#)"
- Scheda Informativa "[Come cercare informazioni sui marchi commerciali](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Come cercare informazioni sui brevetti](#)", disponibile in inglese.
- Scheda Informativa "[Ricerca di design](#)"
- Scheda Informativa "[Meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie \(ADR\)](#)", disponibile in inglese.
- Grafico DPI "[Marchi UE](#)"
- Grafico DPI "[Marchio Internazionale \(Sistema di Madrid\)](#)"
- Grafico DPI "[Brevetto Europeo \(EP\)](#)"
- Grafico DPI "[Domanda di brevetto internazionale \(PCT\)](#)"
- Grafico DPI "[Design comunitario](#)"
- Grafico DPI "[Design Internazionale \(sistema dell'Aia\)](#)"
- [Trade in Counterfeit and Pirated Goods, Mapping the economic impact](#), OECD e EUIPO (2016).
- [Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane - Frequently Asked Questions \(MEMO/11/327\)](#), Commissione europea, (2011).
- [Violazioni dei DPI: Fatti e cifre](#), Commissione europea, (2017).
- [Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale](#), Commissione europea
- Enforcement Database, EUIPO.
- [L'impatto economico della contraffazione e della pirateria](#), Economia di frontiera (2017).

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni si prega di contattare:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Lussemburgo

E-mail: service@iprhelpdesk.eu
Telefono: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334



© istockphoto.com / Dave White

A PROPOSITO DELLO EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto ad accrescere la consapevolezza sulle questioni relative alla proprietà intellettuale (PI) e ai diritti di proprietà intellettuale (DPI), fornendo informazioni, primo supporto e formazione su questioni di PI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dall'UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure tramite telefono o fax.

Sito web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della gestione della PI e dei DPI, con particolare riguardo a domande specifiche sulla PI nel contesto dei programmi finanziati dall'UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e Casi di Studio iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo predisposto un catalogo di formazione che si compone di nove diversi moduli. Se siete interessati ad organizzare una sessione con noi, inviateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

L'European IPR Helpdesk opera come progetto finanziato nell'ambito del programma di ricerca e innovazione dell'Unione Europea Horizon 2020 con contratto convenzione di sovvenzione (Grant Agreement) No 641474. Esso è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Europea (EASME), con orientamenti di policy forniti dal Direttorato Generale del Mercato Interno, Industria e Imprenditoria della Commissione Europea.

Anche se questo documento è stato predisposto con il supporto finanziario dell'Unione europea, il suo contenuto non può essere considerato come posizione ufficiale dell'EASME o della Commissione europea. Né EASME né la Commissione europea o qualsiasi altro soggetto intermediario dell'EASME o della Commissione europea sono responsabili dell'uso che possa essere fatto di questo contenuto.

Nonostante l'European IPR Helpdesk concentri i propri sforzi nel fornire servizi di alta qualità, non è possibile garantire l'esattezza o l'integrità dei contenuti di questo documento e i membri del consorzio dell'European IPR Helpdesk non possono essere considerati responsabili di qualsivoglia uso sia fatto di queste informazioni.

Non si può ritenere che i servizi forniti dall'European IPR Helpdesk costituiscano un parere legale o forniscano consulenza in alcuna forma.

© Unione Europea (2018)