



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

**SEMINARIO SUI BREVETTI, CORSO DI ECONOMIA E
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PROF. GIOVANNI TOLETTI**

POLITECNICO DI MILANO 21 MAGGIO 2020

Relatore: Avv. Stefano Conti

Brevetto e territorialità

- Brevetto nazionale (UIBM, Ufficio Italiano BREVETTI E MARCHI)
- Brevetto europeo (EPO, European Patent Office – Monaco)
- Brevetto europeo con effetto unitario (Accordo TUB, Tribunale Unificato dei Brevetti)
- Domanda internazionale (PCT, Patent Cooperation Treaty – WIPO, World Intellectual Property Organization, Ginevra)

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 2

Costituzione ed acquisto dei diritti

“2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

5. L'attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 4

Priorità

“1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall'Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d'invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 45

Oggetto del brevetto

“1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni

Omissis...”

“4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica;

b-bis) le varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali.

Omissis ...

5-bis. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies) (da vedere l'art. 81 -quinquies)”

Invenzioni

NON BREVETTABILI:

- Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici;
- Piani, principi, metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, programmi per elaboratore;
- Presentazioni di informazioni;

- metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- varietà vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali;
- varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, varietà dalle quali derivano produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui derivano i prodotti agroalimentari tradizionali;
- invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies;

SOFTWARE

- **Tutela brevettuale**: solo in presenza di un **ulteriore effetto tecnico** derivante dall'esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer, all'esterno (es. software che controlla impianto frenante treno) o all'interno (es. gestione hardware).
- **Diritto d'autore**: tutela del codice sorgente e delle interfacce utente, subordinato alla sussistenza del requisito costitutivo del carattere creativo.

Requisiti di brevettabilità

- Novità;
- Attività inventiva;
- Applicazione industriale;

- Industrialità;
- Liceità;
- Sufficiente descrizione;

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 46

Novità

“1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”

Art. 47

Divulgazioni non opponibili e priorità interna

“1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa”.

**DIVULGAZIONI NON
OPPONIBILI**

***Termine 6 mesi → Abuso
evidente ai danni del
richiedente**

PRIORITA' UNIONISTA

***Termine 12 mesi**

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 48

Attività inventiva

“Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica”

Art. 49

Industrialità

“Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.

Art. 50

Liceità

“1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”.

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 51

Sufficiente descrizione

“1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 52

Rivendicazioni

“1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 53

Effetti della brevettazione

“1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 54

Effetti della domanda di brevetto europeo

“La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 56

Diritti conferiti dal brevetto europeo

“1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario conferiscono al titolare i diritti di cui agli articoli 25 e 26 dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, e impongono i limiti di cui all'articolo 27 dello stesso Accordo. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia ed il brevetto europeo con effetto unitario producono effetto a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione”

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 60

Durata

“1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.”

Art. 62

Diritto morale

“1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso”.

Durata della privativa

- 20 ANNI (da deposito domanda);
- Certificati complementari per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari (recupero periodo Autorizzazione Immissione in Commercio);

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 63

Diritti patrimoniali

“1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa”

Art. 66

Diritto di brevetto

“1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.

D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30

Art. 75

Decadenza per mancato pagamento dei diritti

“1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4...”

Art. 76

Nullità

“Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118”.

INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE (Sez. IV-bis)

Art. 81-bis

Rinvio

“1. Le disposizioni della sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.”

Art. 81-ter

Definizioni

“1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico;

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione”.

Art. 81-quater

Brevettabilità

“Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un procedimento tecnico relativo a materiale biologico;

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6”.

Art. 81-quinquies

Esclusioni

“1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo donato e la finalità della clonazione;

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

5) le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche;

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

2. E', comunque, escluso dalla brevettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane”.

MODELLI DI UTILITA' (Sez. V)

Art. 82

Oggetto del brevetto

“1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purché utilizzino lo stesso concetto innovativo”

Art. 83

Il diritto alla brevettazione

“1. Il diritto al brevetto spetta all'autore del nuovo modello di utilità ed ai suoi aventi causa”.

Invenzioni e modelli di utilità

- **Modelli di utilità** (art. 82 CPI): «nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti» (es. manico di scopa che consenta migliore presa, piccola invenzione che fornisce particolare efficacia o comodità di impiego);
- Durata inferiore (10 anni);

Art. 84

Brevettazione alternativa

“1. E' consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.”

Art. 85

Durata ed effetti della brevettazione

“1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda”.

SEGRETI COMMERCIALI

Art. 98

Oggetto della tutela

“1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche”

Art. 99

Tutela

“1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1”

Segreti commerciali

- Non facile accessibilità
 - Acquisizione sul libero e lecito mercato subordinata a sforzi o investimenti;
- Valore economico della segretezza
 - Vantaggio concorrenziale (avviamento);
- Misure adeguate al mantenimento del segreto
 - Sono comprese le informative ai dipendenti e collaboratori, nonché le relative clausole contrattuali (patto di non concorrenza);

Cass. ord. 19 giugno 2008 n. 16744

”Nella specie, come si deduce dalle parti nei rispettivi atti difensivi l'elenco, che le attrici sostengono illecitamente loro sottratto dal P. e quindi utilizzato illecitamente dai convenuti, rappresenta una **mailing-list, che notoriamente si sostanzia in un mero schedario nominativo, privo come tale di elaborazione qualificante in senso aziendale**, la cui acquisizione da parte di terzi consente di assumere informazioni idonee all'individuazione per nomina dei soggetti ivi annoverati, **utile di certo per attuare un contatto finalizzato ad eventuale storno di clientela, ma non per ciò solo idoneo ad una loro specifica e personalizzante caratterizzazione a fini utili all'espletamento dell'attività economica.**

Il rilievo, di natura tranciante, assorbe l'indagine sui caratteri di "segretezza" [...] ed "economicità“.

[...] **restano affidati al giudice ordinario i casi di concorrenza sleale cd. pura**, intendendosi tali le controversie in cui il thema disputandum non presenti implicazioni con i diritti riservati, nel senso che l'illecito controverso non ne costituisce fatto costitutivo siccome non ne condivide i medesimi interessi oggettivi ovvero soggettivi, e dunque non può qualificarsi in termini di antigiuridicità apprezzabile in giudizio avuto riguardo al rispettivo contesto di protezione”.

•Sezione VIII

Nuove varietà vegetali

•Art. 100.

Oggetto del diritto

•1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costituire, può essere (1):

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme

Art. 118

Rivendica

“1. Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente codice può presentare una domanda di registrazione oppure una domanda di brevetto.

..omissis..

3. Se il brevetto è stato rilasciato oppure la registrazione è stata effettuata a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può in alternativa:

Art. 120

Giurisdizione e competenza

“1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità è proposta quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

...Omissis...

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi”

Art. 121

Ripartizione dell'onere della prova

“1. Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24”

Art. 123

Efficacia erga omnes

“1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato”.

Art. 125

Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione

“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.”

Art. 131

Inibitoria

“1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”

Art. 135

Commissione dei ricorsi

“1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi”

Art. 138

Trascrizione

“1. Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato

Omissis”.

Art. 149

Deposito delle domande di brevetto europeo

“1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

..Omissis..”

Art. 151

Deposito della domanda internazionale

“1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il quale agisce in qualità di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. La domanda può essere presentata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

3. La domanda internazionale può essere depositata anche presso l'Ufficio europeo dei brevetti, nella sua qualità di ufficio ricevente, ai sensi dell'articolo 151 della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, e presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra quale ufficio ricevente, osservate le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e

2”

Art. 160

Deposito di brevetto per invenzione e per modello di utilità

“1. La domanda deve contenere:

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

3. Alla domanda devono essere uniti:

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

c) la designazione dell'inventore;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta”

SENTENZA N°: 1490/2010
REPERTORIO N°: 1215/2010

SENTENZA N.
N. 48977.06 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale

Composto dai signori Magistrati:

- dott. Cesare de SAPIA Presidente Rel.
- dott. Domenico BONARETTI Giudice
- dott. Claudio MARANGONI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa



DA

[Redacted name]

ATTRICE

CONTRO

[Redacted name]



CONVENUTA

NONCHÉ

[REDACTED] con l'avv. S. Conti

CONVENUTA

E

[REDACTED]

INTERVENUTO

OGGETTO: contraffazione brevettuale.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti,

CONCLUDEVANO

come da fogli allegati.

stesse in relazione a quanto coperto dal brevetto in esame non hanno trovato attuazione.

28. In conclusione deve ritenersi che l'interferenza descritta dal CTU sia solo potenziale e che ne difetti l'attualità.

29. Sulla base delle conclusioni raggiunte, deve essere, quindi, respinta la domanda di contraffazione in esame e di conseguenza, la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.

30. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione dibattuta in causa, ivi compresa la domanda di manleva formulata dalla [REDACTED] nei confronti [REDACTED].
La soccombenza reciproca e la peculiarità della fattispecie consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 17 e 20 luglio 2006 nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] con l'intervento in giudizio di [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

N. 48977.06 R.G.

- 1) rigetta la domande di nullità del brevetto per invenzione n. 1269719 proposta dalla [redacted] nei riguardi della [redacted] [redacted]
- 2) respinge le domande di contraffazione e risarcimento danni formulate dall'attrice e dall'intervenuto nei confronti delle società convenute;
- 3) dichiara interamente compensate le spese di lite.

Milano, 8 ottobre 2010

Il Presidente est.

(dott. C. de Sapia)

C. de Sapia

IL CANCELLIERE C2
DOTT. CARMELLO GAROFALO

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
- 5 FEB. 2010

IL CANCELLIERE C2
DOTT. CARMELLO GAROFALO



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 5/2/2010
DA GAROFALO

Question time

Si ringraziano i partecipanti



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

Corso di Porta Vittoria 46 - 20122 Milano

Telefono: +39-02-55.15.973 Fax: +39-02-55.19.52.67

E-mail: info@contilex.it

www.studiolegaleconti-partners.it



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

**SEMINARY ON PATENTS, COURSE ON ECONOMY AND
BUSINESS ORGANIZATION MR. GIOVANNI TOLETTI**

POLITECNICO DI MILANO - MAY 21ST, 2020

Spokesman: Mr. Stefano Conti

Patent and territoriality

- National Patent (UIBM, Ufficio Italiano Marchi e Brevetti)
- European Patent (EPO, European Patent Office – Monaco)
- European Patent with unitary effect (TUB, Tribunale Unificato dei Brevetti Agreement)
- International Demand (PCT, Patent Cooperation Treaty – WIPO, World Intellectual Property Organization, Gineva)

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 2

Constitution and purchase of rights

“2. Inventions, utility models and new plant varieties are patented.

5. The administrative activity of patenting and registration has the nature of constitutive verification ”

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 4

Priority

“1. Whoever has regularly deposited, in or for a State being part of an international convention ratified by Italy which recognizes the right of priority, an application for obtaining an industrial property title or its successor in title, enjoys a priority right from the first application for filing an application for an invention patent, utility model, plant variety right, design registration and trademark registration, according to the provisions of article 4 of the Paris Union Convention.

2. The priority period is twelve months for invention patents and utility models and plant varieties, six months for designs or models and trademarks ”

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 45

Subject of the patent

"1. Inventions for each sector of the art, which are new and which involve an inventive step and are capable of having an industrial application, can be the subject of a patent for an invention.

2. In particular, the following are not considered inventions within the meaning of paragraph 1:

a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

b) plans, principles and methods for intellectual activities, for games or for commercial activities and computer programs;

c) information presentations

Omission ... "

"4. The following cannot be patented:

a) the methods for the surgical or therapeutic treatment of the human or animal body and the diagnostic methods applied to the human or animal body;

b) plant varieties and animal breeds and essentially biological processes for the production of animals or plants, including new plant varieties with respect to which the invention consists exclusively in the genetic modification of another plant variety, even if said modification is the result of a genetic engineering process;

b-bis) the plant varieties registered in the National Biodiversity Registry of agricultural and food interest, as well as the varieties from which they produce products marked with protected designation of origin, protected geographical indication or traditional specialties guaranteed brands and from which the products derive traditional agri-foods.

Omitted ...

5-bis. The biotechnological inventions referred to in article 81-quinquies cannot be patented) (see art. 81-quinquies) "

Inventions

NON PATENTABLE:

- Discoveries, scientific theories, mathematical methods;
- Plans, principles, methods for intellectual activities, for games or for commercial activities, computer programs;
- Presentation of information;

→ methods for surgical or therapeutic treatment of the human or animal body, diagnostic methods applied to the human or animal body;

→ plant varieties, animal breeds, essentially biological processes for the production of animals or plants;

→ vegetable varieties registered in the National Biodiversity Registry of agricultural and food interest, varieties from which derive productions marked by protected designation of origin, protected geographical indication or traditional specialties guaranteed and from which traditional agri-food products derive;

→ biotechnological inventions referred to in Article 81-quinquies;

SOFTWARE

- **Patent protection**: only in the presence of a **further technical effect** deriving from the execution of the computer program that goes beyond the normal interaction between the program and the computer, externally (e.g. software that controls train braking systems) or inside (e.g. hardware management).
- **Copyright**: protection of source code and user interfaces, subject to the existence of the constitutive requirement of the creative character.

Patentability requirements

- Novelty;
- Inventive step;
- Industrial application;

- Industrial applicability;
- Lawfulness;
- Sufficient description;

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 46

Novelty

"1. An invention is considered new if it is not included in the state of the art.

2. The state of the art consists of everything that has been made accessible to the public in the territory of the State or abroad before the filing date of the patent application, by means of a written or oral description, use or any other means"

Art. 47

Non-opposable disclosures and internal priorities

"1. For the application of article 46, a disclosure of the invention is not taken into consideration if it occurred in the six months preceding the filing date of the patent application and results directly or indirectly from an evident abuse to the detriment of the applicant or of his bestowal."

**NON ENFORCEABLE
DISSEMINATION**

*** 6 months term
→ Obvious abuse to the
detriment of the applicant**

UNIONIST PRIORITY

***Termine 12 mesi**

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 48

Inventive activity

"An invention is considered to involve an inventive step if, for a person skilled in the art, it is not evident from the state of the art"

Art. 49

Industrial applicability

"An invention is considered suitable for industrial application if its object can be manufactured or used in any kind of industry, including agriculture".

Art. 50

Lawfulness

"1. Inventions whose implementation is contrary to public order or morality cannot be patented.

2. The implementation of an invention cannot be considered contrary to public order or morality for the sole fact of being prohibited by a law or administrative provision".

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 51

Sufficient description

"1. The patent application for industrial invention must be accompanied by the description, the claims and the drawings necessary for its intelligence.

2. The invention must be described in a sufficiently clear and complete way for each person skilled in the art to implement it and must be distinguished by a title corresponding to its object "

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 52

Claims

“1. The claims specifically indicate what is intended to be the subject of the patent.

2. The limits of protection are determined by the claims; however, the description and the drawings serve to interpret the claims.

3. The provision of paragraph 2 must be understood so as to guarantee at the same time fair protection to the owner and reasonable legal security for third parties ”

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 53

Effects of patenting

“1. The exclusive rights considered by this code are conferred with the granting of the patent.

2. The effects of the patent occur from the date on which the application with the description, the claims and any drawings is made available to the public.

3. After eighteen months from the filing date of the application or from the priority date, or ninety days from the filing date of the application if the applicant has declared in the application itself that he wants to make it immediately accessible to the public, the Italian Office patents and trademarks makes the application with the attachments available to the public ”

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 54

Effects of the European patent application

"The protection conferred by the European patent application pursuant to article 67, paragraph 1, of the Convention on the European patent of October 5th, 1973, ratified with law May 26th, 1978, no. 260, starts from the date on which the owner himself has made available to the public, through the Italian Patent and Trademark Office, a translation into Italian of the claims or has notified them directly to the alleged infringer. Except as provided for in article 46, paragraph 3, the effects of the European patent application are considered null from the origin when the application itself has been withdrawn or rejected or when the designation of Italy has been withdrawn "

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 56

Rights conferred by the European patent

“1. The European patent issued for Italy and the European patent with unitary effect confer on the owner the rights referred to in articles 25 and 26 of the Agreement on a unified patent Court, ratified and enforced pursuant to law of November 3rd 2016, no. 214, and impose the limits set out in article 27 of the same Agreement. The European patent issued for Italy and the European patent with unitary effect produce effect from the date on which the mention of the grant of the patent is published in the European Patent Bulletin. If the patent is subject to opposition or limitation procedures, the scope of protection established with the concession or with the maintenance decision in modified form, or with the limitation decision, is confirmed from the date on which the mention of the decision concerning opposition or limitation is published”

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 60

Duration

"1. The patent for industrial invention lasts twenty years from the filing date of the application and cannot be renewed, nor can its duration be extended. "

Art. 62

Moral rights

"1. The right to be recognized as the author of the invention can be enforced by the inventor and, after his or her death, by his or her spouse and descendants up to the second degree; in their absence or after their death, by their parents and other ascendants and in their absence, or after their death, by relatives up to and including the fourth degree ".

Duration of the patent

- 20 YEARS (from filing of the request);
- Complementary certificates for medicines and plant protection products (recovery of the Marketing Authorization period);

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 63

Property Law

“1. The rights arising from industrial inventions, except the right to be recognized as an author, are alienable and transmissible.

2. The right to the patent for industrial invention lies with the author of the invention and his assignees ”

Art. 66

Patent Law

“1. Patent rights for industrial invention consist of the exclusive right to implement the invention and to profit from it within the territory of the State, within the limits and under the conditions set out in this code.

2. In particular, the patent confers on the owner the following exclusive rights:

a) if the subject of the patent is a product, the right to prohibit third parties, without the owner's consent, to produce, use, market, sell or import the product in question for these purposes;

b) if the subject of the patent is a proceeding, the right to prohibit third parties, unless the owner has given its consent, to apply the proceeding, as well as to use, market, sell or import for these purposes the product directly obtained with the proceeding in question ”.

Legislative Decree February 10th 2005 no. 30

Art. 75

Forfeiture for non-payment of fees

"1. The invention patent lapses for non-payment within six months from the expiry date of the annual right due, subject to compliance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 ... "

Art. 76

Nullity

"The patent is null:

a) if the invention is not patentable pursuant to articles 45, 46, 48, 49, and 50;

b) if, according to article 51, the invention is not described in a sufficiently clear and complete way to allow an expert to carry it out;

c) if the subject of the patent extends beyond the content of the initial application or the protection of the patent has been extended;

d) if the owner of the patent was not entitled to obtain it and the person entitled has not availed himself of the faculties granted to him by article 118 ".

BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS (Sez. IV-bis)

Art. 81-bis

Postponement

“1. The provisions of section IV on industrial inventions also have effect in the matter of biotechnological inventions, insofar as they are not derogated from the rules referred to in Section IV bis. ”

Art. 81-ter

Definitions

“1. For the purposes of this code, the following definitions apply:

a) biological material: a material containing genetic information, self-reproducible or capable of reproducing in a biological system;

b) microbiological process: any process in which a microbiological material is used, which involves an intervention on a microbiological material or which produces a microbiological material.

2. A process of production of plants or animals is essentially biological when it consists entirely of natural phenomena such as crossbreeding or selection ”.

Art. 81-quater

Patentability

“Can be patented provided they have the requirements of novelty and inventive activity and are susceptible of industrial application:

a) a biological material, isolated from its natural environment or produced through a technical process, even if pre-existing in its natural state;

b) a technical process by which biological material is produced, processed or used, even if it exists in its natural state;

c) any new use of a biological material or of a technical process relating to biological material;

d) an invention relating to an element isolated from the human body or produced differently, by means of a technical process, even if its structure is identical to that of a natural element, provided that its function and industrial application are specifically indicated and described . By technical procedure is meant what man alone is capable of carrying out and which nature in itself is unable to perform;

e) an invention concerning plants or animals or a plant group, characterized by the expression of a specific gene and not by its entire genome, if their application is not limited, from a technical point of view, to obtaining a specific variety plant or animal species and only essentially biological procedures are not used to obtain them, in accordance with the procedures set out in article 170-bis, paragraph 6 ”.

Art. 81-quinquies

Exclusions

“1. Without prejudice to the exclusions referred to in Article 45, paragraph 4, the following are excluded from the patentability:

a) the human body, from the moment of conception and in the various stages of its development, as well as the mere discovery of one of the elements of the body itself, including the sequence or partial sequence of a gene, in order to ensure that the right patent is exercised in compliance with fundamental rights on the dignity and integrity of man and the environment;

b) inventions whose commercial exploitation is contrary to human dignity, public order and morality, the protection of health, the environment and the life of people and animals, the preservation of plants and biodiversity and prevention of serious environmental damage, in accordance with the principles contained in Article 27 (2) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). This exclusion concerns, in particular:

1) every technological process of human cloning, whatever the technique used, the maximum programmed development stage of the donated organism and the purpose of cloning;

2) procedures for modifying the germ line genetic identity of the human being;

3) any use of human embryos, including human embryonic stem cell lines;

4) procedures for modifying the genetic identity of animals, capable of causing suffering on the latter without substantial medical benefit for the human being or the animal, as well as the animals resulting from these procedures;

5) inventions regarding genetic screening protocols, the exploitation of which leads to a discrimination or stigmatization of human subjects on genetic, pathological, racial, ethnic, social and economic bases, that is for eugenic and non-diagnostic purposes;

c) a simple DNA sequence, a partial sequence of a gene, used to produce a protein or a partial protein, unless an indication and description of a function useful for the evaluation of the industrial application requirement is provided and that the corresponding function is specifically claimed; each sequence is considered autonomous for patent purposes in the case of sequences superimposed only in the parts not essential to the invention.

2. However, any technical procedure that uses human embryonic cells is excluded from patentability ”.

UTILITY MODELS (Sez. V)

Art. 82

Object of the patent

“1. New models designed to confer particular efficacy or convenience of application or use to machines, or parts of them, tools or objects of general use, such as new models consisting of particular conformations, may be patented by utility model, arrangements, configurations or combinations of parts.

2. The patent for machines as a whole does not include protection of individual parts.

3. The effects of the utility model patent extend to models that achieve equal utility, provided they use the same innovative concept ”

Art. 83

The right to patenting

“1. The right to the patent belongs to the author of the new utility model and to its assignees ”.

Inventions and utility models

- **Utility models** (art. 82 CPI): «new models designed to confer particular efficacy or convenience of application or use to machines, or parts of them, tools or objects of general use, such as the new models consisting of particular conformations, arrangements, configurations or combinations of parts" (e.g. broom handle that allows a better grip, a small invention that provides particular effectiveness or ease of use);
- Inferior duration (10 years);

Art. 84

Alternative patenting

“1. Those who apply for an industrial invention patent, pursuant to this code, are allowed to simultaneously submit a patent application for a utility model, to be valid in the event that the former is not accepted or is only partially accepted. ”

Art. 85

Duration and effects of patenting

“1.The utility model patent lasts ten years from the date of submission of the application ”.

COMMERCIAL SECRETS

Art. 98

Object of protection

“1. Trade secrets are protected. Trade secrets are intended as corporate information and technical-industrial experiences, including commercial ones, subject to the legitimate control of the holder, where such information:

a) is secret, in the sense that it is not as a whole or in the precise configuration and combination of its elements generally known or easily accessible to experts and operators in the sector;

b) has economic value as secret;

c) is subject, by the persons to whose legitimate control it is subject, to measures deemed reasonably adequate to keep it secret.

2. The data relating to tests or other secret data, the processing of which involves a considerable commitment and the presentation of which is subject to authorization of the placing on the market of chemical, pharmaceutical or agricultural products involving the use of new chemicals ”

Art. 99

Protection

“1. Without prejudice to the rules of unfair competition, the legitimate holder of the trade secrets referred to in article 98, has the right to prohibit third parties, unless with prior consent, to acquire, reveal to third parties, or use, in an abusive way, these secrets, except for the case in which they were achieved independently by the third party.

1-bis. The acquisition, use or disclosure of the trade secrets referred to in article 98 are considered illegal even when the subject, at the time of the acquisition, of the use or of the disclosure, was aware of or, according to the circumstances, would have had to be aware of, the fact that the trade secrets had been obtained directly or indirectly by a third party who used or unlawfully disclosed them, pursuant to paragraph 1 ”

Commercial secrets

- Uneasy accessibility
 - Acquisition on the free and lawful market subject to efforts or investments;
- Economic value of the secrecy
 - Competitive advantage (goodwill);
- Adequate measures to maintain secrecy
 - This includes information to employees and collaborators, as well as the related contractual clauses (non-competition agreement);

Ordinary Cassation June 19th, 2008 no. 16744

"In the present case, as can be inferred from the parties in their respective defensive acts, the list, which the plaintiffs claim unlawfully subtracted from them by the P. and therefore used unlawfully by the defendants, represents a **mailing list, which is notoriously substantiated in a mere file name, void as such of qualifying processing in the corporate sense**, the acquisition of which by third parties makes it possible to acquire information suitable for the identification by appointment of the subjects included therein, **certainly useful for implementing a contact aimed at any transfer of customers, but not only for this suitable for their specific and personalizing characterization for purposes useful for carrying out the economic activity.**

The highlighting, of a cutting nature, absorbs the investigation into the characteristics of "secrecy" [...] and "cheapness".

[...] **cases of unfair competition remain entrusted to the ordinary Judge so called pure,** meaning those disputes in which the *thema disputandum* does not present implications with reserved rights, in the sense that the controversial offense does not constitute a constitutive fact as it does not share the same objective or subjective interests, and therefore cannot qualify in terms of appreciable anti-juridicity in Court having regard to the respective protection context".

Art. 118

Demands

“1. Anyone entitled to it under this code can submit a registration application or a patent application.

.. omissis ..

3. If the patent has been issued or the registration was made in the name of a person other than the person entitled, he can alternatively:

a) obtain the transfer of the patent or the certificate of registration with effect from the moment of filing;

b) assert the nullity of the patent or registration granted in the name of who was not entitled to it ”

Art. 119

Authorship

“1. The Italian Patent and Trademark Office does not verify the accuracy of the designation of the inventor or author, nor the legitimacy of the applicant, without except for the checks provided for by law or international conventions. In front of the Italian Patent and Trademark Office, the applicant is presumed to have the right to registration or to the patent and is entitled to exercise it ”.

Art. 120

Jurisdiction and competence

“1. The industrial property actions whose securities are granted, or in the process of being granted, are brought before the judicial authority of the State, whatever the citizenship, domicile and residence of the parties. If the nullity action is filed when the title has not yet been granted, the sentence can be pronounced only after the Italian Patent and Trademark Office has made the application for the concession, examining it with precedence with respect to applications submitted earlier. The judge, taking into account the circumstances, orders the suspension of the trial, one or more times, setting the hearing in which the trial must continue with the same provision.

... Omissis

4. The competence in the field of industrial property rights belongs to the Courts expressly indicated for this purpose by the legislative decree of June 27th, 2003, no. 168.

6. Actions based on facts allegedly damaging the plaintiff's right can also be brought before the judicial authority with a specialized section in whose jurisdiction the facts have been committed

"

Art. 121

Distribution of the burden of proof

“1. Except in the case of revocation for non-use, the burden of proving the invalidity or revocation of the industrial property right always falls on the person challenging the title. Without prejudice to the provisions of article 67, the burden of proving counterfeiting lies with the owner. In any case in which is demanded or prejudiced the revocation for non-use, the holder provides proof of use of the brand pursuant to Article 24 ”

Art. 123

Effectiveness erga omnes

“1. The forfeiture or nullity, even partial, of an industrial property right has effect for everyone when they are declared with a final judgment ”.

Art. 125

Compensation for damages and restitution of the profits of the infringer

“1. The compensation due to the injured party is liquidated according to the provisions of articles 1223, 1226 and 1227 of the Civil Code, taking into account all the relevant aspects, such as the negative economic consequences, including loss of earnings, of the owner of the injured right, the benefits realized by the author of the violation and, in appropriate cases, elements other than economic ones, such as moral damage caused to the right holder by the violation.

2. The sentence that provides for compensation for damages can make the liquidation in a global sum established on the basis of the documents of the case and the presumptions that derive from it. In this case, the loss of profit is in any case determined in an amount not less than that of the fees that the infringer would have had to pay if he had obtained a license from the owner of the injured right.

3. In any case, the owner of the injured right may request the return of the profits made by the infringer, as an alternative to compensation for the loss of profit or to the extent that they exceed this compensation. ”

Art. 131

Inhibitory

“1. The owner of an industrial property right may request that an injunction of any imminent violation of his right and the continuation or repetition of the violations in progress be ordered, and in particular he may request that an injunction of the manufacture, of the trade and of the use constituting a violation of the law, and the order to withdraw from the trade the same things against those who own or have availability of them, according to the rules of the Code of Civil Procedure concerning precautionary proceedings. The injunction and the order to withdraw from the trade can be requested, on the same conditions, against any person whose services are used to violate an industrial property right.

2. By pronouncing the injunction, the judge can fix a sum due for any violation or non-observance subsequently ascertained and for any delay in the execution of the order ”

Art. 135

Appeals Commission

"1. Against the measures of the Italian Patent and Trademark Office that reject totally or partially a request or application, which refuse transcription or which prevent the recognition of a right and in other cases provided for by this code, the Board of Contract Appeals is allowed "

Art. 138

Transcription

"1. The forfeiture or nullity, even partial, of an industrial property title have effect towards all when they are declared with final judgment

Omission".

Art. 149

Filing of European patent applications

"1. European patent applications can be filed with the Italian Patent and Trademark Office according to the procedures provided for in the implementing regulation.

..Omissis .. "

Art. 151

Filing of the international request

“1. Italian individuals and legal entities and those who have their domicile or headquarters in Italy can file international applications for the protection of inventions with the Italian Patent and Trademark Office, which acts as the receiving office pursuant to Article 10 of the Patent Cooperation Treaty of June 19th, 1970, ratified by law May 26th, 1978, no. 260.

2. The application can be submitted to the Italian Patent and Trademark Office in accordance with the provisions of the implementing regulation; the filing date of the application is determined in accordance with Article 11 of the Patent Cooperation Treaty.

3. The international application can also be filed with the European Patent Office, in its capacity as the receiving office, pursuant to article 151 of the European Patent Convention of October 5th, 1973, ratified by law May 26th, 1978, no. 260, and with the World Intellectual Property Organization of Geneva as the receiving office, observe the provisions of article 198, paragraphs 1 and 2 ”

Art. 160

Filing of patent for invention and for utility model

“1. The application must contain:

a) identification of the applicant and the agent, if any;

b) an indication of the invention or of the model, in the form of a title, which expresses briefly, but precisely, the characters and the purpose.

2. The same application cannot contain the request for multiple patents, nor for a single patent for multiple inventions or models.

3. The application must be accompanied by:

a) the description and claims referred to in Article 51;

b) the drawings of the invention, where possible;

c) the designation of the inventor;

d) when there is an agent, also the act of appointment pursuant to article 201;

e) in case of priority claim the related documents.

4. The description of the invention or model must begin with a summary which is for technical information purposes only and must be followed by one or more claims. The latter must be submitted, if not included in the description at the time of filing, within two months from the date of the application. In this case, the filing date already recognized remains

SENTENZA N°: 1490/2010

REPERTORIO N°: 1215/2010

SENTENZA N.

N. 48977.06 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Specializzata in Proprietà Industriale ed Intellettuale

Composto dai signori Magistrati:

dott. Cesare de SAPIA Presidente Rel.

dott. Domenico BONARETTI Giudice

dott. Claudio MARANGONI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra
riportato, promossa

DA

[REDACTED]

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED]



CONVENUTA

NONCHÉ

[REDACTED] con l'avv. S. Conti

CONVENUTA

E

[REDACTED]

INTERVENUTO

OGGETTO: contraffazione brevettuale.

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti, come sopra costituiti,

CONCLUDEVANO

come da fogli allegati.

stesse in relazione a quanto coperto dal brevetto in esame non hanno trovato attuazione.

28. In conclusione deve ritenersi che l'interferenza descritta dal CTU sia solo potenziale e che ne difetti l'attualità.

29. Sulla base delle conclusioni raggiunte, deve essere, quindi, respinta la domanda di contraffazione in esame e di conseguenza, la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice.

30. Le conclusioni raggiunte assorbono ogni altra questione dibattuta in causa, ivi compresa la domanda di manleva formulata dalla [REDACTED] nei confronti [REDACTED]

La soccombenza reciproca e la peculiarità della fattispecie consigliano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 17 e 20 luglio 2006 nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] con l'intervento in giudizio di [REDACTED] ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

N. 48977.06 R.G.

- 1) rigetta la domande di nullità del brevetto per invenzione n. 1269719 proposta dalla [redacted] nei riguardi della [redacted]
[redacted]
- 2) respinge le domande di contraffazione e risarcimento danni formulate dall'attrice e dall'intervenuto nei confronti delle società convenute;
- 3) dichiara interamente compensate le spese di lite.

Milano, 8 ottobre 2010

Il Presidente est.

(dott. C. de Sapia)

C. de Sapia

IL CANCELLIERE C2
DOTT. CARMELLO GAROFALO

[Signature]

TRIBUNALE DI MILANO
DEPOSITATO OGGI

- 5 FEB. 2010

IL CANCELLIERE C2
DOTT. CARMELLO GAROFALO

[Signature]



FATTO AVVISO
TELEMATICO
IL 5/2/2010
DA GAROFALO

Question time

Thank you to all the participants



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CONTI&PARTNERS

Corso di Porta Vittoria 46 - 20122 Milano

Telefono: +39-02-55.15.973 Fax: +39-02-55.19.52.67

E-mail: info@contilex.it

www.studiolegaleconti-partners.it