



# **IP Misuse**

## **L'abuso dei diritti di proprietà industriale**



Collegio dei Consulenti in Proprietà Industriale  
Milano, 27 febbraio 2015

- L'invalidità del titolo
  - brevetti
  - marchi
  - modelli
  
- L'art. 121 c.p.i.: presunzione di validità ed onere della prova
- Il dato soggettivo

- Art. 96 c.p.c. - Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.  
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente  
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

# Le diverse ipotesi di lite temeraria



1. Agire or resistere in giudizio con mala fede o colpa grave
2. Esecuzione, senza la normale prudenza, di un provvedimento basato su un diritto inesistente
3. La nuova ipotesi di cui al 3° comma dell'art. 96 c.p.c.
  - Profili processuali
    - La responsabilità deve essere fatta valere all'interno del medesimo processo
    - Il ruolo dell'autorità giudiziaria ed il nesso di causalità
    - Il rapporto con l'illecito concorrenziale

- Art. 2598 c.c.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque (...)

(3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda

- Trib. Milano 16 luglio 2014
- Trib. Torino 9 dicembre 2011 – 2 febbraio 2012
  
- La tutela penale dei diritti IP (cenni)

# Il danno



- Danno da contraffazione
- Danno da azione infondata
  
- La giurisprudenza

- Responsabilità "preprocessuale", concorrenza sleale e illecito aquiliano.
- Profili cross-border
- Minaccia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, estorsione
  
- Calibrazione delle richieste
  - diteci perché
  - vi invitiamo a smettere
  - smettete + danni
  - rimborso spese
- Penale



- *Ante causam*
  - Copia dei titoli e banche dati
  - Individuazione della fattispecie
  - PEC
- In giudizio
  - Onere della prova ed onere di allegazione
  - Obbligo di specificazione
  - *Petitum e causa petendi*
  - Indeterminatezza della domanda e invalidità della citazione

- **Art. 163 c.p.c. (Contenuto della citazione)**

(...) L'atto di citazione deve contenere: (...)

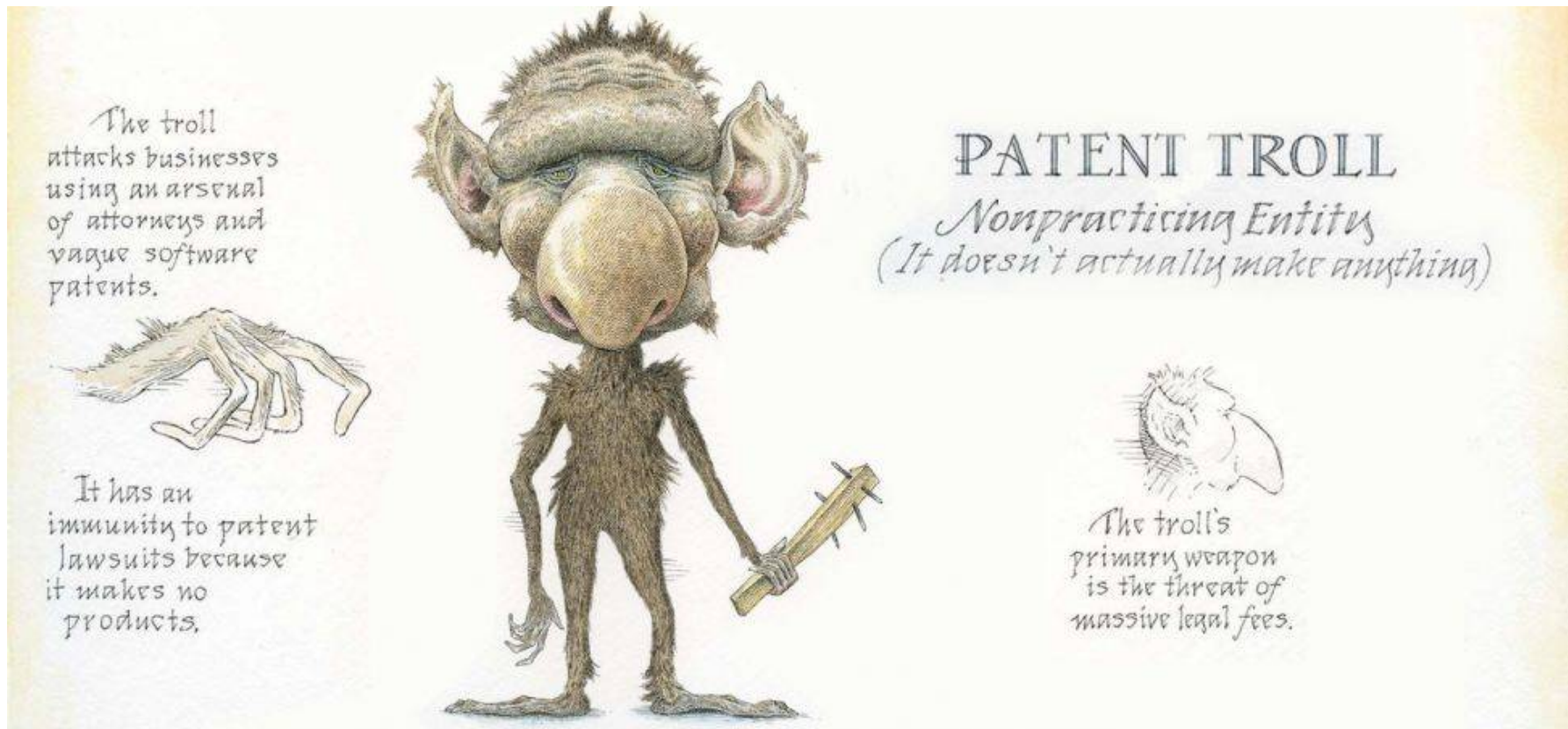
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni

- **Art. 164. c.p.c. (Nullità della citazione)**

(...) La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

# Patent trolls



# Don't feed the troll...



- L'ecosistema perfetto
  - Spese legali elevate
  - Danni punitivi
  - Presunzione forte di validità
  - Provvedimenti inaudita altera parte
  - Autorità giudiziaria pro-patent
- La situazione italiana
- UPC?

- SEP: *Standard Essential Patents*
- FRAND: *Fair, Reasonable And Non-Discriminatory (License)*
  
- I casi *Samsung e Motorola*
- Il caso *Huawei* (C-170/13 *Huawei c. ZTE*)
  - Conclusioni AG 20 novembre 2014

1. La proposizione da parte del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma, che si sia impegnato nei confronti di un organismo di normazione a concedere a terzi una licenza a condizioni FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) ossia, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, di una domanda di misure correttive o di un'azione inibitoria nei confronti di un contraffattore ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10 e dell'articolo 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che possono condurre all'esclusione, dai mercati cui si riferisce la norma, dei prodotti e dei servizi del contraffattore di un brevetto essenziale, costituisce un abuso della sua posizione dominante, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, qualora sia dimostrato che il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma non ha rispettato il suo impegno, benché il contraffattore si sia mostrato oggettivamente disposto, desideroso e idoneo a concludere siffatta licenza.
2. *Contestazione circostanziata e proposta di licenza FRAND*

3. Il contraffattore deve reagire a tale proposta con serietà e diligenza. Qualora non accetti la proposta del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma, esso deve presentare a quest'ultimo, entro breve termine, una controproposta scritta ragionevole riguardo alle clausole sulle quali non concorda. La presentazione di una domanda di misure correttive o l'esercizio di un'azione inibitoria non costituisce un abuso di posizione dominante se il comportamento del contraffattore è puramente tattico e/o dilatorio e/o non serio.
4. Qualora le trattative non siano avviate o non abbiano un esito positivo, il comportamento del presunto contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio se quest'ultimo chiede che le condizioni FRAND siano fissate o da un giudice o da un tribunale arbitrale. In tal caso, è legittimo, per il titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma, chiedere al contraffattore o di costituire una garanzia bancaria per il pagamento dei diritti o di depositare una somma a titolo provvisorio presso il giudice o il tribunale arbitrale per lo sfruttamento precedente e successivo del suo brevetto.



5. Il comportamento di un contraffattore non può essere considerato dilatorio o non serio, durante le trattative per la conclusione di un contratto di licenza a condizioni FRAND, neppure se detto contraffattore si riserva il diritto, dopo la conclusione di siffatta licenza, di contestare dinanzi a un giudice o a un tribunale arbitrale la validità di tale brevetto, l'uso da parte sua del metodo del brevetto e l'essenzialità del brevetto ai fini dell'applicazione della norma in questione.
6. La proposizione, da parte del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma, di una domanda giudiziale diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili non costituisce un abuso di posizione dominante. Spetta al giudice in questione garantire che la misura sia ragionevole e proporzionata.
7. La proposizione, da parte del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell'applicazione di una norma, di una domanda di risarcimento danni per atti di sfruttamento precedenti, che mira unicamente a risarcirlo per le precedenti infrazioni al suo brevetto, non costituisce un abuso di posizione dominante.



- Il caso latanoprost
  - AGCM 11 gennaio 2012, Provvedimento n. 23194
  - TAR Lazio 3 settembre 2012
  - Cons. Stato 15 gennaio 2014
- Il caso ranibizumab – bevacizumab
  - AGCM 27 febbraio 2014, Provvedimento n. 24823
  - Tar Lazio 2 dicembre 2014

# Grazie!



Gualtiero Dragotti  
DLA Piper

Via G. Casati 1  
20123 Milan - Italy  
T +39 02 80 6181  
gualtiero.dragotti@dlapiper.com  
[@gdragotti](mailto:gualtiero.dragotti@dlapiper.com)

<http://blogs.dlapiper.com/iptitaly/>