

**La descrizione nel diritto industriale:  
come acquisire  
la prova della contraffazione  
in via d'urgenza**

## **Outline: la descrizione**

- 1. Che cosa è**
- 2. Quando è utile**
- 3. Quali sono i presupposti per la concessione**
- 4. Case studies**
- 5. Aspetti pratici**

# 1. Che cosa è

---

## Che cosa è la descrizione

È una misura di **carattere istruttorio a vocazione cautelare**, finalizzata a **precostituire e conservare la prova** della violazione lamentata per il successivo giudizio ove sussista il **rischio della sua dispersione e/o l'impossibilità di procurarsela altrimenti**:

- È un **procedimento cautelare tipico** disciplinato dagli artt. 129 e 130 del CPI → in quanto misura cautelare, per natura consente al titolare del diritto violato di reagire **tempestivamente ed efficacemente** alla violazione, ottenendo un provvedimento in tempi rapidi
- È un **mezzo di istruzione preventiva con finalità probatoria** → in concreto, è un ordine emesso da un G che permette alla parte che allega la violazione di un proprio diritto di PI di **entrare** - di solito senza preavviso - **nei locali del presunto contraffattore per cercare le prove degli atti di contraffazione**

---

## Descrizione vs altre misure cautelari

Altre misure cautelari tipiche sono:

- **Inibitoria e ordine di ritiro dal commercio ex art. 131 CPI:** vieta a un terzo di fabbricare, commercializzare, usare le cose in violazione del diritto ovvero ordina di ritirare dal commercio le stesse cose
- **Sequestro ex art. 129-130 CPI:** sottrae alla disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di PI ed i relativi mezzi di produzione
- Nonostante la comune natura cautelare, la descrizione si differenzia in quanto **attiene alla prova della violazione** dei diritti di PI mentre l'inibitoria, l'ordine di ritiro dal commercio e il sequestro tutelano direttamente il diritto violato evitando il perdurare della violazione

---

## Cosa copre la descrizione

- I presunti Prodotti in violazione
- Mezzi di produzione dei Prodotti
- Manuali di istruzione
- Documentazione tecnica
- Materiale pubblicitario
- Documenti contabili
- Documenti di spedizione

Di regola, nessun materiale originale può essere sequestrato e le copie di materiale che contengono informazioni riservate dovrebbero essere identificate come tali e conservate in una scatola separata e sigillata

---

## Chi partecipa alla descrizione

L'ordine del G viene eseguito dall'**ufficiale giudiziario** e indica chi può partecipare all'esecuzione dell'ordine. Normalmente, si tratta di:

- l'ufficiale giudiziario
- un esperto giudiziario indipendente (CTU tecnico e/o contabile)
- il consulente legale e/o un agente di brevetti del richiedente (CTP)
- un rappresentante (interno) del richiedente, anche se il G potrebbe imporre delle limitazioni alla partecipazione dello stesso

Si possono usare **mezzi tecnici di accertamento** (e.g. riprese fotografiche, riprese video, penne USB per il salvataggio, etc.) effettuare **fotocopie** o raccogliere **campioni di prodotto**

---

## La descrizione *inaudita altera parte*

- In casi particolari ovvero quando, avvisando anticipatamente il resistente, vi sia un **rischio immediato per l'attuazione del provvedimento dipendente dalla condotta di quest'ultimo**, l'accesso può essere fatto *inaudita altera parte* cioè in assenza di contraddittorio:
- Il G provvede sulla richiesta con decreto motivato, rinviando la conferma o revoca o modifica del provvedimento dopo il contraddittorio instaurato tra le parti



---

## Qual è l'iter della descrizione

- La parte che allega la violazione del diritto chiede con **ricorso** al G competente la descrizione, **anche *inaudita altera parte***
- Il G si pronuncia sulla fondatezza della richiesta di descrizione con **decreto** in cui fissa la data per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte e la data dell'udienza di discussione
- All'esito di tale **udienza** emette una **ordinanza con cui conferma, modifica o revoca il provvedimento** ed eventualmente fissa il termine per l'introduzione del **giudizio di merito**
- Durante il procedimento si redige **verbale delle operazioni**
- Potrebbe essere disposta la **segretazione** della documentazione contabile e commerciale acquisita nel corso della descrizione per tutelare le esigenze di segretezza del resistente

---

## Possibile novità

- Disegno di legge di revisione del CPI, in fase di discussione
- Possibile abrogazione dell'articolo 129, comma 3, CPI riguardante la contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera: **non più solo verbale di mera descrizione** delle caratteristiche dei prodotti sospetti **ma anche sequestro** → maggiore speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti

## 2. Quando è utile

---

## Quando è utile: il know-how

- Casi di illecito sfruttamento di know-how (i.e., informazioni aziendali, dati, esperienze tecnico-industriali/commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, non brevettate - ancorché brevettabili - che abbiano determinati requisiti)
- In simili circostanze è impossibile raccogliere le prove necessarie se non accedendo presso la resistente ovvero gli elementi di prova non sono altrimenti acquisibili nel loro complesso → necessario accesso ai sistemi informatici della resistente, a mezzo dei quali tipicamente le informazioni vengono divulgate illecitamente, a terzi non legittimati

---

## Quando è utile: brevetto di procedimento

- Talora, la descrizione è il solo modo per acquisire gli elementi probatori, specialmente nei casi di invenzioni di procedimento, di “struttura” chimica e biotecnologica, di varietà vegetali o di quant’altro non rappresenti prodotto finito o messo in commercio che, quindi, è difficile acquisire *aliunde*

---

## Quando è utile: brevetto di prodotto

•La prova della contraffazione può di regola essere ottenuta dall'analisi diretta del prodotto presente sul mercato, ma vi sono casi eccezionali in cui questo non è possibile (è onere del ricorrente provarne le ragioni):

- i prodotti potrebbero essere molto grandi/facenti parti di una catena di montaggio e quindi c'è più di un prodotto da acquisire, rendendo praticamente impossibile il diverso reperimento delle prove
- i prodotti contraffatti potrebbero essere facilmente modificabili o occultabili, ad es. perché di piccole dimensioni oppure non ancora commercializzati e, quindi, nella sola disponibilità del resistente
- i prodotti contraffatti hanno un valore commerciale molto elevato e tale da rendere l'acquisto proibitivo

# **3. Quali sono i presupposti per la concessione**

---

## Requisiti: *fumus boni iuris*

- *Fumus boni iuris* (FBI): in generale indica la necessità che si provi un principio di fondatezza della propria domanda
- Nel caso della descrizione, la domanda deve essere supportata dalla **fondatezza, *prima facie*, della pretesa del richiedente**
  - presunzione di validità del titolo azionato
  - know-how proteggibile ex artt. 98 e 99 CPI
  - sospetto di contraffazione
  - sospetto di violazione degli obblighi di confidenzialità
- Generalmente, l'onere della prova (gradiente di FBI) è **attenuato** → meri indizi possono essere sufficienti così come la verosimiglianza della lesione dei diritti che si assume violato



---

## Requisiti: *periculum in mora*

- *Periculum in mora* (PIM): in generale indica il pregiudizio irreparabile che si subirebbe se si attendesse lo svolgimento del giudizio di merito
- Nel caso della descrizione, il PIM coincide col tangibile **rischio di un mutamento irreversibile della situazione di fatto** oggetto dell'attività istruttoria, se non si interviene con urgenza, con conseguente **impossibilità o estrema difficoltà** di acquisire la prova della lesione stessa:
  - Prodotti non ancora sul mercato, bensì esposti solo in fiera che, dunque, possono ancora essere successivamente modificati ovvero prodotti presenti sul mercato da pochissimo tempo ovvero difficili da reperire
  - Prodotti che possono essere facilmente spostati o modificati
  - Prodotti che possono essere facilmente smerciati o occultati

## 4. Case studies

---

## Case Study n. 1)

### **Oggetto: sottrazione e illecito sfruttamento di know-how**

- Z, attiva nel settore degli esoscheletri robotici, è titolare di know-how, condiviso con Y sotto vincolo contrattuale di confidenzialità
- Y utilizzava illecitamente le informazioni riservate in suo possesso, oltre i limiti di quanto permesso e pattuito nei contratti e altri documenti che disciplinavano la collaborazione tra le parti, condividendo con terzi il materiale riservato con l'intento di portare avanti autonomamente il progetto relativo ai dispositivi esoscheletrici avviato insieme a Z
- Z presentava ricorso per descrizione *inaudita altera parte*, che veniva accolto

---

## Case Study n. 1)

- Nell'ambito della descrizione venivano raccolti una serie di documenti di natura sia tecnica che contabile (tra cui fatture, contratti, mastri contabili, schede di commessa, nonché disegni di varia natura, tutti relativi agli esoscheletri e in forma digitale)

---

## Case Study n. 1)

• Successivamente, all'esito dell'udienza, la descrizione veniva confermata considerato che:

- **FBI:** prova di titolarità di know-how tutelato ex artt. 98 e 99 CPI e 2598 c.c.. + indizi sufficienti per cui Y ha utilizzato illegittimamente disegni e progetti di esoscheletro realizzati dalla Z (uso di materiale fotografico di Z, invio a terzi di disegni di Z) e di cui aveva la disponibilità in conseguenza della pregressa collaborazione intercorsa tra le parti e provata documentalmente (NDA)
- **PIM:** la libera disponibilità degli elementi probatori in capo a Y avrebbe potuto – in astratto – pregiudicare il diritto alla prova vantato da Z + PMI *in re ipsa* in materia di PI
- **Inaudita:** comportamento negazionista di Y circa il know-how ricevuto e circa l'uso illecito

---

## Case Study n. 2)

### Oggetto: contraffazione brevettuale

- A, società produttrice di stampanti e titolare di un brevetto relativo a un dispositivo di stampa, presenta ricorso per descrizione *inaudita altera parte* allegando:
  - di essere titolare di un valido brevetto con cui interferiscono le stampanti di B, nota azienda nel settore IT (FBI)
  - di essere impossibilitata ad acquisire autonomamente elementi di prova della contraffazione (PMI)
- B si difendeva allegando che non vi fossero i presupposti per la concessione della misura richiesta

---

## Case Study n. 2)

- Il G rigettava la richiesta *inaudita* dal momento che la convocazione del contraddittorio non era in grado di pregiudicare la futura esecuzione del provvedimento eventualmente favorevole e fissava l'udienza di discussione, all'esito della quale emetteva un'ordinanza di rigetto
- Presupposto del **PIM** – preordinato al FBI – è il diritto alla prova (pericolo di manipolazione, cancellazione o modificazione dei dati fattuali da cui desumere la prova), mentre nel caso di specie:
  - 1) Prodotti pacificamente già immessi sul mercato da tempo e quindi sfuggiti alla sfera del presunto contraffattore (no rischio di inquinamento delle prove)

(segue...)

---

## Case Study n. 2)

*(segue...)*

2) Neppure l'elevato costo dei prodotti è sufficiente in sé, atteso che l'onerosità dell'acquisto rileva se lo rende proibitivo

3) La ricorrente era in possesso di una copia di una pagina del manuale di istruzioni, aveva già sommariamente esaminato una stampante presso un cliente e aveva acquisito in parere tecnico motivato da un consulente brevettuale sulla asserita contraffazione

•A impugnava il provvedimento di rigetto in sede di reclamo, che veniva respinto → A non ha dimostrato di non poter reperire altrove o con altri mezzi elementi di prova a tutela del proprio diritto (descrizione con intento esplorativo)




## **5. Aspetti pratici**

## Prima dell'esecuzione del provvedimento

- Accurato studio del Decreto e comprensione dei confini di azione (cosa, dove, chi) ed in caso di dubbio ...
- Analisi del brevetto o del titolo di privativa per individuare punti critici da descrivere, nel caso di ispezione di materiale digitale definizione parole chiave
- Definizione dei mezzi tecnici necessari (strumenti di misura, fotocamera/videocamera, memorie digitali)
- Valutazione dell'opportunità di richiedere ausiliari
- Definizione di aspetti organizzativi/logistici/strategici



## Durante l'esecuzione del provvedimento

- Ove possibile, accordo preliminare su strategia di azione fra CTU, CTP, UG, legali, parti coinvolte, cercando di dare priorità alle azioni suggerite dal CTU e dall'ufficiale giudiziario
- Collaborazione fra le parti agli occhi del CTU: la parte resistente potrà mostrare un atteggiamento impulsivo, poco collaborativo o ...
- Controllo tempistiche di ogni azione - sguardo a 360° 
- In caso di imprevisti, prontezza nell'escogitare e proporre possibili soluzioni alternative
- Verifiche di funzionamento di macchinari, trattamento di informazioni riservate, oscuramento di porzioni di macchinari o di documenti
- Dichiarazioni o facoltà di non rispondere

## Verbalizzazione e sviluppi successivi

- La redazione del verbale a cura dell'UG
- Descrizione fattuale e non anticipazione del giudizio
- Dichiarazioni delle parti
- Elenco di allegati con indicazione di eventuali allegati segreti – eventuale relazione integrativa
- Riserva per successiva espunzione
- Nel caso di acquisizione digitale, eventuale crittografia
- Deposito in cancelleria (in busta chiusa sigillata) oppure custodia (CTU o parte resistente)
- Firma del verbale (con eventuali annotazioni)
- Eventuale seduta successiva di espunzione
- Deposito di memorie – Udienza di conferma



**Grazie per l'attenzione!**