

**Gestione della proprietà intellettuale
come *asset* aziendale
e
il problema della contraffazione**

(avv. prof. Pier Luigi Roncaglia)

1960

**Unica funzione giuridicamente rilevante del marchio
indicazione di provenienza**

Norme conseguenti

- I marchi potevano essere validamente registrati solo da imprenditori
- I marchi non potevano tutelare prodotti o servizi estranei all'attività d'impresa del loro titolare
- Cessioni e licenze erano valide solo con il contestuale trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa
- I marchi non potevano essere dati in pegno o essere sottoposti a procedure esecutive
- Protezione solo nell'ambito del rischio di confusione

10° Considerando del Reg. 40/94

“il marchio comunitario deve essere trattato come oggetto di proprietà indipendente dall’impresa di cui esso designa i prodotti o i servizi”

Separazione marchio/azienda nella normativa comunitaria

- Ogni persona fisica o giuridica puo' essere titolare di un marchio (art. 5)
- Il marchio puo' essere trasferito indipendentemente dall'azienda (art. 17)
- Il marchio puo' essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale (art. 19)
- Il marchio puo' essere oggetto di esecuzione forzata (art. 20)
- Protezione oltre il rischio di confusione: rischio di associazione e tutela dei marchi di rinomanza (art. 9)

La valutazione economica del marchio

Campi di applicazione della valutazione economica del marchio

- Bilancio
- Azioni legali
- Finanziamenti
- Pianificazione fiscale
- Cessioni e licenze
- Acquisizioni e fusioni

La contraffazione: un problema globale



La contraffazione nel mondo



I numeri della contraffazione

- **I più disparati**
- **In continua ascesa**

La contraffazione come problema sociale

- Riduce le opportunità di impiego in attività lecite e sfrutta la manodopera illegale
- Perdite economiche del sistema produttivo legalizzato che si riflettono sulle economie nazionali in termini di competitività ed evasione fiscale
- Mette a rischio la sicurezza e la salute di tutti
- Finanzia il crimine organizzato e il terrorismo

Strategie per la lotta alla contraffazione

**La registrazione dei marchi:
un “*must*”**

Marchi e Dogane

La sicurezza interna

Azioni legali: civili o penali?

AZIONI CIVILI

- **Lentezza dei procedimenti di merito**
- **Impreparazione di una parte della magistratura**
- **D. lgs. 168/03 Sezioni specializzate**
- **Procedimenti cautelari e art. 142 del progetto di Codice dei diritti di proprietà industriale**