



ExCo Hyderabad 2011

Risoluzione adottata

18 ottobre 2011

Risoluzione

Domanda Q219

Ingiunzioni¹ in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale

AIPPI

Rilevando che:

1) AIPPI non ha studiato in precedenza, in una specifica Questione, le circostanze in cui una ingiunzione è o dovrebbe essere disponibile per violazione di brevetti, marchi, copyright e disegni (denominati collettivamente "Diritti di Proprietà Intellettuale" e definiti nella presente risoluzione come "Diritti IP").

2) AIPPI ha studiato temi legati in parte alle ingiunzioni (Q215, Q214, Q204/204P, Q134, Q86 e Q80) e ha deliberato:

a) che un provvedimento ingiuntivo dovrebbe essere previsto nelle diverse situazioni di violazione dei Diritti IP;

b) se il resistente è stato ingiustamente sottoposto a misure provvisorie, come un provvedimento d'urgenza, questi dovrebbe avere il diritto al risarcimento integrale per il danno subito a causa delle misure provvisorie.

3) La risoluzione affronta le questioni relative alle ingiunzioni preliminari e permanenti (ma non alle ingiunzioni pronunciate inaudita altera parte) in caso di violazione di diritti IP.

4) La presente risoluzione non prende in considerazione altri rimedi disponibili in caso di violazione di diritti IP, ad esempio, danni monetari e sanzioni penali (dove disponibili).

Considerando che:

¹ Il termine impiegato nel testo in inglese della risoluzione è "injunction"; la traduzione con "inibitoria" è apparsa pertanto riduttiva [NdT].

1) Vi è un ampio consenso che il potere del giudice di concedere un'ingiunzione che vieta al contraffattore di continuare o commettere atti di contraffazione è fondamentale per la tutela dei diritti IP come diritti esclusivi.

2) Quasi tutti i gruppi nazionali hanno riferito che nei rispettivi paesi, in caso di violazione di diritti IP, sono disponibili rimedi ingiuntivi, sia preliminari che definitivi.

Delibera che:

1) I criteri da considerare per la concessione di un'ingiunzione preliminare debbono includere i seguenti:

a) Una domanda di contraffazione assistita da una ragionevole probabilità di successo sul merito.

b) La prova che la condotta lesiva è imminente, in corso o si è già verificata.

c) Una ragionevole probabilità di affermare o difendere la validità del diritto IP nel giudizio di merito.

d) Se il bilanciamento degli interessi e/o la nozione di proporzionalità, che può includere il rischio di danno irreparabile, è a favore della concessione della misura.

e) La diligenza e tempestività del richiedente.

2) I criteri di cui al punto 1) che precede non sono esaustivi.

3) I tribunali dovrebbero essere autorizzate a imporre, come condizione per la concessione di una ingiunzione preliminare, che il richiedente fornisca una cauzione o una garanzia o un impegno a risarcire la controparte che abbia subito un danno economico a causa della concessione di una ingiunzione poi non confermata all'esito del giudizio di merito.

4) Come regola generale, il titolare di un diritto IP dovrebbe poter ottenere una ingiunzione definitiva quando la contraffazione di un valido diritto IP sia confermata nel merito. Tuttavia, nel decidere se concedere o meno l'ingiunzione, il tribunale può prendere in considerazione circostanze eccezionali che possano rendere non opportuna la concessione dell'ingiunzione, come ad esempio in casi che coinvolgano la salute pubblica o la sicurezza in casi di abuso del diritto o di conflitto con altre leggi.

5) I criteri per la concessione di una ingiunzione dovrebbe valere allo stesso modo per la violazione di tutti i diritti IP.

6) Le ingiunzioni dovrebbero essere concesse solo nei confronti di persone o parti identificate, nominativamente o altrimenti, nel procedimento di contraffazione.

7) L'ambito di una ingiunzione dovrebbe essere chiaro, definito ed efficace per prevenire la contraffazione.