



Note di proprietà industriale



Note di proprietà industriale

BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE.	04
BREVETTI PER MODELLO DI UTILITÀ.	14
LE REGISTRAZIONI PER DISEGNO O MODELLO.	16
VARIETÀ VEGETALI.	19
I MARCHI DI IMPRESA.	20
IL DIRITTO D'AUTORE.	27
INTERNET.	30
KNOW-HOW.	33



BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE.

CHE COS'È UN'INVENZIONE?

L'invenzione industriale è una ideazione tecnica che insegna come modificare la realtà materiale esterna, al fine di renderla idonea al soddisfacimento di bisogni umani determinati. In sostanza, l'invenzione industriale si concreta nella soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti. L'invenzione industriale riguarda pertanto caratteristiche innovative di tipo tecnico-funzionali riguardanti ad esempio un apparato, un procedimento, un prodotto, una sostanza e/o un suo diverso uso. Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni in quanto tali. Ciò significa che è brevettabile, per esempio, l'applicazione pratica di una scoperta scientifica oppure un software in grado di generare un effetto tecnico che vada oltre le normali interazioni fra software e hardware.

Inoltre non possono costituire oggetto di brevetto:

- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (ma è consentito brevettare sostanze o miscele di sostanze composizioni per l'uso di detti metodi);
- 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 (non si applica però ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti da tali procedimenti).

I REQUISITI DI BREVETTABILITÀ.

Novità estrinseca.

Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata resa accessibile al pubblico, neppure dallo stesso inventore, in Italia o all'estero, prima del deposito della domanda di brevetto. Sostanze o composizioni di sostanze note sono brevettabili purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Il concetto di novità è universale: non importa se la divulgazione è avvenuta al di fuori dell'Italia, in tempi remoti o recenti, né in quale forma è stata divulgata (scritta, visiva o orale) e neppure in quale lingua.

Attività inventiva o novità intrinseca o originalità o passo inventivo (cbe) o non ovvietà (usa).

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. È necessario, infatti, uno sforzo inventivo, un momento creativo che non consista soltanto nell'applicazione di normali conoscenze tecniche o non sia direttamente desumibile dalla tecnica nota.

Per originalità, quindi, si intende la non evidenza del trovato rispetto alla tecnica già accessibile al pubblico al momento del deposito della domanda, secondo le capacità deduttive ed applicative di un tecnico medio del settore. In sostanza, è necessario che nel trovato che si intende brevettare ricorra un apporto, un contributo, pure se modesto, al progresso, "un passo in avanti", qualche cosa che, allo stato della tecnica, non solo non esisteva ma neppure poteva dedursi come una conseguenza logica e necessaria delle conoscenze già acquisite.

Industrialità.

Esprime l'attitudine di un'invenzione ad avere un'applicazione industriale cioè la concreta capacità dell'oggetto dell'invenzione di essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Il requisito dell'industrialità va inteso come applicabilità dell'invenzione nella pratica operativa: il trovato deve essere realizzabile tecnicamente, deve condurre ad un risultato utile e deve essere riproducibile con caratteri costanti.

Liceità.

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

Sufficienza di descrizione.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla. Occorre fare quindi particolare attenzione nel redigere la domanda di brevetto affinché un esperto del ramo possa attuare quanto descritto utilizzando le proprie conoscenze e le comuni conoscenze generali, ma senza ricorrere ad ulteriori ricerche né a lunghe sperimentazioni per tentativi.

DIRITTI DERIVANTI DALL'INVENZIONE.

Si distinguono i diritti che nascono in capo all'inventore per il solo fatto dell'invenzione, dai diritti che nascono con il rilascio del brevetto. I diritti che nascono per il solo fatto dell'invenzione sono il diritto ad essere riconosciuto autore, che è un diritto puramente morale, intransmissibile e privo di contenuto patrimoniale ed il diritto a depositare il brevetto che ha un preciso contenuto patrimoniale ed è trasmissibile. Il diritto esclusivo all'utilizzazione dell'invenzione, invece, nasce solo con il rilascio del brevetto ed è trasmissibile. Anche se i diritti esclusivi vengono conferiti con la concessione del brevetto, il titolare ha la facoltà di farli valere sin dalla data di accessibilità al pubblico della domanda di brevetto (normalmente 18 mesi dalla data di deposito della domanda o della priorità se rivendicata, oppure 90 giorni dopo la data di deposito qualora il richiedente abbia voluto rendere la domanda immediatamente accessibile al pubblico). È inoltre possibile notificare a terzi la domanda di brevetto ancora non disponibile al pubblico. In questo modo gli effetti del brevetto per invenzione industriale nei loro confronti decorrono dalla data della notifica.



I SOGGETTI TITOLARI DEL BREVETTO.

Il diritto di essere titolare di un brevetto o di una domanda di brevetto spetta all'autore dell'invenzione o ai suoi aventi causa (altre persone, fisiche o giuridiche, alle quali l'autore o la legge hanno concesso, in tutto o in parte, diritti sul brevetto). Se il brevetto è di proprietà di più persone la legge dispone che i diritti derivanti dal brevetto siano regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione.

LE INVENZIONI DEI DIPENDENTI.

Se l'invenzione industriale è stata fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego in cui l'attività inventiva è esplicitamente prevista come oggetto del contratto ed è retribuita a tale scopo, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro. Se l'invenzione è stata fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, ma non è prevista e stabilita una retribuzione a scopo di remunerazione dell'attività inventiva, la titolarità dell'invenzione e i diritti connessi appartengono al datore di lavoro il quale, però, qualora ottenga il brevetto, deve corrispondere all'inventore un equo premio. In entrambi i casi è tuttavia necessario un rapporto di causalità tra invenzione e attività di lavoro subordinato, deve cioè esistere un netto rapporto tra l'attività svolta dal dipendente e l'invenzione, nel senso che il dipendente non avrebbe effettuato l'invenzione se non avesse lavorato nel campo in cui svolge la sua attività. Se l'invenzione è conseguita dal dipendente, addetto a mansioni qualitativamente affatto diverse, di propria iniziativa, senza che ciò fosse prevedibile nemmeno in via di possibilità, ma l'invenzione rientra nel campo di attività del datore di lavoro, il dipendente ha il diritto di brevettare l'invenzione ma ha l'obbligo di comunicarlo al datore di lavoro e quest'ultimo ha la facoltà, entro tre mesi dalla comunicazione, di esercitare un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto nonché per la facoltà di chiedere per la medesima invenzione brevetti all'estero, dietro corresponsione all'inventore dipendente di un canone o prezzo. Nel caso in cui il contratto o il rapporto di lavoro o d'impiego intercorra con un'università od una pubblica amministrazione (avente, tra i suoi scopi istituzionali, finalità di ricerca), il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore, salvo il caso di ricerche finanziate, anche solo in parte, da soggetti privati.

LA STESURA DEL BREVETTO.

La domanda di brevetto per invenzione industriale comprende un TITOLO che deve essere breve e conciso pur dovendo indicare l'oggetto e possibilmente le caratteristiche e lo scopo del trovato che si intende brevettare. La domanda di brevetto deve inoltre comprendere una DESCRIZIONE dell'invenzione ed eventuali DISEGNI atti ad illustrare l'invenzione. La DESCRIZIONE deve iniziare con un RIASSUNTO che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più RIVENDICAZIONI. La DESCRIZIONE dell'invenzione deve essere redatta in modo sufficientemente chiaro e completo in modo da consentire a persona esperta di attuare l'invenzione in almeno una forma di realizzazione: è conveniente arricchire la descrizione con eventuali ulteriori esempi di realizzazioni pratiche alternative alla suddetta forma di realizzazione, che pure rientrano sotto lo stesso principio inventivo. Le RIVENDICAZIONI hanno la funzionalità giuridica di definire ciò che il titolare è interessato a proteggere. Nella stesura delle rivendicazioni riveste particolare importanza l'operazione di trarre dall'invenzione stessa il cosiddetto nucleo inventivo, il quale dovrebbe essere astratto allo stato di concetto, cioè separato da quel substrato pratico che è l'applicazione del concetto inventivo. È buona norma redigere le rivendicazioni in modo tale da avere una o più rivendicazioni (indipendenti) aventi l'ambito di protezione più ampio, ove è individuato il suddetto nucleo inventivo comprendente tutto ciò che è essenziale per l'invenzione, seguite da rivendicazioni (dipendenti) aventi ambiti di protezione progressivamente sempre più stretti, in cui sono introdotte ulteriori caratteristiche opzionali, corrispondenti alle varie forme di realizzazione del nucleo inventivo. È consigliabile, peraltro, che la redazione della domanda di brevetto poiché ad essa è legata l'effettiva protezione che avrà l'invenzione venga effettuata da esperti del ramo. Infatti, la protezione che la legge accorda è contenuta entro i limiti definiti dalle rivendicazioni e difficilmente può essere estesa dopo il deposito della domanda, per cui se le rivendicazioni non sono redatte a regola d'arte l'invenzione può non essere sufficientemente protetta.

IL DEPOSITO E LA CONCESSIONE DEL BREVETTO ITALIANO.

Le domande di brevetto italiano senza rivendicazione di priorità vengono inoltrate all'Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) affinché siano sottoposte ad una ricerca di anteriorità da parte dello stesso. Per consentire l'esecuzione della ricerca, le domande italiane di brevetto per invenzione sono depositate insieme ad una traduzione in inglese delle rivendicazioni. Il rapporto di ricerca eseguito dall'Ufficio Europeo dei Brevetti corredato di un'opinione scritta sulla brevettabilità delle rivendicazioni depositate, viene inviato all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



(UIBM) che lo inoltra al titolare o al suo mandatario fissando una scadenza per replicare ad eventuali obiezioni contenute nell'opinione scritta. La replica può contenere argomentazioni a favore della brevettabilità ed eventualmente modifiche alle rivendicazioni. Dopo che la domanda di brevetto è stata resa accessibile al pubblico, l'UIBM accerta la sussistenza dei requisiti di brevettabilità sulla base di tale rapporto di ricerca e della eventuale replica depositata. Se non trova alcun motivo contrario, di regola l'Ufficio provvede alla concessione del brevetto emettendo il relativo attestato con un numero definitivo, altrimenti invia una comunicazione al titolare o al suo mandatario precisando le proprie obiezioni e fissando una scadenza per un'eventuale replica.

CESSIONI O LICENZE DI BREVETTO.

Sia il brevetto sia la domanda di brevetto possono essere ceduti a terzi. In questi casi, il titolare (cedente) si spoglia del diritto e lo trasferisce in via definitiva ad un altro soggetto (cessionario), generalmente dietro corresponsione di un prezzo. La cessione può avvenire tramite una vendita, una permuta, una donazione, un conferimento in società e, in genere, tramite qualunque atto capace di produrre effetti traslativi. Con la licenza, invece, il titolare del brevetto (licenziante), senza spogliarsi di tale titolarità, concede ad un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare l'invenzione brevettata.

Si distinguono, di norma, le seguenti possibilità di concessione di licenza:

- 1) licenza di fabbricazione e di vendita;
- 2) licenza di fabbricazione;
- 3) licenza di vendita.

Per ognuno di questi casi la licenza potrà essere esclusiva o non esclusiva, concessa per tutto il territorio dello Stato o limitata ad una parte di esso. Il corrispettivo è fissato in una somma a forfait o, più frequentemente, in pagamenti periodici (canoni, royalties o redevances) il cui ammontare viene di solito determinato in termini di percentuale rispetto a diverse variabili (fatturato, vendite nette, ecc.).

DURATA DEL BREVETTO, NULLITÀ, DECADENZA E RINUNCIA.

L'estinzione del diritto di brevetto si realizza naturalmente con la scadenza del termine ventennale di efficacia del brevetto a far data dal deposito dello stesso: il termine non è prorogabile né rinnovabile. Il brevetto può essere in ogni momento dichiarato nullo (con effetto retroattivo), in tutto o in parte, per violazione delle disposizioni di legge relative ai requisiti di validità, oppure può essere dichiarato decaduto (con effetto ex nunc) per mancato pagamento delle tasse annuali di

mantenimento in vita o per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione decorso un biennio dopo la concessione di licenza obbligatoria. Infine, è prevista la rinuncia al brevetto da parte del titolare.

CONTRAFFAZIONE.

Si ha contraffazione diretta di brevetto in tutte le ipotesi in cui un terzo riproduce tutte le caratteristiche presenti nelle rivendicazioni aventi ambito di protezione più ampio del brevetto concesso, oltre eventualmente in quelle dipendenti. Può agire nei confronti di un contraffattore sia il titolare del brevetto che il suo avente causa, cioè anche colui che ha acquistato il brevetto o che ha ricevuto una licenza di fabbricazione o di vendita o, in genere, chiunque possieda diritti sul brevetto per invenzione. Sull'attore ricade l'onere di fornire la prova dell'illecito.

PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ E DEPOSITI ALL'ESTERO.

Gli effetti del brevetto sono limitati al territorio dello Stato che lo ha rilasciato. Il titolare che operi in più Stati e voglia acquisire il diritto di brevetto per ciascuno di essi, dovrà depositare presso i vari Uffici brevettuali nazionali una rispettiva domanda di brevetto, in accordo con la normativa locale. Peraltro, una volta ottenuti i brevetti, il titolare si troverà ad avere in mano non un unico brevetto, ma tanti brevetti nazionali soggetti alla relativa disciplina nazionale e tra loro indipendenti (depositi plurimi e brevetti paralleli). Diversi Trattati e Convenzioni hanno cercato di ovviare a questa eterogeneità di procedure nel tentativo di coordinare le fasi di deposito e/o di esame e di concessione dei brevetti.

Convenzione di Parigi.

La Convenzione di Parigi - alla quale aderiscono più di 170 Stati garantisce nei vari Stati un livello minimo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ha introdotto la regola della priorità, che prevede che chiunque abbia depositato una domanda di brevetto per invenzione (ma vale anche, in forma diversa, per modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi) in uno Stato aderente all'Unione possa presentare, entro un anno di tempo, in ciascuno degli altri Stati unionisti, una domanda di brevetto per la stessa invenzione i cui effetti retroagiscono, ai fini della novità e dell'attività inventiva, alla data della prima domanda.

Convenzione sul brevetto europeo C.B.E.

La Convenzione ha inteso risolvere il problema dei depositi plurimi attuando una procedura unificata di deposito, esame e rilascio del brevetto da parte di un



Ufficio Europeo dei Brevetti. La procedura prevede l'emissione di un rapporto di ricerca corredato da un parere di brevettabilità, un successivo esame approfondito effettuato sulla base dei documenti citati nel rapporto di ricerca e sulla base di eventuali emendamenti depositati dal richiedente e infine la concessione o il rifiuto del brevetto. Gli emendamenti depositati dal richiedente nel corso della procedura non possono aggiungere materia nuova. Il brevetto rilasciato (che ha durata ventennale dal deposito) non è però un titolo unitario, perché dà luogo ad un fascio di brevetti che in ciascuno Stato aderente esplicano gli stessi effetti di un brevetto nazionale. Entro 9 mesi dalla concessione del brevetto, terzi interessati possono presentare opposizione. L'elenco dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Monaco è reperibile all'indirizzo:

<https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>

Trattato di cooperazione in materia di brevetti P.C.T.

Il Trattato si è proposto due obiettivi: agevolare i depositi plurimi con l'unificazione delle procedure di deposito e facilitare l'esame di merito da parte dei vari Uffici nazionali, favorendo altresì l'armonizzazione delle regole e dei criteri di esame. Con il deposito di una domanda di brevetto P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) vengono automaticamente designati tutti gli Stati aderenti (che sono più di 150). Un Ufficio nazionale o regionale (per richiedenti italiani l'Ufficio europeo dei brevetti) effettua una ricerca internazionale. Il rapporto di ricerca viene inoltrato al richiedente corredato da un parere di brevettabilità. Il P.C.T. consente al richiedente di chiedere un esame preliminare internazionale della domanda. Sulla base degli esiti della ricerca e/o dell'esame, il richiedente potrà vagliare l'opportunità di proseguire nella procedura di brevettazione, e di apportare eventuali emendamenti. Dopo 30/31 mesi dalla data di deposito o di priorità della domanda di brevetto PCT, termina la fase internazionale della domanda e il richiedente entro tale termine deve adempiere le formalità necessarie per entrare nelle fasi nazionali o regionali dei vari Stati aderenti di suo interesse. Pertanto anche in questo caso non si costituisce un titolo unitario efficace in tutti gli Stati, bensì un fascio di domande di brevetto nazionali/regionali. In tutti gli Stati in cui non viene effettuata l'entrata nella fase nazionale, la domanda di brevetto sarà considerata priva di effetti fin dall'inizio. Ciascun Ufficio Brevetti degli Stati prescelti dal richiedente potrà svolgere un ulteriore esame e decidere sul rilascio del brevetto in base alla propria disciplina nazionale e indipendentemente dai brevetti negli altri Stati prescelti. Ciascun Ufficio potrà tener conto del rapporto di ricerca internazionale e dell'eventuale rapporto di esame preliminare, che però non rivestono carattere vincolante.

IL BREVETTO UNITARIO E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI.

Dopo oltre 40 anni di tentativi, potrebbe entrare in vigore il Brevetto Europeo con Effetto Unitario noto anche come Brevetto Unitario. Tale titolo avrà validità in 25 Stati Membri dell'Unione Europea (con l'esclusione di Spagna, Croazia e Polonia) e sarà soggetto ad un'unica tassa di mantenimento annuale. Di fatto si tratta di un'ulteriore opzione a disposizione dei titolari di un brevetto europeo dal momento che la scelta fra il Brevetto Unitario e le regolarizzazioni del Brevetto Europeo per gli Stati in cui ha effetto il Brevetto Unitario si innesterà a seguito della concessione di una domanda di Brevetto Europeo. Per ottenere un Brevetto Unitario occorrerà depositare una singola richiesta di Effetto Unitario presso l'Ufficio Brevetti Europeo. Per un periodo transitorio di almeno 6 anni, la richiesta di Brevetto Unitario dovrà comprendere una traduzione completa in Inglese se il brevetto è stato concesso in Francese o Tedesco oppure in una qualsiasi lingua dell'Unione Europea se il brevetto è stato concesso in Inglese.

Al termine del periodo transitorio non sarà più necessario presentare traduzioni. Il Brevetto Unitario potrà essere azionato ed eventualmente revocato per tutti i 25 Stati Membri dell'Unione Europea con una singola azione davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC). Il Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) sarà una Corte comune ai 25 Stati membri dell'Unione Europea in cui avrà efficacia il Brevetto Unitario. Tale Tribunale avrà competenza esclusiva per le controversie relative ai brevetti Europei "classici", alle domande di Brevetto Europeo, ai Brevetti Unitari e ai Certificati Protettivi Complementari (SPC). Nel caso dei Brevetti Europei "classici", per un periodo transitorio di almeno 7 anni, la competenza del Tribunale Unificato sarà condivisa con i Tribunali nazionali. In alternativa sarà possibile escludere la competenza del Tribunale Unificato (opt-out). I giudici del Tribunale Unificato saranno giudici specializzati di estrazione sia legale che tecnica e la composizione dei collegi sarà multinazionale. La struttura del Tribunale Unificato sarà ramificata fra Divisione Centrale (Parigi/Monaco/Londra) e Divisioni locali/regionali. Anche Milano sarà sede di una Divisione locale. L'obiettivo del Tribunale Unificato sarà quello di raggiungere una decisione in primo grado nell'arco di un anno.

LE RICERCHE DOCUMENTALI IN TEMA DI BREVETTI.

Esse servono a conoscere l'effettivo stato della tecnica ad una certa data, quale ad esempio la data di deposito di una domanda di brevetto. In quest'ultimo caso lo stato della tecnica è costituito, oltre che dai documenti accessibili al pubblico prima di tale data, anche dai documenti brevettuali aventi efficacia nello stesso territorio della domanda di brevetto, depositati precedentemente ma accessibili



al pubblico successivamente alla data di deposito della domanda di brevetto. Tali documenti brevettati sono rilevanti per la valutazione della novità. Le più comuni ricerche in tema di brevetti sono le seguenti:

Le ricerche di anteriorità - stato dell'arte.

Questa ricerca serve a monitorare lo stato della tecnica e le tendenze tecnologiche. Lo scopo principale è quello di individuare documenti brevettuali relativi ad uno specifico settore tecnologico, ad un argomento tecnico o a soluzioni di problemi tecnici. La ricerca di stato dell'arte è particolarmente adatta quando si ha intenzione di sviluppare un'idea per la quale non è stata ancora definita una precisa forma di realizzazione.

Le ricerche di brevettabilità.

La ricerca di brevettabilità viene svolta per valutare la possibilità (o meno) di ottenere un brevetto. Per questo motivo, tale ricerca viene effettuata solo quando è stata definita almeno una forma di realizzazione dell'invenzione. Vengono individuati i documenti relativi alla tecnica nota più vicina all'invenzione e che potrebbero costituire un ostacolo alla brevettabilità dell'invenzione.

Le ricerche di validità.

Tale ricerca viene eseguita principalmente per verificare la validità di un brevetto, vale a dire l'effettiva consistenza di un brevetto concesso e ancora in vigore.

Le ricerche di libertà di attuazione.

La ricerca di libertà di attuazione è volta al controllo del rispetto dei diritti brevettuali altrui (clearance). Sono ricerche che si inseriscono nella fase iniziale dei processi di ricerca e sviluppo, proprio per poter monitorare l'esistenza di diritti brevettuali in grado di impedire l'attuazione di una invenzione.

LE SORVEGLIANZE.

Le sorveglianze consistono in un controllo periodico, eseguito tra le pubblicazioni brevettuali (di norma la pubblicazione avviene dopo 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto), allo scopo di avere visione e conoscenza dell'attività brevettuale della concorrenza o della materia brevettuale considerata. Queste verifiche possono essere nominative o per argomento, eventualmente limitate geograficamente, ed i relativi esiti sono costituiti dalla elencazione dei titoli brevettuali rintracciati corredati eventualmente da abstracts o testi completi.



BREVETTI PER MODELLO DI UTILITÀ.

Che cos'è un modello di utilità.

I modelli di utilità sono quei trovati che conferiscono una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, ad oggetti o a loro parti, come, ad esempio, i modelli che consistono in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. La distinzione tra modello di utilità ed invenzione industriale non è sempre facile: è ragionevole sostenere, comunque, che si ha modello di utilità allorché l'innovazione agisce su alcuni aspetti marginali e formali dell'oggetto, su quegli aspetti esecutivi di un qualche cosa che era già noto in precedenza, mediante l'impiego di cognizioni e principi scientifici anch'essi già noti.

I requisiti di brevettabilità.

Anche per i modelli di utilità sono prescritti, come requisiti di brevettabilità, sia la novità che l'originalità.

Durata.

La durata di un modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito.

Procedura di deposito, brevettazione alternativa.

La procedura di deposito dei modelli di utilità è molto simile a quella dei brevetti per invenzione industriale, ma il modello di utilità in Italia non è sottoposto ad una ricerca di anteriorità.

Se l'idea innovativa riguarda un procedimento, questo non può essere brevettato come modello di utilità, ma unicamente come brevetto per invenzione industriale. La legge consente, a chi richiede il brevetto per invenzione industriale, di presentare contemporaneamente la domanda di brevetto per modello di utilità che potrà essere fatta valere nel caso in cui la prima non venga accolta o venga accolta solo in parte.

Anche in assenza di specifica richiesta di alternativa, tuttavia, nel caso in cui la domanda di brevetto avesse per oggetto un modello di utilità anziché un'invenzione (o viceversa), l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi invita il richiedente a modificare conformemente la domanda stessa entro congruo termine al fine di garantirgli di conseguire la forma di tutela più adatta al suo ovato.

È inoltre possibile, in ogni stato e grado del giudizio, convertire un brevetto per invenzione industriale in brevetto per modello di utilità.

La tutela all'estero.

Numerosi Stati esteri riconoscono e tutelano i modelli di utilità. Le definizioni di tale istituto possono variare da Paese a Paese; pur tuttavia i requisiti per la concessione formale del titolo sono sostanzialmente gli stessi. Normalmente, non viene effettuato un esame preventivo di novità e originalità del trovato ed i tempi per la concessione sono abbastanza contenuti.

La durata dei modelli d'utilità è solitamente più breve di quella dei brevetti d'invenzione. È comunque possibile in molti casi partire da un modello di utilità italiano per richiedere all'estero, sia nei Paesi che prevedono il modello di utilità o suoi equivalenti che in quelli che non prevedono tale possibilità, la protezione del trovato con brevetto d'invenzione. Ai fini della rivendicazione della priorità i tempi sono di 12 mesi dalla data del primo deposito.



LE REGISTRAZIONI PER DISEGNO O MODELLO.

CHE COS'È UN DISEGNO O MODELLO?

Per “disegno o modello” si intende l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto e/o del suo ornamento.

Deve considerarsi “prodotto”, “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi, tra l’altro, i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”. Negli ordinamenti nazionale, europeo ed in alcuni altri stati extraeuropei, con una sola domanda, può essere chiesta la protezione per più disegni e modelli a condizione che essi rientrino in una sola classe della classificazione internazionale di cui all’accordo di Locarno del 1968: questo tipo di domanda è denominato convenzionalmente “modello multiplo”. Il legislatore nazionale ha, altresì, ammesso “il cumulo delle protezioni”, vale a dire la possibilità di chiedere la

registrazione del disegno o del modello e, ogniqualvolta siano individuabili in esso un “carattere creativo” ed un “valore artistico”, anche minimo, accedere alla protezione prevista dalla legge sul Diritto d’Autore.

I REQUISITI DI REGISTRABILITÀ.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli che siano “nuovi” ed abbiano “carattere individuale”. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici qualora le loro caratteristiche differiscano soltanto per dettagli irrilevanti. Un disegno o modello ha “carattere individuale” se “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima”. Ai fini della valutazione dei due citati requisiti non si tiene conto della divulgazione eventualmente operata dallo stesso richiedente nei 12 mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione.

DURATA.

La registrazione per disegni o modelli è concessa, sia in Italia che a livello europeo, per 5 anni dalla data di deposito della domanda, ma la durata della protezione può essere prorogata per successivi quinquenni fino ad un massimo di 25 anni dalla presentazione della domanda di registrazione. In altri stati sono talvolta previsti diversi periodi di validità del modello.

LA TUTELA ALL’ESTERO.

Numerosi Paesi riconoscono e tutelano i disegni e modelli. Tuttavia si riscontra che le disposizioni di legge in materia possono variare, anche in modo considerevole, a seconda del contesto territoriale nazionale di riferimento. Per la rivendicazione della priorità il deposito all’estero deve avvenire entro 6 mesi dalla data del primo deposito.

Modello internazionale.

In base all’Accordo dell’Aja, relativo alla registrazione internazionale dei disegni o modelli industriali, è possibile depositare un unico disegno o modello,

denominato appunto “modello internazionale”, presso l’O.M.P.I. di Ginevra, con ciò ottenendo in tutti gli Stati contraenti (tra cui l’Italia) la stessa protezione che il modello avrebbe avuto se fosse stato depositato direttamente in ogni singolo Stato. È possibile designare l’Unione Europea nell’ambito di una registrazione internazionale secondo l’accordo di Ginevra.

La registrazione internazionale avrà nel territorio degli stati designati gli stessi effetti di un modello o disegno comunitario.

Alcuni stati aderenti al sistema internazionale accettano il deposito di disegni o modelli multipli: è così possibile richiedere, con un’unica domanda, la protezione di un insieme di modelli sino a un numero massimo di cento, con l’unica limitazione data dal fatto che i modelli in questione devono riferirsi a prodotti ricompresi nella stessa classe della classificazione internazionale di Locarno.

Modello comunitario.

Il Regolamento CE N.6/2002 ha introdotto la fattispecie dei “Modelli e Disegni Comunitari” che, con effetti dal primo aprile 2003, consente con un unico deposito presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) di Alicante (Spagna), di tutelare i propri diritti in tutti i Paesi dell’Unione Europea. I requisiti per la registrabilità nonché i termini di durata sono sostanzialmente identici a quelli previsti per i depositi italiani. La domanda di registrazione può essere singola o multipla, in tale ultimo caso i prodotti sui quali andranno applicati o incorporati dovranno appartenere alla medesima classe della classificazione internazionale di Locarno.

In ambito europeo è, altresì, prevista la tutelabilità di Disegni e Modelli Comunitari non registrati: non necessitano di alcuna formalità amministrativa, devono possedere i medesimi requisiti previsti per i Disegni e Modelli Comunitari registrati, il periodo di protezione dura tre anni a decorrere dalla data della prima divulgazione e attribuiscono diritti analoghi a quelli conferiti da un modello registrato; grava però su chi li invoca la prova di tutti i requisiti costitutivi e la protezione degli stessi è limitata alla contraffazione derivante da copiatura.





VARIETÀ VEGETALI.

CHE COS'È UNA VARIETÀ VEGETALE?

Le nuove varietà vegetali formano oggetto di un diritto di proprietà industriale per il costituente, cioè per la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto la varietà. La varietà vegetale rappresenta l'insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto e può essere tutelata con un diritto di proprietà industriale ad hoc se la stessa possiede i requisiti di brevettabilità, ovvero quando essa è una varietà nuova, distinta, omogenea e stabile. In Italia, chiunque intenda ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà industriale su una nuova varietà vegetale, deve presentare un'apposita **DOMANDA** e la **DESCRIZIONE** della varietà vegetale in oggetto, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). A livello comunitario la **DOMANDA** e la **DESCRIZIONE** devono essere presentate presso l'Ufficio Comunitario per le Varietà vegetali (CPVO). Per poter essere iscritta al registro nazionale o comunitario è necessario che una nuova varietà vegetale sia "distinta", sufficientemente "omogenea" e "stabile" nei suoi caratteri essenziali.

Allo scopo di accertare la conformità a questi requisiti, la varietà vegetale è sottoposta ad esami colturali - noti con l'acronimo di test DUS, per Distinzione, Uniformità e Stabilità - eseguiti, a livello comunitario sotto la supervisione del CPVO ed in Italia sotto la responsabilità ed il controllo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in accordo con le linee guida stabilite a livello comunitario per la specifica varietà.



I MARCHI DI IMPRESA.

CHE COSA PUÒ ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO?

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

I REQUISITI DI REGISTRABILITÀ.

Un segno, per poter essere validamente registrato, deve possedere i requisiti della capacità distintiva, della novità e liceità.

Capacità distintiva.

Con questo concetto, si intende l'idoneità del segno a contraddistinguere un



prodotto o un servizio. Si noti, tuttavia, che anche un segno originariamente privo di capacità distintiva, può essere validamente registrato come marchio se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto prima del deposito della domanda, abbia acquistato carattere distintivo (c.d. secondary meaning). L'acquisizione di capacità distintiva può intervenire anche successivamente alla registrazione, sempre ovviamente in dipendenza dell'uso che ne viene fatto. Quindi, una registrazione di marchio potenzialmente nulla, può in seguito, divenire valida (anche in questo caso il fenomeno si configura come acquisizione di un secondary meaning che determina una sorta di convalida successiva del marchio).

Novità.

In generale un marchio non può costituire oggetto di registrazione (e se registrato è nullo per difetto di novità), se è identico o simile ad un segno altrui utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi identici o affini a quelli per cui la registrazione di marchio è stata richiesta, ove ciò possa ingenerare un rischio di confusione per i consumatori, o un rischio di associazione tra i due segni. Il segno anteriore invalidante può essere non solo un marchio registrato ma anche, a talune condizioni, un marchio non registrato (c.d. marchio di fatto), un nome a dominio usato nella attività economica, un'insegna, una ditta, denominazione o ragione sociale o altro segno distintivo.

Liceità.

Sono esclusi dalla registrazione i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, i segni idonei ad ingannare il pubblico (in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi) e quelli il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi. Inoltre, non possono costituire oggetto di registrazione i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione Europea e internazionale relativa alla protezione delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini, delle specialità tradizionali e delle varietà vegetali.

Titolarità del marchio.

Chiunque può richiedere la registrazione di un segno come marchio a condizione che:

- a) lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo nella fabbricazione o commercializzazione di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa;
- b) lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo tramite imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

La normativa prevede dunque la possibilità di registrare un marchio anche da parte di colui che non intenda farne un uso diretto (ad esempio chi intende registrare un marchio per poi darlo in licenza a terzi) o che intenda destinare il marchio a fini di merchandising (marchio tipicamente destinato ad essere

utilizzato prevalentemente se non esclusivamente da soggetti terzi). Non può invece ottenere una registrazione per marchio di impresa chi ne abbia fatto domanda in mala fede. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la normativa prevede che i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, siano destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi dell'ente.

DURATA.

La registrazione di un marchio in Italia dura dieci anni dalla data di deposito e può essere rinnovata indefinitamente per periodi di dieci anni.

MARCHI COLLETTIVI.

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti. Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso del marchio collettivo.

MARCHI DI CERTIFICAZIONE.

Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.



MARCHI RINOMATI.

A questa categoria di marchi, la legge riconosce una tutela più ampia rispetto a quella prevista per i marchi “ordinari”, vale a dire una protezione che si estende, oltre che ai prodotti e servizi identici e affini, anche ai prodotti e servizi non affini a quelli per i quali il marchio è registrato (c.d. tutela ultramerceologica). Non può infatti costituire oggetto di registrazione di marchio un segno che sia identico o simile ad un marchio anteriore che gode di rinomanza e che sia registrato per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando l'uso di quello successivo, senza giusto motivo, trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

CESSIONE E LICENZA DI MARCHIO.

Il marchio registrato può essere trasferito o concesso in licenza a terzi per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva e relativa alla totalità o a parte del territorio dello Stato. In caso di licenza non esclusiva, il licenziatario deve obbligarsi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio, pena la relativa decadenza, non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

NULLITÀ E DECADENZA.

La registrazione di marchio è nulla per violazione delle disposizioni di legge relative ai prescritti requisiti di novità, originalità, liceità e nel caso di contrasto con disposizioni in materia di marchi collettivi e di certificazione.

Inoltre, la registrazione di marchio è nulla se costituita esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto, o necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto.

La registrazione decade per:

- volgarizzazione (perdita, per attività o inattività del titolare, di capacità distintiva e trasformazione del marchio in denominazione generica)
- sopravvenuta ingannevolezza
- mancato uso entro 5 anni dalla registrazione (o per cinque anni consecutivi)
- per inosservanza delle disposizioni destinate a disciplinare l'uso del marchio collettivo e del marchio di certificazione.

REGISTRAZIONE DEI MARCHI ALL'ESTERO.

La registrazione di un marchio conferisce al suo titolare il diritto di fare uso esclusivo del marchio, per prodotti e/o i servizi per cui è stato registrato, nel territorio dello Stato. È possibile registrare un marchio anche in Paesi esteri. Ove il deposito all'estero avvenga entro 6 mesi dalla data del primo deposito, è possibile rivendicare la priorità di tale primo deposito (così che gli effetti del successivo deposito – effettuato entro i 6 mesi – retroagiranno alla data del primo deposito).

Il marchio internazionale.

Ferma restando la facoltà di richiedere la tutela di marchio mediante depositi diretti nei singoli Stati, è stato introdotto - ormai da lungo tempo - il Sistema di Madrid per la registrazione di marchi all'estero, nei Paesi aderenti. Tale sistema è governato dall'Accordo di Madrid, risalente al 1891 e al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid, del 1989. Il Sistema di Madrid prevede una procedura semplificata tramite la quale, attraverso il deposito di un'unica domanda di registrazione di marchio presso l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) di Ginevra, si possono designare diversi Stati Parti Contraenti e la registrazione che ne deriva produce gli stessi effetti che si sarebbero ottenuti se la domanda di registrazione fosse stata presentata contemporaneamente presso gli Uffici competenti di ciascuno Stato contraente designato. I paesi aderenti e designabili attualmente sono ben oltre il centinaio, comprese organizzazioni intergovernative quali Unione Europea e OAPI. Il presupposto imprescindibile per accedere alla registrazione di un marchio internazionale è quello di essere titolari di una domanda/ registrazione nazionale in uno dei Paesi aderenti all'Accordo o al Protocollo (Paese d'Origine) ed il marchio internazionale è strettamente legato al marchio nazionale di base divenendo da esso indipendente soltanto dopo cinque anni dalla data della sua registrazione. Successivamente al deposito della domanda ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione del marchio internazionale nel Registro Ufficiale, ovvero 18 mesi per alcuni Paesi del Protocollo, le amministrazioni delle Parti Contraenti designate nella domanda devono effettuare l'esame sostanziale e possono quindi emettere un rifiuto provvisorio alla registrazione del marchio nel Paese designato. A tale rifiuto è possibile appellarsi entro il termine indicato dall'Ufficio competente e tramite un mandatario locale.

La registrazione di marchio internazionale sarà quindi da considerarsi concessa solo nei Paesi designati ove nessun rifiuto, emesso *ex officio* o su istanza di terzi, sia divenuto definitivo. La procedura internazionale permette inoltre di estendere la protezione del marchio ad ulteriori Paesi rispetto a quelli originariamente designati, grazie alla possibilità di effettuare designazioni successive. La durata della registrazione di marchio internazionale è di 10 anni e può essere rinnovata illimitatamente per periodi di 10 anni.



Il marchio dell'Unione Europea.

È possibile depositare domande di registrazione di Marchio dell'Unione Europea presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) di Alicante - Spagna. La caratteristica principale dell'istituto del Marchio dell'Unione Europea è data dal principio fondamentale della sua unitarietà nell'intera Unione Europea. La sua validità ed efficacia è uguale in tutto il territorio dell'Unione Europea: esso può essere registrato, trasferito o essere oggetto di rinuncia, decadenza, nullità, ecc., per l'intero ambito UE. Dal punto di vista normativo le caratteristiche che deve avere un marchio dell'Unione Europea sono le stesse di un marchio italiano ma è opportuno ricordare che capacità distintiva, novità, originalità e liceità devono essere valutate con riferimento a tutti i 28 Paesi dell'Unione Europea ed a tutte le relative lingue ufficiali. Dal punto di vista procedurale non è previsto un esame di novità da parte dell'ufficio ed è prevista una procedura di opposizione. Nel caso in cui una domanda di marchio dell'Unione Europea venga rifiutata, ad esempio per la presenza di diritti anteriori di terzi in uno dei Paesi dell'UE, è possibile convertire tale domanda dell'UE in domanda nazionale nei Paesi in cui non ci sono impedimenti alla sua registrazione. In questo caso, le conversioni in marchi nazionali retroagiranno alla data del deposito del marchio dell'Unione Europea o dell'eventuale priorità rivendicata.

Con il progressivo allargamento dell'Unione Europea e con l'eliminazione delle barriere al mercato interno, la registrazione di un marchio dell'UE diventa sempre più interessante ed opportuna da numerosi punti di vista fra cui: i minori costi, le minori incombenze burocratiche, la possibilità di un utilizzo limitato geograficamente del marchio che assolve all'obbligo dell'uso su tutto il territorio dell'UE, l'utilizzo e la gestione di un unico marchio.

LE OPPOSIZIONI.

Le opposizioni sono uno strumento amministrativo agile, cost-conscious, tecnicamente molto avanzato, finalizzato a consentire ai titolari di segni distintivi anteriori, ed in particolare di marchi registrati, in corso di registrazione o di marchi che godono di rinomanza, di difendere tali segni da depositi successivi di marchi identici o simili che possano ingenerare confusione nel consumatore di riferimento in merito all'origine dei prodotti o dei servizi, o che possano sfruttare indebitamente o recare pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del segno anteriore. Le opposizioni consentono quindi all'azienda di tutelare effettivamente e celermente i propri clienti e quindi anche i propri distributori o gli eventuali Licenziatari. Una efficace e tempestiva strategia di opposizione può essere impostata attraverso l'uso sapiente ed integrato dei tre capisaldi correlati alla tutela dei marchi, ovvero l'esecuzione di ricerche, la registrazione, il servizio di sorveglianza.

Le ricerche di anteriorità.

Scegliere oggi un marchio che sia nuovo diventa sempre più difficile considerando i milioni di marchi registrati e gli altri segni distintivi che sono normalmente presenti sui mercati. In alcuni sistemi, fra cui quello italiano, quello internazionale e quello dell'UE, l'Ufficio presso cui si deposita una domanda di marchio non effettua ricerche di anteriorità allo scopo di accertarne o meno la novità. Può dunque accadere che un marchio venga registrato anche se privo di novità con riferimento al territorio in questione.

L'avvenuta registrazione, ovviamente, non sana la nullità *ab origine* del marchio né fa venir meno l'illiceità di un suo utilizzo in violazione di diritti altrui. Onde prevenire, almeno in parte, i problemi che possono derivare da questa situazione è estremamente consigliabile effettuare, prima del deposito di una domanda e prima dell'utilizzo di un nuovo marchio, opportune ricerche di anteriorità volte a rintracciare eventuali marchi anteriori identici o simili (da un punto di vista visivo, fonetico o concettuale) per prodotti identici o affini che possano ostacolare l'uso e la registrazione del nuovo marchio che ci si propone di utilizzare.

È evidente che nessuna ricerca, per quanto accuratamente condotta, valutata ed eventualmente approfondita, potrà mai dare la certezza che il marchio non sia anticipato da diritti di terzi (ciò a causa dei limiti intrinseci a questo tipo di verifiche e degli aggiornamenti delle banche dati consultabili) ma potrà comunque significativamente ridurre i margini di rischio o, ove rilevasse dei seri ostacoli, consentire di modificare la strategia di deposito.

Le sorveglianze.

Le stesse ragioni che giustificano l'opportunità di espletare ricerche di anteriorità tra marchi, rendono altamente consigliabile l'attivazione del servizio di "sorveglianza", specie dopo aver depositato un marchio. Tale servizio consente di essere tempestivamente informati di eventuali depositi, fatti da terzi, di marchi identici o comunque confondibili a quello sorvegliato, per poter presentare opposizione ai suddetti marchi entro i termini previsti nei singoli Paesi e salvaguardare in tal modo i propri diritti di esclusiva. In molti Paesi è possibile infatti opporsi (in via amministrativa) alla registrazione di un marchio e l'essere informati tempestivamente dell'avvenuto deposito consente talvolta di risolvere più facilmente e con costi minori il conflitto. Le azioni a tutela dei propri diritti consentono altresì, laddove le leggi nazionali prevedano l'applicazione dell'istituto della "convalida per tolleranza", di evitare che le registrazioni ottenute dai soggetti terzi possano, nel tempo, convalidarsi, vale a dire divenire incontestabili.





IL DIRITTO D'AUTORE.

Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. Sono protette dalla legge sul diritto d'autore, le cosiddette "opere dell'ingegno" di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al disegno industriale, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Novità ed originalità.

La legge richiede che le opere dell'ingegno tutelabili abbiano carattere creativo: il concetto di creatività presuppone qualcosa di nuovo che, prima dell'atto creativo, non esisteva. In sostanza, si vuole che l'opera dell'ingegno sia nuova, non sia la ripetizione di altra opera dell'ingegno già creata da altri in precedenza e che sia il frutto di una autonoma elaborazione intellettuale propria dell'autore. Solo per le opere del disegno industriale è prescritto che esse debbano presentare sia un carattere creativo che un "valore artistico".

Titolarità.

Il diritto d'autore si acquista originariamente per il solo fatto della creazione dell'opera: non è necessario alcun adempimento di carattere amministrativo, quale

il deposito o la registrazione. Titolare originario dei diritti sull'opera dell'ingegno è creatore di essa, vale a dire il suo autore o coautore. I diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera possono essere trasferiti o ceduti, in tutto o in parte, a terzi, persone fisiche o giuridiche, purché ciò avvenga in forma scritta. Fanno eccezione le opere quali: i programmi per elaboratori, le banche dati ed i disegni industriali, per le quali, se l'attività creativa viene dedotta come oggetto di un contratto di lavoro subordinato, i diritti patrimoniali d'autore spettano, in tutto o in parte, al datore di lavoro, ferma restando in capo al creatore la titolarità dei diritti morali.

Diritti morali e patrimoniali dell'autore.

All'autore spettano i diritti a difesa della sua personalità, cosiddetti "diritti morali": questi diritti non sono sottoposti a termini di durata, sono intrasmissibili, irrinunciabili e la relativa azione a tutela è imprescrittibile ed esercitabile da parte degli eredi. Tra di essi, si annovera il diritto di paternità che ricomprende la facoltà di identificazione (libertà dell'autore di scegliere se restare anonimo, ovvero di identificarsi con il proprio nome o con uno pseudonimo); la facoltà di rivelazione; la facoltà di rivendicazione (che consente all'autore di rivendicare la paternità dell'opera impedendo ad altri di qualificarsi come autori di quest'ultima) il diritto all'integrità dell'opera avverso atti pregiudizievoli all'onore ed alla reputazione dell'autore o avverso atti lesivi a danno dell'opera; il diritto al ritiro dell'opera dal commercio. I diritti di utilizzazione economica dell'opera, estrinsecantisi in ogni attività che astrattamente possa essere lucrativa, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, salvo alcune deroghe ed adattamenti relativi a fattispecie particolari.

Deposito, registrazione e tutela delle opere dell'ingegno.

Il deposito e la registrazione delle opere dell'ingegno non sono atti costitutivi di diritti d'autore in quanto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è determinato dalla creazione dell'opera. Si sottolinea tuttavia l'importanza della registrazione presso gli Uffici e/o Enti competenti delle opere dell'ingegno, poiché essa consente all'autore di poter tutelare i propri diritti, precostituendosi una prova circa la paternità dell'opera ed, eventualmente, dell'avvenuta pubblicazione della stessa. Gli autori e i produttori indicati nei registri sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite. Il deposito e la registrazione delle opere di diritto d'autore hanno natura dichiarativa e sono quindi raccomandabili per via della loro efficacia probatoria. Per le opere pubblicate - ad eccezione dei programmi per elaboratore (per i quali è previsto il deposito presso il pubblico registro per i programmi per elaboratore affidato a SIAE) - sono previsti il deposito e la registrazione presso il Registro Pubblico Generale tenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Per le opere inedite sono previsti i registri OLAF e DOR tenuti presso la S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e degli Editori).

MIBAC e Registro Pubblico Generale delle Opere Protette (R.P.G.).

Il Registro Pubblico Generale è attualmente tenuto dal Ministero per i Beni e le



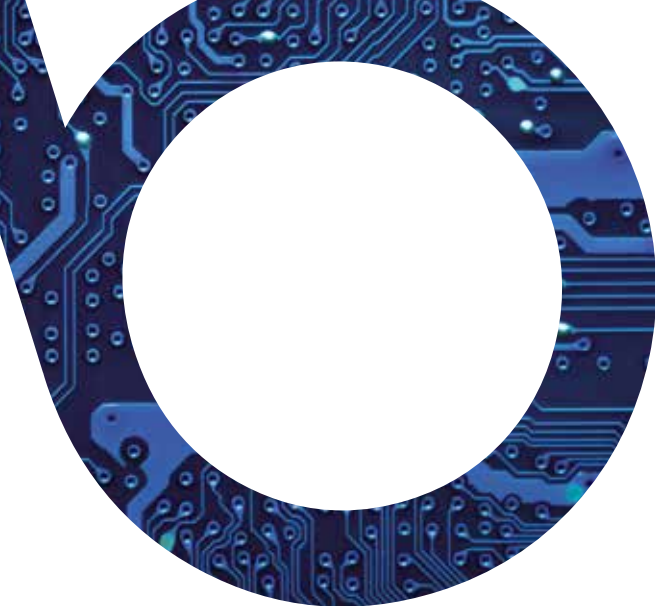
Attività culturali - presso la Direzione generale per le biblioteche e gli istituti culturali (DGBIC) -Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore. In detto registro sono registrate le opere di diritto d'autore - purché siano già state oggetto di pubblicazione - quali, a titolo esemplificativo: Opere a stampa, Riviste e giornali, Opere musicali e opere di pubblico spettacolo; Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell'architettura; Opere cinematografiche; Disegni e modelli industriali; Progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi. Presso il Registro Pubblico Generale possono essere registrati anche gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

SIAE – Registri Opere Inedite (sezione OLAF e DOR).

SIAE mette inoltre a disposizione degli Autori il servizio di deposito opere inedite, non pubblicate o comunque non ancora diffuse e, in quanto tali, maggiormente esposte all'offesa del plagio. Anche i depositi presso SIAE hanno l'effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito, unitamente ad una dichiarazione di paternità e di titolarità dell'opera. Presso la sezione OLAF del Registro Opere Inedite possono essere depositati (a titolo esemplificativo): Romanzi, Canzoni, Racconti, Poesie, Copioni, Trame, Soggetti, Opere audiovisive, Software, Banche dati, Opere grafiche. Tali depositi hanno il carattere di segretezza e nessuno, a parte il titolare- richiedente o l'autorità giudiziaria che ne disponga l'esibizione, può avere accesso all'opera o ai dati relativi. Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Se, alla scadenza del predetto termine, il depositante non ritira l'opera o non rinnova il deposito, la SIAE è autorizzata a distruggere l'opera depositata. Inoltre la SIAE accetta, nelle stesse forme, presso la sezione DOR, il deposito di format radiotelevisivi inediti, deposito della durata di tre anni che può essere rinnovato per successivi uguali periodi.

La tutela del software.

Il software è tutelato nell'ambito della normativa dettata dalla Legge sul diritto d'Autore. Pertanto, l'inclusione del software tra le altre opere dell'ingegno protette, implica il suo assoggettamento all'intera disciplina di tale Legge, salvo quanto non specificamente e miratamente disposto. Alla SIAE è affidata la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore pubblicati o commercializzati, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi. La registrazione del software in tale registro speciale, come per gli altri, fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza del software, della paternità e del fatto della sua pubblicazione. La SIAE annota inoltre nel registro speciale i trasferimenti di proprietà e le modifiche della titolarità del software registrato. Qualora trattasi di software inedito è possibile la registrazione presso il Registro opere inedite – Sezione OLAF della SIAE.



INTERNET E NOMI A DOMINIO.

DEFINIZIONE.

Internet (acronimo delle parole inglesi interconnected networks) è una vastissima rete di computer tra loro collegati e comunicanti mediante un “linguaggio comune” (protocollo di trasmissione), denominato internet protocol (ip).

Fin dal principio la gestione di Internet è stata affidata ad un organismo statunitense denominato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), avente, tra i propri compiti, quello di assegnare gli indirizzi IP ossia quelle stringhe di numeri divisi da punti (ad esempio: 147.123.147.58) ciascuno dei quali identifica univocamente un computer collegato in rete.

Stante la difficoltà di ricordarsi un insieme di numeri per poter accedere ad una risorsa della rete, è stato quindi creato il cosiddetto “sistema dei nomi a dominio” (domain name system o DNS) che consiste nell’associare, ad ogni indirizzo IP, un corrispondente indirizzo verbale (es: bugnion.eu), ossia, per l’appunto, il nome a dominio.

Il nome a dominio è composto dal dominio di primo livello (Top Level Domain o TLD), ossia l’estensione (nel caso dell’esempio di cui sopra: .eu) e dal dominio di secondo livello (Second Level Domain o SLD), ossia la parte scelta dal richiedente (“bugnion” nell’esempio sopra).

A sua volta il dominio di primo livello può essere generico (es: .com, .org, .net), nazionale o geografico (es: .it, .uk, .de) oppure, a seguito di una “rivoluzione”

iniziata nel giugno 2011, nuovo generico (es: .fashion, .shopping, .insurance). Gli enti che presiedono alle registrazioni dei nomi a dominio sotto le diverse estensioni si chiamano Registri o Registration Authorities (per il .it il Registro del .it, per il .eu l'EURid).

IL NOME A DOMINIO COME SEGNO DISTINTIVO.

Dopo un periodo di incertezza dovuto alla difficoltà di inquadrare giuridicamente il “domain name” nato per un motivo “tecnico”, al nome a dominio è stato riconosciuto lo status di segno distintivo tant'è che viene menzionato espressamente nel Codice della Proprietà Industriale entrato in vigore il 19 marzo 2005.

In virtù del principio della unitarietà dei segni distintivi, il nome a dominio può non solo costituire contraffazione di un precedente marchio di impresa, ma può addirittura privare di novità un marchio successivo.

PROCEDURE DI RIASSEGNAZIONE.

Nella prima fase di Internet gli episodi di cybersquatting (ossia di accaparramento abusivo di nomi a dominio corrispondenti a marchi di terzi, spesso notori, allo scopo di venderli al titolare del marchio) erano all'ordine del giorno, facilitati anche dal fatto che i domain names vengono assegnati secondo il criterio della priorità temporale (first come first served), senza alcuna verifica della eventuale violazione di diritti di terzi e, per di più, con bassi costi di registrazione.

Nel 1999 l'ICANN ha pertanto deciso di istituire la procedura denominata UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), con la quale il titolare di un marchio anteriore può, a costi decisamente ridotti rispetto a quelli di una causa legale e con tempi veloci, ottenere la riassegnazione a proprio favore del nome a dominio oggetto di contestazione.

La procedura dell'ICANN viene applicata per tutti i domini di primo livello generici (compresi quelli nuovi) e anche per alcuni domini geografici.

Tale procedura, con adattamenti e modifiche, è applicabile anche ai restanti TLD (tranne alcuni tra i quali il .de e il .ru).

USO DEL MARCHIO ALTRUI COME META-TAG E COME KEYWORDS.

L'uso del marchio altrui come meta-tag (ossia come etichetta nascosta all'interno del codice HTML della pagina web allo scopo di facilitarne l'indicizzazione del contenuto da parte dei motori di ricerca) o come Internet key-words (parole scelte dall'inserzionista di un annuncio pubblicitario nel servizio di posizionamento, a pagamento, denominato «AdWords» di Google) può assumere rilievo sotto il profilo della contraffazione di marchio e della concorrenza sleale.

Anche l'uso del marchio altrui come username (che identifica l'account) o come



hashtag (parola utilizzata per etichettare e identificare una foto o un video) o come nome di un gruppo Facebook può costituire contraffazione del marchio o atto di concorrenza sleale.

PROCEDURA DI NOTICE AND TAKE DOWN.

Al fine di evitare di incorrere in responsabilità per violazione di diritti di PI quasi tutti gli intermediari di servizi della società dell'informazione (ISP) – nome apparentemente oscuro ma che comprende tutti gli operatori di Internet che offrono servizi a terzi, dai motori di ricerca (es: Google) ai social media (es: Facebook) ai siti di commercio elettronico (es: Amazon) – prevedono dei sistemi con cui i titolari di diritti di esclusiva possono segnalare contenuti illeciti postati o pubblicati da terzi sul sito del provider, in violazione del proprio diritto, in modo da ottenerne la rimozione (procedura di “Notice and Take Down”).

SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO.

Allo scopo di intervenire prontamente contro le violazioni dei propri diritti di marchio (o di altri diritti di Proprietà Intellettuale) ad esempio, avviando le procedure di riassegnazione oppure utilizzando le procedure di “Notice and Take Down”, è necessario monitorare costantemente la rete Internet, sia i nomi a dominio che il contenuto dei siti.

Il servizio di monitoraggio nel web ha anche lo scopo di verificare la web reputation del proprio segno distintivo o della propria azienda e/o il sentiment del mercato in relazione a specifiche iniziative promozionali e/o prodotti.





KNOW-HOW.

CHE COS'È IL KNOW-HOW?

Con il termine know-how vengono identificate solitamente le informazioni aziendali e le esperienze di natura tecnico-industriali, comprese quelle commerciali che rappresentano un valore economico per un'azienda ed un vantaggio sulla concorrenza. Secondo alcune definizioni, con il termine know-how, si intende un patrimonio segreto, sostanziale ed accertato di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove sperimentali. Tale definizione è parzialmente sovrapponibile alla tutela dei segreti commerciali prevista dal Codice della Proprietà Industriale secondo la quale i segreti commerciali sono oggetto di tutela se, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, sono segreti e non facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Inoltre devono avere un valore economico proprio perché mantenuti segreti e devono essere sottoposti a misure tali da garantirne la segretezza. Possono inoltre essere protetti i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporti un notevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Il legittimo detentore dei segreti commerciali, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rilevare a terzi o utilizzare in modo abusivo tali segreti.

La tutela sopra descritta è quindi applicabile nel caso di sottrazione di informazioni aziendali segrete anche differenti dalle informazioni tecniche come per esempio liste di clienti, metodi commerciali, liste di fornitori, informazioni di natura amministrativa.

Questo opuscolo è stato realizzato al fine di fornire informazioni generali in materia di proprietà industriale. I dati riportati hanno un carattere generico e non intendono sostituire i servizi di consulenza professionale e legale che offriamo personalmente ai nostri clienti. BUGNION S.P.A. si impegna ad aggiornare periodicamente le informazioni qui riportate e a verificarne l'accuratezza; la società declina tuttavia ogni responsabilità per l'uso che venga fatto di tali informazioni e per eventuali errori od omissioni che nonostante i nostri sforzi possano comunque risultare. La riproduzione del contenuto di queste pagine, in tutto o in parte, è consentita esclusivamente dietro autorizzazione scritta di BUGNION S.P.A. È pertanto vietato copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione il contenuto di queste pagine.





**ANCONA | BOLOGNA | BRESCIA | FIRENZE | MILANO | MODENA | PARMA
REGGIO CALABRIA | REGGIO EMILIA | RIMINI | ROMA | UDINE | VERONA
ALICANTE (ES) | LOS ANGELES (US) | MÜNCHEN (DE)**

Sede Legale: V.le Lancetti, 17 - 20158 Milano (IT) - Phone +39 02693031

www.bugnion.eu - email: segreteria generale@bugnion.eu

© Bugnion S.p.A. - Tutti i diritti riservati - Luglio 2019