



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 |
| MARCHI DI IMPRESA. | 20 |
| DIRITTI 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 od 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 una 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 od 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, intrasmissibile 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 od ai suoi aventi causa (altre persone, 6 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, una volta depositate presso la Camera di Commercio, vengono inoltrate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di Roma il quale esamina se esse siano in regola con le disposizioni di legge. A tal fine, l'Ufficio inoltra le domande 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'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 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 di novità 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:

<http://www.epo.org/about-us/epo/member-states.html#extension>.

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 che l'organismo incaricato di effettuare il rapporto di ricerca svolga anche 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, sta per 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 trovato.

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”. Nel caso delle registrazioni per disegni o modelli, è importante segnalare che, con una sola domanda, può essere chiesta la protezione per più disegni e modelli, senza limite di numero, 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 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. Ai fini del requisito della novità non si tiene conto della divulgazione eventualmente operata dallo stesso richiedente nei 12 mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione. 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”.

DURATA.

La registrazione per disegni o modelli industriali è concessa 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.

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. Normalmente, non viene effettuato un esame preventivo idoneo a rilevarne la novità ed il carattere individuale, conseguentemente i tempi per conseguire la registrazione sono piuttosto brevi. 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 il testo di Ginevra.

La registrazione internazionale avrà nel territorio dell'Unione Europea gli stessi effetti di un modello o disegno comunitario.

L'Accordo dell'Aja ammette 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 non sussistono limitazioni al numero di disegni o modelli per i quali richiedere la tutela, a patto che i prodotti sui quali andranno applicati o incorporati appartengano 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 costitutore, 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 formare oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, 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, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

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 da 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.

Oltre al divieto di registrazione di segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, sono esclusi dalla registrazione anche quelli 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.

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 fare 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 abbia fatto la

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.

I soggetti (persone fisiche o giuridiche) che svolgano la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi destinati a venire utilizzati da una molteplicità di imprenditori. La separazione istituzionale e permanente tra la titolarità del marchio collettivo da parte dei soggetti in capo ai quali esso è stato registrato e l'uso da parte di più imprenditori segna la distinzione tra il marchio collettivo e le altre forme di uso plurimo di uno stesso segno (ad esempio, nel caso di contitolarità e di comunione del marchio e di marchi di gruppo).

Il marchio collettivo è destinato ad un uso plurimo da parte di coloro che si assoggettano alla osservanza di regolamenti, predisposti dal titolare del marchio ed allegati alla domanda di registrazione, concernenti l'uso del marchio, i controlli sul predetto uso e le sanzioni in caso di inosservanza delle norme regolamentari.

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 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 anche per prodotti o servizi 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.

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.

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 stata introdotta - ormai da lungo tempo - la procedura

di registrazione di marchio Internazionale denominata Sistema di Madrid. 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 attualmente aderenti e designabili sono circa un 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 e diventa da esso indipendente soltanto dopo cinque anni dalla data di registrazione. Dopo il 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 procedura di designazione successiva.

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 comunitaria 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 comunitario 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, costconscious, tecnicamente molto avanzato, finalizzato a consentire ai titolari di segni distintivi anteriori, ed in particolare di marchi registrati o in corso di registrazione, 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. 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 comunitario, 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?

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 il

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, purchè 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, estrinsecandosi 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.

Registri di pubblicità e deposito delle opere.

Presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore (DGBID), organo centrale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC), è tenuto il Registro pubblico generale delle opere pubblicate protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni; alla S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) è riservata la tenuta di un Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. In detti registri sono registrate le opere soggetto all'obbligo del deposito con la indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data di pubblicazione, ecc... La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori o editori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori o editori delle opere che sono loro attribuite.

La S.I.A.E.

Alla S.I.A.E. è riservata, in via esclusiva, l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione,

di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Resta ferma, peraltro, la facoltà degli autori, dei successori ed aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti dalla Legge sul diritto d'Autore.

La tutela del software.

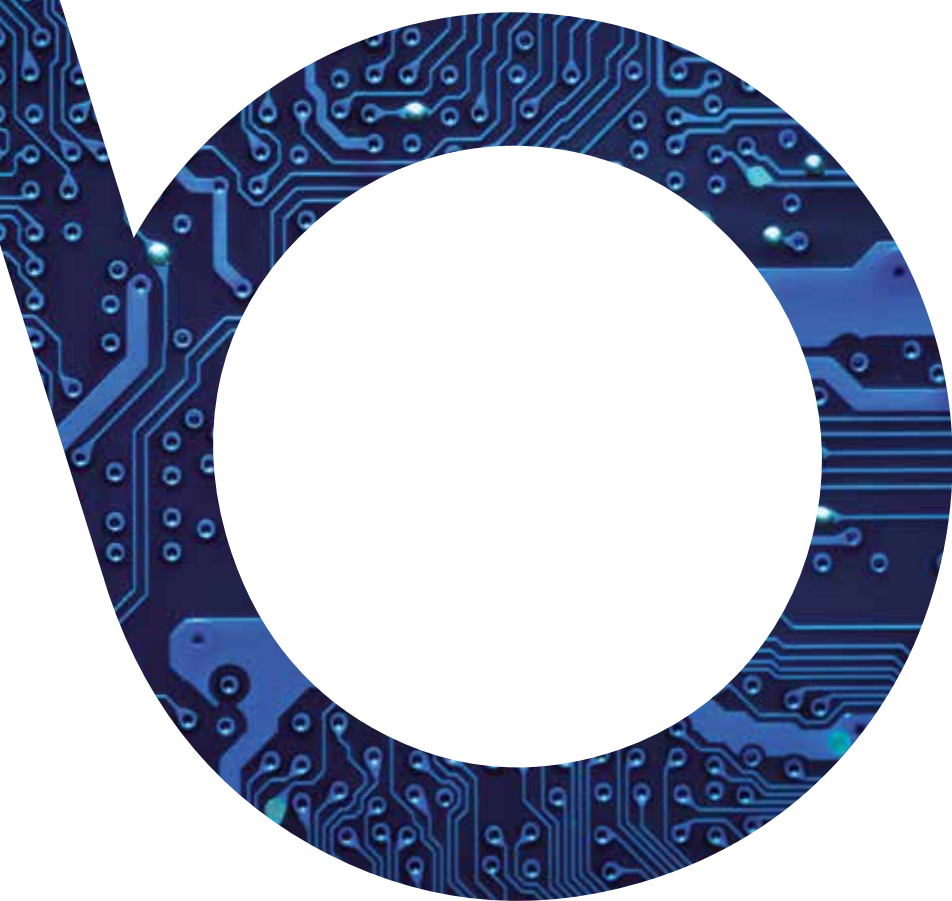
Il software è tutelato nell'ambito della normativa dettata dalla Legge sul diritto d'Autore. Pertanto, l'inclusione del software tra le altre opere dell'ingegno protette, implica il suo assoggettamento all'intera disciplina di tale Legge, salvo quanto non specificamente e miratamente disposto. Alla S.I.A.E. è affidata la tenuta di un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore pubblicati o commercializzati in cui vengono iscritti il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, 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 registrazione si effettua una tantum e non sono previste forme di rinnovazione della stessa. Eventuali modifiche o varianti del software già registrato, se significative, possono essere oggetto di diverse nuove registrazioni. La S.I.A.E. annota inoltre nel registro speciale i trasferimenti di proprietà e le modifiche della titolarità del software registrato.

La tutela delle opere inedite.

Presso la S.I.A.E. è stato inoltre istituito il servizio, a carattere privatistico, di deposito delle opere inedite, ovvero ancora non pubblicate o comunque non ancora diffuse presso la sezione OLAF. Attraverso tale servizio, chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa unitamente ad una dichiarazione di paternità e di proprietà dell'opera.

Tale deposito, contrariamente ai suddetti registri che sono pubblici, ha 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. Possono essere depositati: software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, ecc.. Inoltre la S.I.A.E. 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.



INTERNET.

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). Inizialmente, siamo a primi anni '70, internet nasce come progetto militare del dipartimento di difesa degli stati uniti (pentagono) con lo scopo di garantire comunicazioni telematiche sicure ed affidabili in caso di guerra nucleare. Ad oggi, internet non è più sotto controllo militare ed è liberamente accessibile da ogni parte del mondo.

IL SISTEMA DEI NOMI A DOMINIO.

Dopo l'iniziale amministrazione militare, la gestione di Internet è stata affidata, fin dal principio, ad un organismo statunitense denominato ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), avente il compito di assegnare un indirizzo IP a chiunque ne avesse fatto richiesta. L'indirizzo IP è generalmente una quaterna di numeri divisi da punti (ad esempio 123.456.789.012) che identifica univocamente un computer collegato in rete. Ovviamente, per garantire

il corretto funzionamento di Internet e rendere possibile lo scambio di informazioni tra i computer collegati, è necessario che l'indirizzo IP identifichi univocamente un solo computer. In caso contrario, infatti, sarebbe impossibile instradare correttamente le informazioni. A mano a mano che Internet si allargava, cioè aumentava il numero di computer collegati in rete, diventava sempre più difficile riuscire tenere a mente decine di indirizzi IP numerici. Al fine di ovviare a tale inconveniente, fu inventato il cosiddetto sistema dei “nomi a dominio” su cui si basa tutt'oggi il funzionamento di Internet. Tale sistema consiste nell'associare, ad ogni indirizzo IP numerico, un corrispondente indirizzo verbale tipo nomeadominio.com. Le ultime lettere identificano la cosiddetta “estensione” del dominio (Top Level Domain): attualmente esistono oltre duecento estensioni, molte delle quali sono state concesse in amministrazione ad organismi istituzionali facenti capo ad ICANN. Tale decentralizzazione si è resa necessaria per poter soddisfare, in modo efficiente, il crescente numero di richieste di registrazione. Oltre alle cosiddette estensioni generiche “gTLD” (generic Top Level Domain, ad esempio .com, .net, .org), che non sono associate a nessun particolare territorio, esistono le cosiddette estensioni geografiche “ccTLD” (Country Code Top Level Domain, ad esempio .it, .us, .cn), che invece si riferiscono a determinate nazioni (all'Italia è stata assegnata l'estensione .it).

Recentemente sono stati istituiti i nuovi domini di primo livello generici (new gTLDs) ossia estensioni liberamente scelte dal richiedente, che possono consistere anche in marchi di impresa o nomi di società (es: bugnion). Ciascun organismo istituzionale che sovrintende ad una o più estensioni si chiama Registration Authority ed è responsabile per l'assegnazione, ovvero la registrazione, dei nomi a dominio a chiunque ne faccia richiesta. Per l'Italia, cioè per i nomi a dominio con estensione .it, l'indirizzo della Registration Authority è <http://www.nic.it>, mentre per l'estensione .eu, corrispondente ai nomi a dominio di soggetti operanti nell'Unione Europea, l'indirizzo della Registration Authority è <http://www.eurid.eu>.

RAPPORTO TRA NOMI A DOMINIO E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE.

La necessità di un unico indirizzo IP per ciascun computer e la contemporanea possibilità di associarvi un nome a dominio, hanno scatenato una vera e propria corsa all'accaparramento, spesse volte abusivo, di nomi a dominio corrispondenti a marchi o nomi famosi sul mercato e/o nel mondo reale. Tale circostanza è stata alimentata dal fatto che il principio cardine utilizzato dalle Registration Authority per la registrazione dei nomi a dominio è il cosiddetto first come - first served; in

altri termini, l'ente preposto attribuisce il nome a dominio all'utente che per primo inoltra la richiesta, senza verificare se lo stesso sia legittimato alla registrazione oppure se il nome a dominio possa ledere diritti di terzi.

I bassi costi di registrazione dei nomi a dominio e la loro visibilità planetaria hanno inoltre esasperato i rapporti di concorrenza tra le 34 imprese, nonché gli episodi di contraffazione.

Alla luce di quanto sopra, si capisce come la nascita di Internet abbia avuto un effetto dirompente sui sistemi giuridici, anche i più avanzati, cogliendo impreparati i giudici che, fino a quel momento, avevano fronteggiato i problemi della concorrenza sleale e della contraffazione soltanto con riferimento ai ben noti e "rassicuranti" segni distintivi tradizionali, cioè marchio, ditta ed insegna. Grazie all'esperienza maturata nei tribunali principalmente verso la fine degli anni '90, il Codice della Proprietà Industriale italiano (C.P.I.), entrato in vigore il 19 marzo 2005, ha dato un'identità ben precisa ai nomi a dominio, inquadrandoli come segni distintivi dotati di valenza autonoma (art. 22 C.P.I.) e risolvendo così la maggior parte dei problemi sorti in relazione alla loro tutela. Da parte loro, le Registration Authority hanno adottato procedure amministrative di risoluzione delle controversie (UDRP, Uniform Dispute Resolution Policy) che consentono ai titolari dei marchi, con costi contenuti ed in breve tempo, di agire nei confronti di chi proceda alla registrazione illecita di un nome a dominio.

Pur tuttavia, se si eccettuano i periodi di preregistrazione ("Sunrise period") precedenti al lancio di una nuova estensione, durante i quali la registrazione è riservata ai titolari di marchi, la procedura di registrazione dei nomi a dominio è rimasta sostanzialmente invariata ed è ancora basata sul criterio first come - first served. Da qui, la necessità di registrare tempestivamente marchi d'impresa e altri nomi commerciali su Internet.

Relativamente ai brevetti d'invenzione ed al diritto d'autore, non è tanto problematico il rapporto con i nomi a dominio, quanto con il contenuto dei siti. Infatti, le problematiche di concorrenza sleale e contraffazione ineriscono sostanzialmente l'offerta in vendita, la riproduzione e la commercializzazione di prodotti tutelati da brevetti o protetti da diritto d'autore e pubblicati su siti Internet. Ne consegue l'opportunità, da parte delle imprese, di monitorare costantemente la Rete, per reprimere sul nascere eventuali attività illecite, prima che le stesse possano procurare danni difficilmente risarcibili a causa della visibilità planetaria di Internet e della logica necessità di combattere su più fronti.



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 delle informazioni segrete prevista dal Codice della Proprietà Industriale secondo la quale tali informazioni sono oggetto di tutela se, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, sono segrete e non facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Inoltre devono avere un valore economico proprio perché mantenute segrete e devono essere sottoposte 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 delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui sopra, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo il proprio consenso, di acquisire, rilevare a terzi od utilizzare in modo abusivo tali informazioni ed esperienze. L'unica eccezione è data dal caso in cui le informazioni siano state conseguite in modo indipendente.

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.

