

# Acquisizione e Difesa dei Diritti di Proprietà Intellettuale: Aspetti Teorici e Pratici

Cuneo, 20 novembre 2003

Avv. Fabrizio Jacobacci

Studio Legale Jacobacci & Associati



## TUTELA BREVETTUALE O KNOW-HOW?

≠ Diritto di brevetto:

≠ Durata fissata per legge

≠ Obbligo di divulgazione

≠ Protezione *erga omnes*

≠ Presunzione di validità del diritto

≠ Rimedi specifici

≠ Costi non trascurabili



## TUTELA BREVETTUALE O KNOW-HOW?

Know-how:

- Durata indeterminata
- Protezione contro la sottrazione illecita
- Requisito di segretezza
- Onere della prova incombe al proprietario
- Rimedi generali
- Costi modesti



## L'OGGETTO DEL BREVETTO

Invenzioni che mirano a risolvere un problema tecnico che comportino:

- novità
- livello inventivo
- applicazione industriale



## L'OGGETTO DEL BREVETTO

Non si considerano invenzioni:

- i metodi matematici e le teorie scientifiche
- i programmi per elaboratori e i piani e principi per giochi e metodi commerciali
- metodi chirurgici, terapeutici e per diagnosi applicati al corpo umano o animale



## L'OGGETTO DEL KNOW-HOW

Le informazioni aziendali incluse quelle commerciali che siano:

- Segrete
- economicamente significative
- soggette a misure di controllo per mantenerle segrete



## BREVETTO v. KNOW-HOW

I vantaggi della brevettazione:

- Diritto di esclusiva *erga omnes*
- Durata definita (20 anni dal deposito della domanda)
- Facilità di circolazione del diritto
- Vantaggio concorrenziale



## BREVETTO v. KNOW-HOW

I vantaggi del know-how:

- Costi contenuti
- Durata teorica illimitata

.....Inoltre ci sono invenzioni che non sono brevettabili!





## LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE IN SINTESI

Chi?

Inventore o datore di lavoro (eccetto P.A.)

Come?

Deposito della domanda di brevetto

Quando?

Prima della divulgazione dell'invenzione



## LA PROCEDURA DI BREVETTAZIONE IN SINTESI

Dove?

Ufficio ricevente presso le singole camere di commercio provinciali

Esame

- Pubblicazione
- Opposizione (facoltativa)
- Concessione



## LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL BREVETTO

I diritti di brevetto sono territorialmente limitati al paese nel quale sono stati concessi, quindi:

- Domande nazionali
- Domande multinazionali (EPO / PCT)
- Priorità



## PERCHE TUTELARE IL MARCHIO

- Il marchio rappresenta l'avviamento dell'azienda
- La tutela del marchio è necessaria per garantire la lealtà della concorrenza
- proteggere l'imprenditore dal "free rider"
- La tutela del marchio è necessaria per evitare l'inganno del consumatore



## L'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI MARCHIO

- Uso
- Registrazione



## REGISTRAZIONE v. USO

- In molti paesi solo registrazione
- I diritti sono più ampi
- La registrazione è prova del diritto
- Certezza circa la data di acquisto
- Certezza circa l'estensione geografica
- Convalida
- ..... L'uso non comporta costi (immediati)



## ASPETTI PRATICI E PROCEDURA DI REGISTRAZIONE

- Individuazione del marchio/i
  - soddisfa i requisiti di legge?
- Scelta del territorio e dei prodotti/ servizi
- Ricerca preventiva
- Deposito della domanda
- Esame (facoltativo)
- Pubblicazione
- Opposizione (facoltativo)
- Registrazione



## LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL MARCHIO

- Natura territoriale (vedi brevetto)
- Marchio comunitario
- Marchio internazionale
- Marchio nazionale
- Priorità

