

Guida alla tutela dei marchi e dei brevetti

Le risposte ai quesiti più frequenti



Camera di Commercio
Cuneo





Camera di Commercio
Cuneo

Guida alla tutela dei marchi e dei brevetti

Le risposte ai quesiti più frequenti

Edizione 2013



A cura dell'ufficio marchi brevetti e strumentazione informatica per le imprese della Camera di commercio di Cuneo.

Tel. 0171 318 813 - fax 0171 318 833 – e-mail marchi.brevetti@cn.camcom.it

Copertina a cura dell'ufficio relazioni con il pubblico

Tutto il materiale di questa guida è realizzato con applicativi open source ed è rilasciato sotto licenza Creative Commons BY-NC-ND 2.5 dalla Camera di commercio di Cuneo. La riproduzione è consentita alle condizioni espresse dalla licenza <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>.

Presentazione della Guida

La presente Guida è stata realizzata dal Patent Information Point della Camera di commercio di Cuneo, nell'ambito del progetto finanziato da Unioncamere per il potenziamento delle attività degli uffici Marchi e Brevetti, al fine di contribuire a diffondere la cultura della tutela della Proprietà Industriale.

La Guida ha lo scopo di offrire, alle imprese e alle persone fisiche che si avvicinano a una materia articolata e complessa quale quella della Proprietà Industriale, uno strumento di primo orientamento e di facile consultazione, nella speranza che possa essere di incentivo quale veicolo di tutela della propria capacità innovativa, indispensabile in un mercato sempre più globalizzato.

L'immagine commerciale di un'impresa, complessivamente considerata, si crea attraverso i segni distintivi che la stessa utilizza per differenziarsi dalla concorrenza, con particolare riferimento alla figura dei marchi; l'impiego del know-how consente all'impresa di consolidare la propria posizione sul mercato e il proprio potere contrattuale.

Questa Guida è dunque espressione del nostro impegno costante per essere al servizio delle imprese, accompagnandole nell'affrontare una competitività ormai globale, attraverso la tutela legale della propria immagine e delle le proprie idee innovative.

IL PRESIDENTE

Dott. Ferruccio Dardanello

Avvertenze per l'uso della Guida

Vista l'estensione che caratterizza l'intera materia della Proprietà Industriale, questo progetto si propone, in particolare, di rendere facilmente accessibile a tutti una tematica dai confini piuttosto mutevoli, con strumenti che siano in grado di guidare l'utenza in modo semplice e agevole.

Per questo motivo, le informazioni contenute all'interno della Guida sono di carattere generale e, avendo esclusivamente una finalità divulgativa, non possono essere considerate esaustive, né possono o vogliono sostituire il parere di un professionista abilitato.

Date tali premesse, la Camera di commercio di Cuneo non potrà essere chiamata a rispondere per qualsiasi tipo di danno derivante da un uso non corretto, illecito o inappropriato della presente Guida.

Questa pubblicazione e i suoi contenuti sono di proprietà della Camera di commercio di Cuneo, in base alla normativa sul diritto d'autore; ogni duplicazione o riproduzione è espressamente vietata, senza preventivo consenso della titolare dei diritti.

I marchi e gli altri segni distintivi menzionati o rappresentati nella Guida sono utilizzati esclusivamente a fini esemplificativi e sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

PREFAZIONE:

LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Il bisogno di identificazione e di distinzione si presenta come primario in tutti i segmenti della società e, dunque, anche sul mercato.

Già con l'espansione del moderno capitalismo industriale degli inizi dell'Ottocento, i marchi e gli altri segni distintivi iniziano a rivelare la loro capacità di differenziare l'immagine di un'impresa da quella dei propri concorrenti, evidenziando la loro forza quali efficaci strumenti di penetrazione dei mercati.

In particolare, l'attuale contesto storico-economico, caratterizzato da una crescente liberalizzazione nei settori più differenziati nonché da una internazionalizzazione e globalizzazione ormai imperante dei mercati, ha visto l'imporsi della concorrenza nelle attività economiche quotidiane che non possono più permettersi, dunque, di svolgersi in maniera anonima, emergendo sempre di più la necessità di differenziarsi, per riuscire ad affermarsi sia sul mercato nazionale che su quello estero.

In questo contesto, la valorizzazione della *Proprietà Industriale* si pone come il presupposto indispensabile alla base della crescita competitiva delle imprese, cui è strettamente connesso lo sviluppo economico del Paese.

Con l'espressione *Proprietà Intellettuale* si indica, nel nostro ordinamento, l'apparato dei principi giuridici volti a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani; sulla base di questi principi, la legge attribuisce a creatori e inventori un vero e proprio monopolio nello sfruttamento delle loro creazioni o invenzioni.

Al concetto di *Proprietà Intellettuale* fanno capo due grandi aree del diritto: il diritto dei brevetti e dei marchi (con riferimento ai quali si tende a parlare di *Proprietà Industriale*) e il diritto d'autore.

Sulla base di tali distinzioni, il nuovo testo unico riguardante i marchi e i brevetti è stato intitolato "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo n. 30 del 2005 – in seguito c.p.i.); la normativa riguardante i marchi e brevetti è inoltre contenuta nel relativo Regolamento di Attuazione (D.Lgs 13 gennaio 2010, n. 33) nonché in norme di legge generali e codicistiche, contenute nella Costituzione e nel Codice civile e penale.

Resta invece fuori da questa opera di codificazione la normativa sul diritto d'autore, il cui riferimento è ancora la legge n. 633 del 1941, con le successive e numerose modifiche, a cui ci limiteremo a un breve cenno in questa Guida.

L'art. 1 del c.p.i. sancisce che *"l'espressione Proprietà Industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali"*.

I marchi vengono quindi menzionati dalla norma richiamando parallelamente gli altri "segni distintivi", intendendosi con tale espressione qualsiasi entità capace di caratterizzare un'impresa e/o un suo prodotto, distinguendolo dagli altri presenti sul mercato.

La dottrina distingue tra *segni distintivi tipici* e *segni distintivi atipici* dell'impresa.

I **segni distintivi tipici** sono quelli disciplinati più o meno compiutamente dalla legge, ossia:

- la *ditta* (segno distintivo che contraddistingue il nome commerciale dell'imprenditore)
- il *marchio* (segno distintivo che contraddistingue i prodotti o servizi dell'impresa)
- l'*insegna* (segno distintivo che contraddistingue i locali dell'impresa)
- il *nome a dominio* (indirizzo che permette la connessione ad un sito internet commerciale).

Solo i primi due segni godono di una disciplina legislativa analitica e sostanzialmente completa, mentre gli altri due, pur essendo previsti dalla legge, sono disciplinati solo parzialmente, per cui parte della loro disciplina deve essere determinata in via interpretativa.

Per quanto concerne invece i **segni distintivi atipici**, ossia quelli non previsti espressamente dalla legge, non esiste alcuna disciplina propria e sono tutelati in base alla disciplina sulla repressione della concorrenza sleale.

Il c.p.i. ha formalizzato un importante principio riguardante tutti i segni distintivi: esso è noto come *principio di unitarietà dei segni distintivi*.

Ad esso fa riferimento l'art. 22 del c.p.i. quando dispone che *“è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.

Specularmente la lett. c) del primo comma dell'art. 12 del c.p.i. dispone che non sono nuovi i segni distintivi che *“siano identici a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altre, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*.

Si ritiene che quello dettato da queste norme non sia un principio applicabile solo quando è coinvolto un marchio, ma un principio generale riguardante tutti i segni distintivi dell'impresa.

Oltre all'**immagine commerciale**, complessivamente considerata, che si crea attraverso i segni distintivi precedentemente menzionati, il valore e l'impatto della Proprietà Industriale sull'attività d'impresa si ricollegano oggi anche ad un altro fattore chiave, ossia alla **capacità tecnologica** che, di concerto, formano il bacino di competenze da cui l'impresa stessa attinge per creare produzione ed innovazione.

In particolare i *brevetti* rappresentano la forma tecnologicamente più avanzata di tutela della Proprietà Industriale poiché costituiscono il modo più efficace per tutelare legalmente le proprie idee.

Più precisamente, grazie a tutti gli strumenti di tutela offerti dal diritto di Proprietà Industriale, si forma il *know-how* di un'azienda, come vero e proprio patrimonio immateriale.

L'art. 2 del c.p.i. precisa che *“i diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice...”*.

Oggetto di brevettazione sono le invenzioni, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali; oggetto di registrazione sono i marchi, i disegni o modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.



Capitolo I

IL MARCHIO D'IMPRESA E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE



■ Che cos'è il marchio?

Il **marchio** è il segno distintivo utilizzato dall'impresa allo scopo di *contraddistinguere* i propri prodotti o servizi da quelli dei concorrenti.

Esso attribuisce al titolare il diritto di farne uso esclusivo, potendone vietare l'utilizzo non autorizzato ai terzi (fabbricazione, commercializzazione, importazione o esportazione ecc.), per prodotti e/o servizi uguali o affini, quando ciò possa determinare un rischio di confusione o di associazione nei consumatori.

La portata del proprio diritto è relativa all'area geografica per la quale si è effettuata la registrazione del marchio (nazionale, comunitaria o internazionale).

In termini giuridici, inoltre, il marchio costituisce un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore dell'azienda.

■ Quali funzioni svolge il marchio?

Il marchio è considerato come il principale tra i segni distintivi tipici avente la *funzione di identificare, distinguere e differenziare* i prodotti e/o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra impresa. In altre parole il marchio è quel "segno di riconoscimento" dei prodotti e/o dei servizi di un'impresa che permette al consumatore di distinguere un certo prodotto o servizio da tutti gli altri presenti sul mercato, influenzandone le decisioni di acquisto e creando un legame di

fidelizzazione tra consumatore e impresa, rappresentando infatti l'impronta commerciale lasciata dall'azienda stessa ed essendo espressione della personalità dell'imprenditore.

Il marchio è diventato anche uno *strumento di comunicazione* in quanto, grazie all'uso e alla pubblicità, allo stesso viene associata una determinata identità, diventando *portatore di un messaggio promozionale* del prodotto o del servizio di un'impresa nonché dell'impresa stessa. Esso, infatti, sulla scia dell'emozione legata all'immagine dello stesso in capo al prodotto o al servizio, assume una funzione suggestiva, essendo in grado di "evocare" un qualcosa nel consumatore (valori, qualità, conoscenze). Ad esempio, un marchio potrà trasmettere un "messaggio" di affidabilità dell'impresa o un "messaggio" di genuinità del prodotto e delle sue lavorazioni; un altro marchio potrà invece evocare un determinato "status symbol" o stile di vita, come accade, ad esempio, nel settore dei beni della moda o dei gioielli o delle auto di lusso, ecc...

Sotto questo punto di vista, pertanto, il marchio svolge anche *una funzione di semplificazione* delle scelte che il consumatore deve effettuare di fronte all'immenso panorama di prodotti o di servizi di un certo tipo offerti sul mercato da una miriade di imprese diverse.

Inoltre, ricollegandoci all'ambito concorrenziale, il marchio offre altresì *una vasta tutela contro le contraffazioni e gli abusi*, ergendosi a strumento di protezione del valore e degli investimenti che costituiscono il patrimonio immateriale dell'impresa.

■ **Da un punto di vista economico, quali sono i vantaggi legati ad un marchio?**

Sono numerosi i vantaggi economici derivanti da un marchio:

- > possibilità di aumento delle quote di mercato attraverso idonee strategie pubblicitarie e di marketing per la valorizzazione dell'immagine commerciale dell'impresa;
- > consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale;
- > situazione di monopolio per lo sfruttamento esclusivo sul mercato del marchio,

con la possibilità di stipulare contratti di licenza con i quali si concedono ai licenziatari i diritti di utilizzo del marchio in cambio di un compenso (diritto di licenza o royalties); tale soluzione consente di offrire una fonte addizionale di reddito all'impresa;

> incremento del valore dell'impresa essendo il marchio un bene immateriale;

> possibilità di stipulare accordi di franchising sulla base del marchio.

■ **Cos'è possibile registrare come marchio?**

L'art. 7 del c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa *“tutti i segni suscettibili di essere rappresentati 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”*.

Si possono quindi avere le seguenti tipologie di marchio:

- **marchio denominativo o verbale:** è un marchio composto solamente da parole senza una particolarizzazione grafica (si pensi al marchio Panasonic);
- **marchio patronimico:** è un marchio costituito dal nome proprio di una persona; se si tratta di nomi noti, è utilizzabile solo dall'avente diritto o da terzi autorizzati (si pensi ai marchi Giorgio Armani, Gianfranco Ferré ecc...)
- **marchio figurativo:** è un marchio composto da una determinata immagine o da un logo (si pensi al coccodrillo della Lacoste o alla mela della Apple), accompagnato eventualmente da una parte testuale (marchio figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica;



- **marchio sonoro o acustico:** è il marchio costituito da una melodia, da un motivetto musicale o da una sequenza di suoni (si pensi ad un jingle pubblicitario,

come quello della Twenty Century Fox o al ruggito di leone della Metro-Goldwyn-Mayer o al motivetto ricorrente nelle pubblicità dei processori Intel);



– **marchio di forma o tridimensionale:** è il marchio costituito dalla forma del prodotto o della sua confezione, registrabile purché la forma non sia prevedibile, dovendo essere espressione di creatività (ed essere, dunque, inconsueta, di fantasia) e non derivare esclusivamente dalla natura stessa del prodotto (forma necessaria, di libera utilizzazione) o da un'esigenza di carattere tecnico (forma proteggibile, in tal caso, con un brevetto o un modello di utilità) e non assolvere solo ad una funzione ornamentale o estetica (tutelabile attraverso il disegno o modello industriale). Esempi di noti marchi di forma sono: la stella della Mercedes, l'automobile Smart o la bottiglietta della Coca-Cola;



– **marchio di colore:** è il marchio consistente in un colore o in una combinazione di colori (tuttavia, solo in casi eccezionali le colorazioni possono essere registrate come marchio poiché, in linea di massima, i colori devono essere accessibili a tutti; al fine della registrazione come marchio, occorre che una determinata tonalità sia divenuta nota al pubblico che la associa ad una determinata azienda: si pensi alla combinazione di colori del marchio Burberry o al colore lilla della Milka).



Tutte le tipologie di marchio precedentemente indicate sono ammissibili ma, nella realtà pratica, è certamente più difficoltosa, sebbene prevista dal c.p.i., la costituzione dei marchi di colore, di forma e dei marchi sonori rispetto alle altre tipologie di marchio.

In generale, comunque, i segni sopra descritti, se ambiscono alla protezione di segno distintivo, devono *“nel contesto nel quale essi sono impiegati, ... presentarsi effettivamente come un segno distintivo ed essere idonei a trasmettere informazioni precise, in particolare quanto all'origine di un prodotto o di un servizio”* (decisione Corte di Giustizia CE, 24 giugno 2004).

■ **Quali sono in generale i requisiti di registrazione di un marchio?**

Affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre che sussistano i requisiti sostanziali previsti dal c.p.i.: *il segno deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità.*

La presenza di un impedimento tra questi ultimi ne ostacola la corretta registrazione e ne compromette la validità.

■ **Quando un marchio è nuovo?**

La prima caratteristica elencata, ossia la *novità*, è estremamente importante in quanto il segno distintivo che si vuol procedere a registrare come marchio non deve essere confondibile con segni anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, ditte, insegne ecc...).

Un marchio è dunque nuovo quando non sia identico o simile a segni preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi, non solo come marchio, ma anche come altro segno distintivo, in base al principio di unitarietà dei segni distintivi.

È dunque fondamentale che, prima di procedere al deposito di un marchio, il richiedente effettui le opportune *ricerche di anteriorità*, al fine di verificare preventivamente la disponibilità o novità del marchio. I risultati di tali ricerche devono, a loro volta, essere elaborati ed esaminati alla luce di una concreta valutazione di confondibilità nel pubblico, considerando le tipologie di prodotti

e/o di servizi a cui i marchi potenzialmente in conflitto si riferiscono.

Per valutare se sussista o meno un rischio di confusione per il consumatore, devono sempre essere tenute in considerazione le eventuali *similitudini* tra i prodotti o i servizi interessati, cercando di differenziare i marchi il più possibile, quanto più esse sono presenti ed evidenti; viceversa, se tali similitudini non ricorrono, difficilmente i segni potranno essere confusi, rendendo pertanto possibile la coesistenza di marchi uguali o simili. In linea di massima è cioè ipotizzabile il deposito di marchi uguali e/o simili a segni preesistenti, qualora gli stessi non vengano registrati per prodotti e/o servizi uguali o simili. Si pensi al caso del marchio *Fiesta*, che descrive allo stesso tempo un'automobile e uno snack, senza creare alcuna confusione nei consumatori.



Nell'effettuare tali valutazioni, occorre però anche considerare l'aspetto dell'*affinità* tra i prodotti o servizi interessati, ossia la possibilità che, nell'opinione dei consumatori, essi possano essere attribuiti alla medesima impresa, anche se merceologicamente diversi tra di loro (come vino e olio, abbigliamento e gioielli ecc.). Inoltre, non bisogna dimenticare che il rischio di confusione deve essere sempre valutato globalmente, sulla base della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione.

Sfuggono a tali logiche i marchi caratterizzati da *notorietà*, detti anche *marchi rinomati*, che godono infatti di una tutela allargata o ultra-merceologica: si tratta di marchi caratterizzati da grande stima e riconoscimento nel pubblico nonché da una forte reputazione (si pensi al marchio Gucci o al marchio Coca-Cola).

In questi casi è esclusa la possibilità di utilizzare il medesimo marchio anche per prodotti o servizi non affini, poiché si determinerebbe un rischio di confusione per associazione, sfruttandosi indebitamente e in modo parassitario l'immagine e la

reputazione altrui.

■ Cosa significa capacità distintiva di un marchio?

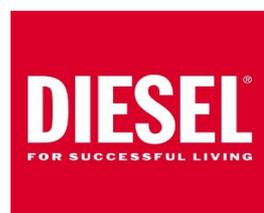
La *distintività* consente al consumatore di associare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio a una determinata impresa. Non possono quindi costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Un marchio privo di capacità distintiva è pertanto affetto da *nullità*.

Per esempio, sono stati dichiarati nulli perché meramente descrittivi i marchi BITTÉR per aperitivi (Trib. Milano 11 luglio 1991) o JEANS per pantaloni (Trib. Milano 2 ottobre 1980) o MOHITO per bevande alcoliche (decisione UAMI).

In genere, per evitare che un marchio possa essere considerato nullo per mancanza di capacità distintiva (ad esempio per descrittività), è opportuno dotare il marchio di una veste grafica particolare o di un logo e/o rivendicare dei colori particolari, in modo tale da “caratterizzare” il marchio proprio per la presenza di elementi figurativi che gli conferiscono la capacità di distinguersi dagli altri.

Sulla base dell'intensità della capacità distintiva, si distingue quindi tra marchi “**forti**” e marchi “**deboli**”. I primi sono marchi di fantasia, slegati dalla logica concettuale che accorda il marchio al prodotto che si vuole contraddistinguere e differenziare: si pensi a Diesel per abbigliamento o a Samurai per stuzzicadenti o ai marchi patronimici.



Al contrario, i marchi “deboli” si avvicinano alle denominazioni generiche o descrittive del prodotto o del servizio, pur non coincidendo pienamente con essi: si

pensi a “Benagol” per prodotti ad uso orale o “Yo” per yogurt o “Pomito” per conserve di pomodoro.

Tale distinzione non è solamente teorica ma ha delle precise conseguenze giuridiche poiché si riflette sul piano della protezione del marchio stesso. Come sostenuto dalla Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza del 27 febbraio 2004, n. 3984, questa distinzione si *“riverbera sulla tutela dei marchi nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del cuore del marchio”*.

È quindi assicurata una tutela più ampia al marchio “forte”, difendibile in modo più efficace da fenomeni contraffattivi, e una tutela molto più ristretta al marchio “debole”, limitata ai soli elementi che delineano l'aspetto generico o descrittivo del segno. La “debolezza” di un marchio fa quindi sì che possano coesistere altri marchi molto simili tra loro.

Così, per esempio, non sono stati giudicati confondibili, in quanto deboli, i marchi *carciofotto/carcioghiotto* per prodotti alimentari (Trib. di Roma 22 giugno 1993) o *coccolino stiro facile/vernel stiro facile* per prodotti di pulizia (Trib. Milano 21 marzo 2001).

Tuttavia, può anche accadere che marchi definiti “deboli” acquisiscano capacità distintiva fino a diventare marchi forti, per effetto del **secondary meaning** (ossia attraverso l'assunzione di un secondo significato rispetto al segno distintivo originariamente debole), ad esempio grazie a un'intensa campagna di marketing o pubblicitaria svolta dal titolare del marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato (tra gli esempi di marchi deboli, che sono stati considerati successivamente forti in seguito all'uso e alla propaganda, ricordiamo ESTATHE', ORAN-SODA e LEMON-SODA).



Si inserisce, a tal proposito, nella direzione inversa, il fenomeno della **volgarizzazione del marchio** che può portare invece alla perdita dei diritti sul marchio, ponendo fine all'esclusiva.

L'art. 13 del c.p.i. prevede infatti che *“il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva”*.

Il titolare del segno, per evitare o combattere la volgarizzazione del proprio marchio, dovrebbe reagire ad ogni impiego altrui, usando il marchio in modo che sia sempre riconosciuto come tale (aiuta l'uso della lettera R racchiusa in un cerchio o il simbolo TM che denota il deposito di un marchio).

Nel nostro ordinamento, a questo riguardo, si evidenzia come rilevi il comportamento concreto del titolare dei diritti, il quale con la sua attività, o inattività, consenta più facilmente l'evolversi o meno del processo di volgarizzazione; anche la mancata reazione ad azioni di contraffazione è considerata, ad esempio, inattività. Al titolare dei diritti può tuttavia capitare di intervenire quando ormai il processo di volgarizzazione si trovi in uno “stadio” troppo avanzato o risulti troppo rapido affinché lo si possa arrestare.

Esempi utili di marchi nati per identificare un prodotto sul mercato e che hanno invece finito per identificarsi con un genere di beni sono: CELLOPHANE, BIRO, SCOTCH. Sono stati ritenuti volgarizzati anche i marchi PREMAMAN per abbigliamento e PAGLIA E FIENO per paste alimentari mentre, al contrario, non sono stati ritenuti volgarizzati i marchi CLARKS per calzature e ASPIRINA per i medicinali.

■ **Cosa significa liceità di un marchio?**

Il requisito della *liceità* sussiste quando il segno non è contrario all'ordine pubblico o al buon costume e quando non è lesivo dei diritti dei terzi.

Non sarà ad esempio possibile registrare come marchio un segno che inciti alla violenza o al razzismo, oppure che contenga espressioni o immagini di cattivo

gusto o termini scurrili.

■ **Quando un marchio risponde al principio di verità?**

Anche il *principio di verità* è un importante requisito per la valida registrazione di un marchio. Il marchio non deve trarre in inganno i consumatori relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei relativi prodotti e servizi.

Un marchio contenente false indicazioni (e dunque lesivo del principio suddetto) potrà quindi essere dichiarato nullo.

■ **Chi può registrare un marchio?**

Ai sensi dell'art.19 del c.p.i. "può ottenere una registrazione per un marchio di impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso".

La norma prevede la richiesta di registrazione anche ad opera di persone giuridiche pubbliche (come ad esempio amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, comprese le università, ecc.) o private (come ad esempio società, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi).

Pertanto non è necessario essere titolari di impresa o esercitare un'attività commerciale per poter registrare un marchio.

■ **È meglio registrare un marchio verbale o figurativo?**

Il deposito di una domanda di registrazione di marchio impone alcune scelte obbligate, come decidere se depositare un **marchio verbale** o **figurativo**.

Mentre il primo consta solo di parole e pertanto è formato esclusivamente da testo (senza particolarizzazioni grafiche), il marchio figurativo tutela una determinata immagine o un logo, con o senza aggiunte di testo, ovvero un'espressione letterale dotata di una particolare connotazione grafica.

Una prima considerazione aiuta ad orientarsi meglio e permette di operare delle

scelte “consapevoli”: se la parte testuale di un marchio possiede una sufficiente capacità distintiva, allora il marchio verbale rappresenta la forma di tutela più ragionevole. In altre parole, se esso è fortemente innovativo (di fantasia, completamente nuovo), la registrazione come marchio verbale farà sì che nessuno lo possa utilizzare, in nessuna grafica.

Se invece il nome scelto è, di per sé, debole, la soluzione più sensata consiste nel registrarlo come marchio figurativo (abbinandovi cioè un'immagine, un logo e/o una grafica particolare) poiché, in questo modo, il marchio acquista maggiore capacità distintiva.

Inoltre, in sede di valutazione e decisione, occorre anche considerare un altro aspetto, ossia che il marchio figurativo permette l'immediato riconoscimento dell'azienda che rappresenta proprio grazie alla sua particolarità grafica.

Comunque, al fine di ottenere una protezione ottimale, è possibile registrare il medesimo marchio sia come verbale che come figurativo. In questo modo, anche se gli elementi grafici dovessero essere modificati nel tempo, la protezione verbale rimarrà immutata.

Volendo richiamare un caso particolare e noto, il marchio “Coca-cola” è stato ritenuto innovativo solo con riferimento alla parola “Coca” mentre la parola “Cola”, ricordando un ingrediente, è stata ritenuta debole e ciò non ha quindi impedito ad altre aziende di utilizzarla lecitamente.



Il marchio “Coca-cola” è stato però protetto anche nella sua parte grafica, fortemente caratterizzante, e quindi non riproducibile da altri.

■ Cosa non può essere registrato come marchio?

Si distingue tra **impedimenti assoluti** (validi contro chiunque e verificati d'ufficio) e **impedimenti relativi** (basati sui diritti anteriori di terzi) alla registrazione di un marchio.

Per quanto concerne gli impedimenti assoluti, non possono costituire oggetto di

registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Il c.p.i., allo scopo di evitare monopolizzazioni insensate, esclude quindi innanzitutto dalla registrazione i segni considerati di “uso comune”, così come i termini elogiativi o auto-promozionali, usati in commercio per rivendicare degli standard qualitativi superiori dei beni cui si riferiscono (ad esempio i termini extra, super, ultra, migliore, innovativo) o quei termini o rappresentazioni che vengono considerati peculiari di certi prodotti o servizi (come la croce per i farmaci o prodotti ad uso sanitario).

Anche le “denominazioni generiche” e le “denominazioni descrittive” non possono costituire valido oggetto di registrazione come marchio, in quanto difettano del requisito della distintività; mentre le prime si riferiscono ai nomi comuni dei prodotti (ad esempio sedia per vendere delle sedie), il secondo impedimento attiene alle espressioni che alludono alle caratteristiche essenziali e alle prestazioni rese dal prodotto (ad esempio la parola dolce difficilmente sarà registrata come marchio di prodotti dolciari).

Ciò non toglie che parole di uso comune possano costituire valido oggetto di registrazione, ove il termine prescelto come marchio non possieda un'immediata attinenza lessicale o logica con i prodotti o servizi che si vuol procedere a tutelare (tra gli esempi ricordiamo “Apple” per contraddistinguere personal computer e “Diesel” per una linea d'abbigliamento). Una valutazione *ad hoc* verrà quindi effettuata caso per caso, nell'ipotesi in cui venga proposta come marchio una

parola (o una combinazione di parole) generica o descrittiva.

Tra gli impedimenti assoluti che conducono al diniego di registrabilità come marchio, ricordiamo inoltre:

- *i segni che sono divenuti idonei a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti o servizi;*
- *i segni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;*
- *i segni che contengono stemmi, bandiere o altri contrassegni, sigilli o denominazioni di organizzazioni internazionali interstatali, nonché segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico (salvo espressa autorizzazione dell'autorità titolare dello stemma o bandiera);*
- *i segni che contengono ritratti di persone senza il consenso delle medesime e nomi di persone diversi dal nome del richiedente.*

Nell'analisi di cui sopra, si è messo in luce l'aspetto legato agli impedimenti assoluti (validi contro tutti e controllati d'ufficio) che inibiscono la valida registrazione del marchio. Gli impedimenti relativi si basano invece su diritti anteriori vantati da terzi, acquisiti in data antecedente alla registrazione, che ostacolano anch'essi la registrazione di un marchio o possono comportarne la cancellazione successiva (segni che possono violare il diritto d'autore, diritti di proprietà industriale o altri diritti esclusivi).

■ **Si possono registrare marchi contenenti parole straniere?**

Siccome non esistono delle preclusioni sulla scelta della lingua, è possibile registrare marchi composti in tutto o in parte da parole straniere, purché si tratti di termini distintivi e non meramente descrittivi del prodotto o del servizio o non conformi agli altri requisiti previsti per la valida registrazione dei marchi.

In fase di deposito di un marchio contenente vocaboli stranieri, è necessario indicarne anche la traduzione nella lingua italiana.

■ **Si possono registrare marchi con indicazioni geografiche?**

Sì, è possibile; tuttavia il c.p.i. prevede alcuni limiti importanti, a tutela del

consumatore e delle imprese concorrenti.

In particolare, sarà possibile registrare marchi contenenti indicazioni geografiche quando le stesse vengono percepite dal consumatore come espressioni di fantasia (si pensi, ad esempio, al marchio CAPRI per sigarette) mentre ricade nel divieto previsto dalla legge l'utilizzo di nomi geografici con la funzione di definire o descrivere una determinata caratteristica del prodotto o del servizio (ad esempio non è stato ritenuto valido il marchio INDIA CAFFE' poiché l'India è uno dei principali produttori di caffè).

In genere, il divieto si riferisce tuttavia solamente ai casi in cui il marchio stesso risulti composto esclusivamente da un nome geografico e non ai marchi complessi in cui il nome geografico è accompagnato da altri termini di fantasia, purché l'indicazione geografica sia conforme al principio di verità.

■ **Cosa sono le classi di registrazione?**

Poiché il marchio è un segno utilizzato in ambito commerciale per distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, è necessario identificare i prodotti/servizi di interesse da rivendicare nella domanda di deposito, utilizzando a tal fine la Classificazione Internazionale di Nizza, disponibile sul sito dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM) e delle Camere di commercio. Essa trae origine da un trattato multilaterale amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (WIPO), siglato il 15 giugno 1957, e raccoglie al suo interno una lista dei beni e dei servizi suddivisi in classi.

La domanda di deposito del marchio deve quindi comprendere l'elencazione dei prodotti e dei servizi ai quali esso viene abbinato; tale indicazione può avvenire rivendicando la definizione standard delle classi, oppure può essere limitata ai prodotti e servizi che interessano nel dettaglio.

Nel primo caso il titolare del marchio potrà beneficiare di una protezione in partenza più ampia mentre, nel secondo caso, la tutela sarà limitata ai prodotti o servizi espressamente indicati. È necessario tuttavia ricordare che, comunque, il non uso del marchio (o l'uso di una sola parte dei prodotti o servizi rivendicati) è

causa di decadenza del marchio (o di una o più classi di registrazione del marchio).

In generale, quindi, i diritti nascenti dalla registrazione di un marchio saranno circoscritti all'ambito entro il quale il marchio viene adottato (e utilizzato), con l'eccezione dei marchi rinomati o notori che godono invece di una protezione ultra-merceologica, estesa cioè a tutte le classi di registrazione, senza alcun limite. Date tali premesse, nel momento in cui si registra un marchio, è opportuno tenere in considerazione sia il prodotto o servizio che l'impresa offre al momento del deposito del marchio, sia gli eventuali prodotti/servizi che potrebbero essere sviluppati nel futuro dall'azienda: se, quindi, si presume di estendere il marchio, in un secondo tempo, ad altre categorie di prodotti/servizi, è consigliabile inserire delle classi aggiuntive nella domanda iniziale, anche perché non sarà possibile aggiungere a posteriori delle classi ulteriori a un marchio già depositato.

Strettamente connessa con l'individuazione delle classi, l'aspetto amministrativo dell'operazione: il pagamento delle tasse di registrazione varia in base al numero delle classi designate nella domanda.

■ Cosa significa “marchio collettivo”?

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono chiedere e ottenere la registrazione di marchi collettivi al fine di concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti che si impegnano a rispettare le norme statutarie sottoscritte. Esso quindi non può essere registrato da un'impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti ma viene registrato in genere da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse, purché adeguino il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel c.d. “regolamento d'uso” associato a quel determinato marchio collettivo.

Il "regolamento d'uso" è quel documento che prevede le condizioni necessarie per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio collettivo (es. standard qualitativi, zone di provenienza dei prodotti, ecc.) nonché il potere per il titolare

del marchio di effettuare controlli e le relative sanzioni.

Il regolamento deve essere quindi allegato alla domanda di deposito del marchio stesso; devono essere depositate anche le eventuali variazioni apportate successivamente al regolamento.

A differenza del marchio individuale, il marchio collettivo può anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Esempi di marchi collettivi sono: "Pura Lana Vergine", "Vetro Artistico di Murano o "bistrò di paese" (registrato dalle Camere di commercio di Cuneo e Imperia).



La tassa di concessione governativa, per il deposito o il rinnovo del marchio collettivo, è fissa (non varia cioè in base al numero delle classi di registrazione).

■ Quali differenze vi sono tra il marchio registrato e il marchio non registrato? E perché conviene registrare un marchio?

Nel nostro ordinamento giuridico la registrazione del marchio non costituisce un obbligo di legge; anzi, la protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione ma anche attraverso il suo uso.

A seguito di un costante utilizzo di un determinato simbolo, quest'ultimo diventa infatti idoneo a costituire un valido marchio, seppur la sua tutela sia di fatto limitata a causa della mancata registrazione. Si parla a tal proposito di "**marchi di fatto**" acquisiti mediante l'uso e protetti purché sussistano i presupposti di legge; in ogni caso solo un utilizzo prolungato da parte dell'azienda per un periodo di tempo abbastanza lungo e la riconoscibilità effettiva del marchio in capo al consumatore finale rendono il marchio di fatto valido, ma con un ambito di tutela decisamente più ristretto rispetto al marchio registrato.

La registrazione, infatti, garantisce una protezione del marchio nell'intero territorio di riferimento della registrazione medesima (ad esempio a livello nazionale o comunitario ecc.), nonché una tutela più agevole (disponendo di un *diritto certo*, dimostrabile attraverso l'attestato o il certificato di registrazione), soprattutto in caso di conflitti legati all'effettiva titolarità del diritto di privativa.

Nel caso di **marchi di fatto**, all'occorrenza, sarà invece necessario dimostrarne l'esistenza, la validità e l'estensione, attraverso copiosa documentazione, il cui onere probatorio graverà sul titolare del marchio di fatto; inoltre, per poter agire sulla base di diritti non registrati, si dovrà dimostrare che essi sono già noti e non solo localmente poiché, in caso contrario, un terzo potrà validamente registrare un marchio uguale o simile per prodotti uguali o simili e al preutente verrà riconosciuto solo il diritto di continuare a utilizzare il segno nei limiti del pre-uso locale.

■ Cosa sono le ricerche di anteriorità?

Le ricerche di anteriorità consistono in un controllo preventivo allo scopo di accertare se il segno distintivo che si vuol registrare come marchio sia "disponibile", ossia goda dell'importante requisito della novità, per evitare l'insorgere di conflitti con segni anteriori e le relative conseguenze legali (sequestri, risarcimenti del danno ecc...) e di veder vanificati gli investimenti iniziali.

Depositare un marchio senza una ricerca di anteriorità preventiva, infatti, comporta un elevato rischio di ricevere opposizioni o diffide da parte di terzi titolari di segni identici o simili anteriori e quindi di incorrere in elevate spese legali; graverebbero inoltre sull'azienda, oltre ai costi per il ritiro del marchio e dei prodotti in commercio riportanti tale marchio, tutte le spese necessarie ad esempio all'elaborazione e al deposito di un nuovo marchio, le spese per pubblicità, confezioni, etichette ecc., oltre alla necessità di rivedere eventuali accordi di licenza già sottoscritti.

Occorre sottolineare che l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM) **non** effettua alcun controllo circa il requisito di novità dei marchi che si procede a

registrare: può quindi capitare che emergano conflitti di attribuzione, con tutte le gravi conseguenze illustrate. Spetterà al titolare del marchio anteriore attivarsi in difesa dei propri diritti, con un'opposizione davanti all'UIBM o con un'azione di nullità o cancellazione.

Le ricerche di anteriorità andrebbero quindi effettuate sia prima di depositare una domanda di registrazione di un marchio (per verificarne la disponibilità) ma anche successivamente, in modo regolare, al fine di verificare periodicamente che non siano stati effettuati depositi di marchi uguali e/o simili per prodotti o servizi uguali e/o simili ai propri.

Ciò premesso, è importante ricordare che le ricerche di anteriorità non possono comunque mai considerarsi esaustive, per motivi diversi (ad esempio, per problemi di aggiornamento temporale delle banche dati o in relazione al fatto che in esse non si trovano riscontri relativamente ai marchi di fatto e agli altri segni distintivi dell'impresa ecc...).

Inoltre, spesso, vengono commessi alcuni errori in fase di consultazione e/o di interpretazione dei dati estrapolati dalle banche dati medesime, quali:

- effettuare la ricerca considerando solo le classi di appartenenza dei prodotti/servizi di specifico interesse, tralasciando l'indagine sulle classi di prodotti *affini* (es. calzature e borse);
- effettuare solo ricerche di identità e non di similitudine (come cercare la parola "foto" ma non le parole simili "fotos, photo") e non considerare l'assonanza visuale, fonetica e semantica tra i marchi;
- effettuare la ricerca solo tra i marchi nazionali, tralasciando i marchi comunitari ed internazionali estesi all'Italia, che sono altresì validi ed efficaci sul territorio italiano.

■ **Dov'è possibile effettuare le ricerche di anteriorità sui marchi?**

Le ricerche di anteriorità possono essere effettuate consultando le numerose *banche dati gratuite* on-line sui marchi oppure utilizzando *banche dati commerciali*, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione, nonché

utilizzando tutti gli altri strumenti che si hanno a disposizione (come la ricerca in internet, con l'ausilio dei motori di ricerca), senza tralasciare il registro delle imprese, il registro dei nomi a dominio, ecc...

In particolare, tra le numerose banche dati gratuite sui marchi a cui è possibile accedere attraverso la rete, ricordiamo:

- la banca dati dei marchi nazionali gestita dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma: <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx>;

- la banca dati dei marchi internazionali gestita dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale di Ginevra (Svizzera): <http://www.wipo.int/romarin>;

- la banca dati dei marchi comunitari gestita dall'Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno di Alicante (Spagna):

http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_SearchAdvanced_NoReg

■ In Italia, dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio? E in che modo?

In Italia le domande di registrazione dei marchi nazionali possono essere depositate presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; in alternativa è possibile inviare la domanda direttamente presso l'UIBM di Roma a mezzo di raccomandata a/r.

Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio nazionale consiste nella compilazione di un modulo di richiesta (il cui format è disponibile sul sito www.uibm.gov.it oppure sul sito delle Camere di commercio), nel pagamento delle tasse di concessione governativa e nella loro consegna a una Camera di commercio o all'UIBM.

Nel caso di deposito presso l'ente camerale, la Camera di commercio trasmette tutti i documenti relativi al deposito del marchio nazionale all'UIBM che è competente per l'esame dello stesso.

È possibile depositare una domanda di deposito di un marchio nazionale, e i relativi allegati, anche per via telematica, sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con Infocamere e scaricando l'apposito software gratuito per la

predisposizione della pratica telematica (Simba Off-line); in tal caso, la domanda di deposito dovrà essere firmata digitalmente.

I richiedenti (titolari del marchio) possono sottoscrivere e presentare personalmente la domanda di deposito oppure possono essere rappresentati da Consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

■ **Che tipo di verifiche effettua l'UIBM sul marchio?**

Sono diverse le fasi che caratterizzano l'esame della domanda di registrazione di un marchio nazionale. L'analisi che effettua nel complesso l'UIBM è volta a valutare se il marchio assolve a tutti i requisiti basilari ai fini della registrazione.

In primo luogo, l'UIBM effettua un controllo formale al fine di verificare la conformità della domanda alle disposizioni contenute nel Codice di Proprietà Industriale e nel relativo Regolamento di attuazione, invitando all'occorrenza il richiedente all'integrazione della domanda (in particolare, al momento del deposito, occorre che il richiedente sia identificabile e raggiungibile e, nel caso di marchi di primo deposito, è necessario che la domanda contenga la riproduzione del marchio e l'elenco dei prodotti o dei servizi). Successivamente l'UIBM verifica che non esistano eventuali impedimenti assoluti alla registrazione; l'UIBM non effettua invece un controllo volto a verificare il requisito della novità del marchio, non effettuando dunque alcuna valutazione di originalità.

Quindi, dopo l'iniziale esame formale, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi concede o nega la registrazione del marchio, facendo decorrere un lasso di tempo tra la richiesta e l'effettiva consegna del certificato attestante la registrazione nel registro italiano dei marchi. Questo periodo di attesa è di almeno 6 mesi: i primi mesi per il controllo della ricevibilità e i successivi mesi per ricevere l'eventuale opposizione amministrativa alla registrazione del marchio da parte dei titolari di un diritto anteriore. Se non vengono presentate opposizioni alla registrazione ovvero se l'UIBM ritiene che non sussistano elementi tali che possano ricondursi a un fatto impeditivo, il marchio viene registrato e l'Ufficio competente emette un certificato

di registrazione. Esso viene quindi trasmesso alla Camera di commercio presso la quale era stata depositata la domanda di registrazione che provvede a darne comunicazione all'utente per il ritiro (soggetto a imposta ordinaria di bollo).

■ **In cosa consiste la procedura di opposizione?**

Con la procedura di opposizione, istituita per i marchi nazionali, si ha la possibilità di agire tempestivamente contro un marchio *depositato* simile o identico al proprio, al fine di ottenere immediatamente la sospensione di una domanda di registrazione, senza dover ricorrere a posteriori a percorsi legali più complessi che spesso intervengono in una situazione in cui il marchio registrato posteriormente al proprio ha già provocato danni di immagine o di mercato.

Al fine dell'attivazione della procedura di opposizione, la normativa vigente prevede che le domande di registrazione dei marchi vengano pubblicate con cadenza mensile nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Entro tre mesi dalla pubblicazione, chiunque sostenga di essere titolare di un diritto di anteriorità può opporsi alla registrazione della domanda.

L'opposizione è una procedura amministrativa gestita direttamente dall'UIBM a cui è possibile richiedere il rigetto di una domanda di registrazione di un marchio nazionale per violazione di diritti anteriori ed è soggetta al pagamento di una tassa di concessione governativa.

Come premesso, se dall'esame della domanda non emergono elementi tali che possano ricondursi a un fatto impeditivo, il marchio viene registrato e l'Ufficio competente emette il certificato di registrazione.

■ **Quanto dura la registrazione del marchio?**

La durata è fissata in *anni dieci*, a decorrere dalla data di deposito. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali, senza limiti, purché la domanda venga presentata nei dodici mesi precedenti alla scadenza (o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sovrattassa). Si ricorda che né l'UIBM né le Camere di commercio sono tenuti ad avvisare il richiedente in prossimità della

scadenza del marchio. A differenza di quando accade per i brevetti, per il mantenimento della tutela di protezione di un marchio, non vi sono tasse annuali o periodiche da versare, oltre a quella da versarsi in fase di deposito o rinnovo.

■ **Da quando il marchio è tutelato?**

I diritti esclusivi sul marchio, con particolare riferimento al diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'utilizzo da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini, sorgono con la registrazione anche se i relativi effetti decorrono retroattivamente al momento del deposito.

Ne consegue che anche il titolare di un marchio depositato (ma non ancora registrato) potrà invocare la tutela prevista dalla legge a favore del titolare del marchio registrato, sebbene la definizione del relativo giudizio sia subordinata alla concessione del marchio stesso.

■ **Che cosa sono i simboli ® e ™ ?**

Il simbolo ® è l'abbreviazione di "registred": si può apporre quando il marchio ha superato la procedura ministeriale di esame e ha ottenuto la registrazione; non può invece essere utilizzato quando il marchio è stato sì depositato ma non ha ancora ottenuto il numero di concessione. Inoltre, l'utilizzo di tale simbolo non costituisce affatto un obbligo di legge ma può indubbiamente essere utile per segnalare che il marchio è protetto da concessione ministeriale e quindi come deterrente per difenderlo da fenomeni di contraffazione.

Il simbolo ™ è invece l'abbreviazione di "trademark" (marchio di fabbrica); spesso viene utilizzato in relazione a marchi depositati ma che si trovano ancora in fase di registrazione. Un discorso analogo riguarda il simbolo SM che sta per "service mark", utilizzato talora per marchi non ancora registrati riferiti a servizi.

■ **In quali casi il marchio decade?**

Il marchio decade: in caso di mancato uso entro cinque anni dalla registrazione,

in caso di volgarizzazione o per illiceità sopravvenuta (es. a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato). L'onere di provare la decadenza di un titolo di proprietà industriale incombe su chi impugna il marchio.

■ **Il marchio può essere trasferito a terzi?**

Il marchio può essere trasferito a terzi tramite atto tra vivi o mortis causa; i diritti nascenti dal marchio possono inoltre essere oggetto di concessione di licenza a terzi, per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato depositato o registrato, attraverso un apposito contratto di licenza con il quale il licenziante concede al licenziatario dei diritti di utilizzo del marchio per un determinato periodo di tempo.

Circa le procedure da espletare, fondamentale per l'opponibilità nei confronti dei terzi è la *trascrizione*: l'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Pertanto, atti e sentenze non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sul marchio, fino a quando non avviene la loro trascrizione.

Precisamente, devono essere trascritti (con istanza da depositarsi presso l'Ufficio marchi e brevetti di una Camera di commercio o direttamente all'UIBM) tutti gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali sui marchi, quali: cessione totale o parziale del marchio, cessione d'azienda/ramo d'azienda o fusione tra aziende, licenza d'uso del marchio, costituzione di pegno, successione. Sotto un profilo economico, in questa sede è opportuno evidenziare come il valore di un marchio non possa essere determinato a priori ma come sia fondamentale, in tale direzione, il principio in base al quale una forte distintività del marchio registrato sia in grado di accrescerne la posizione presso il suo segmento di mercato, permettendogli di raggiungere valori patrimoniali anche notevoli.

■ **Esistono diversi livelli di protezione dei marchi?**

Sì, esistono diversi livelli di protezione per i marchi.

I diritti nascenti dal deposito del marchio in Italia sono validi



esclusivamente all'interno del territorio nazionale. Oltre alla protezione nel nostro Paese, è possibile depositare un marchio anche all'estero, in quasi tutti gli Stati del mondo, attraverso singoli depositi nazionali, soggetti alle legislazioni di ciascun Paese interessato, oppure attraverso procedure unificate di deposito, sulla base di convenzioni internazionali, come nel caso del deposito comunitario e del deposito internazionale del marchio. Naturalmente, laddove non è possibile adottare la procedura unificata del marchio comunitario o del marchio internazionale, è necessario ricorrere a singoli depositi nazionali in ogni Stato interessato (a livello esemplificativo, si deve oggi ricorrere al deposito nazionale/locale in Argentina, Canada, Brasile, India, Arabia Saudita, Hong Kong ecc., in quanto non aderenti alle convenzioni internazionali sui marchi).

- **Marchio comunitario:** nell'ambito del territorio dell'Unione Europea esiste una forma di deposito unificata della domanda di registrazione del marchio, gestita dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) con sede ad Alicante in Spagna. Tale procedura non richiede un deposito preventivo del marchio a livello nazionale ed è una procedura avente carattere unitario, con la conseguente impossibilità di limitare la portata geografica della tutela solo ad alcuni Paesi membri. La registrazione comunitaria tutela pertanto il marchio su tutto il territorio dell'Unione Europea, compresi i Paesi che dovessero entrare a farvi parte in futuro.

La domanda deve essere presentata direttamente presso l'UAMI in una delle cinque lingue ufficiali dell'Unione (compresa la lingua italiana) in forma cartacea (a mezzo posta) oppure on-line; non è possibile invece effettuare il deposito di un marchio comunitario presso le Camere di commercio. L'UAMI provvede all'esame della domanda ed è competente a rilasciare il certificato di registrazione.

Il marchio comunitario ha una validità di dieci anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni.

Il titolare di un marchio comunitario può tuttavia decadere dai suoi diritti, qualora manchi un uso serio ed effettivo del marchio stesso all'interno del territorio dell'Unione, entro cinque anni dalla data di registrazione.

I vantaggi del marchio comunitario consistono essenzialmente nella procedura unificata di deposito e nella convenienza quanto ai costi di deposito (inferiori rispetto a quelli che sarebbero necessari per la protezione del marchio in tutti i Paesi membri, attraverso singoli depositi nazionali) nonché nel fatto che l'uso del marchio, anche in un solo Paese dell'Unione Europea, purché rilevante per territorio e popolazione, è considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio dell'Unione. Per contro, un limite importante del marchio comunitario è altresì diretta conseguenza del suo carattere unitario: un'eventuale contestazione alla validità del marchio, anche in uno solo dei Paesi membri, se ritenuta fondata, porta infatti al conseguente rifiuto del marchio comunitario nel suo complesso.

I marchi nazionali anteriori possono costituire diritti anteriori rispetto a un marchio comunitario e viceversa: l'ufficio non esamina *ex officio* tali diritti anteriori ma sarà il titolare del diritto anteriore a dover sollevare la questione, presentando un'opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda del marchio comunitario oppure depositando una domanda di dichiarazione di nullità basata su cause relative di nullità.

- **Marchio internazionale:** i titolari di un marchio italiano o comunitario, registrati o allo stato di domanda, possono estenderne la tutela nel territorio di uno o più Paesi europei ed extraeuropei appartenenti alla cosiddetta Unione di Madrid, costituita dai Paesi aderenti alla convenzione in base a due trattati (l'Accordo e il Protocollo di Madrid), presentando un'unica domanda di registrazione internazionale del marchio, secondo la procedura amministrata dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra (OMPI o WIPO). Questa procedura, che presuppone obbligatoriamente un marchio di "base" depositato o registrato, consente quindi di registrare lo stesso marchio nei Paesi aderenti all'Unione di Madrid.

È possibile altresì designare la Comunità Europea nell'ambito di una domanda di registrazione di marchio internazionale: in tal caso l'OMPI, dopo aver trattato la domanda, la trasmette all'UAMI che provvede ad esaminarla conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi comunitari. Ciò equivale dunque, a

tutti gli effetti, a presentare direttamente una domanda di registrazione di un marchio comunitario.

I vantaggi connessi alla procedura internazionale consistono nella presentazione di una sola domanda di registrazione, redatta in un'unica lingua (francese, inglese o spagnolo), nel pagamento di un'unica serie di tasse (le tasse internazionali devono essere versate in franchi svizzeri) e da una scadenza unica del marchio in tutti i Paesi designati.

Un altro vantaggio consiste nell'autonomia delle singole designazioni, grazie alla quale un'eventuale contestazione alla validità del marchio, in uno dei Paesi designati, non pregiudica la protezione del marchio stesso negli altri Paesi designati, diversamente da quanto avviene nel caso del marchio comunitario.

Il marchio internazionale ha una validità di dieci anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato per periodi decennali.

La domanda di registrazione o di rinnovo di un marchio internazionale, a differenza di quanto previsto per il marchio comunitario, può essere depositata presso le Camere di commercio oppure direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a mezzo raccomandata a/r; l'unica modalità di deposito attualmente esistente per il marchio internazionale è quella cartacea, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra. L'UIBM trasmette quindi la domanda a tale Organizzazione che provvede all'esame formale. L'esame sostanziale del marchio spetta invece agli Uffici marchi dei singoli Paesi designati, in conformità alle rispettive normative nazionali.

È importante ricordare che è prevista la possibilità di effettuare un'estensione territoriale posteriore, al fine cioè di estendere il marchio internazionale, in un secondo tempo, ad altri Paesi non designati nella prima domanda di deposito internazionale: in tal caso, però, la durata della protezione di un'estensione posteriore viene fatta coincidere con la durata della protezione del primo deposito internazionale, in modo da avere un'unica data di scadenza del marchio internazionale.

■ **Quando, come e dove è opportuno procedere alla registrazione del marchio ?**

Il compito di garantire un'adeguata protezione del proprio marchio grava sul suo titolare che dovrà effettuare tutte le opportune valutazioni del caso relativamente a quando, come e dove depositare il proprio segno.

A tal fine si deve ricordare che la data di deposito della domanda di registrazione di un marchio sancisce l'inizio della tutela del marchio stesso e, congiuntamente, il fatto che in base ad essa si applica il principio della prevalenza del marchio anteriore su quello posteriore.

Il titolare di una domanda nazionale di marchio fruisce inoltre, entro certi limiti di tempo (sei mesi), di un **diritto di priorità** che decorre dalla data di deposito della domanda. Tale data varrà come punto di partenza ai fini della determinazione della novità, anche negli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi in cui il deposito avverrà in un secondo momento. Ciò consente al richiedente di disporre di un certo "*periodo di riflessione*" durante il quale analizzare l'ambito territoriale in cui radicare ed estendere effettivamente la tutela, evitando di dover procedere contemporaneamente al deposito delle domande in tutti i Paesi esteri di interesse attuale o potenziale, mantenendo però salvo il requisito della novità.

Trascorso detto periodo, il marchio potrà comunque essere esteso all'estero ma non sarà più possibile retrodatare il deposito, facendolo coincidere con il primo, in base all'istituto della priorità.

Nel valutare l'estensione di un marchio all'estero, si impongono delle riflessioni anche di carattere economico: il richiedente dovrà considerare che i costi legati alla domanda di registrazione di un marchio variano in base al numero dei Paesi coinvolti, nei quali si vuol estendere la protezione del marchio, nonché in base al tipo di procedura scelta per l'estensione all'estero. In particolare, la domanda di registrazione di un marchio comunitario o internazionale è molto più onerosa rispetto a quella del marchio nazionale, che ha però una validità limitata al territorio italiano.

In generale è nell'interesse dell'impresa registrare il marchio in tutti i Paesi oggetto

di esportazione.



■ Cosa sono invece le indicazioni geografiche protette?

Al fine di tutelare e promuovere determinati prodotti agroalimentari, le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono soprattutto dal territorio in cui vengono prodotti, in Europa sono stati istituiti particolari "marchi di qualità", ovvero le denominazioni DOP, IGP e STG. Esse sono disciplinate dagli artt. 29 ss. del c.p.i., nonché a livello comunitario (in particolare, Regolamento CEE 2081/92, Regolamento CE 510/06, Regolamento CE 110/08), e consistono in indicazioni che garantiscono che il prodotto proviene da una zona determinata a cui viene associata una qualità costante e particolare derivante da fattori diversi, ambientali e umani.

Esistono tre tipologie di indicazioni geografiche:

1) **la Denominazione d'Origine Protetta (DOP)**: essa può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti e, pertanto, identifica un prodotto agroalimentare in base ad un luogo geografico (una regione, una località o uno Stato). Le fasi di produzione, trasformazione e di elaborazione devono avvenire tutte in un'area geografica delimitata, nel rispetto rigoroso delle regole produttive e delle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo. Esempi di noti prodotti DOP italiani sono: il Grana Padano, l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, la Mela Val di Non o il Prosciutto di Parma.

2) **L'Indicazione Geografica Protetta (IGP)**: essa può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o un'altra caratteristica derivano dall'origine geografica e la cui produzione, trasformazione o elaborazione avvengono in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP è pertanto necessario che almeno una fase

dei processi produttivi e di preparazione avvenga in un'area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo. Esempi di noti prodotti DOP italiani sono: il Pomodoro di Pachino, il Radicchio di Treviso, il Lardo di Colonnata, il Capperro di Pantelleria, la Bresaola della Valtellina o l'Arancia Rossa di Sicilia.

3) **La Specialità Tradizionale Garantita (STG)**: essa non è una denominazione geografica in senso stretto poiché non si riferisce alla zona di produzione, ovvero all'origine del prodotto, ma tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso, quindi, la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un'area determinata, come la Mozzarella o la Pizza Napoletana.

Il Regolamento CE 110/08 ha introdotto la possibilità di registrare indicazioni geografiche anche per le bevande spiritose, identificando tali IG come "*originarie del territorio di un paese o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*".

■ **Qual è la procedura di registrazione di tali indicazioni geografiche?**

La registrazione di una denominazione protetta è riservata alle associazioni, come previsto dal Regolamento CEE n.2081/92; le persone fisiche o giuridiche possono presentare domanda di registrazione solamente in casi eccezionali, quando dimostrino di essere gli unici produttori in una determinata zona geografica. La domanda di registrazione deve essere presentata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e alla Regione, unitamente ai prescritti allegati: atto costitutivo, statuto, relazione tecnica, relazione storica, cartografia in scala atta a individuare l'area geografica di riferimento e disciplinare di produzione (documento contenente le regole alle quali devono attenersi i produttori per ottenere una denominazione protetta). Il Ministero, previa acquisizione del parere

della Regione interessata e dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, pubblica il disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale e trasmette gli atti alla Commissione UE Agricoltura e Sviluppo Rurale. Gli uffici della Commissione europea, dopo aver esaminato a loro volta la documentazione, provvedono alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; decorsi sei mesi senza che siano pervenute osservazioni, la Commissione emana il Regolamento di registrazione della denominazione.

■ Quali sono i vantaggi derivanti dalla registrazione delle indicazioni geografiche?

La protezione accordata a una denominazione protetta comprende una serie di attività proibite ai soggetti non autorizzati e, in particolare: il divieto di utilizzo commerciale di una denominazione protetta, il divieto di utilizzo di formule che possano alludere a un'imitazione della denominazione protetta (es. Formaggio Tipo Provolone Val Padano) e il divieto di utilizzo di informazioni fuorvianti sull'origine, la natura o la qualità del prodotto in relazione all'origine.

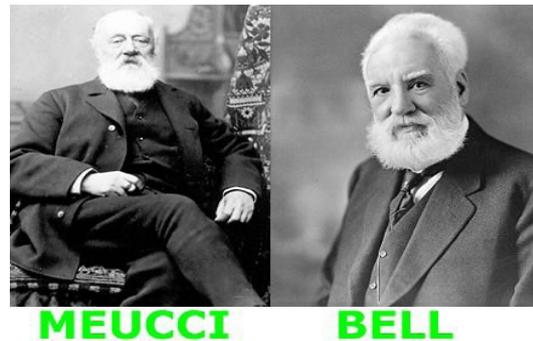
Si parla, infatti, di contraffazione di prodotti agroalimentari non solo nell'ipotesi di commercializzazione non autorizzata di prodotti recanti il marchio di un'altra impresa ma, anche, nel caso di commercializzazione di prodotti recanti indicazioni geografiche false o mendaci.

Capitolo II

I BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE E I MODELLI DI UTILITA'

LA STORIA INSEGNA ...
CHE NON BASTA AVERE UNA BUONA IDEA...
BISOGNA ANCHE TUTELARLA

Il Congresso degli Stati Uniti
riconosce a Meucci
l'invenzione del telefono



In the House of Representatives, U.S. June 11, 2002

Whereas if Meucci had been able to pay the \$10 fee to maintain the caveat after 1874, no patent could have been issued to Bell; Now, therefore, be it Resolved, That it is the sense of the House of Representatives that the life and achievements of Antonio Meucci should be recognized, and his work in the invention of the telephone should be acknowledged.

■ Cosa si intende per “brevetto”?

Il **brevetto** è un diritto di esclusiva grazie al quale un'invenzione tecnologica viene tutelata per un periodo di tempo limitato (monopolio temporaneo), conferendo al suo titolare il diritto di proibire ad altri l'utilizzo a scopo commerciale dell'invenzione (produzione, distribuzione, importazione), per tutta la durata della protezione, nel territorio in cui è essa è protetta.

Il titolare del brevetto può sfruttare direttamente egli stesso l'invenzione brevettata ma può anche cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, pretendendo una remunerazione (compenso di licenza) per tale sfruttamento; potrà altresì vendere a terzi o trasmettere in eredità il suo diritto di monopolio.

■ **Da un punto di vista economico, qual è l'utilità di un brevetto?**

Sono numerosi i vantaggi economici derivanti da un brevetto:

- > situazione di monopolio, seppur a tempo determinato, per lo sfruttamento esclusivo sul mercato dell'invenzione, con la conseguente realizzazione di utili di monopolio;
- > possibilità di stipulare contratti di licenza con i quali si concedono ai licenziatari i diritti di utilizzo dell'invenzione e il suo know-how tecnico in cambio di un compenso (diritto di licenza); tale soluzione consente, inoltre, di ammortizzare più rapidamente i costi di sviluppo;
- > incremento del valore dell'impresa, essendo il brevetto un bene d'investimento immateriale nell'impresa;
- > consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale;
- > guadagno in termini di competenza e di immagine e vantaggio tecnologico sulla concorrenza.

■ **Quali sono i requisiti richiesti per il brevetto per invenzione industriale?**

Ai sensi dell'art. 45 del c.p.i. *"possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale"*.

Si deve cioè trattare di un'opera creativa riferita a un problema tecnico, che deve soddisfare determinati requisiti fondamentali: deve essere nuova, scaturire da un'attività inventiva, deve essere atta ad avere un'applicazione industriale e essere lecita. La legge richiede inoltre espressamente, tra i requisiti del brevetto, la sufficiente descrizione dello stesso.

■ **Cos'è tutelabile, concretamente, attraverso il brevetto per invenzione industriale?**

Sono brevettabili:

> i più svariati *prodotti*: macchine e loro componenti, assemblaggio di parti singole, dispositivi di vario genere, sostanze chimiche, composti chimici, miscele di sostanze, farmaci, ecc.

La legge ammette esplicitamente la c.d. "invenzione di uso", ossia la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (ad esempio l'uso di un composto per la preparazione di un medicamento per la cura di una malattia);

> *procedimenti* intesi come processi di produzione o di lavorazione, procedimenti microbiologici, oppure l'applicazione di oggetti, dispositivi, prodotti chimici ecc. per determinati scopi o in determinati modi (ad esempio procedimento di preparazione di un composto chimico-farmaceutico).

■ **Qual è la durata del brevetto per invenzione industriale?**

Essa è di *vent'anni*, non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda, purché vengano pagate le tasse di mantenimento in vita.

■ **Quali sono i diritti riconosciuti al titolare di un brevetto?**

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 e il diritto a depositare il brevetto che ha un preciso contenuto patrimoniale.

Il diritto esclusivo all'utilizzazione dell'invenzione, invece, nasce solo con il rilascio del brevetto ed è trasmissibile. All'inventore viene concesso un monopolio limitato

nel tempo per lo sfruttamento esclusivo dell'invenzione da lui creata, avente lo scopo di assicurare allo stesso la redditività del suo investimento.

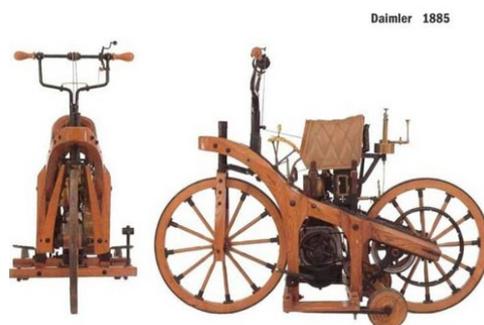
Allo scadere di questo periodo, l'invenzione diventa bene della collettività e, come tale, sfruttabile commercialmente da chiunque.

Il diritto di esclusiva è conferito con la concessione del brevetto ma i relativi effetti decorrono dalla data di pubblicazione della domanda e dei relativi allegati, che avviene al 18° mese dalla data di deposito.

Il richiedente può tuttavia decidere, al momento del deposito della domanda, di rendere subito accessibile al pubblico i contenuti della stessa: in tal caso gli effetti del brevetto decorreranno dopo novanta giorni dalla data di deposito.

I primi novanta giorni sono infatti comunque inderogabili per legge, per consentire allo Stato di espletare i controlli preventivi per la sicurezza nazionale.

In caso di violazione dei diritti da parte di un terzo durante i mesi di inaccessibilità, il richiedente potrà notificare direttamente la domanda di brevetto al terzo. In questo modo, nei confronti di questo soggetto, gli effetti della domanda decorreranno dalla data della notifica.



■ **Le domande di brevetto, quindi, non restano segrete per sempre?**

No, tutte le domande di brevetto vengono rese pubbliche alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di deposito (ovvero dopo novanta giorni, in caso di richiesta di anticipata accessibilità al pubblico).

■ **Dov'è possibile proteggere la propria invenzione mediante brevetto? E chi può farlo?**

Certamente in Italia e in ogni altro Paese industrializzato.

Ogni cittadino italiano residente in Italia e ogni impresa con sede legale in Italia può depositare una domanda di brevetto nazionale per l'Italia.

Tali soggetti non possono, invece, senza autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, depositare le domande di brevetto esclusivamente presso gli Uffici di Stati esteri, l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale in qualità di ufficio ricevente, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

I richiedenti stranieri (privati o imprese) possono depositare il loro brevetto in Italia solo se hanno un domicilio elettivo o una filiale in Italia, altrimenti tramite un agente brevettuale in Italia.

■ **Cos'è un modello di utilità?**

Esso è spesso qualificato come “piccolo brevetto” o “fratello minore del brevetto”: la protezione del modello di utilità, come previsto dall'art. 82 del c.p.i., può essere ottenuta per una nuova forma tecnica di un prodotto industriale *che conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego al prodotto stesso*. In altri termini, consiste in un miglioramento innovativo della conformazione tecnica di un prodotto esistente.

Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo agricolo).

A volte è difficile, concretamente, distinguere un modello di utilità da un'invenzione industriale: in genere si dice che si ha invenzione industriale quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente. In definitiva, l'elemento discriminante tra brevetto per invenzione industriale e modello di utilità è il grado di originalità posseduto.

In ogni caso, comunque, il modello di utilità può riguardare esclusivamente *prodotti* in genere (macchinari e loro parti, utensili ed attrezzi, oggetti d'uso comune); se l'idea innovativa riguarda invece un procedimento, questo non può essere brevettato come modello di utilità, ma unicamente come brevetto per invenzione industriale.

Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità purché utilizzino lo stesso concetto innovativo.

Anche per i modelli di utilità sono prescritti, come requisiti di brevettabilità, la novità, l'applicabilità industriale e la liceità.

■ **Qual è la durata del brevetto per modello di utilità?**

A differenza del brevetto per invenzione industriale, la durata della tutela è di *dieci anni*, non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda, purché vengano pagate le tasse di mantenimento in vita. L'effetto della tutela è uguale a quello del brevetto per invenzione industriale.

■ **Dov'è possibile proteggere un modello di utilità?**

Il brevetto per modello di utilità è una privativa non prevista da tutti gli ordinamenti nazionali. Esso è previsto dall'Italia e da alcuni altri Paesi industrializzati tra i quali: Albania, Angola, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Bielorussia, Belize, Bolivia, Bulgaria, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Danimarca, Ecuador, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Finlandia, Filippine, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Laos, Malesia, Messico, Moldavia, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Spagna, Taiwan, Tajikistan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan ecc.

Nei Paesi che non prevedono questa tipologia vi è solo la possibilità di depositare un brevetto.

■ **Quando un'invenzione o un modello di utilità è nuovo?**

Il trovato è considerato nuovo se non appartiene ancora allo "stato della tecnica", considerando tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o in qualunque altra parte del mondo, anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto.

Il concetto di novità è universale: non vi è alcun limite riguardo al luogo, la lingua, il periodo ed il modo in cui l'informazione in questione sia stata resa pubblica.

Il trovato, quindi, deve risultare "sconosciuto" in termini assoluti a livello mondiale, in modo da distinguersi dallo stato attuale della tecnica. Per esempio, se un oggetto è noto in Brasile, esso non può essere validamente brevettato in Italia e non importa se la divulgazione è avvenuta in tempi remoti o recenti, né in quale forma è stata divulgata e neppure in quale lingua.

Pertanto, se l'inventore, prima di depositare il brevetto, ha già presentato pubblicamente la sua invenzione, in una qualsiasi forma (una descrizione scritta in una rivista o in una tesi di laurea, una descrizione orale in un convegno, l'esposizione di un prototipo in una fiera, la presentazione di disegni tecnici a terzi, ecc.), ciò sarà sufficiente a far venire meno il requisito della novità. Sono escluse le ipotesi di divulgazione a soggetti tenuti al segreto professionale (come i Consulenti in P.I.) e della divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni universali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive modificazioni: in tal caso, il requisito della novità non viene meno.

È dunque fondamentale che l'inventore mantenga il segreto assoluto in merito alla propria invenzione o al proprio modello di utilità fino al momento del deposito della domanda di brevetto, per evitare di nuocere al requisito della novità attraverso un'auto-anticipazione del trovato.

Inoltre, il requisito della novità si riferisce all'invenzione in quanto tale, complessivamente considerata. Non nuoce quindi il fatto che una o tutte le caratteristiche dell'invenzione siano già conosciute purché la combinazione di esse nel caso concreto sia inedita e soddisfi gli altri necessari requisiti.

■ **In cosa consiste invece il requisito dell'attività inventiva?**

Significa che, agli occhi di una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, il trovato non deve risultare come un semplice derivato dello stato della tecnica o, in altre parole, non deve risultare come una soluzione tecnica ovvia: si dovrà, al contrario, essere in presenza di un apporto innovativo che si distacchi nettamente dallo stato della tecnica. In sostanza, è necessario che nel trovato che si intende brevettare ricorra un apporto, un contributo 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.

È necessario, cioè, uno sforzo inventivo, un momento creativo che non consista soltanto nell'applicazione di normali conoscenze tecniche o non sia direttamente desumibile dalla tecnica nota. Potrebbe, per ipotesi, trattarsi anche dell'invenzione di una combinazione che applichi una formula nota a un processo anch'esso noto, sempre però che ne derivi un *quid novi*, consistente in un progresso dello stato della tecnica.

L'esperienza concreta dimostra come proprio la ritenuta carenza di inventiva abbia spesso per conseguenza il rifiuto del brevetto.

In genere, sono considerati indizi di effettiva presenza di attività inventiva i seguenti fattori:

- > il problema era conosciuto tra gli esperti e vi era la necessità di risolverlo;
- > attraverso l'invenzione viene risolto o superato un concetto tecnico errato;
- > il nuovo trovato contiene un elemento di sorpresa.

Il livello di inventiva richiesto è generalmente minore per il modello di utilità rispetto al brevetto per invenzione industriale.

■ **In cosa consiste il requisito dell'applicabilità industriale?**

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, non potendo viceversa

consistere in un semplice processo intellettuale non in grado di produrre effetti pratici e concreti. Il requisito dell'industrialità va inteso come applicabilità dell'invenzione nella pratica operativa: il trovato deve essere realizzabile tecnicamente, deve condurre a un risultato utile e deve essere riproducibile con caratteri costanti ma non è assolutamente rilevante che l'invenzione possa dirsi sensata sotto il profilo economico.

■ **In cosa consiste il requisito della liceità?**

Un'invenzione è considerata lecita se non è contraria all'ordine pubblico e alla morale. Il corpo umano come pure i procedimenti di clonazione umana e animale, per esempio, non sono brevettabili. Non sarà neppure brevettabile un'invenzione relativa a lettere-bomba o a mine antiuomo.

■ **Cosa significa "sufficiente descrizione" del brevetto?**

Si tratta di un'ulteriore requisito di brevettabilità richiesto dalla legge: nel testo del brevetto, l'invenzione deve essere descritta in misura tale da consentire all'esperto medio di riprodurla.

■ **In generale, cosa non è brevettabile in Italia?**

Non sono brevettabili:

- > concetti, mere scoperte, idee, teorie scientifiche e metodi matematici;
- > i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, regole di giochi, sistemi per lotterie, metodi didattici e processi organizzativi;
- > presentazioni di informazioni;
- > procedimenti o metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici da applicare al corpo umano ed animale (tale esclusione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi suddetti);
- > varietà vegetali (soggette ad apposite norme del c.p.i.), razze animali e

procedimenti biologici per la produzione di piante o animali;

> programmi per computer/elaboratori, ossia i software (che rientrano, infatti, nel diritto d'autore). Sono tuttavia brevettabili i programmi in grado di contribuire alla soluzione di un problema tecnico in maniera nuova e inventiva (come macchinari, processi produttivi e procedure di controllo assistite da un programma informatico);

> invenzioni il cui sfruttamento sia contrario all'ordine pubblico o alla morale.

> le semplici istruzioni oppure le semplici idee prive di attuazione concreta.

■ **Cosa sono le ricerche di anteriorità? E dove posso svolgerle?**

La ricerca di anteriorità è un'indagine volta a verificare che non esistano domande di brevetto o brevetti concessi ovvero articoli o documenti tecnici che descrivano prodotti o procedimenti corrispondenti al trovato che si intende brevettare ovvero a verificare lo stato dell'arte in un determinato settore in cui si vuole investire nella ricerca innovativa.

È quindi indubbiamente utile e consigliato eseguire una ricerca di anteriorità prima del deposito della domanda di brevetto; un'informazione accurata in materia di brevetti ci preserva altresì dall'investire risorse (tempo, energia e denaro) nello sviluppo di invenzioni che esistono già.

La fonte più vasta di know-how tecnico è rappresentata dalla letteratura brevettuale. Attraverso la rete è possibile accedere a numerose *banche dati brevettuali gratuite*: oltre alla banca dati nazionale dell'UIBM di Roma (www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx), ricordiamo la banca dati esp@cenet (www.espacenet.com) – il server brevettuale dell'Ufficio brevetti europeo e DEPATISnet (www.depatisnet.de) – il server brevettuale dell'Ufficio tedesco brevetti e marchi; altre importanti fonti liberamente accessibili sono il server dello US Patent Office (www.uspto.gov) e quello dell'Ufficio brevetti giapponese (www.jpo.go.jp). Oltre a queste e altre banche dati gratuite, vi sono numerose *banche dati commerciali*, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione.

Purtroppo le banche gratuite, rispetto a quelle commerciali, non contengono tutti

i documenti brevettuali: pertanto, il fatto di non aver trovato alcun risultato, in seguito alla consultazione di una determinata banca dati, non ci dà la certezza assoluta che effettivamente non esista nulla riguardo a un determinato argomento. Indubbiamente, trattandosi di ricerche complesse e articolate, andrebbero effettuate da persone qualificate, in grado di consultare e di interpretare i risultati delle banche dati.

Le ricerche di anteriorità possono essere effettuate presso gli Uffici brevetti di qualsiasi Camera di commercio, oppure presso la rete dei centri Patlib o presso i Consulenti in Proprietà Industriale.

■ **In Italia, dov'è possibile depositare una domanda di brevetto? E in che modo?**

In Italia i brevetti per invenzione industriale e i modelli di utilità nazionali possono essere depositati presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure direttamente tramite raccomandata a/r presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM).

Il deposito di un brevetto per invenzione o per modello di utilità nazionale consiste nella compilazione di un modulo di richiesta, nella stesura degli allegati tecnici, nel pagamento delle tasse di concessione governativa e nella loro consegna a una Camera di commercio o direttamente all'UIBM. È necessario che tutti i requisiti formali e legali siano rispettati, per ottenere il riconoscimento del giorno di consegna come data di deposito del brevetto.

Nel caso di deposito presso l'ente camerale, la Camera di commercio trasmette tutti i documenti relativi al deposito del brevetto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, che è competente per l'esame definitivo, nonché per il rilascio o l'eventuale rifiuto del brevetto.

È possibile depositare una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità, e i relativi allegati, anche per via telematica, sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con Infocamere e scaricando l'apposito software gratuito per la predisposizione della pratica telematica (Simba Off-line); in questo caso, la

domanda dovrà essere firmata digitalmente.

I richiedenti (titolari del brevetto) possono sottoscrivere e presentare personalmente la domanda di deposito oppure possono essere rappresentati da Consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in P.I. o da avvocati.

■ **Cosa si intende per brevettazione alternativa?**

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. Tuttavia, anche in assenza di specifica richiesta di alternativa, 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 la domanda stessa entro un congruo termine, al fine di garantirgli di conseguire la forma di tutela più adatta.

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

Una stessa domanda non può però contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

■ **Quanto tempo occorre per ottenere un brevetto?**

Di regola, tra la presentazione della domanda e il rilascio del brevetto per invenzione industriale da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi passano dai 3 ai 5 anni circa; per il modello di utilità il periodo di attesa è in genere leggermente inferiore.

■ **Cosa accade successivamente al deposito della domanda di brevetto?**

A decorrere dal 1° luglio 2008, in seguito all'accordo stipulato tra l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Organizzazione Europea dei Brevetti, le domande di brevetto

per invenzione industriale sono sottoposte a una ricerca di anteriorità: l'Ufficio Europeo dei Brevetti, su incarico dell'UIBM, esegue tale ricerca e provvede a inviare un rapporto di ricerca (elenco dei documenti anteriori) corredato da un'opinione sulla brevettabilità dell'invenzione (written opinion), ossia un parere relativo alla novità e al livello inventivo dell'invenzione, entro un termine di 9 mesi dalla data di deposito nazionale. Il rapporto di ricerca viene quindi inviato all'UIBM che lo inoltra, a sua volta, al titolare o al suo mandatario.

Il richiedente riceverà pertanto una prima valutazione sulla propria invenzione, che gli sarà utile al fine di decidere se procedere con l'estensione della domanda all'estero. Dopo 18 mesi (ovvero 90 giorni se richiesto dal richiedente), la domanda di brevetto, unitamente al rapporto di ricerca e alla written opinion, vengono resi disponibili al pubblico.

Sulla base del rapporto di ricerca e del parere redatto dall'EPO, e tenuto conto di eventuali correzioni nonché degli eventuali argomenti presentati dal richiedente, l'UIBM esamina la domanda e concede o meno il brevetto richiesto. Alla concessione del brevetto segue il rilascio dell'attestato contenente il numero definitivo di registrazione e la relativa data.

La procedura prevista per i modelli di utilità è molto simile a quella dei brevetti per invenzione industriale, ma il modello di utilità in Italia non è sottoposto a ricerche di anteriorità né ad un esame di merito.

In caso di rifiuto è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, secondo la procedura prevista dagli artt. 135 e seguenti del c.p.i.; contro le sentenze della Commissione è possibile proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione per motivi di legittimità.



■ Quali sono i documenti tecnici da allegare alla domanda di brevetto per invenzione industriale?

Il modulo di domanda (il cui format è disponibile sul sito [www.uibm.gov.it](http://www UIBM.gov.it) oppure sul sito delle Camere di commercio) deve essere accompagnato dai seguenti elementi:

a) **Riassunto del brevetto**: si tratta di una sintetica spiegazione dell'invenzione (di poche righe), che ha solo fini di informazione tecnica, volta a evidenziare il campo di applicazione e le principali caratteristiche tecniche del trovato. In genere, nel riassunto è fatto riferimento ad almeno una figura dei disegni (se presenti).

b) **Descrizione del brevetto**, nella quale viene spiegata dettagliatamente l'invenzione: essa consiste infatti in una relazione tecnica di spiegazione dell'invenzione, scritta in modo chiaro e completo.

Normalmente essa è articolata nei seguenti punti:

1. un titolo indicativo, in modo sommario, del settore della tecnica cui si rivolge l'invenzione;
2. un breve riferimento allo stato della tecnica noto: apprezzamento e critica (svantaggi, mancanze, rischi) dello stato della tecnica attualmente conosciuto, eventualmente completati dalla citazione di documenti noti;
3. il problema tecnico che l'inventore intende risolvere;
4. la spiegazione del principio sul quale si basa la soluzione;
5. la spiegazione del vantaggio offerto dall'invenzione;
6. la spiegazione dettagliata di almeno un esempio di attuazione dell'invenzione;
6. una breve descrizione delle figure o dei disegni (se allegati alla domanda).

c) **Rivendicazioni del brevetto**: hanno la funzionalità giuridica di definire ciò che il titolare è interessato a proteggere. In esse è quindi indicato, specificamente, ciò che s'intende debba essere protetto dal brevetto, indicando le caratteristiche tecniche che distinguono l'invenzione dall'attuale stato della tecnica. Il contenuto delle rivendicazioni deve naturalmente trovare riscontro nella descrizione.

Le rivendicazioni sono considerate come il cuore e l'anima di un brevetto poiché

dalle stesse viene stabilita l'entità di protezione conferita al titolo e poiché le stesse possono determinare o meno la fortuna di un'invenzione.

Si distingue tra la *rivendicazione principale* (prima rivendicazione citata detta "rivendicazione indipendente") e le *rivendicazioni secondarie* (ulteriori rivendicazioni citate dette "rivendicazioni secondarie"). La prima descrive le caratteristiche essenziali dell'invenzione, mentre le seconde possono descrivere, ciascuna, una particolare forma di realizzazione o un particolare modo di attuazione dell'invenzione.

È eventualmente possibile presentare più rivendicazioni principali o indipendenti allo scopo di proteggere aspetti diversi di una stessa invenzione: prodotto, procedimento, uso.

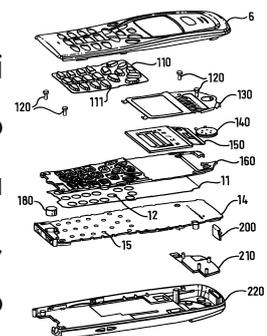
Siccome si mira ad ottenere la più ampia tutela possibile che copra anche delle varianti d'esecuzione, le rivendicazioni vengono spesso formulate in modo molto astratto e generico. Ad esempio una "vite" si potrebbe denominare con termini tipo "elemento di fissaggio", per farvi rientrare, nell'ambito di tutela, anche altre varianti come chiodi, chiusure a velcro ecc.

Inoltre, è importante sottolineare che solo ed esclusivamente ciò che viene citato nelle rivendicazioni del brevetto ottiene protezione; quindi tutto ciò che non viene menzionato non ottiene conseguentemente alcuna tutela.

Quando le rivendicazioni non sono state accluse al momento del deposito, devono essere depositate entro 2 mesi dalla data della domanda (che resta ferma).

Le rivendicazioni devono essere depositate sia in lingua italiana che in lingua inglese; qualora vengano depositate solo in italiano, è richiesto il pagamento di una tassa per la traduzione.

d) I **disegni** rappresentano il modo più semplice e efficace di rappresentare il contenuto tecnico dell'invenzione e sono finalizzati a una migliore comprensione dell'invenzione: si tratta dunque di una rappresentazione grafica, anche schematica, comprendente una o più figure (su una o più tavole), a mano o



realizzate informaticamente, rappresentative di uno o più esempi di attuazione dell'invenzione (quote, scala, didascalie, diciture e simili devono di regola essere omesse). Non tutte le descrizioni di brevetti contengono tuttavia disegni.

■ **Quali documenti tecnici si allegano a un modello di utilità?**

Il modulo di domanda (il cui format è disponibile sul sito www UIBM.gov.it oppure sul sito delle Camere di commercio) deve essere accompagnato da documenti simili a quelli richiesti per il brevetto per invenzione industriale: riassunto, descrizione, rivendicazioni (solo in italiano), disegni.

■ **Cosa sono le tasse di mantenimento in vita dei brevetti?**

Le tasse versate al momento del deposito di una domanda di brevetto per invenzione industriale o di un modello di utilità non coprono l'intera possibile vita del titolo: ciascun brevetto è soggetto al pagamento di tasse di mantenimento in vita, crescenti progressivamente (costi di mantenimento del diritto).

Spetterà quindi al titolare del brevetto, con il passare del tempo, valutare se risulti ancora economicamente vantaggioso mantenere il diritto di tutela, attraverso il pagamento delle tasse, oppure no: ad esempio, per i prodotti con cicli di vita molto brevi (3 – 5 anni) è raro che la tutela brevettuale venga richiesta fino allo scadere della durata massima della protezione.

Se, per qualsiasi motivo, le tasse di mantenimento non vengono pagate, il brevetto decade, diventando di dominio pubblico e, pertanto, i terzi potranno riprodurlo e sfruttarlo economicamente senza alcun impedimento.

Se si vuole mantenere in vita il brevetto, è quindi di fondamentale importanza ricordarsi di procedere al pagamento delle tasse brevettuali poiché il mancato versamento delle stesse nei termini di legge comporta delle conseguenze molto gravi: la perdita irrecuperabile del brevetto.

In caso di ritardo, si ha solamente un periodo di sei mesi entro il quale è ancora possibile pagare la tassa, aggiungendo una sovrattassa: decorso tale semestre non sarà invece più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed

eccezionali. Se le tasse non vengono pagate durante il periodo in cui il brevetto è allo stato di domanda, vi è un ulteriore periodo di quattro mesi dalla concessione entro il quale è possibile sanare le irregolarità, dopo non sarà più possibile.

In Italia, per i brevetti per invenzione industriale, dopo la tassa iniziale da versarsi in fase di deposito, sono previste tasse *annuali* di mantenimento in vita, da pagarsi anticipatamente, a decorrere dal quinto anno; per i modelli di utilità, dopo la tassa iniziale da versarsi in fase di deposito, è previsto il pagamento delle tasse di mantenimento in vita per il secondo quinquennio.

■ **Quando muore il brevetto?**

L'estinzione del diritto di brevetto si realizza naturalmente con la scadenza del termine di efficacia dello stesso stabilita dalla legge: tale termine non è prorogabile né rinnovabile in nessun caso, né è possibile ridepositare lo stesso brevetto.

Il brevetto può inoltre 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 di mantenimento in vita o per mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione decorso un biennio dopo la concessione di licenza obbligatoria. È altresì prevista la rinuncia al brevetto da parte del titolare.

■ **Posso cedere il brevetto? E come?**

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 a 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 o con qualunque atto capace di produrre effetti traslativi. Con la licenza, invece, il titolare del brevetto (licenziante), senza spogliarsi di tale titolarità, concede a un terzo (licenziatario) il diritto di utilizzare l'invenzione: 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 regola determinato in termini di percentuale rispetto a diverse variabili (fatturato, vendite nette, ecc.).

Al fine dell'opponibilità nei confronti dei terzi, è necessario depositare presso l'Ufficio brevetti di una Camera di commercio o direttamente all'UIBM un'istanza di trascrizione per tutti gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti reali sulle invenzioni, quali: cessione totale o parziale dell'invenzione, cessione d'azienda/ramo d'azienda o fusione tra aziende, licenza d'uso dell'invenzione, costituzione di pegno, successione o donazione.

■ **Che cosa posso fare se mi rendo conto che un terzo sta attuando la mia invenzione?**

In questi casi si parla di contraffazione di brevetto: essa avviene quando una tecnologia protetta o un prodotto brevettato viene fabbricato industrialmente, offerto e venduto commercialmente, utilizzato o importato per uno dei fini citati, senza l'assenso del titolare del brevetto.

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.

L'avente diritto può diffidare il terzo e, qualora la diffida abbia esito negativo, può adire l'autorità giudiziaria, esercitando un'azione legale, chiedendo ad esempio il sequestro immediato dei beni e/o delle apparecchiature in presunta contraffazione oppure l'inibizione a produrre e vendere i beni che siano oggetto di contraffazione di un proprio brevetto ecc..., oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Il terzo, citato in causa, generalmente si difenderà adducendo la non violazione

del brevetto o sostenendo la nullità del brevetto. La violazione viene di regola vagliata confrontando l'oggetto in presunta contraffazione con una o più rivendicazioni del brevetto mentre la nullità può essere dovuta a diversi fattori (come un'auto-anticipazione dell'invenzione da parte del titolare, una descrizione insufficiente ecc..). Potrà anche essere fatta valere una causa di decadenza del brevetto.

■ **L'imitazione di un brevetto a uso privato oppure per scopo didattico è consentita?**

Lo scopo di un brevetto è la protezione dall'imitazione da parte di terzi, purché tale imitazione abbia carattere commerciale. Pertanto, se si tratta esclusivamente di un'imitazione per uso privato, oppure a scopo didattico o sperimentale, essa è non solo ammessa ma, anzi, anche auspicata, a tutto vantaggio dell'innovazione e del progresso tecnologico. La legge, infatti, da un lato protegge le invenzioni dall'imitazione a scopo commerciale, dall'altro impone all'inventore di rendere accessibile, dopo il periodo di segretezza, la sua invenzione alla collettività e incrementare così lo stato della tecnica.

■ **Qual è il regime delle invenzioni dei dipendenti?**

Se l'invenzione è stata realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l'attività inventiva è esplicitamente prevista come oggetto del contratto medesimo ed è pertanto retribuita a tale scopo, la titolarità dell'invenzione e di tutti i diritti connessi appartengono conseguentemente al datore di lavoro, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore. Se l'invenzione è stata invece realizzata 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; a

quest'ultimo spetta inoltre il diritto ad esserne riconosciuto autore.

In entrambi i casi è tuttavia necessario che sussista concretamente un rapporto di causalità tra invenzione e attività di lavoro subordinato: deve cioè esistere un netto rapporto tra l'attività che è stata svolta dal dipendente e l'invenzione creata.

Se invece l'invenzione è stata realizzata dal dipendente, addetto a mansioni qualitativamente diverse, di propria iniziativa, 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 (diritto di prelazione) per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto relativo all'invenzione stessa.

Nel caso in cui il contratto o il rapporto di lavoro o d'impiego intercorra con un'università o 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.

■ **Dove solo validi i brevetti?**

Un brevetto è valido ed efficace solamente nei Paesi in cui è stato depositato e concesso. La prima domanda di deposito presentata ad un Ufficio brevetti di un Paese, per la tutela di una determinata invenzione, viene classificata come "domanda di base"; la relativa "data di deposito" attesta la paternità dell'invenzione ai fini giuridici e viene considerata anche quale "data di priorità", nel momento in cui la stessa invenzione venga eventualmente depositata in un secondo tempo presso l'Ufficio brevetti di un altro Paese.

Dopo aver depositato una domanda di brevetto in un Paese, se si è interessati ad estenderne la tutela anche in altri Paesi, sarà necessario ricorrere a una delle seguenti procedure:

- depositare la domanda presso i singoli Paesi esteri (in tal caso il brevetto deve

essere presentato e formulato nella rispettiva lingua ufficiale e nel rispetto della normativa della nazione interessata);

- depositare la domanda a livello Internazionale presso la WIPO (estensione PCT);
- depositare la domanda presso l'EPO (brevetto europeo).

■ **Che cosa si intende per diritto di priorità?**

La priorità è un diritto che nasce con la data di primo deposito di una domanda di brevetto e consente al titolare del brevetto di effettuare un eventuale deposito all'estero del brevetto stesso, in un Paese aderente alla Convenzione di Parigi, potendolo retrodatare alla data in cui è avvenuto il primo deposito.

Il termine di priorità è di mesi dodici per i brevetti d'invenzione, modelli d'utilità e varietà vegetali: il richiedente ha quindi dodici mesi di tempo per estendere il brevetto all'estero.

Decorso questo periodo, lo stesso brevetto non potrà più essere depositato in altri Stati.

■ **In quali Paesi dovrei depositare o estendere il mio brevetto?**

Questa delicata valutazione, che implica anche considerazioni di tipo economico, spetta ovviamente al titolare del brevetto, prendendo in considerazione i seguenti Paesi:

- i Paesi in cui opera il titolare della domanda di brevetto;
- i Paesi in cui operano i concorrenti del titolare della domanda di brevetto;
- i Paesi in cui l'invenzione viene utilizzata sia come produzione che come vendita;
- i Paesi in cui vi sono opportunità di licensing.

■ **Esiste un brevetto valido in tutto il mondo?**

Attualmente ancora no.

Tuttavia esistono istituzioni come l'Ufficio brevetti europeo (EPO) e la WIPO (World Intellectual Property Organization) presso le quali si può richiedere la tutela in più

Stati con una sola domanda. L'estensione all'estero della domanda italiana (non prima comunque di 90 giorni dal deposito per una eventuale procedura di segretezza militare) può avvenire con una domanda di brevetto europea o internazionale. I brevetti concessi in seguito all'espletamento di tali procedure sono però sempre soggetti alle legislazioni nazionali dei relativi Stati.

■ **In cosa consiste la procedura PCT?**

Dal 1978 è possibile depositare domande di brevetto internazionali secondo il Trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti (PCT - Patent Cooperation Treaty). Il PCT è un trattato multilaterale aperto, amministrato dalla WIPO con sede a Ginevra, avente lo scopo di facilitare l'ottenimento della protezione per le invenzioni in uno o più degli Stati contraenti.

Il PCT prevede una procedura a due stadi:

- una fase internazionale, gestita dalla WIPO, che è sostanzialmente una procedura centralizzata di deposito e ricerca;
- successivamente (entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità) una o più fasi nazionali/regionali di esame di fronte agli uffici competenti presso i quali si vuole ottenere un'effettiva protezione.

Al termine della procedura, quindi, in ogni Stato contraente desiderato, una domanda internazionale può dare luogo ad un brevetto per invenzione industriale o ad un modello di utilità.

La domanda internazionale (*che può essere un primo deposito oppure una domanda che rivendica una o più priorità*) può essere presentata direttamente all'International Bureau (WIPO) oppure presso i Receiving Offices indicati dai singoli Stati contraenti (obbligatoriamente presso l'Ufficio brevetti nazionale del richiedente se si tratta di primo deposito e la legislazione prevede controlli preventivi per la sicurezza nazionale, come nel caso dell'Italia).

I Receiving Offices per l'Italia sono l'UIBM e l'EPO (Ufficio brevetti europeo).

Un grande vantaggio del PCT è legato alla possibilità di presentare un'unica domanda internazionale, potendosi designare sia singoli Paesi sia entità regionali

(ossia gruppi di Stati). I trattati regionali i cui uffici competenti aderiscono al PCT (e sono quindi designabili in una domanda internazionale) sono: trattati africani ARIPO ed OAPI, Convenzione sul Brevetto Euroasiatico e Convenzione sul Brevetto Europeo.

Il richiedente dovrà predisporre un'unica richiesta di concessione, da presentare in una sola lingua, e pagare le tasse di deposito internazionale.

Un altro notevole vantaggio legato al deposito della domanda PCT consiste nel fatto di poter "prenotare" la possibilità di depositare la domanda in quasi tutti i Paesi del mondo e allungare i tempi per le spese necessarie ad ottenere il brevetto, disponendo in tal modo di più tempo per decidere in quali Stati firmatari ottenere la protezione: vi è infatti un automatico differimento degli esami nazionali/regionali alle successive fasi nazionali/regionali con un conseguente "acquisto" di tempo utile per effettuare una valutazione economica e commerciale dell'invenzione.

Dovrà quindi seguire il deposito di richiesta in ogni ufficio nazionale, tra quelli inizialmente designati, in cui il richiedente vuole ottenere una protezione (entro il 30° mese dalla data di deposito o dalla data di priorità; il termine è prorogato a 31 mesi da alcuni uffici).

■ **Che cos'è il brevetto europeo?**

Il brevetto europeo è un diritto di proprietà industriale che viene concesso dall'Ufficio brevetti europeo in base alla Convenzione sul brevetto europeo (del 1973 e s.m.i.) che ha lo scopo di semplificare, rendere meno onerosa e potenziare la tutela delle invenzioni nei Paesi firmatari.

Si tratta di una procedura centralizzata di ricerca, esame e concessione, seguita dalla convalida del brevetto concesso nei singoli Paesi (senza ulteriore esame): il testo del brevetto sarà pertanto uniforme in tutti i Paesi aderenti.

La domanda di brevetto europeo, che può essere *un primo deposito* o *una domanda che rivendica una o più priorità* oppure una domanda Euro-PCT derivante dalla fase internazionale PCT, deve essere depositata presso una delle

sedi operative (Monaco di Baviera, Rijswijk e Berlino) o presso l'Ufficio nazionale competente per i brevetti di uno Stato contraente (obbligatoriamente presso l'Ufficio brevetti nazionale del richiedente se si tratta di primo deposito e la legislazione prevede controlli preventivi per la sicurezza nazionale, come nel caso dell'Italia).

Essa può essere depositata in qualsiasi lingua (ferma la necessità di depositare una traduzione in una lingua ufficiale EPO entro due mesi, ossia in tedesco, francese e inglese).

Il brevetto europeo non è un titolo avente validità automatica in tutta Europa: infatti, con esso, si può ottenere la protezione per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo (attualmente tutti gli Stati membri dell'UE e alcuni altri Paesi europei come ad esempio la Svizzera e la Turchia) ma, in seguito alla concessione del brevetto, si forma il cosiddetto "raggruppamento" di brevetti nazionali, che saranno validi solo in quei Paesi dove verranno avviate le rispettive fasi nazionali. Il titolare può quindi decidere di far valere il brevetto solo in alcuni Stati designati: in questi Stati il brevetto europeo concede al titolare gli stessi diritti che garantirebbe un brevetto nazionale concesso.

Affinché il brevetto europeo abbia effetto nel loro territorio, alcuni Stati contraenti richiedono il pagamento di tasse locali e/o l'elezione di un domicilio e/o il deposito presso l'Ufficio Brevetti nazionale della traduzione nella rispettiva lingua ufficiale delle rivendicazioni ed eventualmente della descrizione del brevetto rilasciato.

■ Quali sono le novità sul brevetto comunitario?



Si tratta di una figura completamente diversa rispetto a quelle precedentemente descritte in quanto, con un'unica domanda, esso sarà immediatamente valido in tutti i Paesi dell'UE, rappresentando dunque *un traguardo* di non trascurabile rilevanza per tutte le imprese che operano nel settore dell'innovazione.

Il 17 Dicembre 2012 il Parlamento Europeo ha finalmente approvato i due regolamenti (n. 1257 e n. 1260, pubblicati nella G.U. dell'Unione Europea del 31

dicembre 2012) più una Convenzione Internazionale che costituiscono il c.d. Pacchetto del Brevetto Comunitario che dal 2014 introdurrà la tutela brevettuale comunitaria (unitaria) e il Tribunale unificato dei brevetti.

Il brevetto comunitario entrerà in vigore il 1° gennaio 2014 ed avrà una validità di 40 anni, a decorrere dal deposito della relativa domanda.

Si tratta di un risultato importante, cui si giunge dopo numerosi anni di discussioni, dibattiti e rinvii, dovuti anche alla difficoltà di trovare un accordo sulle lingue da adottare per la redazione del brevetto. Il lungo stallo comunitario, colpevole del forte svantaggio competitivo derivato alle aziende europee, a vantaggio delle concorrenti americane, cinesi e giapponesi, sta per trasformarsi da "grande incompiuto" a realtà tangibile. Una delle ragioni di tale svantaggio è da ricercarsi evidentemente nel costo particolarmente elevato delle attuali procedure vigenti per le estensioni all'estero dei brevetti, unitamente alla complessità delle stesse.

Con il nuovo brevetto comunitario si mira invece ad ottenere una semplificazione delle procedure e una notevole riduzione dei costi: proteggere la propria invenzione a livello comunitario costerà mediamente fino al 70/80 % in meno di quanto costi oggi.

Il brevetto comunitario ricalcherà in definitiva ciò che già avviene per il marchio comunitario poiché, con un'unica procedura di deposito, esso avrà validità immediata in tutti i Paesi dell'Unione. L'attuale brevetto europeo, invece, è cosa diversa dal futuro brevetto comunitario in quanto non consente una difesa unitaria del titolo e, una volta ottenuto il brevetto a livello centrale, si "disgrega" in una serie di brevetti nazionali che possono avere sorti ed effetti diversi Stato per Stato.

Il pacchetto di norme approvato dal Parlamento Europeo prevede altresì l'introduzione di Corti Europee di primo grado e d'appello, con il compito di regolare in tutta l'Unione le questioni di validità e contraffazione dei brevetti comunitari, prevedendo inoltre la creazione di un sistema completo di tutela continentale, dedicato alla proprietà intellettuale, al fine di garantire l'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza.

La cooperazione attuale vede impegnati, sul fronte del brevetto comunitario, 25 dei 27 Paesi aderenti all'Unione. *Purtroppo l'Italia e la Spagna sono, al momento in cui si scrive, fuori dal sistema*: esse si sono battute affinché fossero accettate tutte le varie lingue nazionali opponendosi al c.d. trilinguismo, non trovando cioè accettabile che le lingue utilizzabili per il brevetto comunitario siano solo l'inglese, il francese e il tedesco (come già accade tra l'altro per l'attuale brevetto europeo). Conseguentemente, registrare un brevetto nell'Unione Europea implicherà la redazione dello stesso in una delle tre lingue accettate.

Siccome il brevetto comunitario non sarà valido in Italia e Spagna, un'impresa (o un privato) che vorrà essere tutelata in tutta l'UE, dovrà presentare tre domande: una per il brevetto comunitario, un'altra per il brevetto italiano ed infine una per il brevetto spagnolo.

In questo contesto il Parlamento Europeo ha apportato alcuni correttivi, come il rimborso delle spese di traduzione per le Pmi, per le organizzazioni no profit, le università e le organizzazioni pubbliche di ricerca, con sede nell'UE, il che dovrebbe rendere la *querelle linguistica* un pò meno "amara".

Ricordiamo che la procedura per l'entrata in vigore del brevetto comunitario è stata improntata secondo la *procedura di cooperazione rafforzata* che permette ad alcuni Stati membri di stipulare accordi, prevedendo al contempo la possibilità di astensione da parte di altri Paesi Europei, come è accaduto ad Italia e Spagna che, pur astenendosi al momento, conservano la facoltà di entrare a farvi parte successivamente.

Tutti si auspicano che presto anche queste due nazioni aderiscano al nuovo sistema in modo che le rispettive imprese possano avvantaggiarsi di uno strumento di protezione delle proprie invenzioni molto più solido e molto meno costoso rispetto all'attuale.

Capitolo III

CENNI ALLE ALTRE FIGURE PREVISTE DAL C.P.I.: LE NUOVE VARIETA' VEGETALI E LE TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

■ Cosa sono le varietà vegetali e quali sono le norme in materia?

La **varietà vegetale** viene definita come la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà): il termine indica dunque un insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie. Le varietà vegetali possono essere ottenute anche attraverso tecniche di genetica vegetale, con lo scopo di soddisfare determinate esigenze dell'agricoltura (ad es. resistenza maggiore al freddo o alla siccità).



Le varietà vegetali sono proteggibili in Italia mediante una specifica forma di protezione che si differenzia dal brevetto per invenzione industriale.

Il sistema delle privative vegetali poggia sulla Convenzione UPOV (Union pour la Protection des Obtentions Vegetales - organizzazione interstatale con base a Ginevra), estesa in Italia con la legge n.110 del 23 marzo 1998 e che ha avuto il suo concreto sviluppo nel Regolamento Europeo n.2100/94. Mentre molti Stati hanno optato per un certificato di protezione di solito di competenza del Ministero dell'Agricoltura, l'Italia ha preferito la strada della brevettabilità per le nuove forme vegetali, subordinando la concessione della tutela all'esame della novità.

In Italia (e in generale nei Paesi dell'Unione Europea) possono essere oggetto di una domanda di brevetto le varietà vegetali nuove, omogenee, stabili e distinte da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta (artt.100 s.s. del c.p.i).



Un esempio molto conosciuto di varietà vegetale coperta da brevetto è la mela Pink Lady, per la quale tra l'altro è stato depositato il marchio. La varietà Pink Lady è stata creata in Australia negli anni '70 incrociando le già note varietà Williams e Golden Delicious.

■ Quali sono i requisiti di brevettabilità per le varietà vegetali in Italia e quali sono i diritti che ne conseguono?

Il Codice della Proprietà Industriale sancisce i requisiti in tema di validità della privativa vegetale, sintetizzandoli in:

- novità;
- distintività;
- omogeneità;
- stabilità.

La varietà vegetale si reputa *nuova* quando, alla data di deposito della relativa domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà, non è stato venduto né altrimenti ceduto a terzi, dal costituente o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà, sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda o in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

La varietà si reputa *omogenea* quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.

La varietà si reputa *stabile* quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della

protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

La varietà si reputa *distinta* quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costituire o l'iscrizione nel registro ufficiale delle varietà oppure è presente in collezioni pubbliche ovvero è descritta in pubblicazioni.

La varietà deve essere designata con una denominazione, destinata ad essere la sua designazione generica, che non può consistere in sole cifre (a meno che ciò sia prassi già adottata) e non deve creare confusione o indurre in errore quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla sua identità o a quella del costituente.

La durata della protezione è di *vent'anni* a decorrere dalla data della sua concessione mentre, per gli alberi e le viti, tale diritto dura *trent'anni* dalla sua concessione, subordinatamente al pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita.

Gli effetti del diritto di esclusiva decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile al pubblico. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del costituente, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.

I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali sono alienabili e trasmissibili: la privativa italiana per varietà vegetale conferisce al titolare il diritto di impedire i seguenti atti (relativi sia al materiale di riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta, sia al prodotto della raccolta ottenuto mediante riproduzione non autorizzata dal costituente della varietà): la produzione o riproduzione, il condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione, la

vendita, l'esportazione o importazione e la detenzione per uno di questi scopi. Inoltre, la domanda o concessione danno diritto alla protezione doganale, cioè a chiedere il sequestro alla dogana di prodotti che violano i diritti conferiti dalla privativa per novità vegetale. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali, ad atti compiuti a titolo sperimentale nonché ad atti compiuti allo scopo di creare altre varietà.

■ **Qual è la procedura di deposito di una nuova varietà vegetale?**

È possibile depositare una domanda di privativa per varietà vegetale a livello nazionale o depositare una domanda a livello comunitario.

Il sistema delle nuove varietà vegetali in Italia è gestito dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM).

Il diritto a depositare la domanda di privativa per nuova varietà vegetale spetta al costitutore. È definito "costitutore" la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà, oppure il datore di lavoro del costitutore o colui che ne ha commissionato il lavoro o, ancora, l'avente diritto o avente causa da questi soggetti.

La domanda di deposito nazionale può essere consegnata presso una Camera di commercio o direttamente tramite raccomandata a/r all'UIBM; la varietà vegetale viene sottoposta a esami colturali allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti di novità, stabilità, omogeneità e distintività, sotto la responsabilità e il controllo del Ministero delle Politiche Agricole. L'esame può essere omesso se è già stato effettuato in un altro Paese membro della Convenzione UPOV, a condizione che ne sia fatta esplicita richiesta all'atto della domanda, e che la domanda presentata in Italia rivendichi la priorità di una domanda presentata in un altro Paese membro della Convenzione UPOV.

I terzi interessati possono presentare osservazioni relativamente alla mancanza di una o più condizioni per la protezione della varietà vegetale.

Il regolamento CE n. 2100 del 27 luglio 1994 ha istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale

comunitaria per quanto riguarda le nuove varietà vegetali. Il deposito comunitario si effettua presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO con sede ad Angers – Francia) che decide in merito alle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sulla base di un esame formale e di un esame tecnico della varietà candidata. Una privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura venticinque o trent'anni, a seconda della specie.



■ **Cos'è la topografia di prodotti a semiconduttori?**

Come previsto dagli artt. 87 ss del c.p.i., è un prodotto a semiconduttori ogni prodotto finito o intermedio: consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore, che contiene uno o più strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito e destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

La **topografia di prodotti a semiconduttori** è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. Sono proteggibili non solo i circuiti integrati, ma anche i singoli componenti discreti.

A costituire oggetto della protezione è dunque la struttura tridimensionale risultante dal collegamento degli strati di cui è composto un prodotto a

semiconduttori. Tale tutela non si estende invece ai processi, sistemi, concetti, tecniche o informazioni incorporate nella topografia stessa.

Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

Possono altresì costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell'insieme soddisfino i requisiti precedentemente indicati.

■ **Come si brevetta la topografia del prodotto a semiconduttori?**

La topografia di un prodotto a semiconduttori è proteggibile mediante una particolare forma di brevettazione.

Chiunque intenda ottenere il riconoscimento della proprietà industriale di un prodotto a semiconduttori deve presentare apposita domanda, debitamente corredata con: i disegni tecnici e una documentazione che consenta l'identificazione della topografia, una dichiarazione attestante la data eventuale del primo atto di sfruttamento commerciale, il versamento delle tasse previste.

La domanda di registrazione in Italia deve essere depositata esclusivamente presso la Camera di commercio di Roma (direttamente o per posta con raccomandata a/r); essa verrà trasmessa, in seguito, al competente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per il rispettivo esame.

La documentazione relativa a tali istanze diventa pubblica dal giorno del deposito a meno che il titolare non ne chieda il differimento fino al primo sfruttamento commerciale e comunque per un periodo non superiore a un anno dalla registrazione.

La durata della protezione è di *dieci anni* a decorrere o dalla data di deposito della domanda o dalla data in cui il semiconduttore contenente la topografia è stato per la prima volta posto in commercio in qualsiasi parte del mondo.

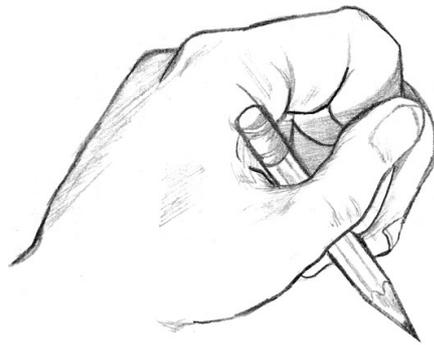
■ **Quali diritti conseguono alla protezione di una topografia di un prodotto a semiconduttori?**

La protezione concessa è impeditiva delle seguenti operazioni: produzione, importazione, vendita o altra forma di distribuzione a fini commerciali di una topografia protetta, di un prodotto a semiconduttori in cui sia incorporata una topografia protetta o di un articolo che incorpori un tale prodotto.



Capitolo IV

I DISEGNI E I MODELLI



■ Che cos'è un disegno o modello e quali funzioni ha?

Con l'espressione **disegno** (bidimensionale) o **modello** (tridimensionale) si indica l'aspetto esteriore di un determinato prodotto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 31 del c.p.i., *può costituire oggetto di registrazione come disegno o modello 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 ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.*

L'espressione disegno o modello, nel campo dei diritti di proprietà intellettuale, denota quindi unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali: ne discende che, sebbene il prodotto non sia disgiunto da questi ultimi, la tutela come disegno o modello riguarda esclusivamente il carattere estetico di un oggetto e non i suoi caratteri tecnici e/o funzionali.

Il perfezionamento del design creativo da parte di un'impresa è spesso legato a significativi investimenti di tempo e risorse, finalizzati al miglioramento della capacità attrattiva dell'aspetto dei prodotti.

Il fulcro delle strategie di marketing, relative allo sviluppo nel prodotto di aspetti che lo rendano più appetibile (rispetto a specifici segmenti di mercato), fa sì che anche piccole modifiche dell'aspetto rendano il prodotto particolarmente interessante da parte di determinate fasce d'età, cultura o a diversi gruppi sociali. Anche la differenziazione del prodotto sul mercato sotto il profilo del design permette quindi all'impresa di crearsi una propria "nicchia", attraverso la realizzazione di disegni e modelli originali, che distinguano il proprio prodotto da quello concorrente.

L'immagine commerciale di un'impresa viene infatti spesso associata all'originalità dei disegni e dei modelli, decretandone un maggiore successo sul mercato proprio grazie alla particolare cura posta nel disegnare determinati tipi di prodotti (non di rado, le decisioni d'acquisto dei consumatori sono fortemente condizionate dall'aspetto estetico dei prodotti).

■ **Cosa posso registrare come disegno o modello?**

Posso proteggere mediante disegno o modello 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 i caratteri tipografici; il disegno o modello ha quindi ad oggetto qualsiasi elemento visibile estetico o decorativo di un oggetto.

Data l'ampia definizione contenuta nel c.p.i., è dunque possibile registrare come modello, a titolo esemplificativo, il design di superfici decorate come stoffe, tessuti o tappezzerie, ma anche la forma più recente di articoli per la casa, mobili, bigiotteria, scarpe nonché oggetti costosi come gioielli e automobili. E' possibile registrare come modello anche il materiale utilizzato per la produzione di un oggetto, purché esso influisca sull'aspetto concreto del prodotto o un logo composto da elementi denominativi particolarmente stilizzati.

Possiamo ricordare alcuni casi particolari di registrazione come disegni o modelli: la forma della pasta o di un formaggio e il look and feel (interfaccia grafica di un sito).

Di norma si distingue tra:

- Disegni bidimensionali, come le decorazioni, le forme, le linee o i colori di un prodotto (ad esempio, la trama di un tessuto)
- Modelli tridimensionali, che si riferiscono all'aspetto e alla forma intera di un prodotto (ad esempio, la forma di una bottiglia)
- Una combinazione di una o più di queste caratteristiche.

■ **Quali sono i requisiti necessari per registrare un design?**

I requisiti per la valida registrazione di un disegno o modello sono: la novità, il carattere individuale e la liceità.

■ **Quando un disegno o modello è nuovo?**

Un disegno o modello è *nuovo* se nessun disegno o modello *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 quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Il disegno o modello si considera invece divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di una registrazione, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. La legge italiana concede però un "*periodo di grazia*" di 12 mesi, durante i quali il disegno o modello potrebbe essere divulgato prima del deposito della domanda di registrazione, senza inficiare il requisito della novità. Nonostante la concessione di questo "*periodo di grazia*" in cui i prodotti che incorporano un

determinato disegno o modello possono essere messi in vendita, esposti a mostre o fiere oppure riprodotti in cataloghi o nel quadro della pubblicità, è comunque consigliabile tenere il disegno o modello segreto fino al momento della presentazione della domanda di registrazione, anche perché questa non è una possibilità concessa in tutti i Paesi esteri.

Al fine di valutare se un disegno o modello possa considerarsi divulgato, occorre far riferimento alla conoscibilità dello stesso negli ambienti specializzati o a quella dei produttori di prodotti analoghi o affini. È comunque esclusa l'ipotesi in cui il disegno o modello sia stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

■ **Quando un disegno o modello presenta carattere individuale?**

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. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito il concetto di *utilizzatore informato* in materia di disegni e modelli registrati che deve essere inteso “*come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite*”. In tal senso, il termine “*utilizzatore informato*” indica un utilizzatore dotato di una particolare diligenza, a prescindere da se quest'ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato. L'utilizzatore, continua la Corte “*senza essere un progettista o un esperto tecnico, conosce vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione relativamente elevato quando li utilizza*”.

■ **Quando un disegno o modello è lecito?**

L'attuazione del disegno o modello non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume o essere lesiva di diritti di terzi.



■ **Cosa non è possibile registrare come disegno o modello?**

Ai sensi della normativa in vigore non sono registrabili:

- disegni o modelli che non soddisfano il requisito di novità o che sono privi di carattere individuale o contrari all'ordine pubblico;
- disegni o modelli che contengono simboli o emblemi ufficiali protetti, come la bandiera di uno Stato;
- le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso;
- le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere connesso o unito con altro prodotto in modo che ciascuno di essi possa svolgere la propria funzione.

■ **Qual è la durata della protezione di un disegno o modello?**

La registrazione ha una durata di *cinque anni* dalla data del deposito e può essere prorogata per uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di *venticinque anni*, attraverso il pagamento anticipato delle tasse di mantenimento in vita previste per ciascun quinquennio.

■ **Possono coesistere altre forme di tutela con il design?**

Sì, ciò è possibile. Un disegno o modello può, ad esempio, essere depositato anche come marchio di forma, a condizione ovviamente che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge sia per la registrazione come disegno o modello, sia per la registrazione come marchio. Ricordiamo il caso dell'automobile Smart per la quale l'aspetto estetico è stato protetto sia con la registrazione della forma dell'auto come design sia come marchio di forma.

Se il disegno o modello accresce invece altresì l'utilità dell'oggetto a cui si riferisce, potrebbe anche essere depositato un modello di utilità, ricorrendone le condizioni di legge.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, sono tutelabili anche secondo il diritto d'autore le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico.

■ **Quali diritti conferisce la registrazione di un disegno o modello?**

Nel nostro ordinamento, il diritto di esclusiva su un disegno o modello non si acquista con l'uso ma attraverso la registrazione. Essa conferisce infatti al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di impedire la copia non autorizzata o l'imitazione del disegno o modello da parte di terzi; tale tutela si estende a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore un'impressione generale diversa.

Gli effetti giuridici nascenti con la registrazione decorrono dalla data in cui la domanda ed i relativi allegati vengono resi accessibili al pubblico (il periodo massimo di segretezza previsto dalla legge, a discrezione del richiedente, è di 30 mesi dal deposito). Anche il titolare di un disegno o modello depositato ma non ancora registrato potrà invocare la tutela riservata al titolare del disegno o modello registrato, notificando il contenuto della domanda, con la riproduzione del disegno e l'eventuale descrizione, al terzo presunto contraffattore, nel periodo in cui sia stato richiesto il differimento dell'accessibilità al pubblico della domanda stessa.

■ **Come si procede alla registrazione?**

La registrazione rappresenta la fattispecie costitutiva del diritto sul nuovo disegno o modello, consistendo concretamente nel deposito formale in un pubblico registro. Nell'ordinamento italiano, in passato, la tutela ai disegni e modelli veniva accordata grazie alla "brevettazione", termine poi sostituito dal legislatore nazionale con quello di "registrazione".

In Italia, per registrare oggi un disegno o modello, occorre quindi presentare una domanda (il cui format è disponibile sul sito www.uibm.gov.it oppure sul sito delle Camere di commercio) presso una qualsiasi Camera di commercio o inviarla per posta tramite raccomandata a/r all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma (UIBM). È possibile depositare una domanda di registrazione di disegni o modelli, e i relativi allegati, anche per via telematica, sottoscrivendo un contratto Telemaco Pay con Infocamere e scaricando l'apposito software gratuito per la predisposizione della pratica telematica (Simba Off-line); in tal caso, la domanda di deposito dovrà essere firmata digitalmente. Il richiedente (titolare del disegno o modello) può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; il richiedente può sottoscrivere e presentare personalmente la domanda di registrazione oppure può essere rappresentato da Consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati.

Alla domanda possono essere allegati facoltativamente la descrizione e le rivendicazioni del disegno o modello; è obbligatorio, invece, allegare disegni, fotografie o campioni (solo a due dimensioni – es: tessuti, carte da parati e simili) del disegno o modello, oltre alla tassa di concessione governativa prevista per la registrazione.

È importante ribadire che la descrizione è relazionata esclusivamente al disegno o modello e non al prodotto al quale esso si applica. La descrizione dovrà essere volta a esporre la differenza fra il disegno o modello depositato ed ogni altro disegno o modello preesistente, così come le eventuali rivendicazioni depositate dovranno mettere in luce gli aspetti più importanti legati alle caratteristiche estetiche insite al disegno o modello.

L'UIBM procederà alla registrazione senza effettuare un esame sostanziale circa i requisiti di novità e di carattere individuale del disegno o modello; l'esame formale verterà sui possibili elementi di irregolarità ai fini della registrazione, desumibili dalle informazioni contenute nella domanda.

Completate le procedure di registrazione, si avrà l'iscrizione nell'apposito registro e l'UIBM emetterà il relativo attestato di registrazione che verrà trasmesso alla Camera di commercio presso la quale è stato effettuato il deposito (il ritiro dello stesso è soggetto a imposta ordinaria di bollo).

Con la medesima domanda, è possibile richiedere la protezione per più disegni o modelli, senza limiti numerici massimi (si parla al riguardo di *deposito multiplo*), purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della relativa Classificazione Internazionale (Classificazione di Locarno).

■ **Occorre effettuare le ricerche di anteriorità prima di depositare un disegno o modello?**

Certamente; prima di procedere con la registrazione di un disegno o modello, occorre verificare che quest'ultimo non sia già stato precedentemente registrato da altri. La verifica del requisito della novità può essere effettuata tramite una *ricerca di anteriorità*, da effettuarsi consultando le banche dati on-line gratuite messe a disposizione dall'UIBM, dall'UAMI e dalla WIPO o utilizzando le banche dati commerciali a pagamento. Le ricerche di anteriorità possono inoltre essere effettuate anche allo scopo di verificare lo stato dell'arte in un determinato settore, prima di investire nella ricerca di nuovi disegni o modelli.

In ogni caso, occorre tenere presente che le ricerche di anteriorità non possono mai considerarsi esaustive in termini assoluti (in relazione a limiti intrinseci propri delle stesse, per il fatto che esse vengono effettuate tramite parole-chiave o per classi, nonché per l'impossibilità di rilevare dati relativi ad esempio ai disegni o modelli non registrati o a marchi tridimensionali non depositati) e che necessitano sempre di un successivo approfondimento attraverso altri strumenti e modalità.

■ **È possibile depositare disegni o modelli all'estero?**

Le imprese che commercializzano con mercati internazionali hanno interesse a ottenere nei Paesi esteri, destinatari delle loro esportazioni, contratti di esclusiva attraverso la registrazione dei disegni o modelli legati ai propri prodotti.

Ciò è possibile attraverso singoli depositi nazionali nei Paesi industrializzati oppure con un'unica domanda per gruppi di Paesi aderenti a convenzioni internazionali. Nel primo caso si procede mediante la presentazione di una domanda di registrazione separata presso l'ufficio competente di ogni Paese: tale sistema, piuttosto complesso, implica inoltre costi abbastanza elevati legati al pagamento di distinte tasse in ciascun Paese interessato. Sicuramente più agevoli e economicamente più convenienti sono le procedure di registrazione unificate esistenti: il deposito comunitario e il deposito internazionale.

In quest'ambito è indispensabile ribadire che, dalla data in cui si richiede la registrazione nel primo Paese, si beneficia di un periodo di sei mesi (diritto di priorità) per estendere la registrazione in altri Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi, potendo retrodatare a tale data i successivi depositi. Dopo la scadenza di tale periodo, il disegno o modello non assolverà più al requisito della novità e, pertanto, non sarà più possibile ottenere la protezione in altri Stati.

■ **Cosa sono i disegni o modelli comunitari?**

Chiunque, indipendentemente da un eventuale precedente deposito nazionale, può presentare direttamente all'UAMI (Alicante – Spagna) una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, avente carattere unitario con validità estesa a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea, in una delle cinque lingue ufficiali dell'Unione (compresa la lingua italiana), in forma cartacea a mezzo posta oppure on-line. Non è invece possibile effettuare il deposito presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio.

L'UAMI effettua l'esame formale della domanda di registrazione comunitaria mentre non è previsto un esame di carattere sostanziale.

La normativa comunitaria, efficace anche in Italia, prevede altresì *una forma di protezione temporanea dei disegni o modelli non registrati*, nell'ambito dell'Unione Europea, senza dover espletare alcuna formalità burocratica. Ciò permette alle imprese di esaminare, con un'indagine conoscitiva, il tessuto commerciale sottostante, prima di affrontare i costi di registrazione per prodotti che potrebbero non riuscire ad imporsi o di godere comunque di una tutela per beni destinati a rimanere per periodi molto brevi sul mercato (si pensi all'industria della moda).

Inoltre, prima di depositare una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario, i richiedenti possono utilizzare il disegno o modello per un periodo massimo di dodici mesi (periodo di grazia), senza che ciò pregiudichi il carattere di novità del medesimo.

Gli anni di protezione potenziale che viene riconosciuta al disegno o modello registrato nell'Unione Europea sono pari a venticinque (il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni), mentre la protezione concessa a un disegno o modello non registrato è limitata a tre anni (in questo caso la protezione inizia a decorrere dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato per la prima volta al pubblico nel territorio dell'Unione).

La registrazione del disegno o modello gli conferisce inoltre indubbiamente una maggiore certezza e solidità nei confronti dei fenomeni di contraffazione, rispetto al disegno o modello non registrato, disponendo di un diritto certo dimostrabile in modo agevole attraverso l'attestato di registrazione.

Occorre anche considerare che, mentre il disegno o modello comunitario registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzazione dello stesso anche nei confronti di prodotti che incorporano il disegno o modello o che non producono un'impressione generale diversa nel consumatore, la tutela dei disegni o modelli non registrati è invece limitata all'imitazione pedissequa degli stessi, ossia alla mera copiatura.

■ **Cosa caratterizza il disegno o modello internazionale?**

È possibile depositare un modello internazionale richiedendo la registrazione in uno o più Paesi aderenti all'Accordo dell'Aia, con domanda da depositarsi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO) di Ginevra; poiché non si richiede obbligatoriamente un deposito preventivo del disegno o modello a livello nazionale, il modello internazionale può essere presentato in alternativa al disegno o modello italiano oppure in aggiunta ad esso, a mezzo fax, per posta o telematicamente. Non è invece possibile effettuare il deposito presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio.

Grazie a questo accordo, il titolare del disegno o modello industriale può ottenere la protezione nei territori delle parti contraenti, con il deposito di una sola domanda, redatta in un'unica lingua (francese o inglese) e dietro il pagamento di una serie di tasse in un'unica valuta (franchi svizzeri).

La WIPO procederà all'esame delle formalità, mentre il controllo degli aspetti sostanziali sarà di competenza degli Uffici Brevetti dei singoli Paesi, sulla base delle normative nazionali.

Ottenuta la registrazione internazionale, il disegno o modello avrà una durata di cinque anni in tutti gli Stati designati e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, fino ad un massimo di dieci/venticinque anni, a seconda della legislazione vigente nei singoli Paesi.

È possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello depositata presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (ciò equivarrà nella pratica a presentare direttamente una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario).

■ **Cos'è l'Accordo di Locarno?**

Si tratta della Classificazione Internazionale per i disegni e i modelli industriali.

La classificazione di Locarno è stata istituita da una conferenza diplomatica sulla protezione della proprietà industriale avvenuta in Svizzera nell'ottobre del 1968 e composta dai Paesi membri dell'Unione di Parigi.

Il suddetto Accordo si compone: di una lista di classi e sottoclassi, di un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli con l'indicazione delle classi e delle sottoclassi cui sono assegnati e, infine, di note esplicative. Seguendo tale suddivisione, i "design" devono essere depositati e successivamente registrati in una delle classi dell'Accordo.

L'Accordo di Locarno prevede che l'ufficio della proprietà industriale di ciascun Paese aderente faccia figurare *"nei documenti ufficiali di deposito o registrazione dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni, i numeri delle classi e sottoclassi della Classificazione di Locarno associati ai prodotti che incorporano quei disegni o modelli"*.



Capitolo V

I NOMI A DOMINIO

■ Quali sono le principali problematiche legate ai nomi a dominio?

Sulla scia del rapido evolversi di internet e del sempre maggior numero di soggetti presenti sulla “rete”, abbiamo assistito negli ultimi anni ad un notevole incremento del numero di registrazioni di nomi a dominio, presso le varie Autorità di registrazioni competenti. É di tutta evidenza che assicurarsi un buon *domain name*, facile da memorizzare, aumenti il numero delle connessioni al proprio sito.



Ne consegue che l'impresa che voglia essere “protagonista” anche sul web abbia interesse a scegliere la propria denominazione o ragione sociale anche come indirizzo elettronico, mentre altre imprese scelgono di farsi identificare su internet attraverso il proprio marchio, evocativo dei loro prodotti.

Ciò ha purtroppo portato, negli anni passati, ad un acquisto selvaggio dei nomi a dominio più semplici da ricordare, perché costituiti da parole di uso comune, o da marchi celebri, allo scopo di sfruttarne in modo parassitario la notorietà nonché al fine di rivenderne poi la proprietà, in un secondo momento, ai soggetti interessati a un prezzo molto più elevato di quanto corrisposto per la registrazione (c.d. fenomeno di cybersquatting o domain name grabbing).

I problemi giuridici iniziarono in particolare a sorgere proprio quando veniva registrato un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se noto, in quanto il principio base della registrazione di un domain name si concretizzava nella sua tempestività, risultando di proprietà di chi per primo lo registrava (*first come, first served*). Tale inconveniente si manifestava ancor di più, nel caso di aggancio parassitario ad un marchio celebre, determinando un conflitto di

interessi tra il soggetto detentore del segno distintivo tipico e il terzo che aveva adottato tale segno come nome di dominio.



In un passato non troppo lontano, un contrasto di questo tipo non avrebbe trovato una base di riscontro né a livello di disciplina, né a livello di risoluzione: ci si rifaceva dunque ai tradizionali principi vigenti in materia di segni distintivi tipici e all'orientamento giurisprudenziale. La giurisprudenza italiana inizia a fissare i primi fondamenti in materia di nomi di dominio sul finire degli anni '90: una sentenza del tribunale di Napoli sottolineava come il domain name *assumesse caratteristiche e funzioni di un vero e proprio segno distintivo*, con possibili risvolti sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti in internet.

Contestualmente, occorre considerare il fatto che il valore e la funzione commerciale di un domain name stanno proprio nella capacità di “catturare” il consumatore, orientandone le scelte di consumo, consentendo all'utente medio di individuare l'indirizzo web di un'impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva. Dunque, proprio in relazione alla sua capacità di consentire di individuare in internet un soggetto commerciale, il nome a dominio è da considerarsi a sua volta, a tutti gli effetti, segno distintivo, come previsto espressamente dall'attuale Codice di proprietà industriale.

■ **Cos'è un nome a dominio?**

Il nome di dominio è il segno distintivo che contraddistingue un determinato indirizzo telematico alfanumerico e che corrisponde ad un indirizzo internet univoco, detto IP. Essendo internet un insieme di reti autonome interconnesse che funziona come un unico sistema e all'interno del quale i computer dialogano fra di loro, si è creato il Domain Name System che ha permesso di abbinare a un particolare indirizzo IP un nome o dei numeri, o la combinazione di essi, consentendo la navigazione degli utenti nella rete.

I nomi di dominio sono classificati in vari livelli.

Quelli di *primo livello*, detti Top Level Domain, o estensioni, si distinguono in:

- Generic-Top level domain (gTLD), cioè domini aventi un suffisso di tipo generico, come ad esempio .gov per siti governativi, .edu per siti di educazione scolastica, .coop per le cooperative, .com per le organizzazioni commerciali, .info per siti informativi, .biz per business ecc.
- Country code Top-level domain (ccTLD), cioè domini aventi un suffisso identificativo di una nazione, come ad esempio .it, .de, .fr. ecc.

Le c.d. assegnazioni riguardano i *domini di secondo livello* che si compongono di due parti: una denominazione (scelta dal titolare, composta da lettere, da numeri o da simboli) seguita dall'estensione (ad esempio ice.it, alfa.com).

I nomi di dominio di secondo livello possono essere registrati a nome di chi ne fa richiesta e, salvo particolari estensioni, l'assegnazione avviene seguendo la regola "first come, first served" (ossia, primo arrivato, primo servito).

■ Cosa prevede la legge in Italia sui nomi a dominio?

In Italia l'ingresso ufficiale dei nomi di dominio tra i segni distintivi si ha con il nuovo Codice della Proprietà Industriale, che ne disciplina in modo puntuale alcune sue peculiarità e ne sanziona l'utilizzo illecito. Gli articoli del codice che fanno esplicito riferimento ai nomi di dominio sono: gli artt. 12, 22, 133.

Mentre l'art. 12 c.p.i estende i criteri di nullità del marchio ai nomi a dominio, è con l'art. 22 c.p.i che si ha il riconoscimento formale del nome a dominio come segno distintivo. Sulla base del principio di unitarietà dei segni distintivi, è dunque vietato adottare un nome a dominio che sia uguale o simile ad un marchio altrui, qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, anche per associazione tra i due segni. Infine l'art. 133 c.p.i introduce una specifica tutela cautelare in materia di nomi a dominio stabilendo che "*l'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento*".

■ **Come si registra un nome a dominio?**

Il domain name deve essere unico ed esclusivo e, per ottenere un'assegnazione, si deve procedere ad espletare le formalità collegate alla registrazione. L'assegnazione avviene se la richiesta è conforme alle regole di Naming, ovvero alle norme che indicano le condizioni di registrazione nonché le procedure che devono essere osservate, adottate da ciascuna Autorità di Registro (Registration Authority), delegata dall'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers con sede a Marina del Rey, in California, e a Bruxelles, che ha l'incarico di assegnare gli indirizzi IP e di sovrintendere e gestire il sistema dei nomi a dominio di primo livello-gTLD e ccTLD).

Per ogni tipo di estensione, esiste un autonomo Registro: ad esempio, per i domini .it, occorre fare riferimento alla Registration Authority italiana (NIC).

La registrazione del dominio presso la Registration Authority di competenza è la via più diretta ed economica; in alternativa, si può contattare una società intermediaria per espletare tutte le operazioni di registrazione del nome di dominio. Questo servizio di intermediazione è offerto dai provider e dalle web agency.

L'assegnazione non corrisponde ad un acquisto permanente del nome di dominio, ma viene concessa per un periodo iniziale, che generalmente equivale ad un anno e può essere rinnovata per un tempo analogo; nel caso in cui non si proceda al rinnovo, l'assegnatario perde qualsiasi diritto e il nome ritorna di pubblico dominio.

Il Registrante è il soggetto (persona fisica o giuridica) che chiede la registrazione di un dominio e ne ottiene l'assegnazione. Un dominio .it può essere registrato da cittadini maggiorenni, liberi professionisti e organizzazioni, società, enti, associazioni, ecc., appartenenti ad uno dei paesi membri dell'UE.

I Registrar (o Enti Registranti) sono quei soggetti, accreditati da una o più Autorità di Registro, che si occupano, per conto delle imprese o delle persone fisiche che ne fanno richiesta, degli aspetti relativi alle procedure e alle regole di registrazione di un dominio e di verificare che le richieste di assegnazione siano regolarmente

inoltrate all'Autorità di Registro.

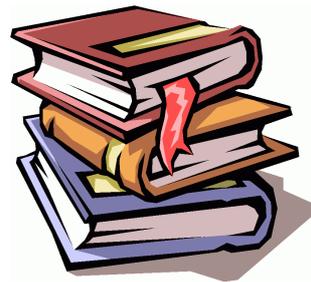
Prima di procedere alla registrazione di un domain name, occorre verificare che il dominio sia libero e facilita questo compito la consultazione dei database WHOIS, disponibili sui siti delle Autorità di Registro (ad esempio sul sito www.nic.it per i domini .it oppure sul sito www.eurid.eu per i domini .eu) o sui siti degli Enti Registranti.

In capo al Registro non sussiste alcun obbligo giuridico di preventiva verifica dell'eventuale confondibilità di un nome a dominio con un marchio notorio e/o registrato. La registrazione di un dominio non costituisce quindi certezza assoluta che non siano già avvenute registrazioni simili.

Le dispute sui nomi di dominio possono essere risolte in vario modo: acquistando il dominio dall'assegnatario, negoziandone la cessione; oppure scegliendo la via delle procedure di riassegnazione dei nomi di dominio, seguendo le regole dell'Uniform Domain Resolution Policy stabilite dall'ICANN o, in Italia, secondo le procedure di riassegnazione stabilite dalla Registration Authority italiana. Vi è anche la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria richiedendo i relativi provvedimenti di inibizione previsti dal Codice di proprietà industriale.

Capitolo VI

IL DIRITTO D'AUTORE – CENNI



■ Quali opere sono coperte dal diritto d'autore?

Tra le opere dell'intelletto umano rientrano le opere dell'ingegno creativo, appartenenti al mondo dell'arte e della cultura, che vedono riconosciuta la loro tutela in quel complesso di disposizioni che va sotto il nome di diritto d'autore.

Negli ultimi anni, in seguito all'eccezionale crescita di internet, *il copyright* ha acquisito un'importanza sempre maggiore tra le priorità delle politiche pubbliche. Infatti, parallelamente all'esplosione di internet, le riproduzioni di materiale a costo zero hanno portato ad un aumento consistente dell'utilizzo di informazioni coperte da diritto d'autore.

Ad essere protetta non è l'idea in sé ma la sua espressione: una qualsiasi opera creativa è automaticamente protetta dal copyright al momento stesso della sua creazione, non dovendosi procedere alla registrazione per godere della protezione.

Il carattere creativo di un'opera originale viene quindi tutelata con il diritto d'autore, escludendo da quest'ambito le opere di carattere tecnico tutelate dalle norme specifiche sui brevetti, modelli di utilità, novità vegetali ecc., come pure i segni aventi funzione distintiva e tutelati dalle norme sui marchi.

Nello specifico, il diritto d'autore tutela una larga tipologia di opere e prestazioni di carattere intellettuale. Le opere protette dal diritto d'autore sono: *“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione”*; sono altresì comprese fra le opere letterarie *“i programmi per elaboratore”*. Ricordiamo a tal proposito che il diritto d'autore tutela solo l'espressione dell'idea nella sua realizzazione pratica, a condizione che essa risponda ai requisiti di originalità e carattere creativo imposti dalla legge.

■ Quali norme prevedono la tutela del Diritto d'Autore?

Oltre alle leggi nazionali (la prima in materia è la Legge del 22 aprile 1941 n. 633) che proteggono il diritto d'autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio, e ai decreti emanati in applicazione di direttive comunitarie, le principali convenzioni internazionali in vigore sono le seguenti:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
- Convenzione Universale per il Diritto d'Autore (testo di Parigi del 24 Luglio 1971);
- Accordo GATT-TRIPs (Accordi sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) del 15 Aprile 1994.

■ Cos'è la SIAE?

La SIAE (Società Italiana Autori e Editori) è un ente di diritto pubblico avente la funzione di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell'ingegno in nome e per conto dei propri associati. Tra le funzioni della SIAE rientrano quindi: la concessione di licenze ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da tali licenze ed autorizzazioni nonché la ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto.



■ **Come nasce il Diritto d'Autore?**

Non esistono formalità da soddisfare per godere della protezione del diritto d'autore, in quanto esso sorge a favore dell'autore per effetto stesso della creazione dell'opera e sin dal momento della creazione di questa.

Tuttavia, il deposito di inedito presso la sezione OLAF (opere letterarie e arti figurative) della SIAE consente di ottenere la certificazione della data dell'opera e può essere effettuato anche da chi non aderisce alla SIAE. Tale deposito, pur non essendo costitutivo del diritto, ha una funzione probatoria dinnanzi all'autorità giudiziaria circa l'esistenza dell'opera e della relativa paternità a una certa data, trasferendo ai terzi l'onere di dimostrare il contrario.

La modulistica per il deposito è disponibile sul sito della SIAE (<http://www.siae.it/>).

■ **È obbligatorio il simbolo del copyright?**

Il simbolo © non è obbligatorio ma l'apposizione sull'opera, insieme al nome dell'autore (o di chi ne possiede i diritti di esclusiva) e dell'anno di creazione, può comunque essere utile al fine di indicare la volontà dell'autore di rivendicarne la paternità, contro eventuali violazioni dei diritti.

■ **Quali sono i diritti nascenti dall'opera?**

I diritti morali dell'autore connessi all'opera hanno durata illimitata e comprendono: il diritto alla paternità, all'integrità e al ritiro dell'opera dal commercio. Tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell'autore deceduto.

I diritti patrimoniali (ossia i diritti di utilizzazione economica) nascenti dall'opera hanno una durata pari a tutta la vita dell'autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte e conferiscono all'autore e agli aventi causa: il diritto di monopolio; il permesso di autorizzare o meno lo sfruttamento dell'opera e dei relativi vantaggi economici; l'acquisto o la trasmissione di tali diritti nelle forme e

nei modi previsti dalla legge.

Tali diritti possono essere oggetto di: pubblicazione, riproduzione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, diffusione, distribuzione, traduzione, elaborazione e lettura pubblica dell'opera.

■ **Cos'è e come viene tutelato in Italia il software?**

I programmi per elaboratore elettronico hanno acquisito negli ultimi anni un ruolo di crescente importanza per lo sviluppo di una vasta gamma di attività.

Visti i considerevoli investimenti in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie, si è presto resa necessaria una tutela dei risultati di tali investimenti. Tale tutela va ricondotta, sia in ambito nazionale che comunitario, nel diritto d'autore. Il software è, insieme all'hardware, la parte costituente del computer.

In termini estremamente sintetici, l'hardware è la parte meccanica del computer mentre il software è una sequenza di istruzioni, espresse in un determinato linguaggio che, per effetto del caricamento in un elaboratore, "comandano" lo svolgimento di determinate attività, permettendo così all'hardware di funzionare. Queste istruzioni sono espresse in un linguaggio comprensibile all'uomo (c.d. codice sorgente) e in un linguaggio comprensibile alla macchina, che traduce le istruzioni in forma binaria.

Il programma così espresso prende il nome di codice oggetto ed è quello che, mediante impulsi elettrici o magnetici incorporati su nastro o disco, fornisce materialmente istruzioni all'elaboratore.

La protezione offerta dal diritto d'autore, che ha ad oggetto la forma espressiva delle opere dell'ingegno, comporta la protezione del programma in qualsiasi forma espresso: sia quelle percepibili dall'uomo (programma-sorgente) che quelle leggibili da parte di una macchina (programma-oggetto). Sono parimenti assoggettate alla tutela in questione le parti del programma incorporate nell'hardware stesso (firmware e software di base), in forma permanente o rimovibile.

La tutela d'autore viene inoltre estesa al materiale preparatorio per la

progettazione del programma, compresi i diagrammi di flusso, che rappresentano graficamente la sequenza delle operazioni che il programma deve compiere (e che ne esprimono, seppure in forma sintetica, l'intera costruzione) e i diagrammi a blocchi, che costituiscono lo sviluppo dei precedenti.

Dalla tutela sono esclusi i principi e le idee che sono alla base del programma, ciò che costituisce in altre parole la chiave logica, ossia l'insieme delle regole da cui e secondo cui si procede alla stesura del programma poiché essi devono rimanere patrimonio del sapere comune.

Non sono invece oggetto della protezione i manuali d'uso o sulla manutenzione del programma che, tuttavia, in quanto ne ricorrano i presupposti, potranno essere tutelati secondo i principi generali del diritto d'autore, quali opere didattiche o scientifiche.

■ **Quali requisiti devono avere i programmi per essere protetti dal diritto d'autore?**

La tutela del programma è subordinata alle condizioni dell'originalità e della creatività, dovendo consistere in un'autonoma elaborazione dell'autore e non derivare da una mera riproduzione di opere altrui o variazioni di software precedenti.

■ **Quando nasce la protezione del software offerta dal diritto d'autore?**

Il diritto d'autore sul software è strettamente connesso alla creazione del programma e non è subordinato all'adempimento di alcuna formalità di deposito o di registrazione, essendo tutelato per il solo fatto della sua creazione, purché siano presenti i requisiti della novità-originalità rispetto ai software già esistenti.

Si distingue tra software pubblicati e non pubblicati.

La pubblicazione avviene quando l'autore riproduce il software per la commercializzazione oppure consegnando il programma al datore di lavoro o al

committente.

Per il software pubblicato è possibile la registrazione facoltativa, a titolo oneroso, in un Registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore, tenuto presso la sezione OLAF della SIAE (presentando domanda di registrazione, unitamente al deposito di un disco ottico contenente il programma): la funzione di tale registrazione è quella di far fede circa l'esistenza del programma e dell'autore, salvo prova contraria (tutela forte). In essa vanno indicati: il titolo del software, il nome dell'autore, la data e il luogo di pubblicazione, oltre al nome del titolare dei diritti di utilizzazione economica sul software, se diverso dall'autore.

Va segnalato che, poiché la registrazione del software pubblicato non è obbligatoria, ma solo facoltativa, essa non costituisce un'anagrafe completa dei programmi pubblicati.

Sul registro possono anche essere trascritti gli atti di trasferimento totale o parziale dei diritti di utilizzazione economica ovvero gli atti che costituiscono su di essi diritti di usufrutto o di garanzia ovvero gli atti di divisione o di società.

Sono tutelati anche i software non pubblicati, anche se la prova della paternità e della data di ideazione potrebbe essere talora difficoltosa.

Per i software non pubblicati, è quindi possibile presentare alla SIAE apposita domanda di deposito di inedito, unitamente a una copia del programma, per ottenere la certificazione della data dello stesso (tutela debole).

La modulistica può essere scaricata dal sito della SIAE (<http://www.siae.it/>).

■ **Quanto dura la protezione sul software?**

La protezione accordata ai programmi per elaboratore, nel suo contenuto patrimoniale, decorre dalla creazione dell'opera e dura tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Il diritto morale riconosciuto all'autore, invece, non ha termine.

■ È possibile brevettare un software?

La normativa italiana esclude che il programma per elaboratore in quanto tale possa beneficiare della protezione offerta dalla legge per le invenzioni, essendo tutelato dal diritto d'autore come opera letteraria, ai sensi della Convenzione di Berna sulle opere letterarie ed artistiche. Essendo un'opera dell'ingegno, i diritti nascenti sono automaticamente legati al momento della creazione del software, senza l'adempimento di alcuna formalità (la registrazione ha la sola funzione di provare l'esistenza del software e l'identità dell'autore ed è inoltre facoltativa).

Il divieto di brevettazione non riguarda però il programma che arrechi un contributo tecnico in un settore non escluso dalla brevettazione, contributo che può consistere sia nei mezzi impiegati, che nel carattere tecnico del problema risolto dal programma oppure ancora nell'effetto tecnico prodotto.

Infatti, il Codice della Proprietà Industriale non ammette la brevettabilità dei programmi per elaboratore ovvero del software "in quanto tale" ma, in alcuni casi, il software può essere tutelato attraverso il brevetto, qualora contenga uno o più algoritmi innovativi dal punto di vista tecnico.

Se il programma risolve cioè un particolare problema tecnico in modo nuovo, producendo un effetto tecnico sostanziale, sarà quindi anche possibile depositare una domanda di brevetto per software (ad esempio come espressione di un procedimento industriale), a prescindere dal linguaggio di programmazione, purché venga apportato un contributo tecnico inventivo allo stato dell'arte. Sono software brevettabili, ad esempio, quelli relativi alla compressione dei dati, all'accelerazione video, al calcolo di parametri operativi.

Restano escluse dalla protezione brevettuale quelle invenzioni in cui l'effetto tecnico nuovo non possa essere accertato, come ad esempio i metodi commerciali o gestionali.

Inoltre, icone, caratteri e simboli grafici possono anche essere tutelati mediante registrazione di design, purché soddisfino sempre i normali requisiti di registrazione.

INDIRIZZI UTILI IN MATERIA BREVETTUALE

ISTITUZIONE NAZIONALE:

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale lotta alla contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

www.uibm.gov.it

Via Molise, 19

I-00187 Roma – Italia

tel. (+39)-06-47055800

fax (+39)-06-47055635

ISTITUZIONI INTERNAZIONALI:

WIPO - OMPI

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

(World Intellectual Property Organisation)

www.wipo.int

34, chemin des Colombettes

PO Box 18

CH-1211 Geneva 20

tel. (+41)-22-338-9111

fax (+41)-22-733-5428

EPO

Ufficio brevetti europeo

www.epo.org

- Sede principale di Monaco

Erhardtstraße 27

D-80469 München

tel. (+49)-089-2399-0

fax (+49)-089-2399-4465

- Sede secondaria a L'Aja Den Haag

Patentlaan 2, Postbus 58 18
NL-2280 HV Rijswijk
tel. (+31)-70-340-2040
fax (+31)-70-340-3016
- Sede amministrativa di Vienna
Rennweg 12, Postfach 90
A-1030 Wien
tel. (+43)-1-52126-0
fax (+43)-1-52126-3591

UFFICI BREVETTI NAZIONALI EUROPEI:

Austria

Österreichisches Patentamt

www.patentamt.at
Dresdner Straße 87 - Postfach 95
A-1200 Wien
tel. (+43)-1-53424-0
fax (+43)-1-53424-535

Belgio

Office belge de la Propriété industrielle SPF Économic, PME,

Classes moyennes et Énergie

www.mineco.fgov.be
North Gate III
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Brussel
tel. (+32)-277-52-88
fax (+32)-277-52-62

Francia

Institut National de la Propriété industrielle

www.inpi.fr

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

F-75800 Paris, Cedex 08

tel. (+33)-1-5304-5304

fax (+33)-1-4293-5930

Germania

Deutsches Patent- und Markenamt

www.dpma.de

Zweibrückenstraße 12

D-80331 München

tel. (+49)-089-2195-0

fax (+49)-089-2195-2221

Gran Bretagna

The Intellectual Property Office

www.ipo.gov.uk

Concept House - Cardiff Road

Newport - South Wales

NP10 8QQ United Kingdom

tel. (+44)-1-633-814-000

fax (+44)-1-633-817-777

Paesi Bassi

Netherlands Patent Office

www.octrooicentrum.nl

Patentlaan 2, PO box 5820

NL-2280 HV Rijswijk (ZH), Netherlands

tel. (+31)-88-602-96-00

fax (+31)-88-602-90-24

Spagna

Oficina Española de Patentes y Marcas

www.oepm.es

Paseo de la Castellana, 75

ES-28046 Madrid, España

tel. (+34)-902-157-530

fax (+34)-91-3495597

Svizzera

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

www.ige.ch

Stauffacherstraße 65/59g

CH-3003 Bern

tel. (+41)-31-377-77-77

fax (+41)-31-377-77-78

UFFICI BREVETTI EXTRA-EUROPEI:

Australia

IP Australia - Central Office

www.ipaustralia.gov.au

Ground floor - Discovery House

47 Bowes Street Woden ACT 2606

(PO Box 200, Woden ACT 2606), Australia

tel. (+61)-2-6283-2999

fax (+61)-2-6283-7999

China

State Intellectual Property Office of the People's Republic of China

www.sipo.gov.cn

6 Xitucheng Lu - Jimenqiao

Haidian District

100088 Beijing, China

Tel. (+86)-10-6208-3114

Fax (+86)-10-6201-9615

Giappone

Japan Patent Office

www.jpo.go.jp
General Affairs Division
3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8915, Japan
tel. (+81)-3-3581-9827
fax (+81)-3-3581-0762

Russia

Rospatent - Federal Institut of Industrial Property

www.fips.ru
bld. 30-1, Berezhkovskaya nab.
Moscow, G-59, GSP-5
Russia, 123995
tel. (+7)-495-24-06015
fax (+7)-495-24-33337

USA

U.S. Patent and Trademark Office (USPTO)

www.uspto.gov
Madison Buildings (East&West)
600 Dulany Street
Alexandria, VA 22134
tel. (+1)-571-272-1000
fax (+1)-571-273-0464

Indice generale

PRESENTAZIONE DELLA GUIDA.....	1
AVVERTENZE PER L'USO DELLA GUIDA.....	2
PREFAZIONE: LA PROPRIETA' INDUSTRIALE.....	3
IL MARCHIO D'IMPRESA E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	7
Che cos'è il marchio?.....	7
Quali funzioni svolge il marchio?.....	7
Da un punto di vista economico, quali sono i vantaggi legati ad un marchio?.....	8
Cosa è possibile registrare come marchio?.....	9
Quali sono in generale i requisiti di registrazione di un marchio?.....	11
Quando un marchio è nuovo?.....	11
Cosa significa capacità distintiva di un marchio?.....	13
Cosa significa liceità di un marchio?.....	15
Quando un marchio risponde al principio di verità?.....	16
Chi può registrare un marchio?.....	16
È meglio registrare un marchio verbale o figurativo?.....	16
Cosa non può essere registrato come marchio?.....	17
Si possono registrare marchi contenenti parole straniere?.....	19
Si possono registrare marchi con indicazioni geografiche?.....	19
Cosa sono le classi di registrazione?.....	20
Cosa significa “marchio collettivo”?.....	21
Quali differenze vi sono tra il marchio registrato e il marchio non registrato? E perché conviene registrare un marchio?.....	22
Cosa sono le ricerche di anteriorità?	23
Dove è possibile effettuare le ricerche di anteriorità sui marchi?.....	24
In Italia, dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio? E in che modo?.....	25
Che tipo di verifiche effettua l'UIBM sul marchio?.....	26
In cosa consiste la procedura di opposizione?.....	27
Quando dura la registrazione del marchio?.....	27
Da quando il marchio è tutelato?.....	28
Che cosa sono i simboli ® e TM?.....	28
In quali casi il marchio decade?.....	28
Il marchio può essere trasferito a terzi?.....	29
Esistono diversi livelli di protezione dei marchi?.....	29
Quando, come e dove è opportuno procedere alla registrazione del marchio ?.....	33
Cosa sono invece le indicazioni geografiche protette?.....	34
Qual è la procedura di registrazione di tali indicazioni geografiche?.....	35
Quali sono i vantaggi derivanti dalla registrazione delle indicazioni geografiche?.....	36
I BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE E I MODELLI DI UTILITA'	37
Cosa si intende per “brevetto”?.....	37
Da un punto di vista economico, qual è l'utilità di un brevetto?.....	38

Quali sono i requisiti richiesti per il brevetto per invenzione industriale?.....	38
Cos'è tutelabile, concretamente, attraverso il brevetto per invenzione industriale?.....	39
Qual è la durata del brevetto per invenzione industriale?.....	39
Quali sono i diritti riconosciuti al titolare di un brevetto?.....	39
Le domande di brevetto, quindi, non restano segrete per sempre?.....	40
Dov'è possibile proteggere la propria invenzione mediante brevetto? E chi può farlo?.....	41
Cos'è un modello di utilità?	41
Qual'è la durata del brevetto per modello di utilità?.....	42
Dov'è possibile proteggere un modello di utilità?.....	42
Quando un'invenzione o un modello di utilità è nuovo?.....	43
In cosa consiste invece il requisito dell'attività inventiva?.....	44
In cosa consiste il requisito dell'applicabilità industriale?.....	44
In cosa consiste il requisito della liceità?.....	45
Cosa significa "sufficiente descrizione" del brevetto?.....	45
In generale, cosa non è brevettabile in Italia?.....	45
Cosa sono le ricerche di anteriorità? E dove posso svolgerle?.....	46
In Italia, dov'è possibile depositare una domanda di brevetto? E in che modo?.....	47
Cosa si intende per brevettazione alternativa?.....	48
Quanto tempo occorre per ottenere un brevetto?.....	48
Cosa accade successivamente al deposito della domanda di brevetto?.....	48
Quali sono i documenti tecnici da allegare alla domanda di brevetto per invenzione industriale?.....	50
Quali documenti tecnici si allegano a un modello di utilità?.....	52
Cosa sono le tasse di mantenimento in vita dei brevetti?.....	52
Quando muore il brevetto?.....	53
Posso cedere il brevetto? E come?.....	53
Che cosa posso fare se mi rendo conto che un terzo sta attuando la mia invenzione?.....	54
L'imitazione di un brevetto ad uso privato oppure per scopo didattico è consentita?.....	55
Qual è il regime delle invenzioni dei dipendenti?.....	55
Dove sono validi i brevetti?.....	56
Che cosa si intende per diritto di priorità?.....	57
In quali Paesi dovrei depositare o estendere il mio brevetto?.....	57
Esiste un brevetto valido in tutto il mondo?.....	57
In cosa consiste la procedura PCT?.....	58
Che cos'è il brevetto europeo?.....	59
Quali sono le novità sul brevetto comunitario?.....	60

CENNI ALLE ALTRE FIGURE PREVISTE DAL C.P.I.: LE NUOVE VARIETA' VEGETALI E LE TOPOGRAFIA DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI..... 63

Cosa sono le varietà vegetali e quali sono le norme in materia?.....	63
Quali sono i requisiti di brevettabilità per le varietà vegetali in Italia e quali sono i diritti che ne conseguono?.....	64
Qual è la procedura di deposito di una nuova varietà vegetale?.....	66
Cos'è la topografia di prodotti a semiconduttori?.....	67
Come si brevetta la topografia del prodotto a semiconduttori?.....	68
Quali diritti conseguono alla protezione di una topografia di un prodotto a semiconduttori?..	69

I DISEGNI E I MODELLI.....	70
Che cos'è un disegno o modello e quali funzioni ha?.....	70
Cosa posso registrare come disegno o modello?.....	71
Quali sono i requisiti necessari per registrare un design?.....	72
Quando un disegno o modello è nuovo?.....	72
Quando un disegno o modello presenta carattere individuale?.....	73
Quando un disegno o modello è lecito?.....	74
Cosa non è possibile registrare come disegno o modello?.....	74
Qual'è la durata della protezione di un disegno o modello?.....	74
Possono coesistere altre forme di tutela aventi il medesimo oggetto?.....	75
Quali diritti conferisce la registrazione di un disegno o modello?.....	75
Come si procede alla registrazione?.....	76
Occorre effettuare le ricerche di anteriorità prima di depositare un disegno o modello?.....	77
È possibile depositare disegni o modelli all'estero?.....	78
Cosa sono i disegni o modelli comunitari?.....	78
Cosa caratterizza il disegno o modello internazionale?.....	80
Cos'è l'Accordo di Locarno?.....	80
I NOMI A DOMINIO - CENNI	82
Quali sono le principali problematiche legate ai nomi a dominio?.....	82
Cos'è un nome a dominio?.....	83
Cosa prevede la legge in Italia sui nomi a dominio?.....	84
Come si registra un nome a dominio?.....	85
IL DIRITTO D'AUTORE – CENNI.....	87
Quali opere sono coperte dal diritto d'autore?.....	87
Quali norme prevedono la tutela del Diritto d'Autore?.....	88
Cos'è la SIAE?.....	88
Come nasce il Diritto d'Autore?.....	89
E' obbligatorio il simbolo del copyright?.....	89
Quali sono i diritti nascenti dall'opera?.....	89
Cos'è e come viene tutelato in Italia il Software?.....	90
Quali requisiti devono avere i programmi per essere protetti dal diritto d'autore?.....	91
Quando nasce la protezione del software offerta dal diritto d'autore?.....	91
Quanto dura la protezione sul software?.....	92
È possibile brevettare un software?.....	93
INDIRIZZI UTILI IN MATERIA BREVETTUALE.....	94

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura

Via E. Filiberto, 3 – 12100 Cuneo CN

tel. +39 071 318 711

fax +39 0171 69 65 81

info@cn.camcom.it

protocollo@cn.legalmail.camcom.it

<http://www.cn.camcom.gov.it>