



Camera di Commercio
Cuneo



GUIDA MARCHI E BREVETTI

Le risposte ai quesiti
più frequenti

Realizzata dal Patent Information Point della Camera di commercio di Cuneo

Edizione Dicembre 2022

Presentazione della Guida

La presente Guida è stata realizzata, nella sua prima edizione dell'anno 2013, dal Patent Information Point della Camera di commercio di Cuneo, nell'ambito di un progetto finanziato da Unioncamere al fine di contribuire alla diffusione della cultura della tutela della Proprietà Industriale ed è stata aggiornata nell'anno 2022.

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, un supporto finalizzato alla tutela della propria capacità innovativa, indispensabile in un mercato sempre più globalizzato.

L'importanza di proteggere e valorizzare i diritti di proprietà industriale nasce da un concetto fondamentale: la competitività.

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono, per tutte le tipologie di imprese, un asset di valore inestimabile da tutelare con attenzione poiché il valore delle aziende è oggi sempre più rappresentato da beni intangibili come il marchio, i brevetti, il design.

Aspetti come l'innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, ma anche il design dei prodotti o il carattere attrattivo dei marchi sono i fattori che consentono alle imprese di essere riconoscibili in un mercato altamente concorrenziale.

Questa Guida è dunque espressione del nostro impegno costante per essere al servizio delle imprese, accompagnandole attraverso la tutela legale della propria immagine e delle proprie idee innovative.

IL PRESIDENTE
Dott. Mauro GOLA

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.

LA PROPRIETÀ 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, a 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 e s.m.i.); la normativa riguardante i marchi e brevetti è inoltre contenuta nel relativo Regolamento di Attuazione (D. Lgs. 13 gennaio 2010, n. 33 e s.m.i.), 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 e s.m.i., 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 ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali 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, 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 di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo 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”*.

Specularmene la lett. b) del primo comma dell'art. 12 del c.p.i. dispone che non sono nuovi i segni distintivi che *“siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, 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, mediante 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...

Cartier



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.

famù



YOMO

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 a 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 aggiuntiva 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.

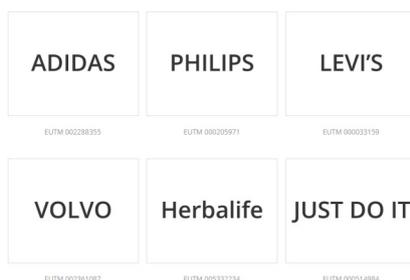
Cos'è possibile registrare come marchio?

L'art. 7 del c.p.i. prevede che *“possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire*

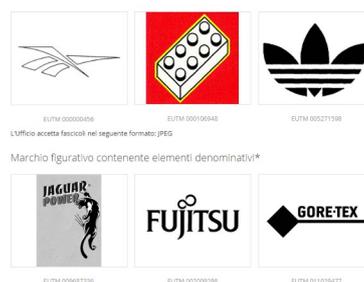
alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare”.

Si possono quindi avere le seguenti tipologie di marchio:

– **marchio denominativo**: costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione, senza una particolarizzazione grafica.



– **marchio figurativo**: costituito da caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore; può essere composto da una determinata immagine o da un logo, accompagnato eventualmente da una parte testuale (marchio figurativo misto), ovvero costituito da un testo dotato di una propria connotazione grafica;



– **marchio di forma**: costituito da una forma tridimensionale; può riguardare la forma del prodotto o della sua confezione ed è 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). Può trattarsi anche di un marchio di forma contenente elementi denominativi. Si riportano alcuni esempi di noti marchi di forma, quali la stella della Mercedes, l'automobile Smart, la bottiglietta della Coca-Cola, etc.;



EUTM 000146704



EUTM 010532653



EUTM 012492393



EUTM 00649339



EUTM 000031336

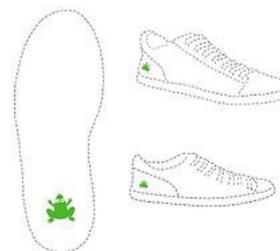


EUTM 014141113

– **marchio di posizione:** costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri; è dunque caratterizzato dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto;



Reg. 017437261



Reg. 017959016

- **marchio a motivi ripetuti**: costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente;



- **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.



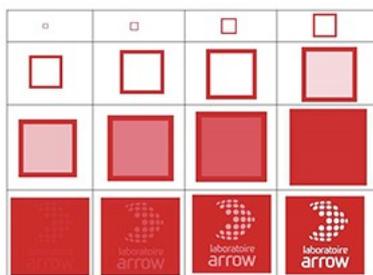
- **marchio sonoro**: è il marchio costituito da un suono o da una combinazione di suoni (si pensi a una melodia, un motivetto musicale, una sequenza di suoni, un jingle pubblicitario come quello della Twenty Century Fox, al ruggito di leone della Metro-Goldwyn-Mayer o al motivetto ricorrente nelle pubblicità dei processori Intel); viene rappresentato attraverso il deposito di un file audio oppure mediante la raffigurazione di un pentagramma diviso in battute, che mostri, in particolare, la chiave e le note musicali necessarie alla riproduzione della melodia. Può essere formato da

qualsiasi suono.

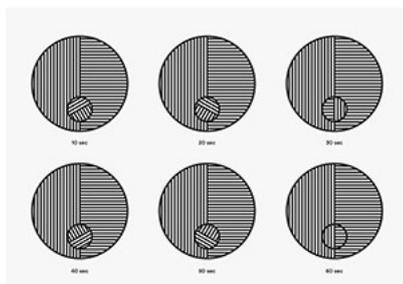


(marchio registrato EU numero 016960197)

– **marchio di movimento:** costituito da segni che raffigurano un movimento oppure il cambiamento della posizione degli elementi o un loro cambio di colore e viene rappresentato attraverso il deposito di un file video oppure mediante una serie di immagini fisse sequenziali, che mostrano il movimento oppure il cambiamento della posizione.



(marchio registrato EU 018063589)

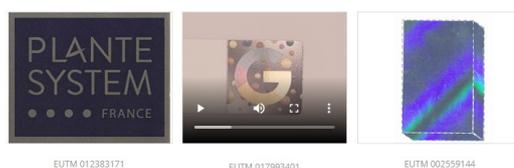


(marchio registrato EU 018032681)

- **marchio multimediale**: costituito da una combinazione di immagini e di suoni; viene rappresentato attraverso il deposito di un file audiovisivo.



- **marchio olografico**: costituito da elementi con caratteristiche olografiche; un ologramma è un'immagine che cambia di aspetto a seconda dell'angolazione da cui la si guarda. Viene rappresentato depositando un file video oppure depositando una serie di immagini grafiche o fotografiche contenenti tutte le prospettive da diverse angolazioni, che servono a identificare in modo sufficiente l'effetto olografico.



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, ecceteera).

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.

L'articolo 20, comma 1, lett.c) del Codice Italiano della Proprietà Industriale dispone infatti che: *“un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”*.

Per acquisire lo stato di rinomanza è necessario che il marchio venga utilizzato e, di conseguenza, relativamente alla tutela riconosciuta dalla legge, essa sarà tanto più ampia quanto più il marchio sarà notorio.

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.

Tali diciture, infatti, non potranno essere oggetto di un diritto di esclusiva, essendo fruibili da chiunque per designare i prodotti o servizi o loro caratteristiche.

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 o JEANS per pantaloni.

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 ESTATHÈ, 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.

Cosa significa liceità di un marchio?

Il requisito della *liceità* sussiste quando il segno non è contrario alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

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.

Ad esempio, l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha rifiutato il marchio:



(segno contrario all'ordine pubblico, essendo rappresentato un cartello con un individuo con una pistola)

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".

Oggi la registrazione del marchio è consentita sia alle persone fisiche che alle

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

Inoltre, un marchio può avere più soggetti titolari, senza alcuna limitazione tra soggetti privati e società, ed è inoltre possibile stabilire le quote di rispettiva proprietà in percentuale.

È meglio registrare un marchio denominativo o figurativo?

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

Mentre il marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole, lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione 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 denominativo rappresenta la forma di tutela più ragionevole. In altre parole, se esso è fortemente innovativo (di fantasia, completamente nuovo), la registrazione come marchio denominativo 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 denominativo che come figurativo. In questo modo, anche se gli elementi grafici dovessero essere modificati nel tempo, la protezione denominativa 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** alla registrazione di un marchio, validi contro chiunque e verificati d'ufficio, che inibiscono la valida registrazione del marchio, e **impedimenti relativi** alla registrazione di un marchio, basati sui diritti anteriori di terzi, acquisiti in data antecedente alla registrazione, che ostacolano 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).

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:

- quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel

linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

- 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.

Possono però costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo; in ogni caso il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se, prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, abbia acquistato carattere distintivo, mentre 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.

Non possono inoltre costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi ovvero sulla tipologia di marchio;

- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

- i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

- *i segni esclusi dalla registrazione* conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
- *i segni esclusi dalla registrazione* conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;
- *i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale* precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Il codice della proprietà industriale, 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.

Alcuni segni possono invece essere registrati a condizione che il richiedente abbia ottenuto *l'autorizzazione da parte del titolare del diritto*.

Così ad esempio **gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia**, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Nel caso di marchio contenente **parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici**, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del marchio e quant'altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso; può provvedere nello stesso modo in ogni caso in cui sussista dubbio che il marchio possa essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, respingendo la domanda se l'amministrazione interessata o competente esprime avviso contrario alla registrazione del marchio.

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il

consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo

la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso dei titolari del diritto, ma in ogni caso la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di sopra indicati i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

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 CAFFÈ poiché l'India è uno dei principali produttori di caffè).

Inoltre un toponimo sarà registrabile come marchio, oltre al caso in cui sia usato in funzione di mera fantasia, anche quando si tratta di un marchio collettivo (marchio avente una funzione diversa dal marchio individuale).

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 inserendo la definizione standard delle classi, con la precisazione che si intende rivendicare la tutela per tutti i prodotti o dei servizi

di quella classe in riferimento alla versione della classificazione di Nizza vigente al momento della presentazione della domanda oppure può essere limitata ai prodotti e servizi che interessano e che vengono indicati 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) *per un periodo superiore ai 5 anni 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?

L'art. 11 del Codice della proprietà industriale definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo, con facoltà di concedere in uso il titolo a produttori e commercianti, individuandoli nelle *persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti*, con esclusione delle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (disciplinare), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza.

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi deve contenere le seguenti indicazioni:

- il nome del richiedente;
- lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
- nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
- la rappresentazione del marchio collettivo;

- i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
- le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni previste in caso di infrazioni regolamentari;
- i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, comprese le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
- l'eventuale autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, il Codice della proprietà industriale stabilisce che *il marchio collettivo possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi*, precisando che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione abbia diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento e non vi sia rifiuto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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.

Esempio di marchio collettivo del quale è titolare la Camera di commercio di Cuneo:



Cosa significa marchio di certificazione?

L'art. 11 bis del Codice della proprietà industriale, introdotto dal d. lgs. 15/2019, definisce i soggetti legittimati ad ottenere la registrazione del marchio di certificazione, individuandoli nelle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Tali soggetti hanno pertanto l'obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certificano; possono certificare i prodotti e i servizi che altri utilizzano nelle rispettive attività ma non possono certificare i propri prodotti e servizi ed utilizzare la certificazione essi stessi. Lo scopo del marchio di certificazione è quello di certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio l'aspetto qualitativo), secondo un regolamento specifico (regolamento d'uso), che deve essere depositato insieme alla domanda di registrazione del marchio stesso.

Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- il nome del richiedente;
- una dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- la rappresentazione del marchio di certificazione;
- i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;

- le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate;
- le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste in caso di infrazione alle norme regolamentari;
- le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, il Codice della proprietà industriale stabilisce che il marchio di certificazione possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

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

Esempio di marchio di certificazione registrato in Italia:



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 dell'Unione Europea 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: <https://www.uibm.gov.it/bancadati/>
- la banca dati dei marchi dell'Unione Europea gestita dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede ad Alicante (Spagna): <https://euipo.europa.eu/eSearch/>

- la banca dati dei marchi internazionali gestita dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO/OMPI) con sede a Ginevra (Svizzera):

<https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>

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 in **modalità cartacea** 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 format per il deposito cartaceo della domanda di registrazione di un marchio nazionale è disponibile sul sito <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>

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 la domanda di registrazione di un marchio nazionale, ed i relativi allegati, anche **telematicamente** mediante apposita piattaforma dell'UIBM. Per inviare online una domanda di deposito occorre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale e registrarsi nell'area di accesso dell'UIBM <https://servizionline.uibm.gov.it>

I richiedenti (titolari del marchio), che possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, 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 iscritti nell'albo degli avvocati.

Il pagamento della tassa di concessione governativa è di fondamentale importanza, in quanto conferisce validità legale e datazione al deposito della domanda. La ricevuta del deposito, consegnata all'utente, attesta infatti solo

l'avvenuta presentazione della domanda medesima: la data di validità del deposito coincide invece con la data del versamento della tassa di concessione governativa.

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 ed 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.*

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 ed 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 ad un fatto

impeditivo, il marchio viene registrato e l'Ufficio competente emette un certificato di registrazione e lo trasmette all'utente.

In cosa consiste la procedura di opposizione?

L'opposizione è una procedura amministrativa gestita direttamente dall'UIBM, a mezzo della quale 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 nel Bollettino dei Brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Entro tre mesi dalla pubblicazione (termine perentorio non prorogabile), chiunque sostenga di essere titolare di un diritto di anteriorità può opporsi alla registrazione della domanda, richiedendone il rigetto per violazione di diritti anteriori.

La procedura è soggetta al pagamento di una tassa di concessione governativa.

Verificata la ricevibilità ed ammissibilità della istanza di opposizione, l'Ufficio concede alle parti un termine di due mesi, eventualmente prorogabile, per valutare se vi siano spazi per giungere ad un eventuale accordo transattivo amichevole che consenta di mettere fine negozialmente all'opposizione amministrativa (periodo di riflessione detto *Cooling Off*).

La mancanza dell'accordo apre la fase dibattimentale della procedura con il deposito, a cura delle parti, delle rispettive argomentazioni scritte a sostegno dell'opposizione ed in replica alla stessa.

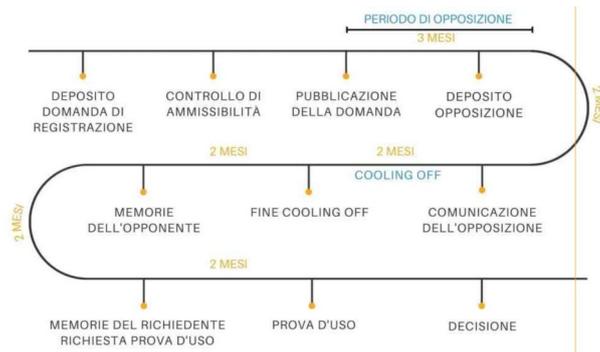
Se il marchio dell'opponente è stato registrato da oltre 5 anni, il richiedente che ha subito l'opposizione ha facoltà, in questa fase, di chiedere all'opponente di dimostrare l'uso del suo marchio anteriore nel corso del quinquennio antecedente la data di deposito (o di priorità) della domanda opposta.

Se non riesce a fornire questa prova, l'opposizione viene rigettata senza necessità di discuterne il merito. Se la prova viene fornita soltanto per alcuni prodotti o servizi, l'opposizione decadrà per gli altri. Nel caso in cui la prova d'uso venga fornita, l'UIBM deciderà sulla base delle argomentazioni scritte fornite dalle parti.

Il procedimento di opposizione si conclude con una decisione di accoglimento o di rigetto (totale o parziale) della opposizione che l'Ufficio è tenuto a pronunciare entro due anni dall'avvio del procedimento.

La decisione è impugnabile dinnanzi alla Commissione dei Ricorsi a cura della parte che è risultata soccombente. La decisione in secondo grado è ulteriormente impugnabile in Cassazione.

Il procedimento di opposizione dinnanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è dunque una procedura autonoma rispetto a quella giudiziaria ed è strutturata in maniera analoga al parallelo procedimento di opposizione presso l'Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che ha, invece, competenza a dirimere i conflitti, sempre a livello amministrativo, tra titolari di privative di marchio nell'Unione Europea.



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 quanto 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 (coincidente con il momento del pagamento della tassa di concessione governativa).

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 "registered": 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 "trade mark" (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 (salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo), in caso di volgarizzazione o per illiceità sopravvenuta (es. a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato).

La finalità di tale disposizione è, da un lato, di ripulire l'affollato registro marchi da segni non usati che lo occupano senza scopo; dall'altro, di evitare distorsioni della concorrenza.

Il non uso protratto oltre il termine quinquennale non determina, di per sé, automaticamente, la decadenza della registrazione; la stessa dovrà essere

richiesta da un terzo concorrente nel contesto di un'**azione legale**.

A seguito del recepimento della direttiva UE 2015/2436, è stata però introdotta **un'inversione dell'onere della prova** nelle azioni di decadenza per non uso, che volge ora in capo al titolare del marchio.

Il titolare del marchio, pertanto, deve dimostrare, in caso di contenzioso, un uso effettivo e serio del marchio al fine di preservarne la registrazione (mentre in precedenza era colui che promuoveva l'azione di decadenza a dover dimostrare, tramite costosi rapporti investigativi, indagini demoscopiche etc., l'assenza di uso da parte del titolare del marchio oggetto di contestazione).

L'istanza per l'accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa può essere presentata all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi?

A decorrere dal 29 dicembre 2022 i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 184-ter del Codice della proprietà industriale possono presentare, all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi, istanza per l'accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

L'avvio della nuova procedura è reso possibile a seguito della pubblicazione, in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022, del DECRETO 19 luglio 2022, n. 180 del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), che all'art. 2 prevede l'inserimento nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale), degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies e 63-

terdecies, che regolamentano le varie fasi della procedura stessa.

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.



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 del marchio dell'Unione Europea** e del **deposito internazionale del marchio**. Naturalmente, laddove non sia possibile adottare la procedura unificata del marchio dell'Unione Europea o del marchio internazionale, in quanto il Paese non ha aderito alle convenzioni internazionali sui marchi, è necessario ricorrere a singoli depositi nazionali in ogni Stato interessato.



Marchio dell'Unione Europea:

Nell'ambito del territorio dell'Unione Europea esiste una forma di deposito unificata della domanda di registrazione del marchio, gestita dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) 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 del marchio dell'Unione Europea 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'EUIPO in forma cartacea (a mezzo posta) oppure sul portale on-line <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/home>; non è possibile invece effettuare il deposito di un marchio dell'Unione Europe presso le Camere di commercio.

L'UAMI provvede all'esame della domanda ed è competente a rilasciare il certificato di registrazione.

Il marchio dell'Unione Europea ha una validità di dieci anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni.

Il titolare di un marchio dell'Unione Europea 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 dell'Unione Europea 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, sia considerato idoneo a evitarne la decadenza in tutto il territorio dell'Unione. Per contro, un limite importante del marchio dell'Unione Europea 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 dell'Unione Europea nel suo complesso.

Marchio internazionale: i titolari di un marchio italiano o dell'Unione Europea, 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 l'Unione Europea nell'ambito di una domanda di registrazione di marchio internazionale: in tal caso l'OMPI, dopo aver trattato la domanda, la trasmette all'EUIPO, che provvede ad esaminarla conformemente alle condizioni stabilite nei regolamenti sui marchi dell'Unione Europea. Ciò equivale dunque, a tutti gli effetti, a presentare direttamente una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione Europea.

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 in 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 dell'Unione Europea.

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 di un marchio internazionale** può essere presentata con le seguenti modalità:

- deposito online sul portale dell'UIBM alla pagina <https://servizionline.uibm.gov.it>;
- deposito cartaceo presso l'ufficio brevetti e marchi di una Camera di commercio;
- deposito cartaceo con invio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'UIBM di Roma;
- presentazione diretta all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel caso in cui il marchio internazionale abbia

come base un marchio dell'Unione Europea.

La domanda non può essere presentata dall'interessato direttamente alla WIPO.

La WIPO provvede all'esame formale della domanda mentre l'esame sostanziale del marchio spetta invece agli Uffici marchi dei singoli Paesi designati, in conformità alle rispettive normative nazionali.

Esiste un rapporto di dipendenza tra il marchio internazionale e il marchio di base per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di registrazione internazionale: pertanto, tutto ciò che avviene in questo periodo nei confronti del marchio di base (per esempio la decadenza o l'annullamento) colpirà di riflesso anche il marchio internazionale.

In questi casi, per i Paesi aderenti al solo Protocollo o sia all'Accordo sia al Protocollo di Madrid (e non per i Paesi aderenti al solo Accordo) è tuttavia prevista la possibilità della trasformazione in marchio nazionale, entro tre mesi, presso i Paesi designati che non hanno emesso rifiuto, mantenendo la data del deposito internazionale.

Al termine del periodo di cinque anni, la registrazione internazionale diventa invece indipendente dalla registrazione di base.

È importante inoltre 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.

Il rinnovo di un marchio internazionale può avvenire, alternativamente:

- tramite una comunicazione alla WIPO, all'indirizzo mail intreg.mail@wipo.int, inserendo i corretti estremi per l'identificazione del

marchio internazionale che si intende rinnovare, specificando gli Stati Contraenti e allegando prova dell'avvenuto pagamento delle tasse di rinnovo;

- tramite rinnovo online e pagamento telematico dei costi di rinnovo;
- tramite presentazione della domanda cartacea presso una Camera di commercio.

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 dell'Unione Europea o internazionale è molto più onerosa rispetto a quella del marchio nazionale, che ha però una validità limitata al territorio italiano.



Capitolo II

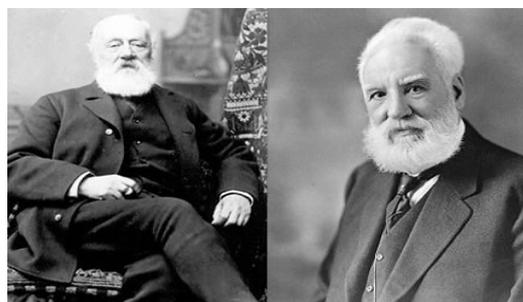
I BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE E I MODELLI DI UTILITÀ

LA STORIA INSEGNA ...

CHE NON BASTA AVERE UNA BUONA IDEA...

BISOGNA ANCHE TUTELARLA

Il Congresso degli Stati Uniti



MEUCCI

BELL

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 BellNow, 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, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e 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, essere atta ad avere un'applicazione industriale ed 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*: processi di produzione o di lavorazione, procedimenti microbiologici, oppure applicazione di oggetti, dispositivi, prodotti chimici,... 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?

La durata del brevetto per invenzione è di 20 anni, non rinnovabili, a partire dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagate le tasse di mantenimento in vita e che il suo oggetto abbia attuazione nei termini e modi previsti dalla normativa.

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.

I richiedenti stranieri (privati o imprese) possono depositare il loro brevetto in Italia solo nei casi previsti dall'art. 3 del codice della proprietà industriale.

In ogni caso in ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Inoltre, in alcuni Paesi, in particolare Paesi extra-europei, è ammessa la brevettabilità di ciò che in Europa non è ammessa (come ad esempio i programmi per elaboratore o i metodi commerciali).

Cos'è un modello di utilità?

È spesso qualificato come “piccolo brevetto” o “fratello minore del brevetto”.

L'art. 82 del c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire *particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego* di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

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.

Sono quindi esclusi dalla brevettazione come modello di utilità i procedimenti industriali, nonché tutte le invenzioni chimiche, biotecnologiche ed elettroniche. È prevista la facoltà di richiedere la conversione da modello di utilità ad invenzione industriale, in caso di deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità il cui oggetto rientri in queste tipologie di trovato.

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?

La durata del brevetto per modello di utilità è di 10 anni, non rinnovabili, decorrenti dalla data di deposito della domanda, a condizione che vengano pagate le tasse di mantenimento in vita e che il suo oggetto abbia attuazione nei termini e modi previsti dalla normativa.

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 e quindi l'innovazione verrà comunque trattata come invenzione.

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 sia avvenuta in tempi remoti o recenti, né in quale forma sia stata divulgata e neppure in quale lingua.

Pertanto, se l'inventore, prima di depositare il brevetto, avesse 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 sarebbe sufficiente a far venire meno il requisito della novità.

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 pertanto 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.

L'art. 47 del Codice di proprietà industriale prevede alcune eccezioni alla regola generale sopra esposta, disciplinando la figura della *divulgazione non opponibile*.

Una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

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. Non è brevettabile, ad esempio, 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, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
- 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.

Inoltre, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecnologiche, nello specifico:

- il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;
- i procedimenti di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, lo stadio di sviluppo dell'organismo donato e la finalità della clonazione;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;
- ogni utilizzazione di embrioni umani, incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
- i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare sofferenza su questi ultimi senza utilità sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;
- le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico.

Non possono inoltre essere oggetto di protezione da brevetto:

- le creazioni estetiche;
- le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.

Vi sono casi in cui il brevetto può essere utilizzato in Italia per la tutela del software?

In Italia, in armonia con i principali paesi aderenti alla European Patent

Convention, i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale.

Un software può tuttavia essere brevettato se viene presentato come un “metodo” o come “mezzo tecnico che implementa un metodo”: in questi casi si parla di “invenzioni implementate tramite computer” (“*computer implemented inventions*”) e non di brevetti di software.

A tal fine è necessario che vi sia un effetto tecnico derivante dall’esecuzione del programma per elaboratore che vada oltre la normale interazione fra programma e computer. Ad esempio, si pensi a software che elaborano dati tecnici (e non entità numeriche astratte), quali elaborazione di immagini, compressione di dati, soppressione di rumore, codifica/decodifica.

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*, tra le quali la banca dati nazionale dell’UIBM di Roma (<https://www.uibm.gov.it/bancadati/>), la banca dati esp@cenet (https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP), server brevettuale

dell'Ufficio brevetti europeo, 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 dati 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 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 delle Camere di commercio, 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 con procedura cartacea 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 format per il deposito cartaceo della domanda di brevetto è disponibile sul sito <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/>.

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, nella loro consegna a una Camera di commercio o direttamente all'UIBM e nel pagamento delle tasse di concessione

governativa che conferisce validità legale e datazione al deposito stesso (la data di deposito coincide infatti con la data di pagamento delle tasse).

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 la domanda di brevetto ed i relativi allegati anche **telematicamente** mediante apposita piattaforma dell'UIBM. Per inviare online una domanda occorre essere in possesso di un dispositivo di firma digitale e registrarsi nell'area di accesso dell'UIBM <https://servizionline.uibm.gov.it>

I richiedenti (titolari del brevetto), che possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, 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 iscritti nell'albo degli 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.

Una stessa domanda non può però contenere la richiesta di più brevetti, né di

un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

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.

Inoltre, a seguito della ricezione del rapporto di ricerca, l'utente ha facoltà di presentare all'UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro i 3 mesi successivi alla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda.

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.

L'iter si conclude all'incirca entro 24-25 mesi dalla data di deposito, in caso positivo, con la **concessione del brevetto** o, in caso negativo, con il **rifiuto della domanda**. Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un Ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.



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 e l'esame si svolge sulla base degli allegati presentati dal richiedente.

Il termine previsto per la conclusione della procedura di concessione dei brevetti per modello di utilità è fissato in 180 giorni a decorrere dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico.

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

Il modulo di domanda 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:** si tratta di un documento contenente una relazione tecnica in cui viene spiegata dettagliatamente l'invenzione, scritta in modo chiaro e completo, normalmente articolata nei seguenti punti:

1. titolo indicativo, in modo sommario, del settore della tecnica cui si rivolge l'invenzione;
2. 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. problema tecnico che l'inventore intende risolvere;
4. spiegazione del principio sul quale si basa la soluzione;
5. spiegazione del vantaggio offerto dall'invenzione;
6. spiegazione dettagliata di almeno un esempio di attuazione dell'invenzione;
7. 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 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 **rivendicazione principale** descrive le caratteristiche essenziali dell'invenzione, mentre le **rivendicazioni secondarie** 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.

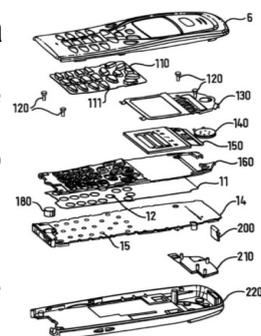
Siccome si mira ad ottenere la più ampia tutela possibile che copra anche delle varianti d'esecuzione, le rivendicazioni vengono spesso formulate in modo molto astratto e generico. Ad esempio una "vite" si potrebbe denominare con termini tipo "elemento di fissaggio", per farvi rientrare, nell'ambito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

È importante sottolineare, inoltre, 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 vengono depositate solo in italiano, è richiesto il pagamento di una tassa per la traduzione.

d) **Disegni**: rappresentano il modo più semplice ed 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, realizzate a mano o 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 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 e non è inoltre possibile ridepositare lo stesso brevetto alla sua scadenza. 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, eccetera).

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, che 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.

Nei confronti di un contraffattore possono agire il titolare del brevetto, il suo avente causa (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.

L'onere di fornire la prova dell'illecito ricade sull'attore.

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, oltre all'eventuale risarcimento dei danni subiti, anche il sequestro immediato dei beni e/o delle apparecchiature in presunta contraffazione, l'inibizione a produrre e vendere i beni che siano oggetto di contraffazione di un proprio brevetto, etc.

Il terzo citato in causa generalmente si difenderà adducendo la non violazione del brevetto, sostenendo la nullità del brevetto o facendo valere una causa di decadenza 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, etc.

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 retribuita a tale scopo, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'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, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro; all'inventore 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 dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto, 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 sono 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, potendolo retrodatare alla data in cui è avvenuto il primo deposito.

L'Italia è membro della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà

industriale (a cui aderiscono oltre 170 Stati nel mondo) che prevede, dal momento in cui il deposito della domanda è stato effettuato, 12 mesi di tempo per poter esercitare il diritto di priorità in tutti i Paesi che hanno aderito a tale Convenzione.

In questo modo il titolare di una domanda di brevetto nazionale, ad esempio italiana, ha un anno di tempo per valutare in quali Stati estendere la protezione sulla propria invenzione, senza essere costretto a depositare contemporaneamente una molteplicità di domande nazionali e senza dover sostenere sin da subito uno sforzo economico rilevante.

Inoltre, grazie alla previsione del diritto di priorità, dopo aver depositato la prima domanda di brevetto, il titolare della stessa può cominciare a divulgare la sua invenzione anche all'estero, senza il rischio che le successive domande estere siano giudicate nulle per mancanza di novità ed impedendo a terzi di depositare validamente domande di brevetto sullo stesso oggetto.

Decorso questo periodo, lo stesso brevetto non potrà però più essere depositato in altri Stati. Ne consegue che, nel caso in cui non si provveda ad estendere la protezione all'estero della propria domanda di brevetto entro l'anno di priorità, l'oggetto dell'invenzione diviene liberamente riproducibile al di fuori dei confini nazionali.

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?

No, non esiste un brevetto avente validità mondiale.

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 segretazione 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), al quale aderiscono oggi quasi tutti gli stati del mondo (156 Stati).

Si tratta di una procedura gestita dalla WIPO, con sede a Ginevra, con cui è possibile "prenotare" il brevetto praticamente in tutto il mondo, avendo lo scopo di facilitare la richiesta di protezione per un'invenzione simultaneamente in più Paesi, depositando un'**unica domanda internazionale di brevetto** presso l'Ufficio Ricevente (RO) di uno degli Stati membri, anziché diverse domande nazionali/regionali presso gli Uffici competenti di ciascuno di essi.

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, **una o più fasi nazionali/regionali**, governate dalle norme nazionali di ciascuno Stato, di fronte agli uffici competenti presso i quali si vuole ottenere un'effettiva protezione.

La fase internazionale ha inizio con il deposito di una domanda di brevetto che può essere effettuato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o un Ufficio Brevetti di uno stato membro del Trattato, o presso l'Ufficio Brevetti Europeo, o direttamente presso l'ufficio internazionale della WIPO. La domanda di brevetto internazionale può essere depositata indipendentemente dall'esistenza di un precedente brevetto nazionale.

È possibile rivendicare la priorità di una prima antecedente domanda di brevetto presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi o della Organizzazione Mondiale del Commercio entro 12 mesi dalla data di deposito di tale prima domanda.

La fase internazionale termina al decorrere dei 30 mesi (o 31-32 mesi per alcuni Stati) dalla data di deposito (o dalla data di priorità).

L'esame formale, la ricerca internazionale e, facoltativamente, l'esame internazionale preliminare sono effettuati una volta sola per tutti i Paesi durante la fase internazionale; nell'ambito della fase nazionale si svolge invece l'esame di merito per la concessione del brevetto, il quale resta di esclusiva competenza dell'Ufficio nazionale o organizzazione regionale designati nella domanda internazionale.

Nella fase nazionale il titolare della domanda deve quindi decidere in quali Stati membri vuole ottenere la concessione del brevetto ed intraprendere le attività necessarie per iniziare la procedura di brevettazione in ciascuno degli Stati scelti, in accordo con le singole normative nazionali.

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 procedura PCT presenta numerosi aspetti positivi.

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.



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 essere inserito come brevetto regionale all'interno di una domanda di brevetto internazionale (Euro-PCT), può essere presentata presso una delle sedi dell'Ufficio Brevetti Europeo o presso l'Ufficio Brevetti nazionale di uno stato aderente alla Convenzione sul Brevetto Europeo.

La designazione degli stati membri in cui il titolare dell'invenzione intende ottenere la protezione brevettuale va indicata obbligatoriamente nella domanda di brevetto europeo.

Le lingue ufficiali dell'EPO sono Inglese, Francese e Tedesco, per cui la domanda ed i suoi allegati devono essere scritti in una delle lingue previste dall'ufficio, che diventerà anche la lingua utilizzata nell'intera procedura.

Il brevetto europeo non è un titolo avente validità automatica in tutta Europa.

Il brevetto viene concesso attraverso l'emissione di una Decision to grant a cui viene assegnato un numero e una data di concessione.

Una volta concesso, il brevetto dovrà essere convalidato in uno o più stati della convenzione EPO selezionati liberamente dal titolare tra quelli indicati nella domanda.

Di conseguenza, dopo la concessione, il brevetto europeo "si sfascia" in una serie di brevetti nazionali, che saranno validi solo in quei paesi in cui sarà convalidato e che saranno regolati in ciascuno stato dalla rispettiva legge nazionale.

La convalida consiste, in linea di massima, nel deposito di una traduzione del

brevetto concesso nella lingua nazionale dello stato e nel pagamento delle tasse nazionali previste.

Chi ha ottenuto un brevetto europeo non è obbligato a convalidarlo in tutti gli stati inizialmente indicati, ma può scegliere di nazionalizzarlo solo in alcuni paesi di suo interesse.

Che cos'è il Brevetto Europeo con effetto unitario?

Il brevetto europeo con effetto unitario ("brevetto unitario") sarà rilasciato dall'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), sarà operativo dall'entrata in vigore dell'Accordo internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e si affiancherà, senza sostituirsi, alla tutela brevettuale oggi esistente a livello nazionale (in Italia presso l'UIBM) e a livello europeo (presso l'EPO).

Si tratta di un brevetto che consentirà di ottenere contemporaneamente **la protezione brevettuale nei 25 paesi UE aderenti all'iniziativa** (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Polonia, Malta, Cipro, Grecia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Portogallo, Austria, Romania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda), presentando un'unica richiesta e attraverso il pagamento di un'unica tassa.

Anche se i 25 Stati membri UE partecipano attualmente al regime del brevetto unitario, inizialmente i brevetti unitari concessi dall'EPO non copriranno il territorio di tutti i 25 Paesi, perché alcuni di essi non hanno ancora ratificato l'Accordo TUB; si avranno pertanto diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale, collegata al numero delle ratifiche dell'Accordo TUB, che resterà invariabile per tutta la durata del brevetto (massimo 20 anni).

L'Italia ha completato gli adempimenti di natura giuridica per l'adesione al TUB e al sistema del brevetto unitario e ha designato Milano ad ospitare la sede locale del TUB in Italia.

Al momento si stima che il nuovo sistema brevettuale unitario potrà essere operativo dal 1° giugno 2023.

Capitolo III

ALTRE FIGURE PREVISTE DAL C.P.I.: NUOVE VARIETA' VEGETALI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI, SEGRETI COMMERCIALI - CENNI

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) e può essere definita un piccolo raggruppamento tassonomico in cui le piante che ne fanno parte sono tutte uguali tra loro e diverse da tutte le altre.



Le varietà vegetali sono proteggibili in Italia mediante una specifica forma di protezione che si differenzia dal brevetto per invenzione industriale: la domanda di privativa di nuova varietà vegetale.

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).



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 costitutore o l'iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore 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 costitutore.

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 costitutore, 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 costitutore 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.

Il diritto morale di essere considerato autore della nuova varietà vegetale può essere fatto valere dall'autore stesso e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti

ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

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

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

La domanda di privativa di nuova varietà vegetale, redatta in lingua italiana, può essere depositata:

- online, tramite il sistema di deposito dell'UIBM, <https://servizionline.uibm.gov.it>, previa registrazione al sistema;

- in modalità cartacea, presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (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 deve contenere le seguenti indicazioni:

- l'identificazione del richiedente (costitutore) la denominazione proposta e l'indicazione in italiano e in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;
- il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;
- l'eventuale rivendicazione della priorità.

Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

- la descrizione della varietà;
- la riproduzione fotografica della varietà;
- ogni informazione e documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda
- la dichiarazione del costitutore (di cui all'art. 165 del CPI) in merito alla novità della varietà e all'esistenza di eventuali diritti da parte di terzi;
- i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate
- l'attestazione di pagamento della tassa di deposito prevista.

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, Alimentari e Forestali che provvede a formulare un parere vincolante sui requisiti sostanziali di validità della privativa.

È possibile tutelare una nuova varietà vegetale anche attraverso la **procedura di privativa comunitaria**. Dal 1995 è infatti operativo l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (o Community Plant Variety Office – CPVO), situato ad Angers in Francia, agenzia dell'Unione Europea responsabile dell'esame e della concessione delle privative di varietà vegetali valide in tutti i Paesi dell'UE.

I requisiti per la protezione di una varietà vegetale a livello comunitario, previsti dal Regolamento 2100/92 CEE, sono gli stessi previsti dalla normativa italiana.

Le domande di protezione di una varietà vegetale possono essere depositate presso l'Ufficio comunitario online oppure in modalità cartacea.

La privativa comunitaria dura fino al venticinquesimo anno successivo alla concessione del diritto e fino al trentesimo anno in caso di varietà di vite o di specie arboree.



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.

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 un'apposita domanda di diritto di esclusiva, redatta in lingua italiana, che può essere depositata:

- online, tramite il sistema di deposito dell'UIBM, <https://servizionline.uibm.gov.it>, previa registrazione al sistema;
- in modalità cartacea, presso le Camere di commercio o inviata mediante servizio postale all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La domanda deve essere 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 e il versamento delle tasse previste.

Le richieste di protezione relative ad un prodotto a semiconduttori sono sottoposte all'esame preventivo da parte del Ministero della Difesa, il quale

può chiedere il differimento della concessione o la concessione in forma segreta del titolo; fatte salve queste eccezioni, il termine per la registrazione delle domande è fissato in 90 giorni dal deposito.

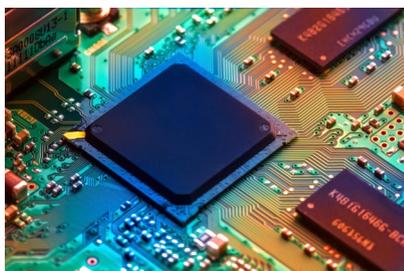
I diritti si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

- la fine dell'anno civile in cui la topografia è stata per la prima volta sfruttata commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;
- la fine dell'anno civile in cui è stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

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

Costituisce atto di contraffazione e di violazione dei diritti esclusivi sulle topografie dei prodotti a semiconduttori l'esercizio, senza il consenso del titolare, delle seguenti attività:

- la riproduzione in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo della topografia;
- la fissazione con qualsiasi mezzo della topografia in un prodotto a semiconduttori;
- l'utilizzazione, l'importazione e la detenzione a fini di commercializzazione, nonché la commercializzazione o distribuzione del prodotto a semiconduttori in cui è fissata la topografia.



Cosa sono i segreti commerciali?

Il Codice di Proprietà Industriale (artt. 98 ss) prevede che costituiscono oggetto di tutela anche i segreti commerciali (*trade secrets*), cioè le informazioni riservate inerenti in senso lato le attività commerciali di un'impresa e che costituiscono il know how aziendale (si pensi ad informazioni quali, ad esempio, i volumi d'affari, i documenti aziendali, elenchi di clienti, fonti per acquisti e fornitori, strategie di mercato, documenti sulla solidità finanziaria, documenti di calcolo, domande di brevetto e altri progetti di ricerca e sviluppo, per mezzo dei quali si possono influenzare notevolmente i rapporti economici di un'impresa).

Più precisamente, con tale espressione le norme del c.p.i. si riferiscono alle informazioni aziendali e alle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

- a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
- b) abbiano valore economico (commerciale) in quanto segrete;
- c) siano sottoposte a misure tecniche ed organizzative atte a mantenerle segrete dal soggetto che ne è titolare.

Costituiscono inoltre oggetto di protezione anche i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

La normativa italiana vigente, ulteriormente rafforzata a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2016/943, prevede in questo ambito diverse

forme di tutela.

Oltre alle tradizionali norme del Codice civile che vietano e reprimono la concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), gli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, recentemente novellati dal D.lgs. n. 63/2018 (emanato in attuazione della direttiva UE 2016/943), tutelano i segreti commerciali, assicurando alle imprese la possibilità di ottenere una serie di provvedimenti (anche in via cautelare) finalizzati a vietare ai terzi di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, i segreti sottratti, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. La violazione dei segreti commerciali può inoltre configurarsi come reato (art. 623 c.p.).

A differenza di quanto accade per i brevetti, la protezione dei segreti commerciali non richiede alcuna formalità di registrazione e ha una durata potenzialmente illimitata, ma è subordinata al ricorrere delle tre condizioni dettate dal c.p.i. (segretezza, valore economico e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti), che devono essere dimostrate dalle imprese, per potere invocare la tutela accordata dalla legge.

Il know how, infatti, può essere protetto solo se l'impresa ha adottato idonee misure di segretezza; la giurisprudenza richiede, a tal fine, l'adozione da parte dell'impresa di un duplice ordine di misure: **misure giuridiche**, costituite in particolare da clausole specifiche di segretezza inserite nei contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori, da patti di non concorrenza con i lavoratori (nei quali dovranno essere elencati analiticamente i documenti e delle informazioni trasmesse) e da misure interne aziendali, come protocolli di segretazione, ordini di servizio e circolari interne, e protocolli di comportamento standard da attivare nei casi di aggressione; **misure fisiche**, costituite da tecniche informatiche e organizzative finalizzate ad impedire l'accesso a terzi esterni all'organizzazione imprenditoriale alle conoscenze riservate.

È opportuno segnalare, contestualmente, i potenziali svantaggi legati al segreto industriale:

- se esso è parte integrante di un prodotto innovativo, potrebbe essere riprogettato da potenziali concorrenti e utilizzato liberamente;
- la protezione è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali;
- se viene illecitamente rivelato al pubblico, chiunque ne ottiene l'accesso è libero di utilizzarlo;
- la protezione accordata è notevolmente più debole rispetto alla tutela accordata dai brevetti;
- è difficile da tutelare e richiede l'adozione di particolari misure di sicurezza da parte dell'impresa (es. nei confronti di dipendenti e collaboratori);
- può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte. Una volta ottenuto il brevetto, questa potrà sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi.



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., *possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli 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. Inoltre, se vi sono delle scritte, queste non vengono tutelate.

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. È 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 <https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli>, 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 la domanda di registrazione di disegni o modelli, ed i relativi allegati, anche telematicamente, mediante l'apposita piattaforma dell'UIBM alla pagina <https://servizionline.uibm.gov.it> ; in tal caso, la domanda di deposito dovrà essere firmata digitalmente.

I richiedenti (titolari del disegno o modello), che possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche, possono sottoscrivere e presentare

personalmente la domanda di registrazione oppure possono essere rappresentati da Consulenti abilitati iscritti nell'albo dei Consulenti in Proprietà Industriale o da avvocati iscritti nell'albo degli avvocati.

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).

Alla domanda possono essere allegati facoltativamente la descrizione e le rivendicazioni del disegno o modello mentre è obbligatorio allegare disegni, fotografie o campioni (solo a due dimensioni – es: tessuti, carte da parati e simili) del disegno o modello.

La descrizione deve avere ad oggetto esclusivamente il disegno o modello e non il prodotto al quale esso si applica e 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.

La registrazione è soggetta al pagamento delle tasse di concessione governativa che conferisce validità legale e datazione al deposito (la data di deposito coincide infatti con la data di pagamento delle tasse).

L'UIBM procede 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 al richiedente.

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.

È possibile depositare disegni o modelli all'estero?

La protezione del disegno o modello ha carattere territoriale ed è pertanto valida solo nel territorio del Paese in cui è avvenuta. Quindi, se si vuole proteggere i disegni o modelli nei Paesi in cui sono commercializzati, è necessario richiedere la registrazione del disegno o modello nei Paesi di interesse.

Naturalmente, è possibile presentare direttamente una domanda di registrazione di disegno o modello all'estero, senza dover necessariamente presentare domanda in Italia e poi estendere la tutela.

I modi per ottenere la protezione del disegno o modello all'estero sono pertanto i seguenti:

- *registrazioni nazionali*, presentando domanda di registrazione separata presso l'Ufficio competente di ogni Paese, secondo le regole di ciascun Paese;

- *registrazione regionali o internazionali*, presentando 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 costi abbastanza elevati legati al pagamento di distinte tasse in ciascun Paese interessato.

Sicuramente più agevoli ed economicamente più convenienti sono le procedure di registrazione unificate esistenti:

- presso l'EUIPO, se si desidera ottenere la protezione nei membri dell'Unione Europea (disegno comunitario);
- presso l'Ufficio del Disegno del Benelux (BDO), con sede a L'Aja (Paesi Bassi), per la protezione dei disegni e modelli in Belgio, Olanda e Lussemburgo;
- presso l'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (ARIPO) con sede ad Harare (Zimbabwe), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua inglese;
- presso l'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI), con sede a Yaoundé (Camerun), per la protezione dei disegni e modelli nei Paesi africani di lingua francese;
- presso l'ufficio internazionale WIPO, attraverso la via internazionale nei Paesi del cosiddetto sistema dell'Aja.

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, non sarà più possibile chiedere l'estensione internazionale della domanda.

Cosa sono i disegni o modelli comunitari?

Chiunque, indipendentemente da un eventuale precedente deposito nazionale, può presentare 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 (anche a mezzo posta) direttamente all'EUIPO (Alicante – Spagna), in forma cartacea presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma oppure telematicamente sul portale dell'EUIPO senza firme digitali. Non è invece possibile effettuare il deposito presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio.

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

Si può presentare direttamente una domanda di disegno e/o modello dell'UE, oppure presentare estensione UE di una domanda già depositata in Italia. L'estensione si può effettuare entro 6 mesi dal deposito nazionale rivendicando la priorità; dopo la scadenza di questo periodo, non sarà più possibile chiederla.

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'Aja (ad oggi 69 Paesi), con domanda da depositarsi presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà

Intellettuale (WIPO) di Ginevra, telematicamente sul portale WIPO, senza firme digitali, ovvero in modalità cartacea. Non è invece possibile effettuare il deposito presso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio.

Differentemente dal sistema dei marchi internazionali, non è necessario depositare in precedenza un disegno o modello nazionale: il modello internazionale può pertanto essere presentato in alternativa al disegno o modello italiano oppure in aggiunta ad esso.

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).

Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione fino ad un massimo di 100 disegni o modelli ("modello multiplo"), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli.

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 l'Unione Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello depositata presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale.

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 - CENNI



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.

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.

La giurisprudenza italiana è orientata oggi nella direzione secondo la quale

chi registra un marchio ne ha il diritto di utilizzo esclusivo e ciò comprende anche la registrazione del nome del dominio: il titolare di un marchio può dunque citare in giudizio, con procedura d'urgenza, colui che ha registrato un nome di dominio corrispondente al marchio registrato, potendo richiedere, oltre al trasferimento e/o alla cancellazione del dominio, anche il risarcimento dei danni subiti. La tutela giuridica si estende anche ad una particolare forma di Domain Grabbing, cioè il cosiddetto Typosquatting che consiste nel registrare un dominio simile al nome di un marchio altrui ma contenente un refuso, al fine di intercettare le visite di coloro che sbagliano a digitare l'indirizzo del sito web nel proprio browser.



Cosa prevede la legge in Italia sui nomi a dominio?

In Italia l'ingresso ufficiale dei nomi a 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.

L'art. 12 c.p.i considera i nomi a dominio come anteriorità invalidanti per la registrazione di un marchio; inversamente, è con l'art. 22 c.p.i che si ha il riconoscimento formale del nome a dominio come segno distintivo, vietando di adottare come Domain Name un segno identico o simile al marchio altrui, quando ciò possa determinare rischio di confusione o associazione o vi sia un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio.

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.

Concordemente, il titolare di un dominio registrato ha diritto di chiedere la revoca della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio che crei tale confusione (art. 118 c.6 c.p.i.).

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”*.

Anche il codice civile, all'articolo 2598, tutela i titolari di segni distintivi, inclusi i nomi a dominio, contro attività di concorrenza sleale di natura confusoria, quali:

- Domain grabbing: registrazione di nome a dominio uguale o simile. La mera variazione del Top Level Domain (.it; .eu; .com; .org; .net; etc.) non è considerata una variazione sufficiente ad impedire la creazione di confusione tra i domini;
- Typosquatting: registrazione come dominio di un marchio noto contenente (di proposito) un refuso o un errore di battitura;
- Linking: collegamento ipertestuale posto da un soggetto che permette al consumatore di passare da un sito ad un altro (quello del marchio notorio);
- Surface linking: collegamento ipertestuale che permette di passare da un sito alla home page di un altro sito (del marchio notorio);
- Deep linking: collegamento che rimanda da un sito ad una pagina interna di un sito altrui.
- Framing: collegamento che permette di collegare il primo sito ad un sito altrui ma di visualizzare la pagina del secondo sito (il frame) all'interno della

pagina del primo sito.

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).

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 a dominio. Questo servizio di intermediazione è offerto dai provider e dalle web agency (c.d. Registrars).

L'assegnazione non corrisponde ad un acquisto permanente del nome a 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.

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.

L'assegnazione di un nome a dominio avviene sulla base della regola *First*

Come First Served: si segue quindi l'ordine cronologico delle richieste e l'assegnazione viene effettuata in favore di chi la richieda per primo. Tuttavia, in alcuni casi è possibile mettere in discussione la regola del First Come First Served, ad esempio quando la registrazione di un nome a dominio non ancora assegnato è stata effettuata in mala fede oppure in violazione dei diritti di privativa di un marchio altrui.

In capo al Registro non sussiste comunque 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 di conseguenza certezza assoluta che non siano già avvenute registrazioni simili.

Come si risolvono le dispute in materia di nomi a dominio?

Le dispute sui nomi a dominio possono essere risolte in vario modo.

Mediante il ricorso ad una ADR (Alternative Dispute Resolution) è possibile ottenere la riassegnazione di un un nome a dominio in tempi rapidi; prima di ricorrere ad una ADR, il ricorrente deve inviare una comunicazione di opposizione al Registro italiano, compilando l'apposito formulario. Il Registro informerà di tale opposizione l'assegnatario e passerà il nome a dominio nello stato di Challenged.

Le procedure esperibili per ottenere la restituzione di un nome a dominio illecitamente registrato sono l'arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione.

L'arbitrato è una procedura subordinata al consenso di entrambe le parti, che può essere dato al momento della registrazione oppure in un momento successivo. Trattandosi di un arbitrato irrituale, la decisione del Collegio arbitrale non ha il valore di una sentenza bensì di un contratto. Tuttavia, se la

parte soccombente non si adegua alla decisione del collegio arbitrale, essa potrà essere assunta come vincolante dinanzi ad un'Autorità Giudiziaria.

La procedura di riassegnazione è una procedura di tipo amministrativo che non richiede invece l'accettazione di entrambe le parti. L'inizio della procedura viene comunicato all'assegnatario assieme ad un termine per inviare le proprie difese scritte. Successivamente, viene nominato un arbitro o un collegio di tre arbitri scelti fra una lista di esperti, che prenderà una decisione nel termine di poche settimane. La procedura per la riassegnazione di un nome a dominio con ccTLD .it può essere esperita dinanzi ad un PSRD (Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute). Tale ruolo è svolto da studi professionali abilitati o da alcune camere arbitrali (ad esempio dalla Camera Arbitrale di Milano).

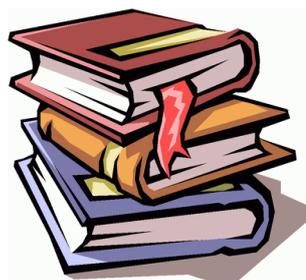
Per quanto riguarda invece i nomi a dominio con gTLD (.com, .org, .net etc.), una simile procedura di riassegnazione è resa disponibile dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) di Ginevra.

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.

Ad essere protetta non è l'idea in sé ma la sua espressione: una qualsiasi opera creativa è automaticamente protetta al momento stesso della sua creazione, non dovendosi procedere alla registrazione per godere della protezione, non essendo a tal fine richiesta alcuna formalità costitutiva (es. registrazione, domanda rivolta ad un'autorità amministrativa ecc.)

Il carattere creativo di un'opera originale viene quindi tutelato 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 eccetera, 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”* nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Per poter essere protetta dal diritto d'autore, un'opera dell'ingegno deve avere carattere creativo, deve cioè essere originale. Il requisito della creatività/originalità può essere inteso in due sensi diversi:

- in senso soggettivo, come contributo personale dell'autore (la c.d. impronta personale dell'autore);
- in senso oggettivo, essendo necessario che un'opera non costituisca una semplice copia di una creazione preesistente.

Per godere di tutela, è inoltre necessario che l'opera frutto di una attività creativa si manifesti in una forma percepibile e non rimanga a livello di mero pensiero. Tuttavia non occorre che l'opera sia necessariamente fissata su un supporto materiale, essendo sufficiente (ad esempio per le opere letterarie) una comunicazione orale.

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.

L'accettazione del deposito non comporta, da parte di SIAE, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo.

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.



Indice

Presentazione della Guida.....	1
Avvertenze per l'uso della Guida.....	2
LA PROPRIETÀ 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 a un marchio?	9
Cos'è possibile registrare come marchio?.....	9
Quali sono in generale i requisiti di registrazione di un marchio?.....	14
Quando un marchio è nuovo?.....	14
Cosa significa capacità distintiva di un marchio?.....	16
Cosa significa liceità di un marchio?.....	20
Quando un marchio risponde al principio di verità?.....	20
Chi può registrare un marchio?.....	20
È meglio registrare un marchio denominativo o figurativo?.....	21
Cosa non può essere registrato come marchio?.....	22
Si possono registrare marchi contenenti parole straniere?.....	26
Si possono registrare marchi con indicazioni geografiche?.....	26
Cosa sono le classi di registrazione?.....	27
Cosa significa marchio collettivo?.....	28
Cosa significa marchio di certificazione?.....	31
Quali differenze vi sono tra il marchio registrato e il marchio non registrato? E perché conviene registrare un marchio?.....	32
Cosa sono le ricerche di anteriorità?.....	33
Dov'è possibile effettuare le ricerche di anteriorità sui marchi?.....	35
In Italia, dove si deposita la domanda di registrazione di un marchio? E in che modo?.....	36
Che tipo di verifiche effettua l'UIBM sul marchio?.....	37
In cosa consiste la procedura di opposizione?.....	38
Quanto dura la registrazione del marchio?.....	40
Da quando il marchio è tutelato?.....	40
Che cosa sono i simboli ® e ™ ?.....	41
In quali casi il marchio decade?.....	41
L'istanza per l'accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa può essere presentata all'Ufficio Italiano Brevetti Marchi?.....	42
Il marchio può essere trasferito a terzi?.....	43
Esistono diversi livelli di protezione dei marchi?.....	43
Quando, come e dove è opportuno procedere alla registrazione del marchio ?.....	48

I BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE E I MODELLI DI UTILITÀ. .49	
Cosa si intende per “brevetto”?.....	50
Da un punto di vista economico, qual è l'utilità di un brevetto?.....	50
Quali sono i requisiti richiesti per il brevetto per invenzione industriale?....	51
Cos'è tutelabile, concretamente, attraverso il brevetto per invenzione industriale?.....	51
Qual è la durata del brevetto per invenzione industriale?.....	52
Quali sono i diritti riconosciuti al titolare di un brevetto?.....	52
Le domande di brevetto, quindi, non restano segrete per sempre?.....	53
Dov'è possibile proteggere la propria invenzione mediante brevetto? E chi può farlo?.....	54
Cos'è un modello di utilità?.....	54
Qual è la durata del brevetto per modello di utilità?.....	55
Dov'è possibile proteggere un modello di utilità?.....	55
Quando un'invenzione o un modello di utilità è nuovo?.....	56
In cosa consiste invece il requisito dell'attività inventiva?.....	57
In cosa consiste il requisito dell'applicabilità industriale?.....	58
In cosa consiste il requisito della liceità?.....	58
Cosa significa “sufficiente descrizione” del brevetto?.....	59
In generale, cosa non è brevettabile in Italia?.....	59
Vi sono casi in cui il brevetto può essere utilizzato in Italia per la tutela del software?.....	60
Cosa sono le ricerche di anteriorità? E dove posso svolgerle?.....	61
In Italia, dov'è possibile depositare una domanda di brevetto? E in che modo?.....	62
Cosa si intende per brevettazione alternativa?.....	63
Cosa accade successivamente al deposito della domanda di brevetto?..	64
Quali sono i documenti tecnici da allegare alla domanda di brevetto per invenzione industriale?.....	65
Quali documenti tecnici si allegano a un modello di utilità?.....	68
Cosa sono le tasse di mantenimento in vita dei brevetti?.....	68
Quando muore il brevetto?.....	69
Posso cedere il brevetto? E come?.....	69
Che cosa posso fare se mi rendo conto che un terzo sta attuando la mia invenzione?.....	70
L'imitazione di un brevetto a uso privato oppure per scopo didattico è consentita?.....	71
Qual è il regime delle invenzioni dei dipendenti?.....	71
Dove sono validi i brevetti?.....	73
Che cosa si intende per diritto di priorità?.....	73
In quali Paesi dovrei depositare o estendere il mio brevetto?.....	74

Esiste un brevetto valido in tutto il mondo?.....	75
In cosa consiste la procedura PCT ?.....	75
Che cos'è il brevetto europeo?.....	77
Che cos'è il Brevetto Europeo con effetto unitario?.....	79
ALTRE FIGURE PREVISTE DAL C.P.I.: NUOVE VARIETA' VEGETALI, TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI, SEGRETI COMMERCIALI - CENNI.....	81
Cosa sono le varietà vegetali e quali sono le norme in materia?.....	81
Quali sono i requisiti di brevettabilità per le varietà vegetali in Italia e quali sono i diritti che ne conseguono?.....	82
Qual è la procedura di deposito di una nuova varietà vegetale?.....	84
Cos'è la topografia di prodotti a semiconduttori?.....	86
Come si brevetta la topografia del prodotto a semiconduttori?.....	87
Quali diritti conseguono alla protezione di una topografia di un prodotto a semiconduttori?.....	88
Cosa sono i segreti commerciali?.....	89
I DISEGNI E I MODELLI.....	92
Che cos'è un disegno o modello e quali funzioni ha?.....	92
Cosa posso registrare come disegno o modello?.....	93
Quali sono i requisiti necessari per registrare un design?.....	94
Quando un disegno o modello è nuovo?.....	94
Quando un disegno o modello presenta carattere individuale?.....	95
Quando un disegno o modello è lecito?.....	96
Cosa non è possibile registrare come disegno o modello?.....	96
Qual è la durata della protezione di un disegno o modello?.....	97
Possono coesistere altre forme di tutela con il design?.....	97
Quali diritti conferisce la registrazione di un disegno o modello?.....	97
Come si procede alla registrazione?.....	98
Occorre effettuare le ricerche di anteriorità prima di depositare un disegno o modello?.....	100
È possibile depositare disegni o modelli all'estero?.....	100
Cosa sono i disegni o modelli comunitari?.....	102
Cosa caratterizza il disegno o modello internazionale?.....	103
Cos'è l'Accordo di Locarno?.....	104
I NOMI A DOMINIO - CENNI.....	106
Quali sono le principali problematiche legate ai nomi a dominio?.....	106
Cosa prevede la legge in Italia sui nomi a dominio?.....	108
Come si registra un nome a dominio?.....	110
Come si risolvono le dispute in materia di nomi a dominio?.....	111
IL DIRITTO D'AUTORE – CENNI.....	113
Quali opere sono coperte dal diritto d'autore?.....	113

Quali norme prevedono la tutela del Diritto d'Autore?.....	114
Cos'è la SIAE?.....	115
Come nasce il Diritto d'Autore?.....	115
È obbligatorio il simbolo del copyright?.....	116
Quali sono i diritti nascenti dall'opera?.....	116
Cos'è e come viene tutelato in Italia il software?.....	117
Quali requisiti devono avere i programmi per essere protetti dal diritto d'autore?.....	118
Quando nasce la protezione del software offerta dal diritto d'autore?.....	118
Quanto dura la protezione sul software?.....	120
È possibile brevettare un software?.....	120

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Cuneo
Patent Information Point
Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171318791
Mail: marchi.brevetti@cn.camcom.it
Pec: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Sito web: <https://www.cn.camcom.it/marchiebrevetti>