

Introduzione ai titoli di Proprietà Industriale

Martedì 17 novembre 2015

Polo Tecnologico Lucchese - Via della Chiesa XXXII trav. I n. 231 loc. Sorbano (LU)

UNA TUTELA PER OGNI IDEA

Dott. Ing. Stefano Fanfani

Mandatario brevetti e marchi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.),
l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) e l'Ufficio Brevetti Europeo (E.P.O.)

LA FIGURA DEL CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- ❖ Una domanda di brevetto, di marchio o di design può essere presentata direttamente dal richiedente, oppure da un suo **rappresentante**.
- ❖ Il rappresentante, anche chiamato **mandatario** deve essere scelto tra gli iscritti all'**Ordine Nazionale dei Consulenti in Proprietà Industriale**, tenuto dall'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**, o tra gli avvocati iscritti nei rispettivi albi. L'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato istituito con il D.M. 3 aprile 1981 e trasposto nel D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30 (art. 201 e seguenti).



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)



- ❖ *Per la rappresentanza a livello europeo è necessario che il consulente sia abilitato anche presso:*
 - ✓ ***l'Ufficio del Marchio e del Design Comunitario (UAMI, con sede ad Alicante in Spagna)***
 - ✓ ***l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO, con sedi principali a Monaco di Baviera e all'Aja in Olanda)***

LA FIGURA DEL CONSULENTE IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



Attività professionale del Consulente in Proprietà Industriale

- ✓ Ricerca e valutazione di eventuali anteriorità
- ✓ Sorveglianza dei depositi dei concorrenti
- ✓ Supporto nella definizione dell'ambito di tutela
- ✓ Elaborazione di strategie di deposito, estensione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale
- ✓ Rappresentanza nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
- ✓ Assistenza in caso di contraffazione
- ✓ Gestione scadenze e rinnovi, sia in Italia che all'Estero

IL “PATENT BOX”

Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze

DECRETA

Art. 1

«[...] **Regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno**, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili».

Art. 2

«[...] L’opzione può essere **esercitata da chi ha diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali** indicati all’articolo 6.»

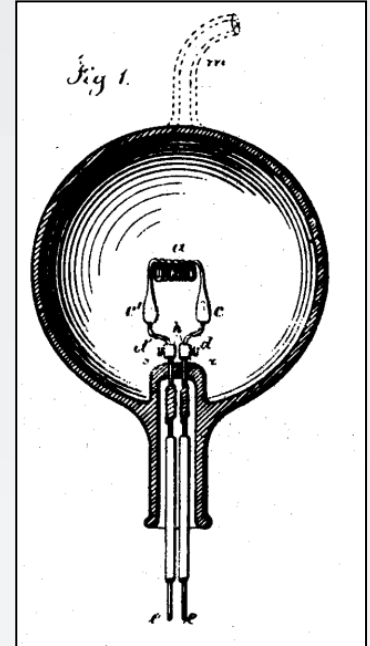
I BENI IMMATERIALE DEL “PATENT BOX”

Art.6

1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di:

- (i) **software** protetto da copyright;
- (ii) **brevetti industriali** siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- (iii) **marchi di impresa**, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione;
- (iv) **disegni e modelli**, giuridicamente tutelabili;
- (v) **informazioni aziendali** ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.

I 5 BENI IMMATERIALI DEL “PATENT BOX”



SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

❖ SOFTWARE

“Insieme coordinato e strutturato di istruzioni, codificato secondo un opportuno linguaggio” [Treccani].

❖ TUTELA TRAMITE DIRITTO D'AUTORE (art. 2, Legge 22 Aprile 1941 n. 633 - Protezione del Diritto d'Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

“Sono comprese nella protezione [...] i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. [...]

Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.”



SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

❖ AUTORE DEL SOFTWARE

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

DIRITTO DI RIVENDICARE LA PATERNITÀ

❖ DIRITTI ESCLUSIVI DI **SFRUTTAMENTO ECONOMICO** DELL'OPERA:

- ✓ Riproduzione del programma;
- ✓ Traduzione, adattamento, trasformazione e ogni altra modificazione,
- ✓ Qualsiasi forma di distribuzione.

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore.

DIRITTO DI IMPEDIRE RIPRODUZIONI NON AUTORIZZATE CHE SIANO SOSTANZIALMENTE IDENTICHE

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

❖ DURATA ED EFFETTO DEI DIRITTI PROTEZIONE

Il diritto di autore nasce nel momento in cui il programma viene realizzato.

Inalienabile

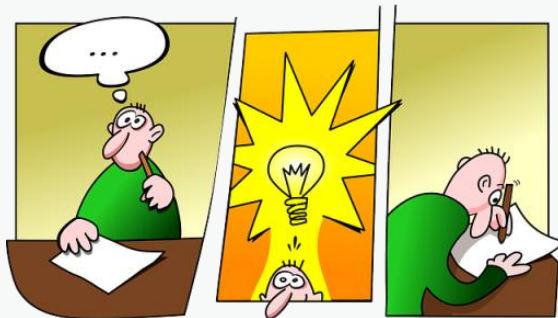
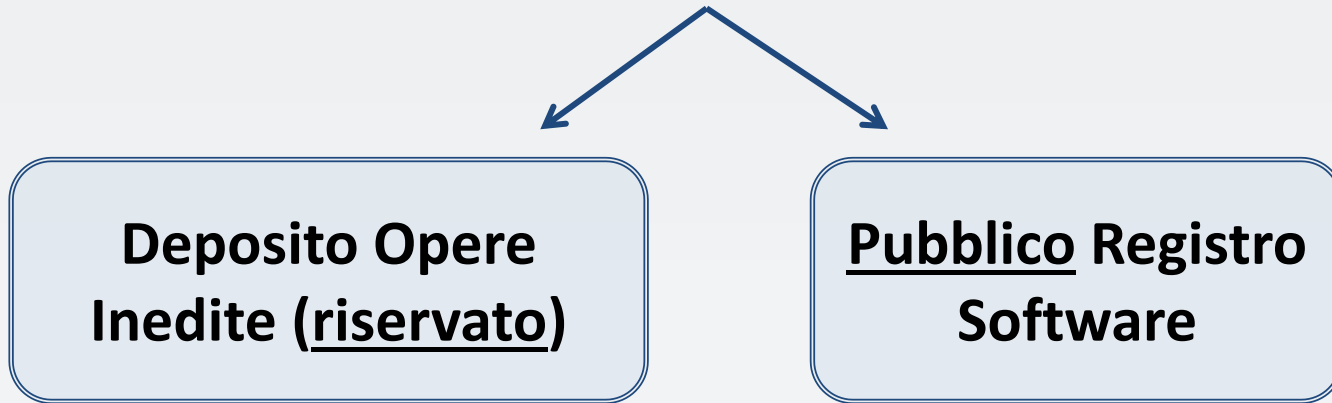
I diritti di utilizzazione economica durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Cedibili

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

- ❖ CERTEZZA DEL DIRITTO ED AZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI


Chi garantisce l'autore e il detentore dei diritti di utilizzazione economica?



SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

❖ Mod. 349 Registro software

Mod.349

 SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) - Direzione Generale
REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30 - Tel. 06/5990.351 Fax. 06/5990.319

bollo

DICHIARAZIONE PROGRAMMA PER ELABORATORE

Il sottoscritto (1) cognome nome

nato a località data

in proprio in qualità di rappresentante legale dell/la

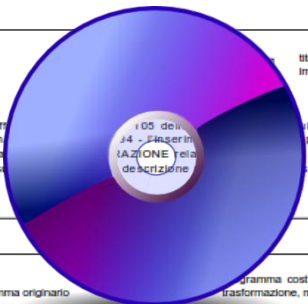
ragione sociale o denominazione codice fiscale o partita IVA

domiciliato a località CAP telefono

con sede a via o piazza n. civico

Quale autore titolare dei diritti di utilizzazione su programma importato o acquistato da Paese CEE

CHIEDE - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 137 del 10/05/1983 - l'iscrizione nel Registro Pubblico Speciale per i programmi per elaboratore del contenuto della **descrizione** della **protezione del diritto d'autore** o al **titolo** del programma per elaboratore di seguito individuato, di cui presenta un **esemplare riprodotto su supporto** art. 2 del D.P.C.M. citato.



TITOLO

programma originario programma costituente traduzione, adattamento, trasformazione, modificazione di altro programma

AUTORE/I (1) cognome e nome o pseudonimo data di nascita nazionalità (*)

Gli autori individuati da asterisco (*) hanno autorizzato la diffusione del programma su supporti privi dell'indicazione del loro nome

segue

(1) Sono riportati di seguito D altri dichiaranti e/o A altri autori


ATTENZIONE: I dati riportati negli appositi spazi del presente modulo **NON** devono presentare correzioni e/o cancellazioni.

DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE/DICHIARANTE

1

❖ Mod. 350 Opere inedite

MOD. 350

 SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
Sezione OPERE LETTERARIE ED ARTI FIGURATIVE (OLAF)
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30
Tel. 065990.2312-2232 - Fax 065990.2319
E-mail: inediti.Olaf@Siae.it

Spazio riservato alla SIAE

SERVIZIO DEPOSITO OPERE INEDITE

Il presente modulo è composto di 4 pagine
Si prega di compilare in stampatello
Si ricorda inoltre che è possibile la compilazione on-line

Il sottoscritto cognome nome

nato a Comune Prov. data di nascita

nella qualità di

autore, erede, legale rappresentante, ecc.

SOCIETÀ codice fiscale RIBICA codice fiscale

SOCIETÀ partita IVA

ragione sociale

residenza o sede legale Comune Prov. CAP

via o piazza n. civico

associato/membro

CHIEDE di effettuare il deposito rinnovo della della generale della SIAE e secondo le modalità stabilite dalla SIAE (riportate alle pagg. 2 e 4 del presente modulo) per intero:

TITOLO DELL'OPERA (unico in caso di raccolta) genere dell'opera

AUTORE/I	Cod. Fiscale	Luogo e data di nascita

DATA Firma del richiedente il deposito

sottoscrivere anche la 2° e la 3° pagina


Si ricorda che è **OBBLIGATORIO** compilare tutti i campi del Mod. 350 (vedansi "Modalità per il deposito" a pag. 4).

1

SOFTWARE PROTETTO DA COPYRIGHT

❖ Mod. 346 Trascrizione

Mod.346

 SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE) - Direzione Generale
REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER I PROGRAMMI PER ELABORATORE
00144 Roma - Viale della Letteratura, 30 - Tel. 06/5990.351 Fax. 06/5990319

bollo

Il sottoscritto _____ cognome _____ nome _____

nato a _____ località _____ data _____

in proprio in qualità di rappresentante legale della _____

_____ ragione sociale o denominazione _____ codice fiscale o partita IVA _____

domiciliato a _____ località _____ CAP _____ telefono _____
con sede a _____ via o piazza _____ n. civico _____

chiede - ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 della legge 633/1941 e dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 244/1994 - la registrazione dell'atto allegato relativamente al quale formula la seguente

DICHIARAZIONE

1) Programma per elaboratore oggetto dell'atto

TITOLO _____

REGISTRATO NEL REGISTRO PUBBLICO SPECIALE PER PROGRAMMI PER ELABORATORE AL N. _____

2) Forma dell'atto

PUBBLICO data _____ NOTAIO rogante cognome e nome _____
ovvero

SCRITTURA PRIVATA data _____ NOTAIO rogante cognome e nome _____

3) Genere dell'atto

3.1 Trasferimento contratto donazione

3.2 Costituzione di diritti usufrutto pegno

3.3 Divisione

3.4 Società

3.5 Altro _____

DATA _____ FIRMA DEL RICHIEDENTE/DICHIARANTE _____

**Gli atti di cessione
possono essere trascritti
presso la SIAE**

❖ PROTEZIONE ALL'ESTERO

Convenzione di Berna

“Nei Paesi dell'Unione diversi da quello di origine dell'opera gli autori godono, relativamente alle opere per le quali sono protetti in forza della presente Convenzione, dei diritti che le rispettive leggi attualmente conferiscono o potranno successivamente conferire ai nazionali, nonché dei diritti conferiti specificamente dalla presente Convenzione.”

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Banca dati “non creativa”

Art. 102 bis Legge Diritto d’Autore
(diritti del costituente di una banca dati).

Banca dati “creativa”

Artt. 1, 2, 64 quinquies e sexies Legge Diritto d’Autore

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Legge 22 aprile 1941 n. 633
Tutela del Diritto d'Autore

Art. 102 bis

[...] Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto [...] di **vietare le operazioni di estrazione ovvero il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.** [...]

Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e cessa dopo **quindici anni** dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.

Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima della suddetta scadenza, il diritto si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del Diritto d'Autore

Art. 1 (estratto)

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore **come opere letterarie** ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche [...], nonché **le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.**

Art. 2 (estratto)

In particolare sono comprese nella protezione le banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti **sistematicamente o metodicamente disposti** ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. **La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto** e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del Diritto d'Autore

Art. 64 quinquies (estratto)

L'autore di un banca di dati ha il **diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:**

- a) la **riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;**
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

TUTELA DELLE BANCHE DATI

Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del Diritto d'Autore

Art. 64 sexies (estratto)

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

- a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, **non svolta nell'ambito di un'impresa**, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;
- b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64 quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati, se sono necessarie per l'uso normale della banca dati.

II CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- ❖ Nel nostro Paese ci sono due norme particolarmente importanti ed articolate che disciplinano la Proprietà Industriale.

Il **Decreto Legislativo 10 Febbraio 2005, n. 10**, cosiddetto «Codice della Proprietà Industriale»

e

il **Decreto Ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33**, «Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale».

BREVETTI INDUSTRIALI

- ❖ Il brevetto è la soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico. Per poter essere brevettata una soluzione tecnica deve rispondere ai requisiti di:
 - ✓ **novità** ossia non essere stata ancora resa disponibile al pubblico, in forma scritta o orale, in Italia e all'estero
 - ✓ **attività inventiva** ossia non essere ovvia e non risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per l'esperto del ramo
 - ✓ **industrialità** ossia essere realizzabile e riproducibile o utilizzabile in un qualsiasi genere di industria.

- ❖ Ogni procedura si origina da una domanda depositata presso uno o più Uffici nazionali e/o internazionali per la tutela della Proprietà Industriale; a detta domanda farà seguito la concessione oppure il rifiuto della privativa.

Domanda depositata
(passibile di rifiuto dall'Ufficio)

≠

Titolo concesso
(annullabile solo in giudizio)

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE BREVETTUALE

❖ BREVETTO DI INVENZIONE

Conferisce al titolare il **diritto esclusivo** di realizzare e commerciare l'oggetto dell'invenzione brevettata, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio o importarlo.

Il brevetto ha una duplice funzione: il titolare del diritto di proprietà ottiene un diritto, limitato ad un determinato territorio e periodo di tempo. Allo stesso tempo la soluzione tecnica viene resa accessibile al pubblico (funzione informativa) e fruibile al decadimento della tutela.

La validità è sempre **20 anni dalla domanda**.

Il brevetto non protegge un'idea, ma una **particolare soluzione tecnica descritta nelle rivendicazioni**.

La descrizione e le tavole allegate servono per chiarire la soluzione tecnica e per permetterne la riproduzione ad un esperto.

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE BREVETTUALE

❖ BREVETTO PER INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE

Un'invenzione biotecnologica è definita come tutte le altre, cioè come una soluzione nuova ed inventiva ad un problema tecnico

Interessano un materiale biologico, ovvero un materiale che contiene informazioni genetiche, autoriproducibili o capace di riprodursi in un sistema biologico.

In particolare, sono brevettabili:

- ✓ un materiale biologico isolato dal suo ambiente o prodotto tramite procedimento tecnico;
- ✓ un procedimento tecnico che produce, lavora o impiega un materiale biologico;
- ✓ un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o anche prodotto, tramite un procedimento tecnico;
- ✓ un'invenzione relativa a piante o animali nella quale è peculiare l'espressione di un determinato gene, non limitata ad ottenere una varietà e che non comprenda solo processi essenzialmente biologici.

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE BREVETTUALE

❖ CERTIFICATO COMPLEMENTARE DI PROTEZIONE

L'immissione in commercio di medicinali e di prodotti fitosanitari è subordinata a un provvedimento di benessere che dipende dai singoli Stati.

Il titolare di un brevetto non può, dunque, sfruttare economicamente fin dal deposito i diritti derivanti dall'invenzione.

Il certificato complementare provvede ad estendere la protezione temporale offerta dalla tutela brevettuale di un periodo temporale non maggiore a cinque anni.

Dal 2010 la durata complessiva della protezione concessa da un brevetto relativo ad un principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale non può essere superiore a 20 anni, contrariamente a quanto prevedeva la legislazione italiana.

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE BREVETTUALE

❖ BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Il modello di utilità è spesso considerato come una “piccola invenzione” e serve a proteggere macchinari e loro parti, utensili ed attrezzi, oggetti d’uso comune, di particolare efficacia ed utilità per l’utente.

Il modello di utilità deve rispondere ai requisiti di novità, attività inventiva e industrialità previsti per i brevetti di invenzione, ma ad un livello più limitato.

La durata della tutela è inferiore rispetto a quella del brevetto e varia a seconda del Paese; **in Italia la durata massima è pari a 10 anni dal deposito.**

In Italia il modello di utilità non è sottoposto ad alcuna procedura di ricerca di anteriorità e/o esame sostanziale e pertanto è più facile da ottenere rispetto ad un brevetto.

TIPOLOGIE DI PROTEZIONE BREVETTUALE

❖ NUOVA VARIETÀ VEGETALE

È una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

La durata della protezione è ventennale e decorre dalla data della concessione; per gli alberi e le viti la durata è di trenta anni.

La varietà deve essere nuova, distinta da ogni altra varietà e uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti. Questi ultimi devono rimanere invariati nelle successive riproduzioni.

❖ TOPOGRAFIA DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

(nessun deposito in Italia nel 2014, quattro depositi nel 2013 ed uno nel 2012)

Si protegge lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. Consiste in una serie di disegni topografici correlati, fissati o codificati, in cui ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione. La durata della tutela è decennale a decorrere dalla registrazione o dal primo sfruttamento economico in qualsiasi parte del mondo. La topografia deve risultare dallo sforzo creativo dell'autore.

DOMANDE DI BREVETTO E BREVETTI

❖ TUTELA PROVVISORIA (dal deposito fino alla concessione)

Il deposito di una domanda dà luogo ad una tutela provvisoria nel territorio dello Stato o dell'entità sovranazionale in cui è stato effettuato il deposito.

La tutela provvisoria ha la stessa efficacia della tutela definitiva offerta dal brevetto concesso.

Ogni tutela ha effetto a partire dal momento in cui la domanda è stata resa accessibile al pubblico.

Nel caso del brevetto la pubblicazione della domanda avviene dopo 18 mesi dal deposito oppure 90 giorni dal deposito nel caso si faccia richiesta di pubblicazione anticipata.

Il titolare ha facoltà di anticipare, nei confronti di terzi, gli effetti della tutela provvisoria offerta dalla domanda depositata: per farlo è necessario notificare la domanda non ancora pubblicata.

DOMANDE DI BREVETTO E BREVETTI

❖ ESTENSIONE DELLA DOMANDA ALL'ESTERO - PRIORITÀ

L'istituto della priorità è stato introdotto dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata il 20 marzo 1883.

Ha la funzione di consentire al richiedente di una domanda di brevetto di disporre di un periodo di tempo per valutare se estendere territorialmente la protezione ottenuta ed in quali Paesi effettuare l'estensione.

Il titolare di una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilità o di privativa di nuova varietà vegetale, dispone di un periodo di **12 mesi** a partire dalla data di deposito, per estendere all'estero la propria domanda rivendicando la priorità del deposito iniziale, avendo comunque salvo il requisito della novità.

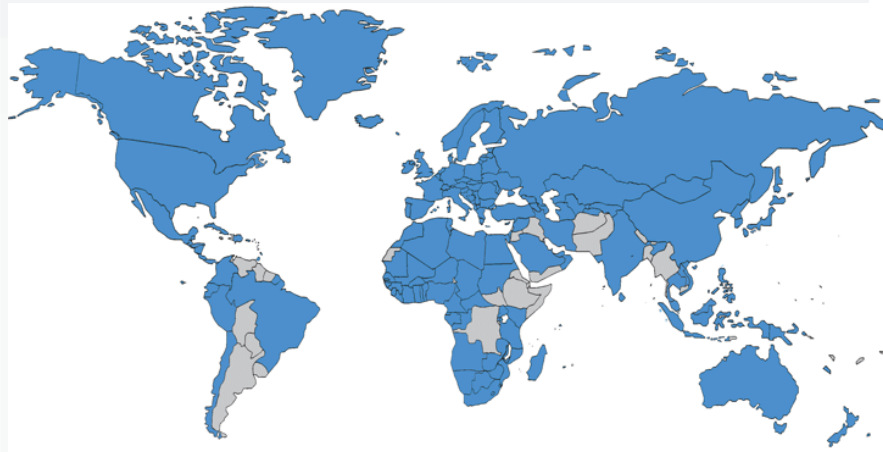
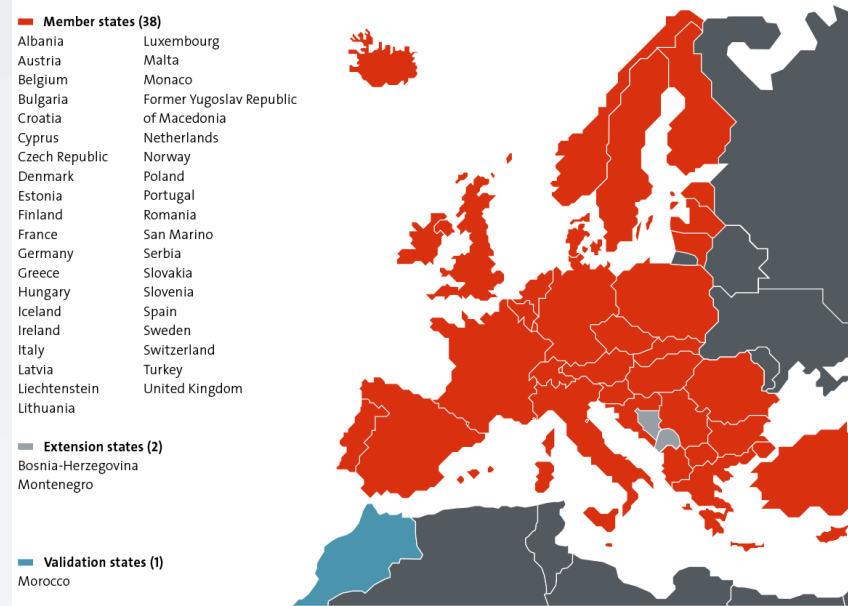
La data di priorità varrà come decorrenza della tutela anche negli Stati in cui il deposito sarà effettuato successivamente. In tal modo, la novità delle domande rivendicanti la priorità del primo deposito non potrà essere compromessa da anteriorità intervenute nell'arco di tempo intercorso tra i due depositi.

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

❖ DOMANDA DI BREVETTO DI INVENZIONE



Internazionale (PCT) - solo domanda:
Si devono poi avviare le fasi nazionali
negli stati di interesse.



MARCHI D'IMPRESA

- ❖ È un segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, nomi, lettere, cifre, disegni, suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, tonalità cromatiche, purché **idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.**

EPSON



Domanda depositata
(passibile di rifiuto dall'Ufficio)

≠

Titolo concesso
(annullabile solo in giudizio)

MARCHI D'IMPRESA

- ❖ Una domanda di marchio deve contenere **l'indicazione della lista dei prodotti e/o servizi per cui si richiede la tutela**; solo i marchi “rinomati” e “celebri” godono di una tutela “ultramerceologica”.

Dopo il deposito non è possibile aggiungere altri prodotti, servizi o classi; invece l'ambito di protezione può essere limitato.

- ❖ La **classificazione internazionale di Nizza** raccoglie 34 classi di prodotti e 11 di servizi.
- ❖ Ogni **classe** è descritta da un'intestazione contenente informazioni a carattere generale sul tipo di prodotti o servizi contemplati.

Classe 28

“Giochi, giocattoli;
articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi;
decorazioni per alberi di Natale.”

ESEMPI DI MARCHI

❖ Parole

TRENITALIA

MATRIX

VICTORINOX

SONY

MOMO

❖ Nomi di persona

GIOVANNI RANA

GIORGIO ARMANI

ROBERTO CAVALLI

GIANFRANCO FERRÉ

❖ Sigle

GG

AJ

N

B

❖ Cifre

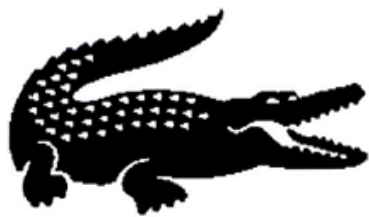
5

46

0

ESEMPI DI MARCHI

❖ Disegni



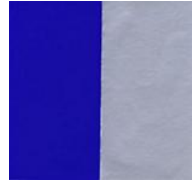
❖ Composti (disegni e parole)



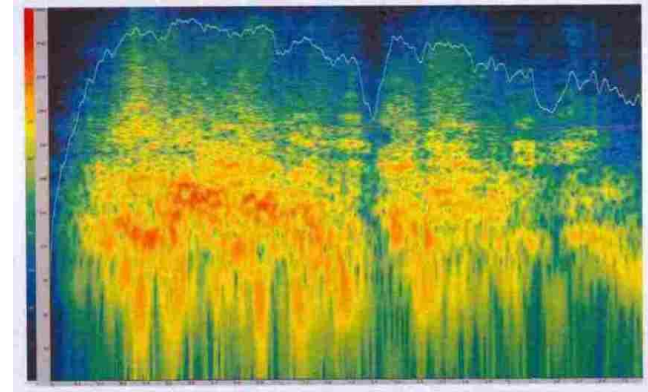
MANDARINA  DUCK

ESEMPI DI MARCHI

❖ Combinazioni di colori



❖ Suoni



❖ Forme



Microsoft 'Surface' Logo

By Patrick Ginn and Christopher Tin, 2008

$\text{♩} = 60 \text{ ca.}$
Warm synth

USIC

SFX

MARCHIO INDIVIDUALE E COLLETTIVO

❖ MARCHIO INDIVIDUALE

Serve a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese.



❖ MARCHIO COLLETTIVO

Serve a garantire l'origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di un marchio collettivo ed hanno la facoltà di concedere l'uso del marchio a produttori o commercianti.



CAPACITÀ DISTINTIVA DEL MARCHIO

- ❖ **MARCHI FORTI:** dotati di forte capacità distintiva non hanno alcuna attinenza con il prodotto e/o servizio contraddistinto.

GOLA

(scarpe)

Miele

(elettrodomestici)

DIESEL
FOR SUCCESSFUL LIVING

(abbigliamento)

- ❖ **MARCHI DEBOLI:** dotati di debole capacità distintiva perché hanno inerenza concettuale al prodotto/servizio contraddistinto.

Carciofotto

(carciofi sottolio)

LEMONSODA

(bevande gasate al limone)

CONDIRISO

(condimenti per riso)

Per il marchio debole la tutela è esclusa anche in caso di lievi varianti del marchio; inoltre la protezione non si estende a tutto il segno ma alle sole parti dotate di originalità.

MARCHI D'IMPRESA

INCLUSO NEL «PATENT BOX»

Marchio depositato o registrato

(sia in Italia che all'estero)

- ❖ Diritto che scaturisce da una domanda o da una registrazione presso uno o più Uffici per la tutela della Proprietà Industriale.
- ❖ I prodotti e/o servizi di interesse sono rivendicati all'atto del deposito.

NON

INCLUSO NEL «PATENT BOX»

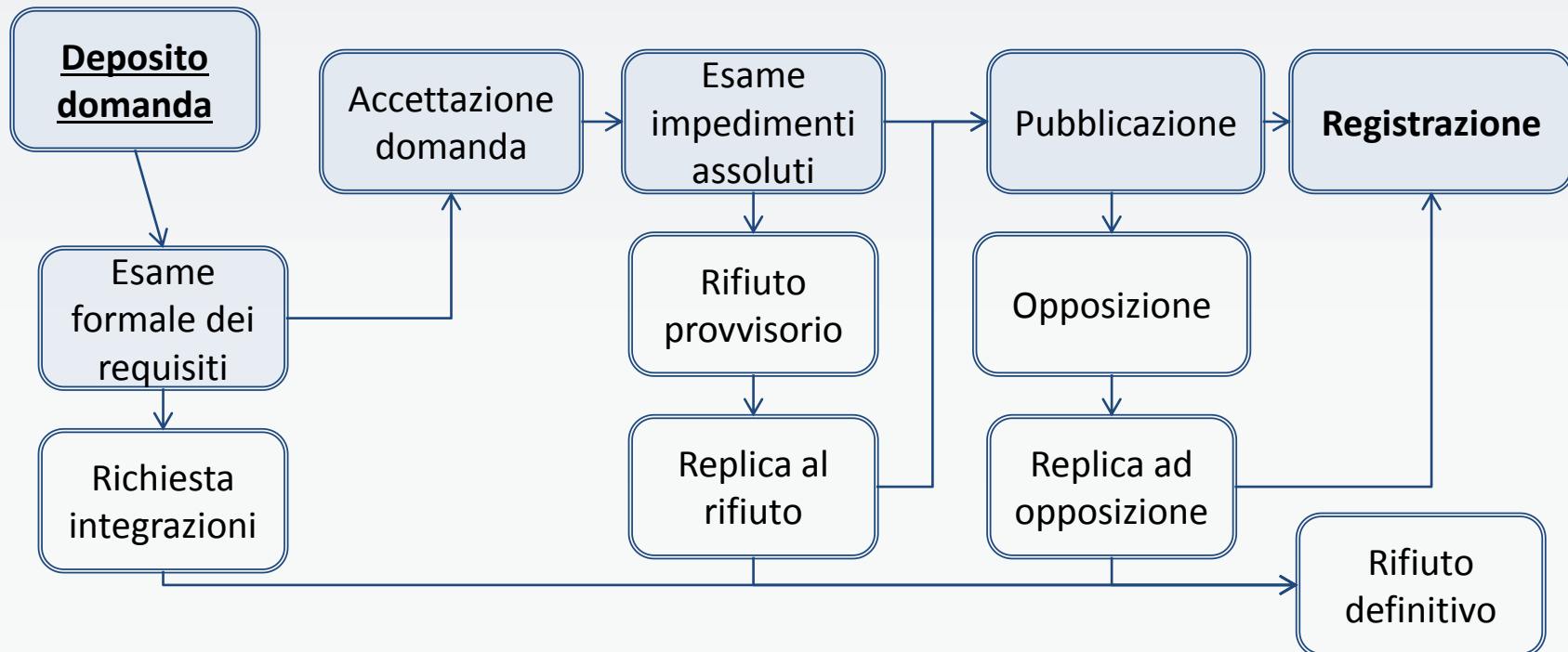
Marchio di fatto (non registrato)

- ❖ Diritto acquisito mediante l'uso del segno.
- ❖ Efficacia ristretta alla propria diffusione territoriale ed ai soli prodotti per i quali è stato utilizzato.
- ❖ Necessità di provare l'effettiva continuità dell'uso del segno.

MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI IN ITALIA

- ❖ Facoltà di fare uso esclusivo del marchio e di vietare a terzi di usare nell'attività economica:
 - ✓ un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli di registrazione;
 - ✓ un segno identico o simile per prodotti o servizi affini a quelli di registrazione, se vi è rischio di confusione per il pubblico.

Durata: **la registrazione è valida 10 anni** (rinnovabile senza limiti).



MARCHI D'IMPRESA

❖ ESTENSIONE DELLA DOMANDA ALL'ESTERO - PRIORITÀ

L'istituto della priorità è stato introdotto dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata il 20 marzo 1883.

Ha la funzione di consentire al richiedente di una domanda di marchio di disporre di un periodo di tempo per valutare se estendere territorialmente la protezione ottenuta ed in quali Paesi effettuare l'estensione.

Il titolare di una domanda di marchio **dispone di un periodo di 6 mesi a partire dalla data di deposito, per estendere all'estero la propria domanda** rivendicando la priorità del deposito iniziale, avendo comunque salvo il requisito della novità.

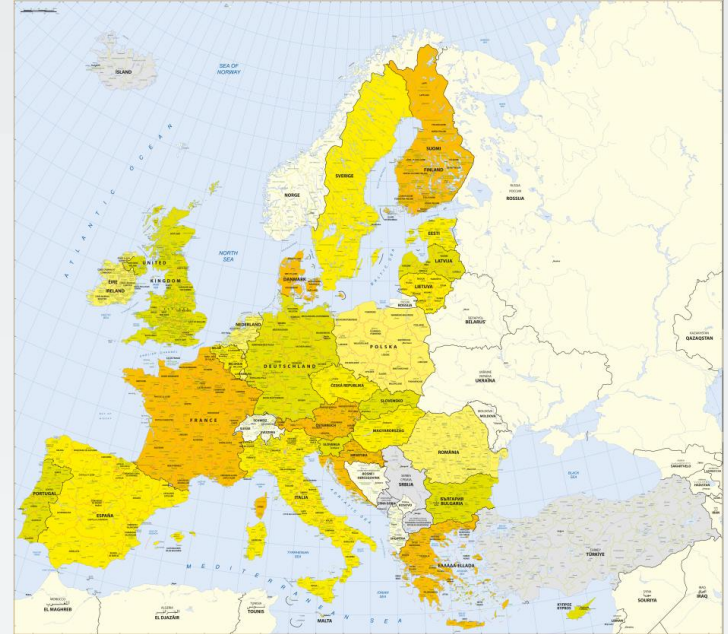
La data di priorità varrà come decorrenza della tutela anche negli Stati in cui il deposito sarà effettuato successivamente. In tal modo, la novità delle domande rivendicanti la priorità del primo deposito non potrà essere compromessa da anteriorità intervenute nell'arco di tempo intercorso tra i due depositi.

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

❖ DOMANDA DI MARCHIO



Italiano



Unione europea

Internazionale (Sistema di Madrid)
richiede un marchio/domanda esistente



o direttamente nei singoli Stati.

DISEGNI E MODELLI

- ❖ Il disegno e modello protegge l'**aspetto** di un **prodotto** anche complesso o di una sua parte, di un suo ornamento, della sua confezione, ovvero un simbolo grafico o caratteri tipografici
- ❖ Col termine **aspetto** si intendono: linee, contorni, colori, forma, struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto, che può essere sia bidimensionale che tridimensionale.
- ❖ Col termine **prodotto** ci si riferisce a qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i prodotti complessi formati da componenti che devono essere assemblati.



Crocs Inc.



Ferrero S.p.a.



Yamaha

COSA SI INTENDE PER DISEGNO E MODELLO

- ❖ Il disegno (bidimensionale) o modello (tridimensionale) protegge la **forma esteriore** di un oggetto, anche complesso, o di una sua parte, di un suo ornamento, della sua confezione, ovvero un simbolo grafico o caratteri tipografici, purché **nuova, avente carattere individuale** e non contraria al buon costume.

Design depositato/registrato

- ❖ Diritto che scaturisce da una domanda o da una registrazione presso uno o più Uffici per la tutela della Proprietà Industriale.
- ❖ Tutela contro ogni imitazione anche non intenzionale.
- ❖ In Italia e Unione Europea il design non è soggetto ad un vero e proprio esame sostanziale della domanda che ne attesti il possesso dei requisiti di validità (es. la novità o il carattere individuale).

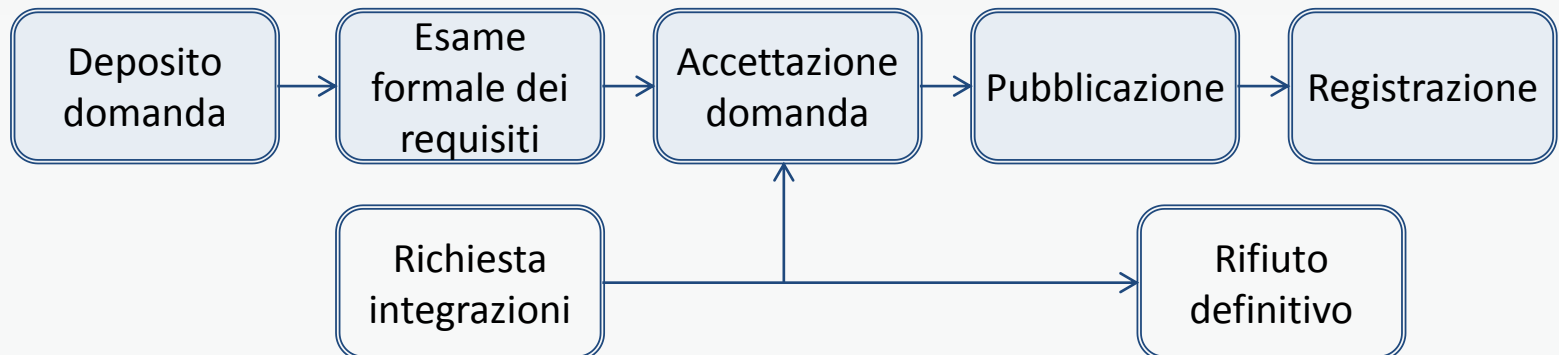
Design non registrato (valido in Unione Europea)

- ❖ Diritto esclusivo di impedirne la copiatura solo se intenzionale.
- ❖ **Validità tre anni** dalla data di divulgazione.
- ❖ Non è riconosciuto in molti Paesi, ma in Unione Europea sì (Regolamento (CE) n. 6/2002)

DISEGNI E MODELLI REGISTRATI IN ITALIA E UE

- ❖ Tutela contro ogni imitazione anche non intenzionale.
Durata: 25 anni dalla data di deposito (rinnovi ogni 5 anni).

- ❖ Requisiti per ottenere la tutela:
 1. **Novità**
 2. **Carattere individuale**
 3. Liceità
 4. Forma non dettata esclusivamente da funzione tecnica
 5. **Prodotti industriali o artigianali**



NOVITÀ E CARATTERE INDIVIDUALE DEL DESIGN

- ❖ I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
- ❖ L'Ufficio Comunitario ha ritenuto NON identici i seguenti disegni e modelli, reputando che le differenze esistenti non fossero "dettagli irrilevanti".



*RCD n. 001785015-0001
a nome Chung Lam Ng*



*RCD n. 001613621-0001
a nome Crocs Inc.*

- ❖ Il disegno e modello del Sig. Chung Lam Na è stato però ritenuto mancante di carattere individuale ...

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.
- ❖ Tipico esempio di "utilizzatore informato" è l'appassionato di Hi-Fi che acquista uno stereo.
- ❖ Nell'accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà di cui l'autore ha beneficiato: il margine di libertà è minore nella cosiddetta "*crowded art*" (dove sono sufficienti differenze più contenute).

LA REGISTRAZIONE MULTIPLA

- ❖ Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per **più disegni e modelli purché ricadenti nella medesima classe merceologica** della classificazione internazionale dei disegni e modelli (*Classificazione di Locarno*).
- ❖ Ad esempio sedie, poltrone, tavoli e mobili appartengono tutti alla stessa classe di Locarno: la soluzione più conveniente ed economica è presentare una sola domanda multipla, pagando così un'unica tassa per il deposito multiplo.
- ❖ Con la stessa domanda non potrei proteggere, ad esempio, un vaso da fiori, perché tale prodotto ricade in una diversa classe della classificazione di Locarno: in tal caso dovrei presentare una ulteriore domanda, pagando la relativa tassa.

ESEMPI DI DESIGN

❖ Forma del prodotto



ESEMPI DI DESIGN

❖ Prodotto complesso



❖ Set di prodotti

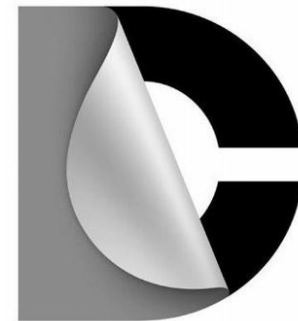
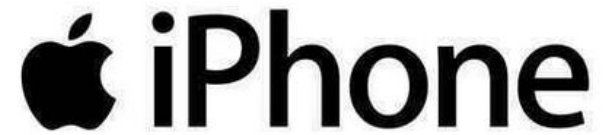


ESEMPI DI DESIGN

❖ Icone



❖ Loghi



ESEMPI DI DESIGN

❖ Packaging

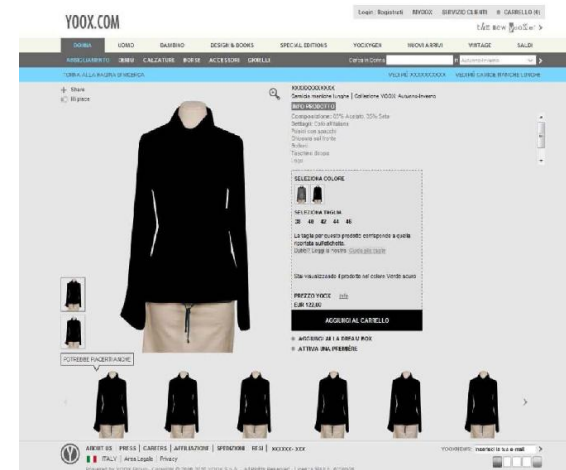


ESEMPI DI DESIGN

❖ Vetrine e layout di negozi

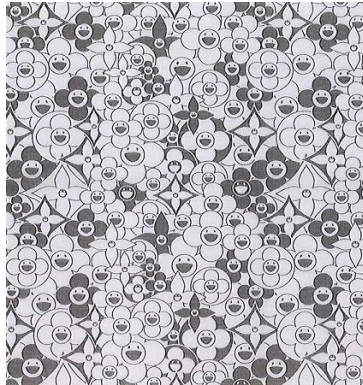


❖ Interfacce grafiche e siti web



ESEMPI DI DESIGN

❖ Ornamenti



❖ Disegni



DIRITTI DELLA REGISTRAZIONE

- ❖ La registrazione di un disegno o modello **conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo, e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso.**
- ❖ Costituiscono atti di utilizzazione: la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali scopi.
- ❖ I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa: la registrazione protegge dunque contro ogni imitazione, anche non intenzionale.

ESTENSIONE DEI DISEGNI O MODELLI

❖ ESTENSIONE DELLA DOMANDA ALL'ESTERO - PRIORITÀ

L'istituto della priorità è stato introdotto dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, firmata il 20 marzo 1883.

Ha la funzione di consentire al richiedente di una domanda di disegno o modello di disporre di un periodo di tempo per valutare se estendere territorialmente la protezione ottenuta ed in quali Paesi effettuare l'estensione.

Il titolare di una domanda di disegno o modello **dispone di un periodo di 6 mesi a partire dalla data di deposito, per estendere all'estero la propria domanda** rivendicando la priorità del deposito iniziale, avendo comunque salvo il requisito della novità.

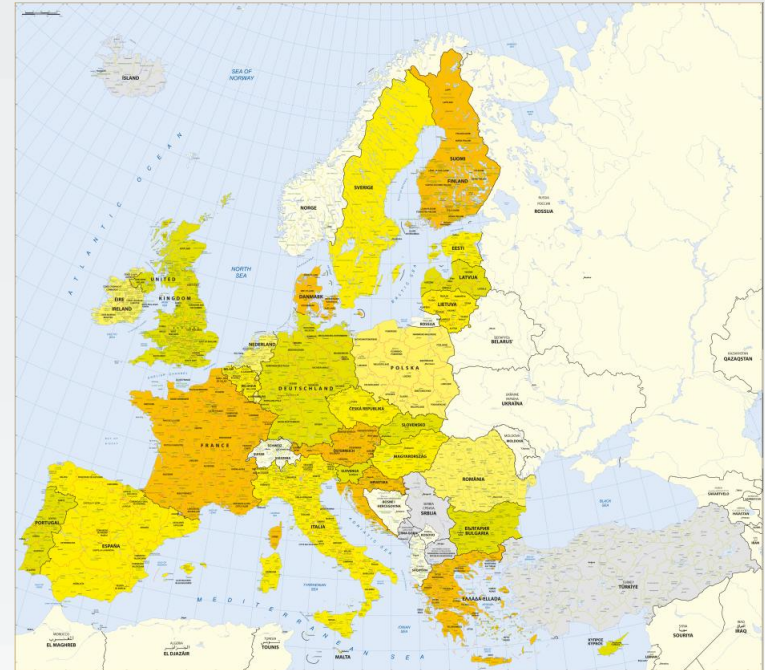
La data di priorità varrà come decorrenza della tutela anche negli Stati in cui il deposito sarà effettuato successivamente. In tal modo, la novità delle domande rivendicanti la priorità del primo deposito non potrà essere compromessa da anteriorità intervenute nell'arco di tempo intercorso tra i due depositi.

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

❖ DOMANDA DI DESIGN O MODELLO



Italiano



Unione europea

Internazionale (Sistema dell'Aja)

o direttamente nei singoli Stati.

TUTELA DEL DESIGN NON REGISTRATO

- ❖ La protezione concessa a un disegno o a un modello comunitario **non registrato** è caratterizzata da una tutela temporale limitata (3 anni a decorrere dalla data in cui viene reso pubblico per la prima volta nell'UE).
- ❖ Il disegno o modello non registrato protegge il titolare **soltanto dalla copiatura intenzionale** del prodotto, ma non da quella non intenzionale.
- ❖ Il titolare deve dunque dimostrare quando è avvenuta la divulgazione e provare che il presunto contraffattore conosceva o non poteva non conoscere il disegno o modello da lui divulgato.
- ❖ È uno strumento utile principalmente per prodotti pensati per rimanere sul mercato per periodi brevi o per verificare il gradimento commerciale del prodotto prima di registrarlo.

TUTELA DEL DESIGN NON REGISTRATO

❖ Pietro Serralunga s.r.l. vs. S.B. e T. Company s.r.l. – Trib. Torino 2 aprile 2009

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto l'avvenuta contraffazione del modello comunitario non registrato della Pietro Serralunga S.r.l. relativo a un vaso da fiori di grandi dimensioni denominato VASONE, realizzato in polietilene traslucido e dotato di sistema di illuminazione.



Pietro Serralunga s.r.l.



S.B. e T. Company s.r.l.

INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE



INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE

❖ REQUISITI DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI E DELLE ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI. (Art. 98 C.P.I.)

Affinché le informazioni in possesso di un'impresa risultino protette dalla legge, è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale e ad essere suscettibili di utilizzazione economica, siano mantenute segrete.

INFORMAZIONI che:

- ✓ siano **segrete**, ovvero non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti;
- ✓ abbiano **valore economico** in quanto segrete;
- ✓ siano sottoposte a **misure di segretazione adeguate**.

Costituiscono altresì oggetto di protezione 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**.

INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE

❖ REQUISITI DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI E DELLE ESPERIENZE TECNICO-INDUSTRIALI.

Affinché le informazioni in possesso di un'impresa risultino protette dalla legge, è necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale e ad essere suscettibili di utilizzazione economica, siano mantenute segrete.

ESEMPI di informazioni tutelabili col segreto:

informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di marketing, commerciali o strategiche, sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi, dati, tabelle, schede, tabulati e quant'altro - sia su supporto cartaceo che informatico - purché **identificabili** ed **idonee a costituire un patrimonio** di utilità aziendale.

È consigliabile concentrare l'insieme delle informazioni tecniche segrete, su un **supporto materiale**, in quanto ciò permette di verificare se esso possieda i requisiti di segretezza e di sostanzialità che ne garantiscono la tutela.

INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE

❖ PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI SEGRETE.

Per dimostrare l'adeguata protezione delle informazioni, al fine di renderle tutelabili ed opponibili è necessario che siano state adottate delle adeguate misure di difesa, dimostrabili e documentabili, secondo precisi criteri ed adeguati processi di gestione delle informazioni: ad esempio tramite la diffusione di circolari interne specifiche, l'adozione di procedure di sicurezza, l'impiego sistematico di clausole di riservatezza o di sicurezza, di contratti di sicurezza, di segretezza, ecc.

Osserviamo come non sia necessario che ogni singola informazione sia “non nota” e “non conosciuta”, è necessario invece, che il loro insieme organico sia frutto di un'elaborazione dell'azienda, tale da fargli acquisire un valore economico aggiuntivo rispetto ai singoli elementi che lo compongono.

INFORMAZIONI AZIENDALI SEGRETE

Art. 621 Codice Penale – **Rivelazione del contenuto di documenti segreti**

“Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a 1032. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 622 Codice Penale - **Rivelazione di segreto professionale**

“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 623 Codice Penale - **Rivelazione di segreti scientifici o industriali**

“Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

FANFANI s.r.l.

Viale Fratelli Rosselli, 57 - 50144 Firenze

Tel. 055 470837 - Fax 055 475705

e-mail: info@brevettimarchidesign.it

www.brevettimarchidesign.it