

Vademecum in materia di proprietà intellettuale

Documento di orientamento sugli strumenti esistenti per la tutela della proprietà intellettuale in Francia

Introduzione

1. Cos'è la proprietà intellettuale?
2. Gli strumenti della PI
 - a. Marchio:
 - Livello nazionale
 - Livello europeo
 - Livello internazionale
 - b. Disegno e modello
 - c. Brevetto
 - d. Indicazione geografica
 - e. Diritto d'autore
3. Banche dati europee
4. Sfruttamento efficace della proprietà intellettuale
5. Difesa dalle violazioni: lotta alla contraffazione

Introduzione

Se si sviluppa un'idea che può portare a un'innovazione, si nutre senza dubbio la speranza di poterne raccogliere i benefici economici derivanti. Infatti, le buone idee si sono talvolta rivelate molto prolifiche per i loro inventori, sempre che siano state tutelate per tempo dalle imitazioni. Un'idea non può essere tutelata in quanto tale, ma possono essere tutelate la sua realizzazione e la sua applicazione. Per fare questo esistono diverse tutele in materia di proprietà intellettuale, che consentono di vietare ad altri soggetti di godere dei frutti del proprio sforzo di innovazione e inventiva.

Vi sono diversi modi attraverso cui è possibile tutelare la proprietà intellettuale:

- Deposito di un brevetto, per le innovazioni tecniche;
- Deposito di un marchio, per il nome di un prodotto oppure un logo;
- Deposito di un "disegno o modello", per quanto riguarda l'aspetto e il design del prodotto;
- Diritti d'autore, per le opere letterarie o artistiche nonché per i programmi informatici.

1. Cos'è la proprietà intellettuale?

La proprietà intellettuale si riferisce a prodotti, lavori o procedure che conferiscono un vantaggio concorrenziale a coloro che li hanno sviluppati.

Esistono due grandi sottocategorie:

- **Proprietà industriale:** invenzioni (brevetti), marchi, design e disegni industriali, nuove varietà vegetali e indicazioni geografiche protette.

I diritti di proprietà industriale si acquisiscono tipicamente attraverso un deposito (per il brevetto, il "disegno e modello" o il marchio), talvolta attraverso l'utilizzo (nomi commerciali o denominazioni).

- **Proprietà letteraria e artistica:** opere letterarie e artistiche, musiche, software, banche dati, disegni di architettura, creazioni pubblicitarie e prodotti multimediali.

Il diritto d'autore si acquisisce senza formalità, ma semplicemente in virtù della creazione dell'opera.

2. Gli strumenti della PI

La proprietà intellettuale è tutelata sotto il profilo giuridico dal codice della proprietà intellettuale, sotto il controllo dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). La tutela esercitata assume forme differenti a seconda del tipo di proprietà intellettuale:

a. Marchio

Cos'è un marchio?

È un segno che consente di distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre. I marchi costituiscono diritti di proprietà intellettuale tutelati. I marchi esercitano un'influenza importante sulla decisione di acquisto dei clienti, risvegliano le loro emozioni, rafforzano l'immagine e la buona reputazione di un'azienda. Sono motivo di fiducia nei prodotti e nei servizi offerti. I marchi offrono al tempo stesso una tutela efficace contro la contraffazione. Fanno infine parte di un patrimonio immateriale dell'azienda che influisce, di conseguenza, sul valore della stessa.

Quali sono le funzioni di un marchio?

Il marchio garantisce ai clienti l'identità e l'origine dei prodotti e dei servizi, ma anche il fatto che l'intera gamma di prodotti con lo stesso marchio provenga da un'unica azienda. Il marchio assolve dunque una funzione di sicurezza per il cliente, che ha una visione chiara del prodotto conoscendo l'azienda che lo ha fabbricato. Al di là della sicurezza, il marchio fornisce al cliente una visione sulla qualità del prodotto. Il cliente acquisterà infatti più facilmente un nuovo prodotto di cui conosce il marchio e la cui qualità possa essere immediatamente identificata, facilitando così la decisione di acquisto.

Dal punto di vista dell'azienda, il marchio permette di rafforzare la reputazione e l'immagine, facilitare la creazione di contratti di affiliazione, generare redditi complementari nell'ambito di un contratto di licenza, aumentare la credibilità dell'azienda agli occhi degli investitori.

Chi può diventare titolare di un marchio?

Qualsiasi persona fisica o giuridica può diventare titolare di un marchio. Non è necessaria alcuna attività commerciale, né per la registrazione né per il trasferimento della stessa. Un marchio può anche avere più proprietari: in via generale, tutti i depositanti sono proprietari in parti uguali.

Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio?

La tutela di un marchio diventa attiva solo nel momento in cui il deposito dello stesso viene convalidato dall'ufficio preposto.

Per la definizione dei prodotti e dei servizi da inserire nella richiesta di registrazione, il richiedente deve fare riferimento alla "Classificazione Internazionale di Nizza". All'interno di questa classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi, revisionata ogni cinque anni, tutti i prodotti e i servizi esistenti sono suddivisi in 45 classi. Le classi da 01 a 34 includono i prodotti in generale, mentre le classi da 35 a 45 si riferiscono alle offerte di servizi.

Quali vantaggi derivano dalla registrazione di un marchio?

Il deposito di un marchio rappresenta lo strumento più sicuro per ottenere un diritto di tutela monopolistica dei propri prodotti. In questo senso, il marchio (o un simbolo di aspetto simile) non potrà essere utilizzato da terzi nell'ambito di un'attività commerciale. Il marchio facilita inoltre la tutela contro gli imitatori intenzionati ad approfittare del successo economico dello stesso. Il fatto che il marchio figuri anche in un registro pubblico previene al tempo stesso le violazioni accidentali.

Durata della tutela di un marchio

Un marchio è protetto per dieci anni a partire dalla data di deposito della richiesta.

La tutela è attiva quindi dal momento della presentazione della richiesta (data del deposito). Può essere successivamente rinnovata ogniqualvolta desiderato, sempre per periodi di 10 anni.

Dopo la data di scadenza della tutela, la registrazione può essere ancora rinnovata, previo pagamento di una tassa supplementare, entro un periodo di 6 mesi da quella data.

In assenza di una richiesta di rinnovo depositata entro tale termine, il marchio viene rilasciato completamente e irrevocabilmente. In questo caso, la dimenticanza può essere risolta depositando una nuova richiesta. È quindi importante verificare la durata della tutela del marchio onde evitare spiacevoli sorprese.

In quale spazio geografico è valido il marchio?

Il marchio gode di una tutela geograficamente limitata. La sua validità si estende ai Paesi per i quali la registrazione è stata richiesta. Al momento esistono tre procedure di registrazione su diversi livelli: nazionale, europeo e internazionale.

Livello nazionale:

In Francia, è l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), posto sotto la tutela del Ministero dell'Economia francese, ad essere incaricato del rilascio dei titoli di proprietà industriale, in particolare dei marchi.

Livello europeo:

Per le persone che operano in più di un Paese europeo, i marchi registrati presso l'Unione europea godono di tutela in tutti i 28 Stati membri con un'unica registrazione. La registrazione può essere effettuata in una delle 23 lingue ufficiali della UE presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

Livello internazionale:

A livello internazionale, è l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) incaricata di occuparsi dei servizi, delle politiche, dell'informazione e della cooperazione in materia di proprietà intellettuale. Si tratta di un'istituzione delle Nazioni Unite, finanziariamente indipendente, che comprende 191 Stati. La registrazione di un marchio presso l'OMPI viene effettuata attraverso il sistema online "Madrid".

Cosa significano i simboli ®, TM e ©?

I marchi sono spesso associati a questi due simboli, che garantiscono l'eventuale registrazione del marchio.

Il simbolo ® è l'abbreviazione di "registered" (registrato) e indica che il marchio ha già superato la procedura di convalida, è inserito nel registro dei marchi e ha ricevuto un numero di registrazione. L'utilizzo di questo simbolo è gratuito e non obbligatorio.

Il simbolo TM deriva dai paesi anglosassoni ed è l'abbreviazione di "trademark" (marchio depositato). Questo simbolo è talvolta apposto su marchi in corso di registrazione e quindi non ancora registrati nel registro dei marchi e dunque non ancora tutelati in maniera definitiva.

Il simbolo © è l'abbreviazione di "copyright" e indica l'esistenza di un diritto d'autore. L'utilizzo di questo simbolo non è indispensabile, serve piuttosto per indicare la rivendicazione di un diritto d'autore.

Cosa può essere registrato come marchio?

Tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente e che permettono di distinguere i prodotti e i servizi di un'azienda da quelli di altre. Più precisamente, la registrazione può riguardare parole, nomi di persone, numeri, lettere, loghi, ma anche la forma dei prodotti o del loro imballaggio e il metodo di presentazione (ad esempio l'utilizzo di colori o composizioni di colori).

Quali tipi di marchio esistono?

Fondamentalmente si possono distinguere i seguenti gruppi principali di marchi:

> **Marchio denominativo**

Un marchio denominativo è composto esclusivamente da parole, quindi solo da testo, senza elementi grafici particolari (ad esempio Siemens).

> **Marchio figurativo**

Il marchio figurativo tutela un'immagine o un logo specifici, senza l'aggiunta di testo. Permette un riconoscimento immediato dell'azienda o dell'istituzione che deve rappresentare (ad esempio il cocodrillo "Lacoste").

> **Marchio figurativo misto**

Il marchio figurativo misto è un insieme di elementi grafici e verbali. Può essere un testo con caratteri specifici disegnati oppure l'elaborazione grafica di un simbolo. Con il marchio figurativo misto, la tutela si applica in generale al logo combinato al nome di un'azienda (ad esempio Redbull).

> **Nomi di persone**

Il diritto al nome è legato inseparabilmente al proprio portatore. Questo diritto, oltre al diritto all'identità personale, comprende anche il diritto di utilizzo del proprio nome per ulteriori scopi, anche commerciali. Il diritto al nome non si riferisce solamente al nome giuridico, ma anche ad appellativi liberamente scelti, come i nomi d'arte che vengono impiegati dai rispettivi utilizzatori come veri e propri nomi (ad esempio "Yves Saint Laurent").

> **Forme tridimensionali**

Le forme e le figure tridimensionali possono essere registrate come marchio, qualora si possano considerare idonee a costituire un segno distintivo. La differenza rispetto a un puro marchio figurativo è la forma tridimensionale del medesimo. Le forme possono essere tutelate come marchio qualora siano inusuali per i prodotti in questione e si distinguano dall'abituale e prevedibile (ad esempio la bottiglia di "Coca-Cola", la stella di "Mercedes" e il "Toblerone").

> **Marchi acustici**

Un "segno" acustico può essere utilizzato per distinguere i beni o i servizi di un'azienda da quelli di altre. È quindi possibile tutelare determinate sequenze di suoni attraverso un marchio (ad esempio il ruggito del leone di "Metro-Goldwyn-Mayer").

> **Colori e combinazioni di colori**

Anche alcune combinazioni di colori possono essere depositate come marchio. Poiché i colori devono essere accessibili a tutti, non è possibile registrare colori singoli, salvo casi eccezionali (ad esempio il colore lilla delle tavolette di cioccolato "Milka").

> **Numeri**

Anche i numeri (espressi in cifre o lettere) e le loro combinazioni possono essere tutelati come marchi (ad esempio il profumo "Chanel N°5" o i modelli di automobili Peugeot "206", "308").

Il nome dell'azienda può essere registrato come marchio?

Per un'azienda può essere interessante tutelare il proprio nome commerciale come marchio e vendere i propri prodotti e servizi sotto quel nome. Il consumatore associa un determinato marchio a delle caratteristiche qualitative specifiche e identifica un'azienda attraverso il proprio nome. Depositando il nome dell'azienda come marchio, l'azienda si tutela da potenziali imitatori che offrono servizi simili con lo stesso marchio e sfruttano l'immagine positiva dell'azienda.

È possibile "riservare" un marchio prima di utilizzarlo?

Un marchio non deve necessariamente essere utilizzato immediatamente dopo la registrazione. È possibile "riservare" un marchio richiedendone la registrazione presso l'ufficio competente, senza iniziare a utilizzarlo immediatamente per scopi commerciali. Tuttavia, il marchio deve essere concretamente utilizzato entro i cinque anni successivi alla registrazione, onde evitare che terzi possano reclamarlo per mancato utilizzo, con la possibile conseguenza di perdere i diritti sul marchio in questione.

Cos'è un marchio collettivo?

Come regola generale, un marchio viene apposto sui prodotti o i servizi di un imprenditore e li distingue da quelli della concorrenza. Parallelamente a questo marchio, definito individuale, è possibile depositare un marchio collettivo.

La tutela di un marchio collettivo può essere richiesta da qualsiasi entità, in particolare da consorzi, cooperative, associazioni di imprese, ma anche enti pubblici, camere di commercio, regioni, province o comuni.

Il marchio collettivo è destinato a essere utilizzato da persone indipendenti le une dalle altre. Sottostanno a un regolamento di utilizzo stabilito dal proprietario del marchio che deve essere fornito al momento del deposito.

Quando è opportuno registrare un marchio?

La registrazione di un marchio deve avvenire il prima possibile, poiché la data di deposito della richiesta determina l'avvio della tutela del marchio in caso di registrazione di due marchi identici. Se, ad esempio, due nomi identici vengono depositati come marchi in riferimento agli stessi prodotti o servizi, la data della richiesta è determinante poiché il principio di priorità si applica al marchio registrato per primo.

Dove e come è possibile depositare un marchio?

In Francia, per registrare un marchio a livello nazionale, è necessario rivolgersi all'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Il deposito può essere effettuato esclusivamente online dal sito <https://www.inpi.fr>. Un servizio di assistenza online accompagna il richiedente in ogni passaggio, con la possibilità di essere ricontatti dal servizio clienti. Al termine del deposito, l'INPI trasmette via e-mail la relativa ricevuta.

Questo documento indica la data e il numero nazionale del deposito, che deve essere indicato in qualsiasi comunicazione successiva con l'INPI. Il deposito viene successivamente pubblicato nel bollettino ufficiale della proprietà industriale (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, BOPI), edito dall'INPI, entro 6 settimane. L'INPI invia un avviso di pubblicazione nel BOPI, che riassume le informazioni fornite al momento del deposito.

L'INPI esamina la richiesta nel merito (il marchio è valido?) e nella forma (il modulo è stato compilato in modo corretto? le imposte sono state pagate? ecc.). L'INPI provvede ad avvertire per posta se il fascicolo presenta delle irregolarità. Il marchio potrebbe essere oggetto di un'opposizione o di un'osservazione. Parallelamente all'esame dell'INPI, la pubblicazione apre un periodo di due mesi durante il quale il marchio potrebbe essere oggetto di un'opposizione o di un'osservazione da parte di chiunque sia venuto a conoscenza del deposito.

L'opposizione è una procedura che permette al proprietario di un marchio precedente di opporsi alla registrazione del marchio in oggetto se ritiene che ciò leda i propri diritti.

L'osservazione permette di richiamare l'attenzione dell'INPI sul fatto che il marchio non sarebbe valido in relazione, ad esempio, ad altri regolamenti, come le denominazioni di origine controllata. Ciascun interessato può presentare delle osservazioni.

L'INPI provvede ad avvisare il richiedente via posta nel caso in cui la richiesta di deposito susciti un'opposizione o un'osservazione. Il richiedente ha facoltà di emendare gli errori e/o contestare le argomentazioni addotte per l'opposizione entro i termini indicati dall'INPI nella comunicazione. In questa fase, il richiedente può optare per un ritiro parziale o totale. L'INPI può anche rigettare del tutto o in parte la richiesta in seguito all'esame della stessa oppure al termine di una procedura di opposizione.

Dopo un termine minimo di cinque mesi, una volta completato l'esame del fascicolo, l'INPI pubblica la registrazione del deposito nel BOPI. A seguito di questa pubblicazione, l'INPI invia al richiedente un certificato attestante l'avvenuta registrazione del marchio. Tale avviso riassume le informazioni relative alla registrazione del marchio.

A livello europeo, un marchio comunitario può essere richiesto direttamente presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di Alicante (Spagna). In questo caso, non è necessario alcun deposito del marchio preventivo a livello nazionale.

I marchi internazionali vengono depositati presso l'OMPI a Ginevra.

Quanto costa la registrazione di un marchio?

I costi connessi alla registrazione di un marchio variano in funzione della classe di prodotti e servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio. I costi dipendono anche dal numero di Paesi per i quali si desidera ottenere la tutela. In questo senso, la richiesta di registrazione di un marchio comunitario o internazionale risulta essere molto più onerosa rispetto quella di un marchio nazionale, valida solo in Francia. Nel caso di un marchio internazionale, il totale dei costi di registrazione varia inoltre da un Paese all'altro.

Un marchio depositato è valido per dieci anni e, se il diritto alla tutela deve essere mantenuto, può essere rinnovato ogniqualvolta desiderato previo pagamento di una tassa. A differenza dei brevetti, non esistono costi annuali da pagare per il mantenimento della tutela. I costi di deposito possono aggiungersi a costi giuridici, qualora venga nominato un avvocato che esegue il deposito del marchio.

b. Disegno e modello

Tutela l'aspetto e l'estetica di un prodotto fabbricato; si tratta di una tutela "ibrida", tra diritto d'autore e brevetto. Garantisce una doppia tutela: qualsiasi oggetto industriale caratterizzato da un'estetica particolare, a prescindere dal suo utilizzo o valore artistico, gode, a condizione di essere originale, di una tutela per diritto d'autore oltre a una tutela per disegno o modello.

Con il termine "disegno o modello" si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una parte di esso, vale a dire le caratteristiche delle linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali del prodotto stesso e/o dell'ornamento.

Il termine "prodotto" designa qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi, tra gli altri, i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Sono esclusi i programmi informatici.

Come regola generale, i concept possono essere:

- bidimensionali: come gli ornamenti, le forme, le linee o i colori di un prodotto
- tridimensionali: ovvero l'aspetto e la forma intera di un prodotto
- una combinazione di una o più di queste caratteristiche

Il deposito offre una tutela della durata iniziale di 5 anni, che può essere prolungata di 5 anni in 5 anni, fino a un massimo di 25 anni.

È tuttavia possibile richiedere, al momento del deposito, una durata della tutela di 10 anni (a fronte del pagamento di una tassa supplementare) ed estendere successivamente tale tutela di 5 anni in 5 anni, fino a un massimo di 25 anni.

La registrazione di un disegno o un modello conferisce al titolare il diritto di esclusivo di utilizzarlo e di vietarne l'utilizzo commerciale a terzi senza il proprio consenso. Il termine "utilizzo" disegna la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione o l'utilizzo di un prodotto uguale al modello registrato.

Gli effetti giuridici della registrazione hanno inizio tuttavia a partire dalla data in cui la richiesta, corredata della relativa documentazione, è stata resa accessibile al pubblico. Il richiedente deve dunque indicare nella richiesta se intende rendere la descrizione e le foto del concept immediatamente accessibili al pubblico oppure se preferisce mantenere il segreto per un periodo limitato (massimo 30 mesi a decorrere dal deposito).

Nel corso del summenzionato periodo, la richiesta non sarà pubblicata e nessuna terza parte potrà vedere le informazioni in essa contenute; ciò implica che il richiedente non potrà far valere i propri diritti contro terzi.

Per vedere garantiti i propri diritti, si consiglia di procedere al deposito il più rapidamente possibile dopo la creazione del disegno o modello.

Il deposito può essere effettuato in qualsiasi momento, a condizione che i disegni e i modelli che si desidera tutelare non siano mai stati divulgati in precedenza.

Se il richiedente ha già depositato i disegni e i modelli in un Paese membro dell'Unione di Parigi o dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha la possibilità, entro 6 mesi a decorrere dalla data del deposito, di estendere la tutela in Francia, beneficiando della data di quel deposito. La divulgazione risultante dal deposito all'estero e i depositi effettuati da altre persone nell'intervallo non potranno essere oggetto di opposizione.

È da notare che con una richiesta per disegno o modello non può essere richiesta la tutela per denominazioni speciali o segni destinati a contraddistinguere specifici prodotti o servizi, che potrà essere ottenuta solamente mediante una domanda di registrazione del marchio.

Affinché un disegno sia registrato, deve soddisfare determinati criteri:

- novità: un disegno o un modello è nuovo se non esiste alcun disegno o modello identico o quasi identico che sia stato divulgato prima della data di tutela concessa al deposito, ovvero la data di deposito o la data di priorità rivendicata. Con il termine "divulgato" si intende la concessione dell'accesso al pubblico di un disegno o modello attraverso una pubblicazione, un utilizzo o qualsiasi altro modello (es. pubblicità, presentazione in vetrina...).

- carattere individuale: il disegno o il modello deve possedere un carattere proprio, ovvero non deve suscitare alcuna sensazione generale di *déjà vu* in relazione a un disegno o un modello divulgato prima della data di tutela concessa al deposito. Spetta al richiedente assicurarsi che la propria creazione soddisfi i criteri per la tutela. Deve dunque verificare, prima di depositare i propri disegni o modelli, che non esistano creazioni precedenti in grado di annullare la novità o il carattere proprio del deposito, consapevole che dette creazioni precedenti non sono limitate, come linea di principio, né nel tempo né nello spazio. È possibile infatti tornare indietro per un tempo indefinito (es. il motivo di un tessuto del XIII secolo) o fare riferimento a una creazione divulgata in qualsiasi Paese del mondo.

Il richiedente deve possedere la legittimità necessaria per effettuare il deposito. Se non coincide con il creatore, il richiedente deve assicurarsi di possedere i diritti d'autore dei disegni e modelli. In caso contrario, potrà concludere un accordo con l'autore che gli permetterà di depositare o sfruttare le proprie creazioni.

Deve assicurarsi inoltre che non siano già state depositate da qualcun altro, per non correre il rischio di essere perseguito per contraffazione, indipendentemente dalla propria buona fede. Il fatto di non sapere se il disegno o il modello fosse già stato creato o depositato non gli impedirà di essere considerato un contraffattore.

Non è possibile procedere alla registrazione di:

- un disegno o un modello contrario all'ordine pubblico o alla moralità.
Es: un disegno che inneggi al razzismo o alla violenza.

- un disegno o un modello che si basi su un programma informatico.

- un disegno o un modello le cui caratteristiche siano imposte esclusivamente dalla funzione tecnica alla quale il prodotto si riferisce.

Es: i motivi della tela di un ombrello possono essere tutelati mediante un deposito di disegni e modelli, ma lo stesso non vale per il sistema di apertura dello stesso ombrello, che si basa su una funzione tecnica. Quest'ultimo potrà essere eventualmente tutelato da un brevetto.

- la forma di un prodotto imposta dalla necessità di essere associato a un altro prodotto, in modo che ciascuno possa svolgere la propria funzione.

Es: l'estetica del tubo di un aspirapolvere.

Eccezione: i sistemi modulari di interconnessione possono essere oggetto di un deposito di disegni e modelli.

Es: alcuni giochi di costruzione o mobili componibili.

Al fine di soddisfare l'esigenza di novità, se l'obiettivo è tutelare un disegno o un modello, è fondamentale mantenere il segreto fino alla data di presentazione della richiesta di registrazione. Se il modello viene portato a conoscenza del pubblico (cataloghi, fiere, internet...) prima di essere depositato, non sarà più possibile richiederne la tutela mediante registrazione.

Se il concept o il modello vengono presentati a terzi, si consiglia di predisporre e firmare degli accordi di riservatezza adeguati al fine di impedire a determinate società o persone di appropriarsene o di divulgarli prima di un'eventuale richiesta di registrazione.

Il deposito di un disegno o di un modello viene effettuato direttamente online tramite il servizio offerto dal sito dell'INPI (<https://www.inpi.fr>). Nel caso di deposito online, l'INPI trasmette via e-mail una ricevuta recante la data.

Il deposito diventa quindi accessibile in qualsiasi momento sul portale dei disegni e dei modelli. È possibile monitorare l'andamento della procedura di registrazione e avere scambi con l'INPI.

L'INPI procede a un controllo formale della richiesta (il modulo è stato compilato in modo corretto? le imposte sono state pagate? ecc.) e verifica una sola condizione sostanziale, ovvero quella legata al rispetto dell'ordine pubblico e della moralità.

Il richiedente viene avvisato via posta nel caso in cui il fascicolo contenga irregolarità, permettendogli, nel caso, di mettere in atto tutti i correttivi necessari entro i termini indicati nella medesima comunicazione.

Sul portale dei disegni e dei modelli, il richiedente può emendare gli errori e/o contestare le argomentazioni addotte per l'opposizione entro i termini indicati dall'INPI nella comunicazione. In questa fase, il richiedente può optare per un ritiro parziale o totale, per il quale è previsto un apposito modulo. Al termine delle opportune verifiche, l'INPI può rigettare del tutto o in parte la richiesta. Se il deposito riguarda disegni o modelli appartenenti a classi differenti, l'INPI lo considera irregolare. È pertanto necessario regolarizzare il deposito procedendo alla sua divisione. Tale divisione consiste nel raggruppare i disegni e modelli in classi e procedere a un nuovo deposito per ciascun disegno o modello o gruppo di disegni e modelli appartenente a una diversa classe. La richiesta di divisione beneficerà della stessa data della richiesta iniziale.

L'INPI pubblica l'avvenuto deposito dei disegni o dei modelli nel proprio bollettino ufficiale della proprietà industriale (Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle, BOPI).

Una volta completato l'esame del fascicolo, possono verificarsi diversi scenari, a seconda del tipo di deposito effettuato:

- nel caso di un deposito classico, l'INPI pubblica immediatamente la richiesta nel BOPI;
- nel caso di un deposito classico con differimento della pubblicazione (v. sotto), la richiesta viene pubblicata al massimo 3 anni dopo il deposito, a meno che il richiedente non rinunci al differimento;
- nel caso di un deposito semplificato, la richiesta viene pubblicata esclusivamente dietro esplicita richiesta, che deve essere presentata entro il termine massimo di 30 mesi dalla data del deposito. In caso contrario, l'INPI decreta la decadenza del deposito.

Il differimento della pubblicazione permette al richiedente di mantenere il segreto circa il deposito, potendo valutare così l'opportunità di rendere pubbliche le proprie creazioni.

- Qualora si proceda a un deposito classico, la pubblicazione è automatica, ma il richiedente ha la possibilità di richiederne il differimento. In questo caso la pubblicazione avrà luogo 3 anni dopo il deposito, ma potrà comunque essere richiesta prima della scadenza di tale termine. Questa richiesta di pubblicazione deve essere presentata sul portale dei disegni e dei modelli e riguarderà tutte le riproduzioni allegate al deposito.

- Qualora si proceda a un deposito semplificato, il sistema di differimento della pubblicazione viene applicato automaticamente. In questo caso, il richiedente ha a disposizione un massimo di 30 mesi a decorrere dalla data del deposito per richiedere la pubblicazione all'INPI. Tale richiesta può riguardare tutte o solo una parte delle riproduzioni allegate al deposito.

Attenzione: qualora non venga presentata alcuna richiesta entro il termine imposto, l'INPI decreta la decadenza del deposito per i disegni e i modelli non pubblicati e il richiedente non potrà più beneficiare della tutela dei propri disegni e modelli. Continuerà tuttavia a beneficiare eventualmente della tutela del diritto d'autore.

A seguito della pubblicazione del deposito, l'INPI invia al richiedente un avviso di pubblicazione "con valore di certificato di identità".

Si tratta di un documento estremamente importante, che attesta il deposito e la relativa pubblicazione. In caso di controversia, costituisce la prova della proprietà dei diritti sui disegni o i modelli posti sotto tutela.

Nel caso di un deposito privo di irregolarità e non soggetto a differimento della pubblicazione, l'avviso di pubblicazione viene di norma inviato dopo un termine minimo di 3/4 mesi dal deposito.

c. Brevetto

Un brevetto tutela un'invenzione tecnica in tutti gli ambiti della tecnologia. Viene rilasciato da diversi Stati ed è valido per un periodo di tempo limitato. Un brevetto conferisce al relativo proprietario il diritto di vietare a terzi di sfruttare l'invenzione a fini commerciali. Come contropartita, il richiedente del brevetto deve divulgare integralmente la propria invenzione. Le richieste di brevetto e le concessioni di brevetto sono oggetto di pubblicazione e costituiscono una delle più importanti fonti di informazioni tecniche.

Cosa può essere brevettato?

- > i più svariati prodotti: macchine e relativi componenti, prodotti chimici e miscele di sostanze, assemblaggi di singole parti, farmaci, ecc...
- > i processi, intesi come processi di produzione, processi microbiologici, processi di trattamento o applicazione di oggetti, dispositivi, prodotti chimici ecc. per determinati scopi o in determinati modi.

Cosa non può essere brevettato?

- > le idee
- > le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- > le creazioni estetiche e ornamentali

Es: i motivi della tela di un ombrello possono essere tutelati mediante un deposito di disegni e modelli, ma lo stesso non vale per il sistema di apertura dello stesso ombrello, che si basa su una funzione tecnica. Quest'ultimo potrà essere eventualmente tutelato da un brevetto.

- > gli schemi, i principi e i metodi

Es: un metodo di apprendimento di una lingua, la regola di un gioco, un metodo di gestione contabile, un metodo commerciale...

- > i soli programmi informatici
- > i ritrovati vegetali (varietà nuove create o scoperte) che possano essere tutelate da un certificato per ritrovati vegetali.
- > le razze animali
- > i processi essenzialmente biologici per l'ottenimento di animali o vegetali
- > le invenzioni contrarie all'ordine pubblico o alla moralità
- > i processi di clonazione, di modificazione dell'identità genetica dell'essere umano
- > gli utilizzi di embrioni umani per scopi industriali
- > le sequenze di geni umani di per sé.

Qual è l'utilità economica per il titolare del brevetto?

I diritti di tutela offrono al loro detentore una serie di vantaggi economici, tra cui:

- > monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento esclusivo (produzione, vendita) sul mercato (realizzazione di utili di monopolio);

- > vantaggio tecnologico sulla concorrenza;

- > incremento del valore dell'impresa (un brevetto è un'attività immateriale per l'impresa);

- > consolidamento della posizione sul mercato e del potere contrattuale;

- > guadagno in termini di competenza e di immagine;

- > potenziamento degli argomenti di vendita;

- > possibilità di concedere una licenza (in questo modo è realizzabile un più rapido ammortamento dei costi di sviluppo).

Chi può depositare un brevetto?

Un brevetto può essere depositato a nome di una o più persone, fisiche o giuridiche. Il depositante (definito anche "richiedente") sarà anche il proprietario del brevetto.

- > Sono considerate persone fisiche: i privati, gli artigiani o i commercianti che esercitano la propria attività sotto forma di impresa individuale, i liberi professionisti...

- > Sono considerate persone giuridiche: le società civili (GAEC, SCI...) o commerciali (SA, SARL...), i gruppi di interesse economico, le associazioni, le fondazioni, lo Stato (rappresentato da uno dei propri ministeri), gli enti territoriali, i sindacati, le istituzioni pubbliche... Sebbene non ancora fondata ufficialmente, anche una società in corso di costituzione può depositare un brevetto. Spetta al fondatore, eventualmente rappresentato da un mandatario, presentare le istanze necessarie. Una volta costituita, la società non dovrà fare altro che fare proprio il deposito presentato durante il periodo di costituzione per diventarne ufficialmente proprietaria.

Dove e come è possibile depositare un brevetto?

- online, sul sito dell'INPI (<https://www.inpi.fr/>)
- direttamente presso la sede dell'INPI
- con invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'INPI al seguente indirizzo:

INPI - Direction de la propriété industrielle

15 rue des Minimes - CS 50001

92677 Courbevoie Cedex (France)

- con invio di un fax all'INPI al numero +33 01 56 65 86 00.

Questo tipo di deposito deve essere obbligatoriamente seguito da una regolarizzazione ufficiale entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del fax. Tale regolarizzazione consiste nel fornire o inviare all'INPI:

i documenti originali del fascicolo del deposito. Sarà necessario quindi barrare la casella del modulo indicante la conferma di un deposito effettuato via fax e riportare il numero di registrazione del deposito, stampato in alto a sinistra nel modulo inviato dall'INPI a seguito della ricezione del fax

il pagamento tramite assegno, o la distinta del pagamento, delle imposte di deposito.

d. Indicazione geografica

L'indicazione geografica è un segno che può essere utilizzato su prodotti che possiedano un'origine geografica precisa e delle qualità, una notorietà o delle caratteristiche connesse al luogo di origine.

Tutelare la proprietà intellettuale è importante poiché la riuscita e la durata dell'azienda dipendono in larga misura dalla capacità di immaginare nuovi prodotti. Ecco perché la vostra creazione, di qualunque natura essa sia, merita di essere tutelata.

Trarrete così profitto da una parte delle vostre ricerche e vi assicurerete un vantaggio competitivo strategico in un'economia sempre più globale e concorrenziale. Il brevetto rafforza il valore dell'azienda: più che un indicatore di performance, costituisce un elemento degli attivi immateriali che può essere valorizzato e trasmesso.

- Depositando il brevetto, si ottiene un monopolio per lo sfruttamento su un determinato territorio fino a un massimo di 20 anni.
- Il brevetto rende pubblica l'invenzione e al tempo stesso la tutela.
- Permette di vietare qualsiasi sfruttamento (utilizzo, fabbricazione, importazione...) dell'invenzione che avvenga senza l'autorizzazione del proprietario. Consente di perseguire i contraffattori dinanzi ai tribunali.
- Fornisce degli strumenti per conquistare nuovi mercati mediante depositi all'estero e concessioni di licenza.
- Il marchio consente di far conoscere e riconoscere prodotti e servizi e di distinguerli da quelli della concorrenza.
- Un'indicazione geografica può costituire una garanzia della qualità e dell'autenticità di un prodotto (tecnica di fabbricazione e/o tradizioni associate al luogo di origine del prodotto).

e. Diritto d'autore

Termine giuridico che designa i diritti di cui godono i creatori in relazione alle proprie opere letterarie e artistiche. Le opere tutelate dal diritto d'autore spaziano dai libri, le opere musicali, le pitture, le sculture ai film, i programmi informatici, le banche dati, le creazioni pubblicitarie, le carte geografiche e i disegni tecnici.

3. Banche dati europee

Per le persone che operano in più di un Paese europeo, i marchi, i disegni e i modelli registrati presso l'Unione europea godono di tutela in tutti i 28 Stati membri con un'unica registrazione. La registrazione può essere effettuata in una delle 23 lingue ufficiali della UE presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La richiesta online costa 580 € per un marchio commerciale e 350 € per un disegno o un modello.

Il deposito può essere effettuato online al seguente indirizzo: <https://euipo.europa.eu/>

È possibile richiedere un brevetto nazionale all'ufficio brevetti del proprio Paese oppure un brevetto europeo rivolgendosi all'ufficio brevetti europeo. In ogni caso, un brevetto europeo deve essere convalidato dall'ufficio brevetti nazionale di ciascun Paese nel quale si richiede la tutela. A seconda della legislazione nazionale, il pagamento delle traduzioni o delle tasse deve avvenire entro un determinato termine. Maggiori informazioni sui costi e sulle procedure sono disponibili presso gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale di 30 Paesi europei.

Il brevetto europeo ha automaticamente effetto in Francia, a prescindere dalla lingua in cui è stato effettuato il deposito, se il rilascio è stato pubblicato nel bollettino europeo dei brevetti dopo il 1 maggio 2008. Non è dunque necessario fornire una traduzione in francese.

È valido in Francia per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della richiesta di brevetto europeo, previo un pagamento annuale di 36 €.

La proprietà intellettuale è tuttavia tutelata dalle legislazioni nazionali per un periodo più lungo rispetto alla legislazione europea. Può risultare complicato e costoso sottoscrivere tali tutele in più Paesi comunitari e quindi le tutele esistenti a livello europeo sono in alcuni casi più "pratiche" e meno onerose.

In Francia, è l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), posto sotto la tutela del Ministero dell'Economia francese, ad essere incaricato del rilascio dei titoli di proprietà industriale.

Le modalità di deposito sono le seguenti:

- online: <https://www.inpi.fr>
- direttamente presso la sede dell'INPI
- con invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'INPI al seguente indirizzo:
INPI - Direction de la propriété industrielle
15 rue des Minimes - CS 50001
92677 Courbevoie Cedex (France)
- con invio di un fax all'INPI al numero +33 01 56 65 86 00.
Questo tipo di deposito deve essere obbligatoriamente seguito da una regolarizzazione ufficiale entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione del fax. Tale regolarizzazione consiste nel fornire o inviare all'INPI:
 - i documenti originali del fascicolo del deposito. Sarà necessario quindi barrare la casella del modulo indicante la conferma di un deposito effettuato via fax e riportare il numero di registrazione del deposito, stampato in alto a sinistra nel modulo inviato dall'INPI a seguito della ricezione del fax
 - il pagamento tramite assegno, o la distinta del pagamento, delle imposte di deposito.

Il deposito di un brevetto costa 36 €, quello di un disegno o di un modello 39 €; il deposito di un marchio costa, da solo, 250 € (210 € se depositato per via telematica), mentre quello di un'indicazione geografica costa 350 €.

L'INPI dispone anche di un servizio di deposito marchi all'estero, dove è possibile scegliere i diversi Paesi in cui si desidera esportare i propri prodotti o servizi. Il prezzo varia a seconda del numero di Paesi prescelti e delle caratteristiche del marchio.

A livello internazionale, è l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) incaricata di occuparsi dei servizi, delle politiche, dell'informazione e della cooperazione in materia di proprietà intellettuale. Si tratta di un'istituzione delle Nazioni Unite, finanziariamente indipendente, che comprende 191 Stati.

Esistono diversi sistemi di deposito a seconda del tipo di tutela:

- Marchi - sistema "Madrid": il costo di una richiesta di registrazione internazionale di un marchio comprende un prezzo base di 653 franchi svizzeri (557,88 €) a cui si aggiungono dei costi supplementari calcolati in funzione del tipo di marchio, dei Paesi nei quali è richiesta la tutela e del numero di classi di prodotti e servizi coperte dalla registrazione.

- Brevetti - sistema PCT: il PCT è un trattato internazionale che vede coinvolti più di 150 Stati. Questo trattato permette di ottenere la tutela di un'invenzione in molti Paesi contemporaneamente depositando una richiesta "internazionale" unica al posto di più richieste di brevetto nazionali. Il rilascio dei brevetti resta soggetto al controllo degli uffici brevetti nazionali o regionali in quella che si è deciso di chiamare "fase nazionale". Un deposito di brevetto internazionale costa 1330 franchi svizzeri (1136,26 €).

- Disegni e modelli - sistema "L'Aia": permette di far registrare fino a 100 disegni e modelli su oltre 67 territori depositando una sola richiesta internazionale. Il prezzo varia molto in base alle caratteristiche del disegno o del modello. Sul sito dell'OMPI è disponibile uno strumento di calcolo.

- Denominazioni di origine - sistema "Lisbona": permette di far tutelare una denominazione di origine nei Paesi coinvolti nell'Accordo di Lisbona con un'unica registrazione. Le registrazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale e possono essere oggetto di ricerca tramite la banca dati Lisbon Express. La registrazione internazionale comporta il pagamento di una tassa unica di 500 franchi svizzeri (427,16 €). La tutela è garantita senza alcuna necessità di rinnovo per l'intera durata della tutela nel Paese di origine.

I sistemi di deposito sono tutti disponibili a partire dal sito dell'OMPI: <http://www.wipo.int/>.

4. Sfruttamento efficace della proprietà intellettuale

Dal punto di vista del valore dell'impresa, è essenziale considerare la proprietà intellettuale come una certificazione della capacità di innovazione e creazione di un'impresa. In altre parole, il reale vantaggio di detenere dei diritti di proprietà intellettuale si manifesta non solo quando questi vengono considerati attivi specifici dell'azienda, ma anche quando giocano un ruolo strategico verso l'esterno. Ovvero quando non sono concepiti esclusivamente con una funzione difensiva del profitto di un'azienda, ma anche come un'opportunità di capitalizzazione, permettendo quindi di trasformare gli attivi dell'azienda in fonti di profitto supplementari.

In alcuni casi i detentori delle tutele delle proprietà intellettuali possono scegliere di cedere i propri diritti a un'altra azienda in cambio di una remunerazione e per questa operazione esistono diverse tipologie di contratto:

Il **contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale**: il proprietario decide di trasferire a terzi la proprietà totale o parziale del brevetto previo il pagamento di un'imposta. In questo modo, il proprietario perde la proprietà di questi diritti, che vengono acquisiti dal concessionario.

L'**accordo di licenza**: il proprietario mantiene la proprietà dei diritti ma concede a un'altra persona, per un periodo di tempo predefinito, il diritto a esercitare determinati diritti quali apporre il marchio sui propri prodotti, distribuire i prodotti del titolare in determinati mercati e commercializzare l'invenzione coperta dal brevetto. Questi diritti vengono concessi a fronte di una contropartita economica (che comprende di norma una quota fissa e una quota variabile in virtù delle transazioni commerciali realizzate).

5. Difesa dalle violazioni: lotta alla contraffazione

La contraffazione è un fenomeno complesso e in espansione che riguarda tutti i settori dell'economia con un carattere transnazionale. L'acquisto di prodotti contraffatti, oltre a nuocere agli interessi delle imprese produttrici dei prodotti originali, può andare anche a discapito degli stessi consumatori. Spesso, acquistando un prodotto contraffatto, ci si ritrova con un prodotto di cattiva qualità, di un bene che può celare difetti (potenzialmente pericolosi sotto il profilo della salute e della sicurezza).

Come testimonia un rapporto dell'OCSE, datato novembre 2014, sull'impatto economico della contraffazione per gli anni 2007-2013, il giro d'affari totale dei prodotti contraffatti ha superato, nel 2013, i 250 miliardi di dollari. Per combattere questo fenomeno, gli Stati si sono dotati di strumenti (la Francia attraverso l'Institut National de la Propriété Industrielle), ma rimane comunque la necessità che le aziende reagiscano autonomamente alle azioni di contraffazione in tempo utile. Al fine di combattere in modo efficace il fenomeno della contraffazione, è essenziale che le aziende siano consapevoli del valore dei propri diritti di proprietà intellettuale e che assicurino ad essi un adeguato livello di tutela.

Per la tutela dei propri diritti, è possibile fare riferimento ai seguenti organismi:

<https://www.inpi.fr/>

<http://www.wipo.int>

<https://euipo.europa.eu/>

<https://www.legifrance.gouv.fr/>