

Vadémécum en matière de Propriété Intellectuelle

Document d'orientation sur les formes existantes de protection de la propriété intellectuelle en Italie

Introduction

1. Qu'est-ce que la Propriété Intellectuelle

2. Les instruments de la PI

- a. Les marques
- b. Les Dessins et Modèles
- c. Les brevets
 - i. Pour modèle d'utilité
 - ii. Pour invention
- d. Les indications géographiques protégées
- e. Le droit d'auteur

3. Les Banques de Données européennes

4. Comment exploiter efficacement la propriété intellectuelle

5. Se défendre des violations – lutte à la contrefaçon

Introduction

Si quelqu'un développe une idée novatrice, il espère aussi gagner de l'argent avec celle-ci. De nombreuses bonnes idées ont rendu leurs inventeurs riches, car ils les ont protégées à temps contre l'imitation de la part de tiers. Une idée en soi ne peut être protégée, mais sa réalisation oui, c'est à-dire les instructions précises pour obtenir la solution à un problème technique.

Il est possible de protéger :

- > des solutions techniques en déposant un **brevet**,
- > le nom d'un produit ou un logo, en enregistrant une **marque**,
- > l'aspect extérieur, c'est à-dire le design d'un produit, en enregistrant un **dessin ou modèle**,
- > les œuvres littéraires et artistiques et les programmes pour ordinateur à travers le **droit d'auteur**.

Pour éviter que d'autres ne récoltent les fruits d'un travail de développement souvent laborieux, il est recommandé de faire protéger l'exécution des ses idées. La réalisation de l'idée doit être décrite minutieusement.

1. Qu'est-ce que la Propriété Intellectuelle

La propriété intellectuelle est la réglementation qui permet de protéger les idées novatrices et originales et de s'assurer les bénéfices économiques dérivant de l'application et de l'utilisation de l'idée elle-même.

La protection de la propriété intellectuelle est définie du point de vue normatif comme "*un ensemble d'actions réglées par des lois destinées à garantir la paternité et les droits d'exploitation des créations de l'intellect humain*". Cette définition comprend, donc toutes les créations et idées qui sont l'expression de l'intellect. La définition du concept de "propriété" sur ces éléments indique la possibilité de vendre et céder à d'autres sujets ce droit, comme il arrive avec toute autre propriété.

2. Les instruments de la PI

a. Les marques

Qu'est-ce qu'une marque ?

La marque est un signe susceptible de distinguer et de différencier les produits et/ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Les marques influencent de manière considérable les décisions d'achat des clients, elles éveillent leur émotions, renforcent l'image et la bonne réputation d'une entreprise et sont motif de confiance à l'égard des produits et services offerts. De plus les marques offrent aussi une protection importante contre les contrefaçons et les abus et représentent un instrument efficace dans le cadre concurrentiel. Enfin, elles constituent un droit patrimonial immatériel qui influe sur la valeur d'une entreprise.

Quelles fonctions exerce la marque ?

La marque garantit au client l'identité d'origine des produits et services marqués par celle-ci, et garantit que toutes les marchandises pourvues de ce signe sont produites sous le contrôle d'une seule entreprise. Dans ce sens, la marque exerce une **fonction de sécurité** : le client peut avoir la certitude que le produit a été fabriqué par une entreprise déterminée et que son fonctionnement a été contrôlé. De plus la marque exerce une **fonction de qualité**, en garantissant un standard qualitatif constant pour les produits et les services offerts avec ce signe. Enfin la marque exerce une certaine **fonction de simplification** : une marque connue du client peut faciliter sa décision d'achat, puisque le produit et sa qualité peuvent être identifiés immédiatement sur la base de celle-ci : le consommateur pourra choisir plus facilement parmi les nombreux produits présents sur le marché ; une fois satisfait par un produit il l'achètera à nouveau. Enregistrer une marque est avantageux aussi pour l'entreprise : elle peut en effet renforcer sa réputation et l'image. Une marque enregistrée constitue la base pour un éventuel contrat de franchise. Par l'intermédiaire d'un contrat de licence il est possible de réaliser des revenus additionnels et, en outre, les probabilités d'obtenir un crédit augmentent ; un nom déposé renforce la confiance des établissements de crédit à l'égard de l'entreprise.

Qui peut devenir titulaire d'une marque ?

Toute personne physique et morale peut devenir titulaire d'une marque. L'exercice d'une activité commerciale n'est pas nécessaire, ni pour l'enregistrement, ni pour le transfert d'une marque. Une marque peut aussi avoir plus d'un titulaire, c'est à-dire plusieurs demandeurs (aussi bien entreprises que particuliers) peuvent déposer ensemble une demande d'enregistrement : généralement tous les demandeurs sont propriétaires en parties égales.

Quels sont les produits et services protégés par une marque ?

La marque, en principe, n'est pas valable en général, mais est protégée seulement pour les produits et services requis durant la phase de demande et pour lesquels la protection a été accordée par le bureau compétent.

Pour la définition des produits et des services à inclure dans la demande d'enregistrement, le demandeur doit se référer à la soi-disant "**Classification internationale de Nice**". Dans cette classification internationale des biens et des services, qui est élaborée tous les cinq ans, on a regroupés tous les produits et les services existants pour un total de 45 classes. Les classes du numéro 01 au 34 comprennent les produits en général, alors que les classes de 35 à 45 se réfèrent aux offres de services.

Quels sont les avantages dérivant de l'enregistrement d'une marque ?

Celui qui utilise une marque devrait également la faire enregistrer. Le dépôt d'une marque représente le moyen le plus sûr d'obtenir un droit de protection et de permettre au titulaire une protection monopoliste de celle-ci. Il s'ensuit que des tiers, dans le cadre d'une activité commerciale, ne peuvent pas utiliser un signe identique ou similaire à une marque déjà protégée, faisant référence aux mêmes produits et services protégés.

Un enregistrement efficace de la marque facilite aussi sa défense contre les imitateurs qui veulent profiter de son succès économique. De plus l'inscription de la marque dans le registre public prévu à cet effet la rend plus facilement repérable et aide donc à éviter des violations accidentelles.

La durée de la protection d'une marque

Une marque est protégée pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande.

La protection commence donc au moment de la remise de la demande (date de dépôt) et peut être renouvelée indéfiniment pour d'autres périodes de dix ans.

Au terme de l'échéance, l'enregistrement peut encore être renouvelé, après paiement d'une taxe supplémentaire, dans un délai de six mois ultérieurs.

Si aucune demande de renouvellement n'est déposée dans ce délai la marque déchoit complètement et de manière irrévocable. Dans ce cas il est possible de remédier à l'oubli tout au plus en déposant une nouvelle demande. C'est pourquoi il est important de contrôler la durée de la protection de la marque, afin d'éviter des surprises désagréables.

Où une marque est-elle valable ?

La marque est un droit de protection limité géographiquement. Sa validité s'étend aux Pays pour lesquels une demande d'enregistrement a été faite. À ce jour il existe trois procédures d'enregistrement: la demande pour marque nationale, la demande pour marque communautaire et la demande pour marque internationale.

La marque nationale

La protection conférée à une marque enregistrée en Italie s'étend à tout le territoire italien. Il n'est pas possible de protéger une marque seulement dans une Région ou Province spécifique ; au niveau géographique la portée de protection la plus petite est représentée par la marque nationale.

Pour demander la protection d'une marque en Italie il est possible de s'adresser aux Chambres de commerce ou au choix directement au Bureau italien des brevets et des marques (UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) de Rome.

La marque communautaire

La marque communautaire est un signe dont la validité s'étend à toute l'Union Européenne (28 Pays), qui a comme fin l'identification et la distinction de marchandises et services. Grâce à l'enregistrement d'une marque communautaire, les entreprises peuvent donc sauvegarder leurs produits et services dans tous les Pays adhérant à l'Union Européenne. En Italie la compétence revient au Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM) de Rome.

La marque internationale

L'entrepreneur qui, outre agir hors des frontières nationales, est actif même au-delà des frontières européennes, devrait prendre en considération un enregistrement international de sa marque. L'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO - World Intellectual Property Organization) offre la possibilité d'enregistrer une marque dans environ 90 Pays signataires de l'Accord de Madrid pour l'enregistrement international des marques et du Protocole correspondant.

Que signifient les symboles ® , TM et © ?

Les marques sont souvent pourvues du symbole. Il s'agit d'une marque qui souligne que l'enregistrement de la marque a été effectué.

Le symbole ® est l'abréviation de "registered" (enregistrée) : la marque a déjà passé la procédure d'examen, elle a été inscrite dans le registre des marques et un numéro d'enregistrement a été attribué. Fondamentalement l'emploi du symbole est libre et non obligatoire.

Le symbole TM dérive des pays anglophones et est l'abréviation de "trademark" (marque de fabrique). Le symbole est parfois apposé sur les marques en phase d'enregistrement et par conséquent non encore inscrites dans le registre des marques et définitivement protégées.

Le symbole © est en revanche l'abréviation de "copyright" et indique la présence de droits d'auteur. L'utilisation explicite du symbole pour le copyright n'est pas nécessairement indispensable, mais sert plutôt à souligner le fait que l'on revendique des droits d'auteur, pour soi ou pour d'autres.

Qu'est-ce qui peut être enregistré comme marque ?

Tous les signes susceptibles d'être représentés graphiquement et appropriés à caractériser les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises, et en particulier des mots, noms de personne, figures, lettres, numéros, figures tridimensionnelles y compris la forme d'un produit ou de son emballage ou d'autres modalités de présentation (p.ex. couleurs et explosions de couleurs) peuvent être protégés comme marque. Une marque devrait toujours présenter des caractéristiques distinctives marquées.

Quels types de marque existent-ils ?

Fondamentalement il est possible de distinguer les principaux groupes de marques suivants :

> Marque verbale

Une marque verbale est composée exclusivement de mots, et par conséquent seulement de texte, sans éléments graphiques particuliers. (ex. Siemens)

> Marque figurative

La marque figurative protège une image ou un logo spécifique, sans ajouts de texte. En principe elle permet l'identification immédiate de l'entreprise ou institution qu'elle doit représenter (ex. le félin qui saute de "Puma" ou le crocodile de "Lacoste")

> La marque semi-figurative

La marque semi-figurative est une composition d'éléments graphiques et verbaux. Il peut s'agir d'un texte avec des caractères dessinés de manière particulière ou de l'élaboration graphique d'un symbole. Avec la marque semi-figurative d'habitude on protège le logo combiné à la dénomination d'une entreprise (ex. Redbull)

> Noms de personnes

Le droit au nom est lié inséparablement à son porteur. Ce droit, outre le droit à l'identité personnelle, comprend aussi le droit d'utilisation de son nom pour d'autres buts, même commerciaux. Le droit au nom ne se réfère pas seulement au nom juridique, mais aussi à des appellatifs librement choisis, comme les pseudonymes qui sont employés par leurs utilisateurs comme de véritables noms.

> Formes tridimensionnelles

Les formes et figures tridimensionnelles peuvent être enregistrées comme marque, si elles peuvent être considérées comme appropriées à constituer un signe distinctif. La différence par rapport à une simple marque figurative est la forme tridimensionnelle de celle-ci. Les formes peuvent être protégées comme marque au cas où elles seraient insolites pour les produits en question et se distinguent de l'habituel et du prévisible. (ex. la bouteille de "Coca-Cola", l'étoile de "Mercedes" et l'emballage du chocolat "Toblerone").

> **Marques sonores**

Un “signe” sonore peut être susceptible de distinguer les marchandises ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre. Par conséquent il est aussi possible de protéger des séquences de sons particulières moyennant une marque (ex. le rugissement de lion de “Metro-Goldwyn-Mayer”).

> **Couleurs et combinaisons de couleurs**

Des tonalités de couleur particulières peuvent aussi être déposées comme marque. Vu que les couleurs doivent essentiellement être accessibles pour quiconque, des colorations individuelles particulières peuvent être enregistrées seulement dans des cas particuliers. (ex. la couleur lilas de “Milka”).

> **Numéros**

Même les numéros – exprimés en chiffres ou en lettres – et leurs combinaisons peuvent être protégés comme marque. (ex. Eau de Cologne 4711).

Le nom de l’entreprise peut-il être déposé comme marque ?

Même pour une entreprise il peut être intéressant de protéger sa raison sociale comme marque et de vendre ses produits et services sous ce nom. Le consommateur associe à une marque déterminée des caractéristiques qualitatives particulières et identifie une entreprise à travers sa dénomination. En déposant le nom de l’entreprise comme marque, l’entreprise se protège contre les imitateurs potentiels qui offrent des prestations similaires sous le même signe distinctif, et exploitent la bonne réputation de l’entreprise.

Est-il possible de “réserver” une marque avant de l’utiliser ?

Une marque ne doit pas nécessairement être utilisée tout de suite après son enregistrement. Il est possible de “réserver” une marque en demandant son enregistrement au bureau compétent, sans commencer à l’utiliser tout de suite dans l’activité commerciale. Toutefois la marque doit être effectivement utilisée dans les cinq ans à compter de l’enregistrement (dit charge d’usage), autrement des tiers peuvent invoquer l’exception de non-usage avec l’éventuelle conséquence de la perte des droits.

Qu’est-ce qu’une marque collective ?

En principe une marque symbolise les produits ou services d’un entrepreneur et les distingue de ceux de la concurrence. En plus de cette soi-disant **marque individuelle**, il est aussi possible de déposer une **marque collective**.

La protection d’une marque collective peut être demandée par tout sujet, en particulier par des consortiums, coopératives, associations d’entreprises, ainsi que des organismes publics, Chambres de commerce, Régions, Provinces ou Communes.

Quand est-il opportun d'enregistrer une marque ?

L'enregistrement d'une marque devrait s'effectuer le plus vite possible, car la date de dépôt de la demande détermine le début de la protection de la marque en cas d'enregistrement de celle-ci. Si, par exemple, on dépose comme marque deux dénominations identiques, faisant référence aux mêmes produits ou services, la date de la demande est décisive : on applique le principe de la priorité de la marque antérieure sur celle postérieure.

Comment et où est-il possible de déposer une marque ?

Les **marques nationales** peuvent essentiellement être déposées auprès de n'importe quelle Chambre de Commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture ou, au choix, directement au Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM) .

Les demandes remises aux Chambres de Commerce sont transmises **au Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM)**, lequel effectue un examen par ordre chronologique. La demande d'enregistrement est examinée exclusivement pour évaluer si la marque satisfait à toutes les exigences nécessaires pour l'enregistrement ; aucune évaluation d'originalité n'est effectuée.

Après le contrôle préliminaire formel et la publication dans le bulletin officiel, le Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM) délivre ou refuse l'enregistrement de la marque.

Entre la demande et la remise du certificat attestant l'enregistrement dans le registre italien des marques il s'écoule d'habitude une période comprise entre six et huit mois. Il convient de rappeler que pour le demandeur tous les droits dérivant du dépôt de la marque sont pleinement valables à compter de la date de la demande.

La **marque communautaire** peut être demandée directement à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur à Alicante (Espagne). Dans ce cas il n'est pas nécessaire de déposer précédemment une marque nationale.

La **marque internationale** peut être enregistrée sur la base d'une demande de marque nationale ou de marque communautaire. La demande d'enregistrement doit être présentée au bureau où la marque de base a été demandée ; c'est à-dire à la Chambre de Commerce ou au **Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM)** de Rome au cas où la marque de base serait nationale, ou à l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur à Alicante au cas où la marque de base serait communautaire. Les bureaux respectifs reçoivent les demandes et après quelques vérifications les transmettent au WIPO à Genève.

Combien coûte l'enregistrement d'une marque ?

Les coûts auxquels faire face, de la demande à l'enregistrement d'une marque, varient en fonction du nombre de classes de produits et de services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Les coûts dépendent aussi de manière significative du nombre de Pays pour lesquels l'on souhaite obtenir la protection. À cet égard, la demande d'enregistrement d'une marque communautaire ou internationale est beaucoup plus coûteuse par rapport à celle d'une marque nationale, valable seulement en Italie. Dans le cas d'une marque internationale le montant des taxes d'enregistrement varie d'un Pays à l'autre.

Une marque enregistrée est valable pendant dix ans, et au cas où l'on voudrait maintenir en vigueur le droit de protection, il peut être renouvelé indéfiniment, après paiement d'une taxe. À la différence des brevets, il n'y a pas de taxes annuelles à verser pour le maintien de la protection. Les éventuels frais de justice, au cas où l'on chargerait un avocat d'effectuer le dépôt de la marque s'ajoutent aux coûts susmentionnés.

Réactions possibles en cas de violations de droits sur la marque

Une violation de marque peut avoir lieu de différentes manières. Le titulaire d'une marque peut se trouver face à des produits identiques ou analogues qui sont marqués de manière très similaire aux siens et qui induisent le client en erreur, en portant atteinte à l'image de son entreprise. Ou il peut arriver que quelqu'un présente une demande d'enregistrement pour une marque pareille ou similaire pour des produits identiques ou analogues sans avoir encore commencé l'usage de la marque elle-même. Selon la situation il y a différentes possibilités pour faire valoir ses droits.

En premier lieu, on peut essayer de s'adresser directement au concurrent avec une sommation, dans laquelle on affirme être titulaires d'un droit sur la marque et l'on somme le concurrent de respecter ce droit.

Une seconde possibilité est l'opposition par voie administrative. Le titulaire d'une marque qui s'aperçoit que quelqu'un demande l'enregistrement d'une marque très similaire ou même identique à la sienne pour des produits identiques ou analogues, peut faire valoir son droit antérieur, en s'adressant au Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM) de Rome. L'opposition doit être présentée par écrit, avec motifs et dans les trois mois à compter de la publication de la demande d'enregistrement. Dans ce cas il sera possible d'empêcher que la nouvelle marque ne soit enregistrée.

b. Les Dessins et Modèles

(Décret Législatif 10 février 2005 n. 30 - Code de la Propriété Industrielle - D.M. 13 janvier 2010 n. 33)

Par dessin ou modèle on entend l'aspect de tout ou partie du produit, à savoir les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la structure superficielle et/ou des matériaux du produit et /ou de son ornement.

Par le terme "produit" on désigne tout objet industriel ou artisanal y compris, entre autres, les composants qui doivent être assemblés pour former un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et caractères typographiques. Les programmes pour ordinateurs sont exclus.

D'une manière générale, les dessins et modèles peuvent être :

- *à caractère bidimensionnel : comme les décorations, formes, lignes ou couleurs d'un produit*
- *à caractère tridimensionnel : c'est à-dire l'aspect et la forme entière d'un produit*
- *une combinaison d'une ou plusieurs de ces caractéristiques*

*L'enregistrement du dessin ou modèle dure 5 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Le titulaire du droit peut obtenir la **prorogation de la durée de la protection** pour une ou plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un **maximum de 25 ans** à compter de la date de présentation.*

*L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère au titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à des tiers l'usage commercial sans son consentement. Par le terme "usage" on se réfère à la fabrication, à l'offre, à la commercialisation, à l'importation et exportation ou emploi d'un produit identique au dessin ou modèle enregistré. **Les effets juridiques de l'enregistrement entrent en vigueur à compter de la date où la demande, avec la documentation correspondante, a été rendue accessible au public.** Le demandeur devra par conséquent indiquer sur la demande s'il a l'intention de rendre accessible au public immédiatement la description et les photos du dessin ou modèle, ou s'il préfère les garder secrètes pour une période limitée (au maximum jusqu'à 30 mois à compter du dépôt).*

Durant la période susdite la demande ne sera pas publiée et les tiers ne pourront pas examiner les informations qui y sont contenues ; cela implique que le demandeur ne pourra pas faire valoir ses droits contre des tiers et même le Bureau Italien des Brevets et Marques (UIBM) n'aura pas la possibilité d'examiner la demande et de procéder à l'enregistrement.

Avec une même demande il est aussi possible de demander la protection pour plusieurs dessins ou modèles (modèles multiples jusqu'à 100), pour autant qu'ils appartiennent à la même classe de la classification internationale que les dessins et modèles (Classification de Locarno). Dans tous les cas il n'est pas obligatoire d'indiquer la classe parce qu'elle est attribuée d'office durant la procédure d'enregistrement.

Il convient de noter qu'avec une demande pour dessin ou modèle, il n'est pas possible de demander la protection pour des dénominations ou signes spéciaux qui sont destinés à distinguer des produits ou services spécifiques : celle-ci pourra être obtenue exclusivement moyennant une demande d'enregistrement pour marque.

Afin qu'un dessin ou modèle puisse être enregistré il doit posséder des caractéristiques particulières :

- ***nouveauté*** : un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou bien, au cas où l'on revendiquerait la priorité avant la date de cette dernière ; on dit "divulgué" s'il a été exposé, mis en commerce ou publié d'une autre manière avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou, au cas où l'on revendiquerait la priorité, avant la date de cette dernière ;
- ***caractère individuel*** : un dessin ou modèle est à caractère individuel si l'impression générale qu'il suscite auprès de l'utilisateur informé diffère de l'impression générale suscitée chez cet utilisateur par tout dessin ou modèle qui ai été divulgué avant la date de présentation de la demande d'enregistrement ou au cas où l'on revendiquerait la priorité, avant la date de cette dernière ;
- ***application industrielle*** : un dessin ou modèle est susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris celle agricole ;
- ***licité*** : cela signifie que le modèle ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Il n'est pas possible d'enregistrer :

- *les dessins et modèles qui ne satisfont pas aux exigences de nouveauté, sans caractère individuel ou contraires à l'ordre public ;*
- *les caractéristiques de l'aspect du produit qui sont déterminées uniquement par la fonction technique du produit en question ;*
- *les caractéristiques de l'aspect du produit qui doivent être nécessairement reproduites dans leurs formes et dimensions exactes pour pouvoir permettre au produit d'être lié ou uni à un autre produit de sorte à ce que chacun d'eux puisse exercer sa fonction.*

Au cas où un modèle serait enregistrable au sens de la loi et, de plus, accroîtrait l'utilité de l'objet auquel il se réfère, il est possible de demander simultanément le brevet pour modèle d'utilité ainsi que l'enregistrement pour dessin et modèle, mais l'une et l'autre protection ne peuvent être cumulées en une seule demande.

Des dessins et modèles enregistrés qui présenteraient en soi un caractère créatif et une valeur artistique, peuvent être protégés simultanément à travers le droit d'auteur, au sens de la

Loi du 22 Avril 1941, n° 633. Selon la législation en vigueur sur le droit d'auteur les droits d'utilisation économique de l'œuvre durent tout au long de la vie de l'auteur et jusqu'à la fin de la soixante-dixième année solaire après sa mort.

Afin de respecter l'exigence de nouveauté, si l'on a l'intention de protéger un dessin ou modèle il est fondamental de le garder secret jusqu'à la date de présentation de la demande d'enregistrement. Si le modèle est porté à la connaissance du public (catalogues, salons, internet...) avant le dépôt, il ne sera pas possible de demander la protection à travers l'enregistrement.

Au cas où le dessin serait présenté à des tiers il est opportun de préparer et faire souscrire des arrangements de confidentialité spécifiques afin d'éviter que des entreprises ou des personnes particulières ne s'en approprient ou ne le divulguent avant une éventuelle demande d'enregistrement.

DOCUMENTATION À PRÉSENTER :

La demande d'enregistrement pour dessin et modèle peut être déposée personnellement par le demandeur auprès des Bureaux des Brevets des CCIMA qui, sur demande, délivrent une copie authentique de l'original du formulaire de demande.

*La **demande** doit être rédigée sur le **Formulaire "DIS-RI"** prévu à cet effet, signé à chaque page et doit contenir les informations suivantes :*

- **le nombre global des dessins et modèles** pour lesquels on demande l'enregistrement (dessin et modèle simple ou dépôt multiple) ;
- **nom et prénom, nationalité, résidence et domicile élu** en exécution de la loi du demandeur et éventuellement du mandataire/avocat ; la demande faite par une société, par une association ou par un organisme, doit contenir la dénomination exacte et complète de celle-ci, le siège, la nationalité ainsi que la fonction du signataire. **Si le demandeur réside à l'étranger il doit élire son domicile en Italie et l'indiquer sur la demande ;**

- **le titre du dessin ou modèle**, dans lequel on spécifie le produit industriel dont la fabrication doit faire l'objet du droit exclusif, les caractéristiques du produit que l'on entend revendiquer et, si nécessaire pour la compréhension du modèle, les buts à atteindre avec ces caractéristiques ; **le titre, toutefois ne doit contenir aucun nom propre et aucune dénomination spéciale. Pour des raisons mécanographiques il ne doit pas dépasser les 330 signes (caractères + espaces entre les mots) ;**
- **le nom et prénom de l'inventeur désigné**. Au cas où l'on ne connaîtrait pas le nom de l'inventeur, le document de désignation pourra être envoyé dans les deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ;
- **les données essentielles du premier dépôt effectué à l'étranger**, pour la même découverte, au cas où le demandeur entendrait revendiquer, dans les délais fixés par la convention de Paris en vigueur, la priorité d'un dépôt précédent fait dans un autre État ;
- **la liste de la documentation** éventuellement jointe (dessins, lettre de mission etc.).

En outre, [sur le formulaire de demande](#) le demandeur doit spécifier s'il a l'intention de rendre accessible au public immédiatement la description, les dessins et les photos du dessin ou modèle, ou s'il préfère les garder secrets pour une période limitée (au maximum jusqu'à 30 mois à compter du dépôt). En l'absence d'une indication spécifique, la documentation sera rendue immédiatement accessible au public.

Il faut, en outre, joindre les documents suivants :

- la **reproduction graphique** du dessin ou modèle signée par le demandeur ou par son mandataire/avocat à chaque page ;
- la **description** du modèle, si nécessaire, contenant les revendications et signée par le demandeur ou par son mandataire/avocat à chaque page (voir exemple à la page 13) ;
- la **lettre de mission** ou procuration générale sur papier timbré, exclusivement au cas où le dépôt s'effectuerait par mandataire/avocat ;
- la **désignation de l'inventeur** reportant le nom et prénom, la nationalité et résidence de celui-ci, si le nominatif n'est pas indiqué sur le formulaire de demande. Elle doit être présentée sur papier timbré et doit être signée par le titulaire de la demande et par l'inventeur ;
- les **documents de priorité** avec traduction en langue italienne seulement si le droit de propriété d'un premier dépôt effectué à l'étranger est revendiqué ;
- n° **1 timbre fiscal de 16,00 Euros** au cas où la copie authentique du procès-verbal de dépôt serait requise ;
- **Droits de secrétariat** à verser à la Chambre de Commerce.

Maintien en vigueur des dessins et des modèles

Le titulaire d'un enregistrement pour dessin ou modèle peut demander la prorogation de la durée pour les quinquennats suivants en versant, exclusivement sur compte courant postal, les montants correspondants reportés ci-après. Pour les enregistrements déjà attribués le paiement des droits de prorogation susmentionnés doit être effectué avant l'échéance du quinquennat, ou bien avant le dernier jour du mois correspondant à celui durant lequel la demande a été déposée. Dans le cas contraire il sera possible d'attendre l'attribution de l'enregistrement et de présenter l'instance de prorogation dans les quatre mois qui suivent la date de concession, en payant sans surtaxes les droits pour les quinquennats éventuellement échus ou qui expireront.

Une fois ces termes écoulés la prorogation est admise dans les six mois qui suivent.

Au cas où le titulaire n'effectuerait pas le paiement des droits de prorogation avant le dernier jour utile, le titre est déclaré déchu.

Revendication d'une propriété

Un dessin ou modèle est valable seulement dans le pays où il a été déposé et enregistré. Quiconque ait régulièrement déposé une demande d'enregistrement dans l'un des Pays adhérant à la Convention d'Union de Paris sur la protection de la propriété industrielle, peut en revanche revendiquer le soi-disant "droit de propriété".

Ce droit donne la possibilité de déposer une demande de protection pour le même dessin ou modèle dans un ou plusieurs États, dans une période maximale de six mois à compter de la date de dépôt de la demande précédente. De cette manière la demande d'enregistrement suivante prendra effet à compter de la date même de dépôt de la demande originale.

Si l'on a l'intention de revendiquer en Italie la priorité d'une demande précédemment déposée auprès d'un autre État, il faut présenter un document approprié délivré par le Service compétent du Pays où le premier dépôt a eu lieu. La revendication de la priorité doit être effectuée en même temps que la demande d'enregistrement pour dessin ou modèle ou au maximum dans les deux mois qui suivent, pour autant qu'on ne dépasse pas les deux mois à compter de la date de priorité revendiquée. La documentation qui prouve le droit de priorité, au cas où elle ne serait pas déposée avec la revendication de la priorité en question, doit être transmise dans les six mois à compter du dépôt de la demande d'enregistrement.

Les documents de priorité doivent contenir les données du demandeur et les indications relatives aux éléments essentiels du premier dépôt et doivent être accompagnés par la traduction en langue italienne (non requise pour les documents en langue française délivrés par la France aux citoyens français).

Si le dépôt à l'étranger a été effectué par d'autres, le demandeur doit aussi fournir une preuve montrant qu'il est le successeur ou l'ayant cause du titre étranger.

DROITS DE DÉPÔT ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE DESSINS ET MODÈLES

*Le Décret Ministériel du 2 avril 2007 a fixé les montants, les délais et les modalités de paiement des nouveaux droits pour les demandes de brevet concernant les inventions industrielles, les modèles d'utilité et pour **les demandes d'enregistrement de dessins et modèles.***

c. Les brevets

Le brevet est un droit de propriété industrielle, grâce auquel une invention technologique est protégée pour un période de temps limitée (au maximum 20 ans). Un brevet donne à son titulaire (seul) le droit d'interdire à d'autres l'utilisation dans un but commercial de l'invention qui y est décrite, pour toute la durée de la protection. Un "droit de veto", toutefois limité dans le temps et territorialement, est donc accordé au titulaire.

Naturellement l'inventeur doit penser exactement à qui interdire quoi en ce qui concerne son invention, et formaliser en conséquence les droits revendiqués dans la description du brevet. Le titulaire du brevet peut réaliser lui-même l'invention, mais peut aussi céder à des tiers l'exploitation économique de l'invention, en exigeant une rémunération (indemnité de licence) pour cette exploitation. De plus, il peut léguer ou vendre son droit de monopole.

Qu'est-ce qui est brevetable ?

Sont brevetables :

- > les produits les plus divers : machines et leurs composants, substances chimiques et mélanges de substances, assemblage de pièces individuelles, médicaments, etc. ;
- > procédés entendus comme procédés de production, procédés microbiologiques, procédés d'usinage ou l'application d'objets, dispositifs, produits chimiques etc. pour des buts particuliers ou de manières particulières.

Qu'est-ce qui N'EST PAS brevetable ?

Ne sont pas brevetables :

- > idées, concepts, simples découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques ;
- > règles de jeu, systèmes pour loteries, méthodes didactiques et procédés d'organisation ;
- > procédés diagnostics, thérapeutiques et chirurgicaux à appliquer au corps humain et animal ;
- > variétés végétales, espèces animales et procédés biologiques pour la production de plantes ou animaux ;
- > programmes pour ordinateur (ils font partie du droit d'auteur). En revanche les machines, procédés de production et procédures de contrôle assistées par un programme sont brevetables ;
- > inventions dont l'exploitation soit contraire à l'ordre public ou aux mœurs.

Quelle est l'utilité économique pour le titulaire du brevet ?

Les droits de protection offrent à leur détenteur une série d'avantages économiques, parmi lesquels :

- > monopole à temps déterminé pour l'exploitation exclusive (production, vente) sur le marché (réalisation de bénéfices de monopole) ;
- > avantage technologique sur la concurrence ;
- > accroissement de la valeur de l'entreprise (un brevet est un bien d'investissement immatériel dans l'entreprise) ;
- > consolidation de la position sur le marché et du pouvoir de négociation ;
- > bénéfique en termes de compétence et d'image ;
- > développement des arguments de vente ;
- > possibilité de concéder une licence (de cette manière il est possible de réaliser un amortissement des coûts de développement plus rapide).

Qui peut déposer un brevet ?

Fondamentalement, tout citoyen italien résident en Italie et toute entreprise ayant son siège en Italie peut déposer un brevet national pour l'Italie. (<http://www.uibm.gov.it/>). Il n'est toutefois pas possible de présenter la demande de brevet directement aux Bureaux des brevets à l'étranger ou au Bureau des brevets européen (EPO - European Patent Office), ou à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (WIPO - World Intellectual Property Organization), sans avoir préalablement obtenu l'autorisation pour le dépôt à l'étranger par le ministère compétent à Rome. Celui-ci à son tour demandera l'avis de l'autorité militaire pour s'assurer que l'objet de l'invention ne soit pas d' "intérêt national".

Les demandeurs étrangers (particuliers ou entreprises) peuvent déposer leur brevet en Italie seulement s'ils ont un domicile électif ou une filiale en Italie, autrement par l'intermédiaire d'un agent de brevet résident en Italie.

Où et de quelle manière est-il possible de déposer un brevet ?

En Italie les brevets et les modèles d'utilité nationaux peuvent être déposés auprès de toute Chambre de Commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture , ou directement au Bureau Italien des Brevets et des Marques (UIBM) à Rome.

Les demandeurs qui résident en Italie et les entreprises ayant leur siège statutaire en Italie, peuvent présenter les demandes de brevet européen et international au Bureau italien des brevets et des marques de Rome, au cas où la priorité d'un dépôt national précédent pour l'Italie ne serait pas revendiquée.

Les demandes de brevet européen et international peuvent aussi être déposées directement au Bureau des brevets européen (EPO) ou à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (WIPO), au cas où la priorité d'un dépôt national précédent pour l'Italie serait revendiquée. Dans ce cas il faut respecter le délai de 90 jours à compter de la date de dépôt du brevet national italien.

Le dépôt d'un brevet national consiste à rédiger la description du brevet, à payer les taxes aux Bureaux des brevets, à renseigner un formulaire de demande et à remettre le tout à une Chambre de Commerce, d'industrie, des métiers et de l'agriculture. Il faut que toutes les exigences formelles et légales soient respectées pour que le jour de remise soit reconnu comme date de dépôt du brevet.

Par la suite le siège périphérique transmet tous les documents relatifs au dépôt du brevet au Bureau italien des brevets et des marques de Rome, où a lieu le contrôle formel définitif et où le brevet est éventuellement délivré. En principe, entre la présentation de la demande et l'acceptation du brevet de la part du Bureau italien des brevets et des marques de Rome il s'écoule de 3 à 5 ans environ. Il faut dire que tous les droits dérivant du dépôt qui reviennent au demandeur, sont pleinement valables déjà à compter du jour du dépôt.

i. Pour modèle d'utilité

Le modèle d'utilité est le "petit frère" du brevet et représente un autre droit de propriété industrielle important. Il y a plusieurs différences fondamentales par rapport au brevet :

> la protection du modèle d'utilité peut être obtenue pour des machines et leurs pièces, outils et équipements, objet d'usage commun particulièrement efficaces et utiles pour l'utilisateur. La protection du modèle d'utilité n'est pas applicable pour les procédés, mais seulement le brevet.

> À la différence du brevet, la durée de la protection est de 10 ans (seulement).

> De plus le niveau d'inventivité requis pour le modèle d'utilité est généralement inférieur par rapport à celui du brevet.

L'effet de la protection est équivalent à celui du brevet, mais il n'y a que peu de pays qui prévoient la protection du modèle d'utilité en plus de celle du brevet. Dans les pays qui ne prévoient pas cette typologie il n'y a que la possibilité de déposer un brevet.

ii. Pour invention

Afin qu'une invention puisse être brevetée, elle doit répondre à quatre critères fondamentaux : elle doit être **nouvelle**, naître d'une **activité inventive**, elle doit être susceptible d'**application industrielle** et être **licite**. Ces critères sont décrits ci-après :

Nouveauté

Une invention est considérée comme nouvelle, si elle n'appartient pas encore à l'"état de la technique".

Si l'inventeur, avant de déposer le brevet, a déjà présenté publiquement son invention, par exemple à une exposition, cela suffit à nuire au critère de nouveauté.

Aucune limite temporelle ou territoriale n'est fixée au critère de nouveauté : on prend en considération tout ce qui était connu, partout dans le monde, sous n'importe quelle forme, avant la date de dépôt du brevet. Une connaissance qui refait surface du passé nuit au critère de nouveauté, même si elle avait été complètement oubliée.

La nouveauté se réfère à l'invention en tant que telle. Le fait que une ou toutes les caractéristiques de l'invention soient en soi déjà connues n'est donc pas nuisible ; par conséquent la combinaison de celles-ci dans le dispositif ou le procédé concret peut être inédite.

Activité inventive

Outre la nouveauté, pour être brevetable, la solution doit impliquer une soi-disant activité inventive. Donc, aux yeux du spécialiste, il ne doit pas s'agir d'un simple dérivé de l'état de la technique. Ce spécialiste est "omniscient" en ce qui concerne l'état actuel de la technique, mais n'est pas en mesure d'étendre la technique donnée par son apport créatif. Seulement en présence d'un apport novateur la solution technique proposée peut être élevée à invention, car elle se détache nettement de l'état de la technique. Cette caractéristique importante du brevet cause les plus grands problèmes aux examinateurs du bureau des brevets.

Les indices pour la présence effective d'une activité inventive sont les suivants :

- > le problème était connu depuis longtemps parmi les experts, et il s'avérait nécessaire de le résoudre,
- > un concept technique erroné est dépassé grâce à l'invention,
- > la nouvelle théorie contient un élément de surprise.

En résumé : ce qui n'est pas évident est brevetable. Dans la pratique courante la pénurie d'inventivité a souvent abouti au refus du brevet.

Application industrielle

Une invention est considérée comme applicable du point de vue industriel, si elle peut être fabriquée ou employée dans un secteur commercial (y compris l'agriculture).

Le concept "industriel" correspond à la définition commune et désigne une activité :

- > continue
- > indépendante
- > licite
- > à but lucratif, y compris le secteur primaire, professions libérales exclues.

Dans la pratique, cette caractéristique ne représente presque jamais une limite. Les produits et procédés de fabrication industrielle, dans la plupart des cas, trouvent une application industrielle. Peu importe qu'ils soient exploitables ou judicieux du point de vue économique : il est suffisant qu'ils puissent être produits ou employés dans une exploitation commerciale. Seules les inventions qui ont un pur intérêt théorique et ne sont pas utilisables de manière pratique dans une exploitation commerciale sont exclues de la protection du brevet, à cause de la non-applicabilité industrielle. Exemple : Les procédés orientés vers le traitement chirurgical et thérapeutique et vers le diagnostic sur le corps humain ou animal sont considérés comme non applicables industriellement. En revanche, il n'en va pas de même pour les produits employés dans ces procédés (par exemple instruments chirurgicaux et médicaments, car ceux-ci sont applicables industriellement).

Licité

Une invention est considérée comme licite si elle n'est pas contraire à l'ordre public et à la morale. Le clonage humain et animal, par exemple, n'est pas brevetable.

Secret absolu de l'invention avant le dépôt du brevet

Si une invention a été rendue publique sous une forme quelconque avant la date du dépôt du brevet, elle ne peut plus être brevetée. Le caractère de nouveauté est la condition nécessaire la plus importante pour la brevetabilité d'une nouvelle invention technique. Une invention est considérée comme nouvelle, si avant la date de dépôt du brevet elle n'était pas encore connue – en aucune partie du monde. Si en revanche une invention est décrite dans une revue ou présentée à un salon, elle s'inscrit automatiquement dans l'"état de la technique" et ne peut plus être brevetée, parce qu'elle n'est plus "nouvelle". C'est pourquoi le maintien du secret absolu sur une invention est nécessaire avant la date de dépôt du brevet.

d. Les indications géographiques protégées

Une indication géographique protégée est attribuée à des produits de haute qualité dont la production, élaboration et préparation a lieu dans une zone géographique particulière, dans le cadre d'un procédé reconnu et contrôlé. De cette manière le consommateur peut avoir la certitude de ce qu'il achète et de l'origine du produit.

Les indications IGP, AOP et STG garantissent à leur titulaire une protection en cas de contrefaçon ou d'usage illicite du signe, avec une validité sur tout le territoire de l'Union Européenne. Avec ces dénominations l'Union Européenne reconnaît un lien entre la provenance géographique d'un produit et sa qualité.

Indication Géographique Protégée IGP

Le titre d'Indication Géographique Protégée (IGP) est reconnu à ces produits agricoles et alimentaires pour lesquels une qualité particulière, la réputation ou une autre caractéristique de l'origine géographique, et dont la production, transformation et/ou élaboration a lieu dans une zone géographique particulière. Pour obtenir une IGP donc, au moins une phase du procédé de production doit avoir lieu dans une région particulière (p.ex. Speck haut-Adige, Pomme Haut-Adige etc.).

Appellation d'Origine Protégée AOP

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP) est reconnue et attribuée aux aliments dont les caractéristiques particulières dépendent essentiellement ou exclusivement du territoire où ils sont produits. Afin qu'un produit soit certifié AOP, les phases de production, transformation et élaboration doivent avoir lieu dans une région géographique délimitée (p.ex. Jambon de Parme, Grana Padano etc.).

Spécialité Traditionnelle Garantie STG

La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG) est destinée en revanche à protéger les productions qui sont caractérisées par des compositions ou des méthodes de production traditionnelles. À la différence des AOP et des IGP elle s'adresse à des produits agricoles et alimentaires qui ont une "spécificité" liée à la méthode de production ou à la composition liée à la tradition d'une zone, même si elles ne sont pas nécessairement produites dans cette zone (p.ex. Mozzarella, Pizza Napolitaine etc.).

Les indications de provenance géographique AOP et IGP sont protégées principalement sur le territoire de l'Union Européenne. Toutefois, grâce au système de l'Accord de Lisbonne de 1958 sur la protection des dénominations d'origine il est possible d'obtenir l'extension de cette protection à un certain nombre de Pays en dehors de l'Union Européenne (p.ex. Cuba, Israël, Mexique, Tunisie, etc.). Certains Pays prévoient aussi des systèmes nationaux d'enregistrement des appellations d'origine (dit marque de certification, p.ex. au Brésil, Chili, Russie, Indonésie, etc.). Il est donc opportun d'évaluer à chaque fois, selon le Pays d'intérêt, quel est l'instrument le plus opportun pour protéger l'appellation d'un produit agroalimentaire (marque collective ou de certification et/ou appellation d'origine).

e. Le droit d'auteur

Le droit d'auteur protège les œuvres d'esprit dans le cadre de la littérature, de la musique, des arts figuratifs (sculpture, peinture, graphisme et photographie) et des arts du spectacle (chorégraphie, théâtre, danse et cinéma). De plus, les ouvrages de l'architecture, les représentations de type scientifique et technique (dessins, projets, esquisses), les représentations plastiques et tableaux, ainsi que les programmes pour ordinateur (logiciel) sont également inclus.

Le droit d'auteur ne protège pas toutes les œuvres, mais seulement les "œuvres de l'esprit" à caractère créatif. Ceci se réalise lorsque quelque chose de nouveau et de particulier est créé, qui se distingue du quotidien et qui dénote une empreinte personnelle.

La protection offerte par le droit d'auteur prévoit aussi bien les droits patrimoniaux, qui représentent les droits d'utilisation économique de l'œuvre, que les droits moraux de l'auteur. Alors que les droits patrimoniaux réglementent l'aspect économique, comme la reproduction, diffusion, distribution et représentation de l'œuvre et peuvent être transférés, les droits moraux de l'auteur sont absolument personnels et se réfèrent à la paternité de l'œuvre, à l'intégrité et à sa publication.

Le droit d'auteur naît automatiquement au moment de la création de l'œuvre. Il ne doit ni être enregistré ni déposé et dure pendant toute la vie de l'auteur, jusqu'à s'éteindre 70 ans après sa mort. Par la suite l'œuvre tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée. Le fait que le droit d'auteur naisse tout seul et ne doive être ni enregistré ni déposé, peut comporter des difficultés quant à la preuve du moment de son début.

En Italie, l'autorité compétente pour le dépôt des œuvres d'esprit est la SIAE - Società Italiana des Auteurs et Éditeurs. Il s'agit d'un organisme public économique à base associative, qui s'occupe de la gestion des droits d'auteur ; elle autorise en particulier l'utilisation des œuvres protégées, encaisse les rétributions et les distribue aux auteurs.

<https://www.siae.it/it>

3. Les Banques de Données européennes

Un premier pas pour découvrir si une idée a déjà été réalisée par d'autres, est la recherche sur internet à l'aide de différents moteurs de recherche gratuits. De plus, on peut se procurer des publications spécialisées, visiter des salons spécialisés ou consulter des catalogues de produits.

La source la plus importante de savoir-faire technique est représentée par la littérature de brevet.

Internet permet l'accès à une série d'excellentes banques de données de brevets, en particulier esp@cenet (www.espacenet.com) – le serveur des brevets du Bureau des brevets européens et DEPATISnet (www.depatisnet.de) – le serveur des brevets du Bureau allemand des brevets et des marques. D'autres sources importantes librement accessibles sont le serveur du US Patent Office (www.uspto.gov/patft/index.html) et celui du Bureau des brevets japonais

(www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl).

Oltre ces banques de données gratuites il existe différentes banques de données commerciales, qui requièrent une somme pour leur consultation. Un désavantage des banques de données librement accessibles par rapport à celles commerciales est la mise à jour retardée et le fait qu'elles ne contiennent pas tous les documents de brevet ; surtout les brevets les plus vieux qui souvent ne sont pas présents. C'est pourquoi le fait de n'avoir trouvé aucun résultat, à la suite de la consultation d'une banque de données déterminée, ne nous donne pas la certitude qu'effectivement il n'existe rien au sujet d'un argument particulier. Chaque Bureau des brevets met à disposition d'ultérieures informations au sujet du dépôt de brevets. Entre autres choses il est possible de recevoir des copies des descriptions de brevets, des formulaires, des documentations, des guides au sujet du dépôt de brevets ainsi que les listes des tarifs.

4. Comment exploiter efficacement la propriété intellectuelle

Du point de vue de la valeur d'entreprise il est fondamental de considérer la propriété intellectuelle comme une certification de la capacité novatrice et créative d'une entreprise. En d'autres termes, le véritable avantage lorsqu'on détient des droits de propriété intellectuelle se manifeste lorsque ceux-ci sont considérés non seulement comme des actifs d'entreprise spécifiques mais parce qu'il exercent une fonction stratégique vers l'extérieur.

C'est à-dire, ils ne sont pas envisagés exclusivement avec une fonction défensive des revenus d'entreprise mais comme une opportunité d'être monnayés, à savoir transformés en une autre source de revenu pour l'entreprise. La traditionnelle approche défensive des droits de propriété intellectuelle est donc associée à une approche orientée business dans les modalités de gestion et d'évaluation de la propriété intellectuelle, ils identifient la propriété intellectuelle comme un instrument compétitif et financier.

La cession des droits et les accords de licence

Il y a différentes possibilités d'appliquer industriellement le brevet. La première et peut-être la plus évidente est l'exploitation directe dans la production de ses biens commercialisés à savoir l'exploitation économique (par exemple la distribution, la commercialisation de l'invention objet du brevet, l'apposition de la marque sur les produits). Les cas pour lesquels l'entreprise peut décider, stratégiquement, de ne pas exploiter directement l'invention peuvent être dus à de nombreuses raisons. L'une des raisons pour mettre en œuvre l'exploitation par des tiers peut consister dans l'impossibilité d'affronter de lourds investissements aptes à la réalisation et commercialisation de l'invention.

Une autre raison liée au concept de territorialité de la protection de brevet peut dériver du fait que le titulaire n'a pas le droit ou la possibilité d'exploitation dans un Pays déterminé et doit par conséquent chercher des partenaires étrangers. D'autres motivations peuvent être représentées par la possibilité de limiter le champ d'application du brevet, son exploitation temporelle et territoriale et ainsi de suite.

Le titulaire d'un brevet peut parapher :

- un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle (Le titulaire décide de céder à des tiers la titularité totale ou partielle du brevet contre le versement d'une somme. De cette manière le titulaire se prive de la titularité de ces droits qui sont en revanche acquis par le cessionnaire, on réalise, en d'autres termes, une véritable aliénation de l'actif intangible auparavant au budget. La cession de la titularité du brevet peut comporter plusieurs limitations à l'étude et au développement de nouvelles inventions relatives ou similaires au brevet cédé. Mais des choix de ce genre, si mis en œuvre, ont dans tous les cas toujours un fondement) ;
- accords de licence (Le titulaire conserve la titularité des droits mais accorde à un autre sujet pour une période de temps prédéfinie, le droit d'exercer des droits particuliers, par exemple apposer la marque du titulaire sur ses produits, le droit de distribuer dans certains marchés le produit du titulaire, le droit de commercialiser l'invention couverte par le brevet, contre versement d'une somme, qui inclut généralement une partie fixe et une partie variable proportionnée aux transactions commerciales réalisées par le détenteur de la licence grâce à cette dernière).

La possibilité de cession ou d'exploitation du contenu total ou partiel d'un brevet s'applique dans les limites conventionnelles établies entre les contractants. Ces limites peuvent concerner la durée de l'exploitation, le domaine territorial, le type d'utilisation, le type de droit d'exploitation et ainsi de suite. Les licences peuvent être exclusives et non et peuvent prévoir ou non la possibilité de sous-licences.

Les contrats sur la licence sont très articulés justement pour permettre des garanties et exercer un contrôle sur la manière d'agir du titulaire de la licence d'exploitation ou se réserver la liberté de rechercher de nouvelles solutions scientifiques dans ce domaine. Adopter une stratégie dans ce sens veut dire raisonner sur les objectifs que l'on veut atteindre. Quoi qu'il en soit tout dépendra de la protection dont bénéficient les droits du titulaire : plus l'extension est grande plus les possibilités de valorisation commerciale seront importantes.

5. Se défendre des violations – lutte à la contrefaçon

La contrefaçon est un phénomène complexe et en expansion qui intéresse tous les secteurs économiques et qui est à caractère transnational. Ce phénomène prend une valeur particulière relativement à la problématique de la distribution de marchandises contrefaites. L'achat de marchandises contrefaites, outre nuire aux intérêts des entreprises productrices des produits originaux, comporte de nombreux préjudices pour les consommateurs. Souvent en achetant un produit contrefait on devient le possesseur d'un produit de mauvaise qualité, d'un bien qui peut dissimuler des risques pour la sécurité et la santé, et non moins important, on contribue parfois à normaliser un phénomène qui souvent se base sur l'emploi de ressources humaines dans des conditions illégales et sans protections pour les travailleurs. Comme attesté par le rapport OSCE de novembre 2014 sur l'impact économique de la contrefaçon relatif aux années 2007-2013 le chiffre d'affaires total provenant de marchandises contrefaites en 2013 dépassait 250 milliards de dollars. Une enquête Censis (Centre d'études et d'investissements sociaux), relative au seul commerce de produits contrefaits en Italie (sans tenir compte des marchandises contrefaites qui partent de l'Italie vers l'étranger) a estimé à 7 milliards et 107 millions d'euros le chiffre d'affaires global du marché de l'imitation en 2013.

Le secteur le plus touché est celui de l'habillement et des accessoires (2,6 milliards d'euros) suivi du secteur Cd, Dvd et logiciel (plus de 1,6 milliards) et des produits alimentaires (plus de 1,1 milliards).

Pour endiguer ce phénomène chaque État s'est doté d'instruments de lutte à la contrefaçon mais il est nécessaire que les entreprises réagissent aussi individuellement de manière opportune aux actes de contrefaçon.

En vue d'endiguer de manière efficace le phénomène de la contrefaçon il est essentiel que les entreprises soient conscientes de la valeur de leurs droits de propriété intellectuelle et qu'elles assurent à ceux-ci un niveau de protection approprié.

En Italie il existe différentes formes de protection auxquelles recourir en présence d'une activité de contrefaçon. Il est possible, en effet, **de recourir à l'autorité judiciaire** pour obtenir d'urgence la **saisie des marchandises contrefaites** ou des moyens employés pour les produire. Il est possible en outre, toujours d'urgence, d'obtenir du juge une ordonnance à caractère prohibitif pour sommer formellement le contrefacteur de suspendre son activité illicite, sous peine de sanctions pécuniaires. Il est possible en outre, d'engager une procédure ordinaire pour obtenir les dommages et intérêts causés par la contrefaçon.

Les entreprises en Italie peuvent aussi profiter de la protection pénale et peuvent demander à **l'Agence des Douanes** de surveiller pendant douze mois les marchandises en entrée et de bloquer la distribution de celles contrefaites. (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/tabacchi/normativa/norm_comunitaria/contraffazione)

Tous ces instruments de défense, toutefois, supposent la preuve de la titularité des droits de la part du sujet qui les actionne en justice ; cette preuve implique la présentation du certificat d'enregistrement ou la preuve de la concession des droits correspondants de monopole intellectuel.

Lire aussi :

<http://www.clpge.it/wp-content/uploads/2017/01/Falso-e-Contraffazione.pdf>