

Vademecum in materia di Proprietà Intellettuale Documento di orientamento sulle forme esistenti di tutela della proprietà intellettuale in Italia

Introduzione

1. Cos'è la Proprietà Intellettuale (PI)

2. Gli strumenti della PI

- a. I marchi:
- b. I disegni – modelli
- c. I brevetti
 - i. Per modello di utilità
 - ii. Per invenzione
- d. Le indicazioni geografiche
- e. Il diritto d'autore

3. Le banche dati europee

4. Come sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale

5. Difendersi dalle violazioni - lotta alla contraffazione

Introduzione

Se qualcuno sviluppa un'idea innovativa, con essa spera anche di guadagnare del denaro. Molte buone idee hanno reso ricchi i loro inventori, perché le hanno protette per tempo dall'imitazione da parte di terzi. Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione, cioè le precise istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema tecnico.

Si possono proteggere:

- > soluzioni tecniche depositando un **brevetto**,
- > il nome di un prodotto oppure un logo, registrando un **marchio**,
- > l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto, registrando un **disegno o modello**,
- > le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer attraverso il **diritto d'autore**.

Per evitare che altri raccolgano i frutti di un lavoro di sviluppo spesso faticoso, è consigliabile far tutelare l'esecuzione delle proprie idee. La realizzazione dell'idea deve essere descritta minuziosamente.

1. Cos'è la Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale è la disciplina normativa che permette di tutelare le idee innovative ed originali e di garantirsi i proventi economici derivanti dall'applicazione e l'utilizzo dell'idea stessa.

La protezione della proprietà intellettuale viene definita normativamente come *“un complesso di azioni regolate da leggi volte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano”*. Tale definizione comprende, quindi tutte le creazioni ed idee che sono espressione dell'intelletto. La definizione del concetto di “proprietà” su questi elementi indica la possibilità di vendere e cedere ad altri soggetti questo diritto, proprio come accade con qualsiasi altra proprietà.

2. Gli strumenti della PI

a. I marchi

Cos'è un marchio?

Il marchio è un segno idoneo a distinguere e differenziare i prodotti e/o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende. I marchi influenzano in misura considerevole le decisioni di acquisto dei clienti, risvegliano le loro emozioni, rafforzano l'immagine e la buona reputazione di un'impresa e sono motivo di fiducia nei confronti dei prodotti e servizi offerti. Inoltre i marchi offrono anche una vasta tutela contro le contraffazioni e gli abusi e rappresentano un efficace strumento di difesa nell'ambito concorrenziale. Infine, costituiscono un diritto patrimoniale immateriale che influisce sul valore di un'azienda.

Che funzioni svolge il marchio?

Il marchio garantisce al cliente l'identità di origine dei prodotti e servizi da esso contrassegnati, ed assicura che tutte le merci provviste di tale segno siano prodotte sotto il controllo di un'unica azienda. In questo senso, il marchio svolge una **funzione di sicurezza**: il cliente può avere la certezza che il prodotto sia stato fabbricato da una determinata azienda e che ne sia stato controllato il funzionamento. In aggiunta il marchio svolge una **funzione di qualità**, garantendo uno standard qualitativo costante per i prodotti e i servizi offerti con quel segno. Infine il marchio svolge una certa **funzione di semplificazione**: un marchio noto al cliente può facilitare la sua decisione di acquisto, poiché il prodotto e la sua qualità possono essere identificati immediatamente in base ad esso: il consumatore potrà scegliere più facilmente tra i tanti prodotti presenti sul mercato; una volta soddisfatto di un prodotto lo acquisterà nuovamente. Anche per l'impresa registrare un marchio è vantaggioso: può infatti rafforzare la propria reputazione e l'immagine. Un marchio registrato costituisce la base per un possibile contratto di franchising. Tramite un contratto di licenza possono essere realizzati dei redditi addizionali e, inoltre, aumentano le probabilità di ottenere credito; un marchio registrato rafforza la fiducia degli istituti di credito nei confronti dell'impresa.

Chi può diventare titolare di un marchio?

Ogni persona fisica e giuridica può divenire titolare di un marchio. Non è necessario l'esercizio di un'attività commerciale, né per la registrazione, né per il trasferimento di un marchio. Un marchio può anche avere più di un titolare, ovvero più richiedenti (sia imprese, sia privati) possono depositare insieme una domanda di registrazione: di regola tutti i richiedenti sono proprietari in parti uguali.

Quali prodotti e servizi sono tutelati da un marchio?

Il marchio, di regola, non è valido in generale, ma è protetto solamente per i prodotti e servizi richiesti in fase di domanda e per i quali è stata concessa la tutela da parte dell'ufficio competente.

Per la definizione dei prodotti e dei servizi da includere nella domanda di registrazione, il richiedente deve fare riferimento alla cosiddetta **“Classificazione internazionale di Nizza”**. In questa classificazione internazionale dei beni e dei servizi, che viene rielaborata ogni cinque anni, sono stati raggruppati tutti i prodotti e i servizi esistenti in un totale di 45 classi. Le classi dal numero 01 al 34 comprendono i prodotti in generale, mentre le classi da 35 a 45 fanno riferimento alle offerte di servizi.

Quali vantaggi derivano dalla registrazione di un marchio?

Chi utilizza un marchio dovrebbe farlo anche registrare. Il deposito di un marchio rappresenta la via più sicura per ottenere un diritto di protezione e per permettere al titolare una tutela monopolistica del medesimo. Ne consegue che terze parti, nell'ambito di un'attività commerciale, non possono usare un segno identico o simile ad un marchio già protetto, con riferimento agli stessi prodotti o servizi tutelati.

Una registrazione efficace del marchio ne facilita anche la difesa contro imitatori che vogliono approfittare del suo successo economico. Inoltre l'iscrizione del marchio nell'apposito registro pubblico ne facilita la reperibilità e aiuta quindi ad evitare violazioni accidentali.

La durata della tutela di un marchio

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

La tutela inizia quindi al momento della consegna della richiesta (data di deposito) e può essere rinnovata un numero indefinito di volte per altri periodi di dieci anni.

Dopo il termine di scadenza la registrazione può essere ancora rinnovata, previo pagamento di una tassa supplementare, entro un periodo di ulteriori sei mesi.

Se nessuna domanda di rinnovo è depositata entro tale termine il marchio decade completamente e in modo irrevocabile. In questo caso si può porre rimedio alla dimenticanza tutt'al più depositando una nuova domanda. Perciò è importante controllare la durata della tutela del marchio, onde evitare spiacevoli sorprese.

Dove è valido un marchio?

Il marchio è un diritto di protezione limitato geograficamente. La sua validità si estende ai Paesi per i quali è stata fatta richiesta di registrazione. Ad oggi esistono tre procedure di registrazione: la domanda per marchio nazionale, la domanda per marchio comunitario e la domanda per marchio internazionale.

Il marchio nazionale

La tutela conferita ad un marchio registrato in Italia si estende a tutto il territorio italiano. Non è possibile proteggere un marchio solo in una determinata Regione o Provincia; a livello geografico l'ambito di tutela più piccolo è rappresentato dal marchio nazionale.

Per richiedere la protezione di un marchio in Italia è possibile rivolgersi presso le Camere di commercio o a scelta direttamente presso l'UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Il marchio comunitario

Il marchio comunitario è un segno con validità nell'intera Unione Europea (28 Paesi), finalizzato all'identificazione ed alla distinzione di merci e servizi. Attraverso la registrazione di un marchio comunitario, le aziende possono quindi tutelare i propri prodotti e servizi in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea. In Italia la competenza spetta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma.

Il marchio internazionale

L'imprenditore che, oltre ad agire fuori dai confini nazionali, è attivo anche al di là dei confini europei, dovrebbe prendere in considerazione una registrazione internazionale del proprio marchio. L'Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization) offre la possibilità di registrare un marchio in circa 90 Paesi firmatari dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi e del relativo Protocollo.

Cosa significano i simboli ® , TM e © ?

I marchi sono spesso provvisti del simbolo. Si tratta di un contrassegno che sottolinea l'avvenuta registrazione del marchio.

Il simbolo ® è l'abbreviazione di "registered" (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame, è stato iscritto nel registro dei marchi ed è stato attribuito un numero di registrazione. Fondamentalmente l'impiego del contrassegno è libero e non obbligatorio.

Il simbolo TM deriva dai paesi anglofoni ed è l'abbreviazione di "trademark" (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora iscritti nel registro dei marchi e definitivamente tutelati.

Il simbolo © è invece l'abbreviazione di "copyright" ed indica la presenza di diritti d'autore. L'utilizzo esplicito del contrassegno per il copyright non è necessariamente indispensabile, ma serve piuttosto a sottolineare il fatto che si rivendicano dei diritti d'autore, per sé o per altri.

Cosa può essere registrato come marchio?

Possono essere tutelati come marchio tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente e idonei a contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di altre aziende, ed in particolare parole, nomi di persona, figure, lettere, numeri, figure tridimensionali compresa la forma di un prodotto o della sua confezione o di altre modalità di presentazione (p.es. colori e composizioni di colori). Un marchio dovrebbe sempre presentare delle marcate caratteristiche distintive.

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, e pertanto solo da testo, privo di particolari elementi grafici. (es. Siemens)

> **Marchio figurativo**

Il marchio figurativo tutela una determinata immagine o un logo, senza aggiunte di testo. Di norma permette l'immediato riconoscimento dell'azienda o istituzione che deve rappresentare. (es. il felino che salta della "Puma" o il cocodrillo della "Lacoste")

> **Il marchio figurativo misto**

Il marchio figurativo misto è una composizione di elementi grafici e verbali. Si può trattare di un testo con caratteri disegnati in modo particolare o dell'elaborazione grafica di un simbolo. Con il marchio figurativo misto di solito si tutela il logo combinato alla denominazione di un'azienda. (es. Redbull)

> **Nomi di persone**

Il diritto al nome è legato inseparabilmente al suo 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.

> **Forme tridimensionali**

Le forme e 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. (es. la bottiglia della "Coca-Cola", la stella della "Mercedes" e la confezione del cioccolato "Toblerone").

> Marchi acustici

Un “segno” acustico può essere adatto a distinguere le merci o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra. Di conseguenza è anche possibile tutelare determinate sequenze di suoni attraverso un marchio (es. il ruggito di leone della “Metro-Goldwyn-Mayer”).

> Colori e combinazioni di colori

Determinate tonalità di colore possono essere depositate anche come marchio. Dato che i colori sostanzialmente devono essere accessibili per chiunque, solo in casi eccezionali delle singole colorazioni possono essere registrate. (es. il colore lilla della “Milka”).

> Numeri

Anche i numeri – espressi in cifre o in lettere – e le loro combinazioni sono tutelabili come marchio. (es. Acqua di Colonia 4711).

Il nome dell’azienda può essere depositato come marchio?

Anche per un’azienda può essere interessante tutelare la propria ragione sociale come marchio e vendere i propri prodotti e servizi sotto questo nome. Il consumatore associa a un determinato marchio delle particolari caratteristiche qualitative e identifica un’azienda attraverso la propria denominazione. Depositando il nome dell’azienda come marchio, l’impresa si tutela contro potenziali imitatori che offrono prestazioni simili sotto lo stesso segno distintivo, e sfruttano la buona reputazione dell’azienda.

È possibile “riservare” un marchio prima di utilizzarlo?

Un marchio non deve necessariamente essere utilizzato subito dopo la sua registrazione. È possibile “riservare” un marchio richiedendone la registrazione all’ufficio competente, senza iniziare subito ad utilizzarlo nell’attività commerciale. Tuttavia il marchio deve essere effettivamente usato entro cinque anni dalla registrazione (c.d. onere d’uso), altrimenti terzi possono far valere l’eccezione di non uso, con l’eventuale conseguenza della perdita dei diritti.

Cos’è un marchio collettivo?

Di norma un marchio contrassegna i prodotti o servizi di un imprenditore e li distingue da quelli della concorrenza. Accanto a questo cosiddetto **marchio individuale**, è possibile anche depositare un **marchio collettivo**.

La protezione per un marchio collettivo può essere richiesta da qualsiasi soggetto, in particolare da consorzi, cooperative, associazioni di imprese, come pure da enti pubblici, Camere di commercio, Regioni, Province o Comuni.

Quando sarebbe opportuno registrare un marchio?

La registrazione di un marchio dovrebbe avvenire il più presto possibile, poiché la data di deposito della domanda determina l'inizio della tutela del marchio in caso di registrazione dello stesso. Se, ad esempio, vengono depositate come marchio due denominazioni identiche, con riferimento agli stessi prodotti o servizi, è decisiva la data della richiesta: si applica il principio della priorità del marchio anteriore su quello posteriore.

Come e dove si può depositare un marchio?

Sostanzialmente i **marchi nazionali** possono essere depositati presso qualsiasi Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, a scelta, direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Le richieste consegnate alle Camere di Commercio vengono inoltrate **all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**, il quale esegue un esame in ordine cronologico. La domanda di registrazione è esaminata esclusivamente per valutare se il marchio soddisfa tutti i requisiti necessari per la registrazione; non viene eseguita una valutazione di originalità.

Dopo il preliminare controllo formale e la pubblicazione nel bollettino ufficiale, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi rilascia o rifiuta la registrazione del marchio.

Tra la richiesta e la consegna del certificato attestante la registrazione nel registro italiano dei marchi di solito decorre un periodo compreso tra i sei e otto mesi. Va ricordato che per il richiedente tutti i diritti derivanti dal deposito del marchio hanno piena validità dalla data della domanda.

Il **marchio comunitario** può essere richiesto direttamente presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno ad Alicante (Spagna). In tal caso non è necessario depositare in precedenza un marchio nazionale.

Il **marchio internazionale** può essere registrato sulla base di una domanda di marchio nazionale oppure di marchio comunitario. La domanda di registrazione va presentata presso l'ufficio dove è stato richiesto il marchio di base; ciò significa presso la Camera di commercio o **l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** di Roma qualora il marchio di base sia nazionale, oppure presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ad Alicante qualora il marchio di base sia comunitario. I rispettivi uffici ricevono le richieste e dopo alcune verifiche le inoltrano al WIPO a Ginevra.

Quanto costa la registrazione di un marchio?

I costi da affrontare dalla domanda fino alla registrazione di un marchio variano a seconda del numero delle classi di prodotti e di servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio. I costi dipendono anche in misura considerevole dal numero di Paesi per i quali si desidera ottenere la protezione. In tal senso, la domanda di registrazione di un marchio comunitario o internazionale è molto più costosa rispetto a quella di un marchio nazionale, valido solo in Italia. Nel caso di un marchio internazionale l'ammontare delle tasse di registrazione varia anche da Paese a Paese.

Un marchio registrato è valido per dieci anni e, qualora si voglia mantenere in vita il diritto di protezione, può essere rinnovato un numero indefinito di volte, previo pagamento di una tassa. A differenza dei brevetti, non vi sono tasse annuali da versare per il mantenimento della tutela. Ai suddetti costi si aggiungono le eventuali spese legali, qualora si incarichi un avvocato di eseguire il deposito del marchio.

Possibili reazioni in caso di violazioni di diritti sul marchio

Una violazione di marchio può avvenire in diversi modi. Il titolare di un marchio può trovarsi di fronte a prodotti identici o affini che sono contrassegnati in modo molto simile ai suoi e che traggono in inganno il cliente, ledendo l'immagine della sua impresa. Oppure può capitare che qualcuno presenti una domanda di registrazione per un marchio uguale o simile per prodotti identici o affini senza avere ancora iniziato l'uso del marchio stesso. A seconda della situazione ci sono diverse possibilità per far valere i propri diritti.

In primo luogo si può provare a rivolgersi direttamente al concorrente con una diffida, nella quale si afferma di essere titolari di un diritto sul marchio e si intima il concorrente a rispettare questo diritto.

Una seconda possibilità è l'opposizione in via amministrativa. Il titolare di un marchio che si accorge che qualcuno chiede la registrazione di un marchio molto simile o addirittura uguale al suo per prodotti identici o affini, può far valere il suo diritto anteriore, rivolgendosi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma. L'opposizione deve essere presentata in forma scritta, con motivazione ed entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione. In tal caso si potrà impedire che il nuovo marchio venga registrato.

b. I Disegni e Modelli

(D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 - Codice della Proprietà Industriale - D.M. 13 gennaio 2010 n. 33)

Per disegno o modello si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte, ovvero le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Con il termine "prodotto" si designa qualsiasi oggetto industriale o artigianale compresi, tra l'altro, i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Sono esclusi i programmi per elaboratore.

Come regola generale, i disegni e modelli possono essere:

- **di carattere bidimensionale: come le decorazioni, forme, linee o colori di un prodotto**
- **di carattere tridimensionale: ovvero l'aspetto e la forma intera di un prodotto**
- **una combinazione di una o più di queste caratteristiche**

La registrazione del disegno o modello dura 5 anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni dalla data di presentazione.

La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi l'utilizzo commerciale senza il suo consenso. Con il termine "utilizzo" si fa riferimento alla fabbricazione, all'offerta, alla commercializzazione, ad importazione ed esportazione o impiego di un prodotto uguale al disegno o modello registrato. **Gli effetti giuridici della registrazione decorrono però dalla data in cui la domanda con relativa documentazione è stata resa accessibile al pubblico.** Il richiedente dovrà pertanto indicare nella domanda se intende rendere accessibile al pubblico immediatamente la descrizione e le foto del disegno o modello, oppure se preferisce mantenerle segrete per un periodo limitato (al massimo fino a 30 mesi dal deposito).

Durante il suddetto periodo la domanda non sarà pubblicata e terzi non potranno visionare le informazioni in essa contenute; ciò implica che il richiedente non potrà far valere i propri diritti contro terzi e anche l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non avrà la possibilità di esaminare la domanda e procedere alla registrazione.

Con una stessa domanda può essere richiesta la protezione per più disegni o modelli (modelli multipli fino a 100), purché questi appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli (*Classificazione di Locarno*). In ogni caso non è obbligatorio indicare la classe in quanto viene assegnata d'ufficio durante la procedura di registrazione.

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

Affinché un disegno o modello possa essere registrato deve possedere determinati requisiti:

- **novità:** un disegno o modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità anteriormente alla data di quest'ultima; viene detto "divulgato" se è stato esposto, messo in commercio o pubblicato in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima;
- **carattere individuale:** un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima;
- **applicazione industriale:** un disegno o modello risulta suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- **liceità:** significa che il modello non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

Non sono registrabili:

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

Qualora un modello risulti registrabile ai sensi di legge e, in aggiunta, accresca l'utilità dell'oggetto al quale fa riferimento, possono essere richiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno e modello, ma l'una e l'altra protezione non possono essere cumulate in un'unica domanda.

Disegni e modelli registrati che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, possono essere protetti contemporaneamente attraverso il diritto d'autore, ai sensi della

Legge del 22 Aprile 1941, n. 633. Secondo la legislazione vigente sul diritto d'autore i diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Al fine di rispettare il requisito di novità, se si intende proteggere un disegno o modello è fondamentale mantenerlo segreto fino alla data di presentazione della domanda di registrazione. Se il modello viene portato a conoscenza del pubblico (cataloghi, fiere, internet...) prima del deposito, non sarà più possibile richiedere la protezione attraverso la registrazione.

Qualora il disegno o modello venga presentato a terzi è opportuno predisporre e far sottoscrivere appositi accordi di riservatezza al fine di evitare che determinate imprese o persone se ne appropriino o lo divulgino prima di una eventuale domanda di registrazione.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

La domanda di registrazione per disegno e modello può essere depositata personalmente dal richiedente presso gli Uffici Brevetti delle CCIAA che, a richiesta, rilasciano copia autentica dell'originale del modulo di domanda.

*La **domanda** deve essere redatta su apposito **Modulo "DIS-RI"**, firmato in ogni pagina e deve contenere le seguenti informazioni:*

- ***il numero complessivo di disegni e modelli per i quali si richiede la registrazione (disegno e modello singolo o deposito multiplo);***
- ***cognome e nome, nazionalità, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del richiedente ed eventualmente del mandatario/avvocato; la domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente, deve contenere l'esatta e completa denominazione della stessa, la sede, la nazionalità nonché la qualifica del firmatario. Se il richiedente risiede all'estero deve eleggere il proprio domicilio in Italia ed indicarlo nella domanda;***

- **il titolo del disegno o modello**, nel quale venga specificato il prodotto industriale la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche del prodotto stesso che si intende rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime; **il titolo, comunque, non deve contenere nessun nome proprio e nessuna denominazione speciale. Per esigenze meccanografiche esso non deve superare le 330 battute (caratteri + spazi tra le parole);**
- **il cognome e nome dell'inventore designato**. Nel caso in cui non si conosca il nominativo dell'inventore il documento di designazione potrà essere inviato entro due mesi dalla data di deposito della domanda;
- **gli estremi del primo deposito eseguito all'estero**, per il medesimo trovato, nel caso in cui il richiedente intenda rivendicare, entro i termini stabiliti dalla vigente convenzione di Parigi, la priorità di un precedente deposito fatto in altro Stato;
- **l'elenco della documentazione** eventualmente allegata (disegni, lettera d'incarico ecc.).

In aggiunta, [nel modulo di domanda](#) il richiedente deve specificare se intende rendere accessibile al pubblico immediatamente la descrizione, i disegni e le foto del disegno o modello, oppure se preferisce mantenerle segrete per un periodo limitato (al massimo fino a 30 mesi dal deposito). In assenza di specifica indicazione, la documentazione sarà resa immediatamente accessibile al pubblico.

Devono essere, inoltre, allegati i seguenti documenti:

- la **riproduzione grafica** del disegno o modello firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina;
- la **descrizione** del modello, se necessaria, contenente le rivendicazioni e firmata dal richiedente o dal suo mandatario/avvocato in ogni pagina (vedere esempio a pag. 13);
- la **lettera d'incarico** o procura generale in bollo, esclusivamente nel caso in cui il deposito avvenga a mezzo mandatario/avvocato;
- la **designazione dell'inventore** riportante il cognome e nome, nazionalità e residenza dello stesso, se il nominativo non è indicato nel modulo di domanda. Essa è soggetta a bollo e deve essere firmata dal titolare della domanda e dall'inventore;
- i **documenti di priorità** con traduzione in lingua italiana solo se nella domanda viene rivendicato il diritto di proprietà di un primo deposito effettuato all'estero;
- **n. 1 marca da bollo da Euro 16,00** qualora venga richiesta la copia autentica del verbale di deposito;
- **Diritti di segreteria** da versare alla Camera di Commercio.

Mantenimento in vita dei disegni e dei modelli

Il titolare di una registrazione per disegno o modello può richiedere la proroga della durata per i quinquenni successivi versando, esclusivamente su conto corrente postale, i relativi importi riportati in seguito. Per le registrazioni già concesse il pagamento dei suddetti diritti di proroga deve essere effettuato entro la scadenza del quinquennio, ovvero entro l'ultimo giorno del mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. In caso contrario si potrà attendere la concessione della registrazione e presentare l'istanza di proroga entro i quattro mesi successivi alla data di concessione, pagando senza soprattassa i diritti per i quinquenni eventualmente scaduti o che andranno a scadere.

Trascorsi detti termini di scadenza la proroga è ammessa entro i sei mesi successivi.

Qualora il titolare non effettuasse il pagamento dei diritti di proroga entro l'ultimo giorno utile il titolo è dichiarato decaduto.

Rivendicazione di una proprietà

Un disegno o modello ha validità solamente nel paese in cui è stato depositato e registrato. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di registrazione in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione d'Unione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale, può però rivendicare il cosiddetto "diritto di priorità".

*Tale diritto consiste nella possibilità di **depositare una domanda di protezione** per lo stesso disegno o modello in uno o più Stati, **entro un periodo massimo di sei mesi** dalla data di deposito della domanda precedente. In questo modo la domanda di registrazione successiva avrà validità a decorrere dalla stessa data di deposito della domanda originale.*

Se si intende rivendicare in Italia la priorità di una domanda precedentemente depositata in un altro Stato, deve essere prodotto un idoneo documento, rilasciato dal competente Servizio del Paese in cui è avvenuto il primo deposito. La rivendicazione della priorità va effettuata contestualmente alla domanda di registrazione per disegno o modello o al massimo entro i due mesi successivi, purché non si eccedano i due mesi dalla data di priorità rivendicata. La documentazione che dimostri il diritto di priorità, qualora non sia depositata insieme alla rivendicazione della priorità stessa, deve essere trasmessa entro sei mesi dal deposito della domanda di registrazione.

I documenti di priorità devono contenere i dati del richiedente e le indicazioni relative agli estremi del primo deposito e devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana (non richiesta per i documenti in lingua francese rilasciati dalla Francia ai cittadini francesi).

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare prova documentale di essere il successore od avente causa del titolo estero.

DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI DISEGNI E MODELLI

*Con il Decreto ministeriale del 2 aprile 2007 sono stati fissati gli importi, i termini e le modalità di pagamento dei nuovi diritti per le domande di brevetto riguardanti invenzioni industriali, modelli di utilità e per **le domande di registrazione di disegni e modelli.***

c. I brevetti

Il brevetto è un diritto di proprietà industriale, grazie al quale un'invenzione tecnologica viene protetta per un periodo di tempo limitato (al massimo 20 anni). Un brevetto dà al suo titolare (solo) il diritto di proibire ad altri l'utilizzo a scopo commerciale dell'invenzione in essa descritta, per tutta la durata della protezione. Al titolare viene quindi concesso un "diritto di veto", il quale però è limitato nel tempo e territorialmente.

Naturalmente l'inventore deve pensare esattamente a chi vietare cosa riguardo alla sua invenzione, e formalizzare di conseguenza i diritti rivendicati nella descrizione del brevetto. Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso l'invenzione, ma può anche cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, pretendendo una remunerazione (compenso di licenza) per questo sfruttamento. Inoltre, può trasmettere in eredità o vendere il suo diritto di monopolio.

Cosa è brevettabile?

Sono brevettabili:

- > i più svariati prodotti: macchine e loro componenti, sostanze chimiche e miscele di sostanze, assemblaggio di parti singole, farmaci, ecc.;
- > procedimenti intesi come processi di produzione, processi microbiologici, processi di lavorazione oppure l'applicazione di oggetti, dispositivi, prodotti chimici ecc. per determinati scopi o in determinati modi.

Cosa NON è brevettabile?

Non sono brevettabili:

- > idee, concetti, mere scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- > regole di giochi, sistemi per lotterie, metodi didattici e processi organizzativi;
- > procedimenti diagnostici, terapeutici e chirurgici da applicare al corpo umano ed animale;
- > varietà vegetali, specie animali e procedimenti biologici per la produzione di piante o animali;
- > programmi per computer (rientrano nel diritto d'autore). Sono invece brevettabili macchinari, processi produttivi e procedure di controllo assistite da un programma;
- > invenzioni il cui sfruttamento sia contrario all'ordine pubblico o alla morale.

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

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

- > 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 bene d'investimento immateriale nell'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?

Fondamentalmente ogni cittadino italiano residente in Italia ed ogni impresa con sede in Italia può depositare un brevetto nazionale per l'Italia. (<http://www.uibm.gov.it/>). Non è però possibile presentare la domanda di brevetto direttamente agli Uffici brevetti all'estero o all'Ufficio brevetti europeo (EPO - European Patent Office), oppure all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO - World Intellectual Property Organization), senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione per il deposito all'estero dal ministero competente a Roma. Questo a sua volta richiederà il parere dell'autorità militare per assicurarsi che l'oggetto dell'invenzione non sia di "interesse nazionale".

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

Dove e in che modo si può depositare un brevetto?

In Italia i brevetti ed i modelli di utilità nazionali possono essere depositati presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, oppure direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi a Roma.

I richiedenti residenti in Italia e le imprese con sede legale in Italia, possono presentare le domande di brevetto europeo ed internazionale all'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, qualora non sia richiesta la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia.

Le domande di brevetto europeo ed internazionale possono essere depositate anche direttamente all'Ufficio brevetti europeo (EPO) oppure all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), qualora venga richiesta la priorità di un precedente deposito nazionale per l'Italia. In questo caso si deve rispettare il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di deposito del brevetto nazionale italiano.

Il deposito di un brevetto nazionale consiste nella stesura della descrizione del brevetto, nel pagamento delle tasse agli Uffici brevetti, nella compilazione di un modulo di richiesta e nella consegna ad una Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. È necessario che tutti i requisiti formali e legali siano rispettati, per ottenere il riconoscimento del giorno di consegna come data di deposito del brevetto.

Successivamente la sede periferica trasmette tutti i documenti relativi al deposito del brevetto all'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, dove avviene il controllo formale definitivo e viene eventualmente rilasciato il brevetto. Di regola, tra la presentazione della domanda e l'accettazione del brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma passano dai 3 ai 5 anni circa. Va detto che tutti i diritti derivanti dal deposito del brevetto che spettano al richiedente, sono pienamente validi già a partire dal giorno del deposito.

i. Per modello di utilità

Il modello di utilità è il “fratello minore” del brevetto e rappresenta un ulteriore importante diritto di proprietà industriale. Vi sono alcune differenze fondamentali rispetto al brevetto:

- > la protezione del modello di utilità può essere ottenuta per macchinari e loro parti, utensili ed attrezzi, oggetti d'uso comune di particolare efficacia ed utilità per l'utente. Per i processi non è applicabile la protezione del modello di utilità, ma solo il brevetto.
- > A differenza del brevetto, la durata della tutela è di (soli) 10 anni.
- > Inoltre il livello di inventiva richiesto è generalmente minore per il modello di utilità rispetto al brevetto.

L'effetto della tutela è uguale a quello del brevetto, ma solo in pochi paesi è prevista la protezione del modello di utilità accanto a quella del brevetto. Nei paesi che non prevedono questa tipologia c'è solo la possibilità di depositare un brevetto.

ii. Per invenzione

Affinché un'invenzione possa essere brevettata, deve soddisfare quattro requisiti fondamentali: deve essere **nuova**, scaturire da un'**attività inventiva**, deve essere atta ad avere un'**applicazione industriale** ed essere **lecita**. Questi requisiti vengono in seguito descritti:

Novità

Un'invenzione è considerata nuova, se non appartiene ancora allo “stato della tecnica”.

Se l'inventore, prima di depositare il brevetto, ha già presentato pubblicamente la sua invenzione, ad esempio ad una fiera, ciò basta a nuocere al requisito di novità.

Al requisito di novità non sono posti limiti temporali o territoriali: viene considerato tutto ciò che era conosciuto in qualunque parte del mondo in qualsiasi forma prima della data di deposito del brevetto. Una conoscenza riaffiorata dal passato è nociva per il requisito di novità, anche se era stata completamente dimenticata.

La novità si riferisce all'invenzione in quanto tale. Non nuoce quindi il fatto che una o tutte le caratteristiche dell'invenzione siano di per se già conosciute; pertanto la combinazione di esse nel dispositivo o processo concreto può essere inedita.

Attività inventiva

Oltre alla novità, per essere brevettabile, la soluzione deve implicare una cosiddetta attività inventiva. Quindi, agli occhi dello specialista, non deve risultare come un semplice derivato dello stato della tecnica. Questo specialista è "onnisciente" riguardo allo stato attuale della tecnica, ma non è in grado di estendere la tecnica data mediante il proprio apporto creativo. Solamente in presenza di un apporto innovativo la soluzione tecnica proposta può essere elevata ad invenzione, poiché si distacca nettamente dallo stato della tecnica. Questa importante caratteristica del brevetto causa i problemi maggiori agli esaminatori dell'ufficio brevetti.

Gli indizi per l'effettiva presenza di un'attività inventiva sono i seguenti:

- > il problema era noto da molto tempo tra gli esperti, e vi era la necessità di risolverlo,
- > attraverso l'invenzione viene superato un concetto tecnico errato,
- > la nuova teoria contiene un elemento di sorpresa.

Riassumendo: è brevettabile ciò che non è ovvio. Nella prassi comune la carenza di inventiva ha spesso per conseguenza il rifiuto del brevetto.

Applicazione industriale

Un'invenzione viene considerata applicabile dal punto di vista industriale, se può essere fabbricata o impiegata in un settore commerciale (compresa l'agricoltura).

Il concetto "industriale" corrisponde alla comune definizione e designa un'attività:

- > continuativa
- > indipendente
- > lecita
- > a scopo di lucro, compreso il settore primario, escluse le libere professioni.

Nella pratica, questa caratteristica non rappresenta quasi mai un limite. Prodotti e processi di lavorazione industriale, nella maggioranza dei casi, trovano un'applicazione industriale. Non conta che siano sfruttabili o sensati dal punto di vista economico: è sufficiente che possano essere prodotti o impiegati in un esercizio commerciale. Sono esclusi dalla tutela del brevetto, a causa della mancata applicabilità industriale, solo le invenzioni che hanno un mero interesse teorico e non sono utilizzabili in modo pratico in un esercizio commerciale. Esempio: Si considerano non applicabili industrialmente i procedimenti finalizzati al trattamento chirurgico e terapeutico ed alla diagnosi sul corpo umano o animale. Il che però non vale per i prodotti impiegati in tali procedimenti (per esempio strumenti chirurgici e medicinali, poiché questi sono applicabili industrialmente).

Liceità

Un'invenzione è considerata lecita se non è contraria all'ordine pubblico ed alla morale. La clonazione umana e animale, per esempio, non è brevettabile.

Assoluta segretezza dell'invenzione prima del deposito del brevetto

Se un'invenzione è stata resa pubblica in una qualsiasi forma prima della data del deposito del brevetto, non può più essere brevettata. Il carattere di novità è il presupposto più importante per la brevettabilità di una nuova invenzione tecnica. Un'invenzione è considerata nuova, se prima della data di deposito del brevetto non era ancora conosciuta – in nessun luogo al mondo. Se invece un'invenzione viene descritta in una rivista o presentata ad una fiera, entra automaticamente a far parte dello "stato della tecnica" e non può più essere brevettata, poiché non è più "nuova". Perciò è assolutamente necessario mantenere l'assoluto segreto su di un'invenzione prima della data di deposito del brevetto.

d. Le indicazioni geografiche protette

Un'indicazione geografica protetta viene assegnata a prodotti di alta qualità la cui produzione, elaborazione e preparazione ha luogo in una determinata area geografica, nell'ambito di un procedimento riconosciuto e controllato. In tal modo il consumatore può avere la certezza di ciò che compra e dell'origine del prodotto.

Le indicazioni IGP, DOP e STG garantiscono al loro titolare una tutela in caso di contraffazione o uso illecito del segno, con validità per tutto il territorio dell'Unione Europea. Con queste denominazioni l'Unione Europea riconosce un nesso tra la provenienza geografica di un prodotto e la sua qualità.

Indicazione Geografica Protetta IGP

Il titolo di Indicazione Geografica Protetta (IGP) viene riconosciuto a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipende dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP quindi, almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una particolare area (p.es. Speck Alto Adige, Mela Alto Adige ecc.).

Denominazione di Origine Protetta DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) viene riconosciuta ed attribuita a quegli alimenti le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. Affinché un prodotto sia certificato DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata (p.es. Prosciutto di Parma, Grana Padano ecc.).

Specialità Tradizionale Garantita STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è destinata invece a tutelare le produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente dalle DOP e dalle IGP si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che hanno una "specificità" legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, anche se non vengono prodotte necessariamente solo in tale zona (p.es. Mozzarella, Pizza Napoletana ecc.). Le indicazioni di provenienza geografica DOP e IGP sono tutelate principalmente nel territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, attraverso il sistema dell'Accordo di Lisbona del 1958 sulla protezione delle denominazioni di origine è possibile ottenere l'estensione di tale protezione ad un certo numero di Paesi al di fuori dell'Unione Europea (p.es. Cuba, Israele, Messico, Tunisia, ecc.). In alcuni Paesi sono altresì previsti dei sistemi nazionali di registrazione delle denominazioni di origine (c.d. marchio di certificazione, p.es. in Brasile, Cile, Russia, Indonesia, ecc.). È quindi opportuno valutare di volta in volta, a seconda del Paese di interesse, quale sia lo strumento più opportuno per tutelare la denominazione di un prodotto agroalimentare (marchio collettivo o di certificazione e/o denominazione di origine).

e. Il diritto d'autore

Il diritto d'autore tutela le opere d'ingegno nell'ambito della letteratura, della musica, delle arti figurative (scultura, pittura, grafica e fotografia) e delle arti dello spettacolo (coreografia, teatro, danza e cinema). In aggiunta, sono comprese opere dell'architettura, raffigurazioni di tipo scientifico e tecnico (disegni, progetti, abbozzi), raffigurazioni plastiche e tabelle, nonché i programmi per computer (software).

Il diritto d'autore non protegge tutte le opere, ma solo le "opere dell'ingegno" a carattere creativo. Ciò si realizza quando viene creato qualcosa di nuovo e di particolare, che si distingue dal quotidiano e che presenti un'impronta personale.

La tutela offerta dal diritto d'autore prevede sia i diritti patrimoniali, che consistono nei diritti di utilizzazione economica dell'opera, sia i diritti morali dell'autore. Mentre i diritti patrimoniali regolano l'aspetto economico, come la riproduzione, diffusione, distribuzione e rappresentazione dell'opera e possono essere trasferiti, i diritti morali dell'autore sono del tutto personali e si riferiscono alla paternità dell'opera, all'integrità ed alla sua pubblicazione. Il diritto d'autore sorge automaticamente nel momento della creazione dell'opera. Non deve essere né registrato né depositato e si estende per tutta la vita dell'autore, fino ad estinguersi 70 anni dopo la sua morte. In seguito l'opera diventa di pubblico dominio e può essere liberamente utilizzata. Il fatto che il diritto d'autore nasca da sé e non debba essere né registrato né depositato, può comportare delle difficoltà riguardo alla prova del momento del suo inizio.

In Italia, l'autorità competente per il deposito delle opere dell'ingegno è la SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Si tratta di un ente pubblico economico a base associativa, che si occupa della gestione dei diritti d'autore; in particolare autorizza l'utilizzo delle opere protette, incassa i compensi e li distribuisce agli autori. <https://www.siae.it/it>

3. Le Banche Dati europee

Un primo passo per scoprire se la propria idea sia già stata realizzata da altri, è la ricerca in internet con l'ausilio di diversi motori di ricerca gratuiti. Inoltre ci si può procurare delle pubblicazioni specializzate, visitare fiere specialistiche o consultare cataloghi di prodotti.

La fonte più vasta di know-how tecnico è rappresentata dalla letteratura brevettuale.

Internet permette l'accesso ad una serie di ottime banche dati brevettuali, prima tra tutte esp@cenet (www.espacenet.com) – il server brevettuale dell'Ufficio brevetti europeo e DEPATISnet (www.depatisnet.de) – il server brevettuale dell'Ufficio tedesco brevetti e marchi. Altre importanti fonti liberamente accessibili sono il server dello US Patent Office (www.uspto.gov/patft/index.html) e quello dell'Ufficio brevetti giapponese (www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg_e.ipdl).

Oltre a queste banche dati gratuite esistono varie banche dati commerciali, che richiedono un corrispettivo per la loro consultazione. Uno svantaggio delle banche dati liberamente accessibili in confronto a quelle commerciali è l'aggiornamento ritardato ed il fatto che non contengono tutti i documenti brevettuali; soprattutto i brevetti più vecchi spesso non sono presenti. Perciò il fatto di non aver trovato alcun risultato, in seguito alla consultazione di una determinata banca dati, non ci dà la certezza che effettivamente non esista nulla riguardo ad un determinato argomento.

I singoli Uffici brevetti mettono a disposizione ulteriori informazioni riguardo al deposito di brevetti. Tra le altre cose si possono ricevere copie delle descrizioni di brevetti, modulistica, documentazioni, guide riguardanti il deposito di brevetti ed anche gli elenchi delle tariffe.

4. Come sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale

Dal punto di vista del valore aziendale è fondamentale considerare la proprietà intellettuale come una certificazione della capacità innovativa e creativa di un'impresa. In altre parole, il vero vantaggio del detenere diritti di proprietà intellettuale si manifesta quando questi vengono considerati non solo come specifici asset aziendali ma perché svolgono una funzione strategica verso l'esterno.

Ovvero, vengono concepiti non esclusivamente con una funzione difensiva dei redditi aziendali ma come opportunità d'esser monetizzati, cioè trasformati in un'ulteriore fonte di reddito per l'impresa. Al tradizionale approccio difensivo dei diritti di proprietà intellettuale si affianca quindi un approccio business oriented nelle modalità di gestione e valutazione della proprietà intellettuale, identificano la proprietà intellettuale come strumento competitivo e finanziario.

La cessione dei diritti e gli accordi di licenza

Vi sono diverse possibilità per applicare industrialmente il brevetto. La prima e forse la più ovvia è lo sfruttamento diretto nella produzione di propri beni commercializzabili ovvero lo sfruttamento economico (per esempio la distribuzione, la commercializzazione dell'invenzione oggetto del brevetto, l'apposizione del marchio sui prodotti). I casi per cui l'azienda può decidere, strategicamente, di non sfruttare direttamente l'invenzione possono derivare da tante ragioni.

Una delle ragioni per attuare lo sfruttamento tramite terzi può consistere nell'impossibilità di affrontare pesanti investimenti atti alla realizzazione e commercializzazione dell'invenzione.

Un'altra ragione legata al concetto di territorialità della protezione brevettuale può derivare dal fatto che il titolare non ha il diritto o la possibilità di sfruttamento in un determinato Paese e deve cercare pertanto partner stranieri. Altre motivazioni possono essere rappresentate dalla possibilità di limitare il campo di applicazione del brevetto, il suo sfruttamento temporale e territoriale e così via.

Il titolare di un brevetto può siglare:

- un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale (Il titolare decide di cedere a terzi la titolarità totale o parziale del brevetto stesso dietro il versamento di un corrispettivo. In tal modo il titolare si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono invece acquisiti dal cessionario, si realizza, in altre parole, una vera e propria alienazione dell'asset intangibile prima a bilancio. La cessione della titolarità del brevetto può comportare alcune limitazioni allo studio e sviluppo di nuove invenzioni attinenti o simili al brevetto ceduto. Ma scelte del genere hanno comunque sempre fondamento se attuate);
- accordi di licenza (Il titolare conserva la titolarità dei diritti ma concede ad un altro soggetto per un periodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti, ad esempio apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, il diritto di distribuire in alcuni mercati il prodotto del titolare, il diritto di commercializzare l'invenzione coperta dal brevetto, dietro versamento di un corrispettivo, che include solitamente una parte fissa ed una parte variabile commisurata alle transazioni commerciali conseguite dal licenziatario grazie alla licenza).

La possibilità di cessione o sfruttamento del contenuto totale o parziale di un brevetto si applica nei limiti convenzionali stabiliti tra i contraenti. Questi limiti possono riguardare la durata dello sfruttamento, l'ambito territoriale, il tipo di utilizzazione, il tipo di diritto di sfruttamento e così via. Le licenze possono essere esclusive e non e possono prevedere o meno la possibilità di sub licenze.

La contrattualistica sulla licenza è molto articolata proprio per permettere garanzie ed esercitare un controllo sull'operato del licenziatario o riservarsi la libertà di ricercare nuove soluzioni scientifiche in quell'ambito. Adottare una strategia in questo senso significa ragionare sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Ad ogni modo tutto dipenderà dalla protezione di cui beneficiano i diritti del titolare: maggiore è l'estensione maggiori saranno le possibilità di valorizzazione commerciale.

5. Difendersi dalle violazioni – lotta alla contraffazione

La contraffazione è un fenomeno complesso e in espansione che coinvolge tutti i settori economici e che ha un carattere transnazionale. Tale fenomeno acquista una valenza particolare con riferimento alla problematica della distribuzione di merci contraffatte. L'acquisto di merci contraffatte, oltre a danneggiare gli interessi delle imprese produttrici dei prodotti originali, comporta numerosi pregiudizi per gli stessi consumatori. Spesso acquistando un prodotto contraffatto si entra in possesso di un prodotto di scarsa qualità, di un bene che può celare insidie per la sicurezza e la salute e, non meno rilevante, si contribuisce talvolta a normalizzare un fenomeno che spesso si basa sull'impiego di risorse umane in condizioni di non legalità e assenza di tutele per i lavoratori. Come attestato dal Rapporto OCSE del novembre 2014 sull'impatto economico della contraffazione relativo agli anni 2007-2013 il fatturato totale proveniente da merci contraffatte nel 2013 superava i 250 miliardi di dollari. Un'indagine Censis, relativa al solo commercio di prodotti contraffatti in Italia (senza considerare le merci contraffatte che partono dall'Italia verso l'estero) ha stimato in 7 miliardi e 107 milioni di euro il fatturato complessivo del mercato del falso nel 2013.

Il comparto più colpito è quello dell'abbigliamento e degli accessori (2,6 miliardi di euro) segue il comparto Cd, Dvd e software (più di 1,6 miliardi) e i prodotti alimentari (oltre 1,1 miliardi).

Per arginare tale fenomeno i singoli Stati si sono dotati di strumenti di contrasto alla contraffazione ma è necessario che anche le imprese reagiscano individualmente in modo tempestivo agli atti di contraffazione.

Nell'ottica di arginare in modo efficace il fenomeno della contraffazione è essenziale che le imprese abbiano consapevolezza del valore dei propri diritti di proprietà intellettuale e che assicurino ad essi un adeguato livello di protezione.

In Italia sono disponibili diverse forme di tutela a cui ricorrere in presenza di un'attività di contraffazione. È possibile, infatti, **ricorrere all'autorità giudiziaria** per ottenere in via d'urgenza il **sequestro delle merci contraffatte** o dei mezzi impiegate per produrle. È possibile, inoltre, sempre in via d'urgenza, ottenere dal giudice un'ingiunzione a carattere inibitorio per intimare formalmente il contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di sanzioni pecuniarie. Si può, inoltre, avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione.

Le imprese in Italia possono avvalersi anche della tutela penale e possono chiedere **all’Agenzia delle Dogane** di monitorare per dodici mesi le merci in ingresso e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte. (<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/tabacchi/normativa/norm-comunitaria/contraffazione>)

Tutti questi strumenti difensivi, tuttavia, presuppongono la prova della titolarità dei diritti da parte del soggetto che li aziona in giudizio; tale prova implica l’esibizione del certificato di registrazione o la prova della concessione dei relativi diritti di privativa intellettuale.

Leggi anche:

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