



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
Direzione Generale per la lotta alla contraffazione -
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia

La capacità di un Paese di attrarre investimenti materiali ed immateriali, di favorire il business di imprese anche straniere, è una componente essenziale del suo essere competitivo.

La continua innovazione, lo sviluppo e la tutela della proprietà intellettuale, una visione globale dei mercati e delle opportunità sono gli elementi di forza del “fare impresa”.

Sostenere l’innovazione tecnologica e gestionale, facilitare l’accesso agli strumenti di proprietà intellettuale, contrastare il fenomeno illegale della contraffazione sono elementi presenti nelle scelte e negli indirizzi del Ministero dello Sviluppo Economico, per accompagnare la crescita e la diversificazione dell’iniziativa economica nel nostro Paese.

Il Ministero è consapevole della attualità di questi temi ed intende sostenere l’agire in chiave moderna e globale del sistema imprenditoriale.

Attraverso la sua ampia e complessa strategia il Ministero, dunque, si propone di contribuire ad accrescere la qualità e la presenza degli investimenti esteri nel nostro Paese, facilitando il business delle imprese anche attraverso la diffusione della conoscenza degli strumenti della proprietà intellettuale e delle novità legislative introdotte allo scopo di rafforzare la lotta alla contraffazione. In tale contesto si colloca la pubblicazione della **Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia**.

La Guida vuol essere d’indirizzo per l’agire corretto e rispettoso delle regole, ma anche un’occasione per difendere e promuovere i valori distintivi che ancora, in contesti sempre più omologati, l’Italia può vantare.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Claudio Scajola

La Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia
è stata curata dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne e da De Tullio & Partners

indice

1. La contraffazione, la proprietà intellettuale, le PMI e i nuovi alleati15

1.1	Che cos'è la contraffazione?	16
1.2	La creazione della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	17
1.3	La legge n. 99 del 23 luglio 2009	18
1.4	Qual è il ruolo di una corretta gestione dei diritti di proprietà intellettuale nella lotta alla contraffazione?	20
1.5	Il valore dei diritti di proprietà intellettuale	21
1.6	Protezione dei diritti e competitività delle imprese	22
1.7	I principali attori nel campo della proprietà intellettuale	24
1.7.1	WIPO	24
1.7.2	EPO	25
1.7.3	PATLIB	25
1.7.4	UAMI	27
1.7.5	La Commissione europea	27
1.7.6	Presidenza del Consiglio dei Ministri	28
1.7.6.1	Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale	28
1.7.6.2	Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria	29
1.7.7	Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)	29
1.7.7.1	L'impegno del Ministero per l'assistenza delle imprese all'estero: la rete degli IPR Desk	31
1.7.8	Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	32
1.7.9	Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	33
1.7.10	Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali	34
1.7.10.1	Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore	34
1.7.11	Il Ministero degli Affari Esteri	35
1.7.12	La Guardia di Finanza	36
1.7.13	L'Agenzia delle Dogane	36
1.7.14	La Società Italiana Autori ed Editori	39
1.7.15	L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)	40
1.7.16	La rete delle Camere di Commercio	41
1.7.17	Il Giuri dell'Autodisciplina Pubblicitaria	44
1.7.18	Il Giuri del Design	45
1.7.19	L'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale	46
1.7.20	L'Ordine degli Avvocati	47
1.7.21	L'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione	48

2. I singoli diritti di proprietà intellettuale51

2.1	Che cos'è il brevetto per invenzione?	52
2.1.1	Che cosa può essere oggetto di un brevetto per invenzione?	52
2.1.2	Come proteggere un'invenzione brevettabile? Brevetto italiano, brevetto europeo e brevetto Patent Cooperation Treaty	57
2.1.2.1	Come si redige la domanda di brevetto?.....	59
2.1.2.2	Che cosa sono le descrizioni e le rivendicazioni?.....	59
2.1.2.3	Come si svolge il procedimento di brevettazione?	61
2.1.2.4	Estensione del brevetto all'estero.....	62
2.1.3	Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione del brevetto?..	63
2.1.4	Qual è la durata della protezione?.....	64
2.1.5	Gli obblighi gravanti sul titolare: attuare l'invenzione!.....	64
2.1.6	Il sistema delle licenze obbligatorie: di che cosa si tratta?.....	64
2.1.7	Quali sono le limitazioni all'esercizio dei diritti?.....	65
2.2	Che cosa sono i modelli di utilità?.....	66
2.2.1	Che cosa può essere oggetto di un modello di utilità?.....	66
2.2.2	Come proteggere un modello di utilità.....	67
2.2.3	Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un modello di utilità?.....	67
2.2.4	Qual è la durata della protezione?.....	67
2.2.5	Differenze con invenzioni e design	68
2.3	Che cos'è il marchio d'impresa?	68
2.3.1	Che cosa può essere oggetto di un marchio d'impresa?	69
2.3.2	Come proteggere un marchio d'impresa	71
2.3.2.1	Libero sfogo alla fantasia... ..	72
2.3.2.2	...ma attenzione ai marchi già in uso e ai marchi dotati di rinomanza!	73
2.3.3	Quali sono i diritti conferiti a seguito della registrazione di un marchio?	75
2.3.4	Qual è la durata della protezione?.....	75
2.3.5	Che cos'è il marchio collettivo?	76
2.3.5.1	Chi può essere titolare di un marchio collettivo?.....	76
2.3.5.2	Come proteggere i marchi collettivi?	77
2.3.5.3	Perché registrare un marchio collettivo comunitario?	78
2.3.5.4	Le certificazioni di qualità	78
2.3.5.5	Le certificazioni volontarie e regolamentate	78
2.3.5.6	L'Ente Italiano di Unificazione	79
2.3.5.7	L'organismo di certificazione	79
2.3.5.8	La Norma Tecnica UNI CEI EN 45011:1999.....	80

	2.3.5.9	Concessione della certificazione e sorveglianza successiva	80
2.3.6		Gli altri segni distintivi	81
	2.3.6.1	La ditta	81
	2.3.6.2	La ragione sociale o denominazione sociale	81
	2.3.6.3	Il nome a dominio	81
2.4		Che cos'è il design?	82
	2.4.1	Che cosa è la novità di un design?	83
	2.4.2	Che cos'è il carattere individuale di un design?	83
	2.4.3	Come proteggere un design	84
	2.4.4	Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un design?	86
	2.4.5	Qual è la durata della protezione?	86
	2.4.6	Esistono limitazioni all'esercizio dei diritti?	86
2.5		Che cosa sono le indicazioni geografiche?	87
	2.5.1	Che cosa può essere oggetto di tutela?	87
	2.5.1.1	Le DOP	87
	2.5.1.2	Le IGP	87
	2.5.1.3	Le STG	88
	2.5.2	Come proteggere un'indicazione geografica?	88
	2.5.3	Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un'indicazione geografica?	89
	2.5.4	Qual è la durata della protezione?	89
2.6		Che cosa sono le nuove varietà vegetali?	89
	2.6.1	Che cosa può essere oggetto di tutela?	90
	2.6.2	Come proteggere una nuova varietà vegetale?	90
	2.6.3	Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di una nuova varietà vegetale?	91
	2.6.4	Qual è la durata della protezione?	91
2.7		Che cosa sono i diritti d'autore?	92
	2.7.1	Che cosa può essere oggetto di tutela?	92
	2.7.1.1	Che cosa s'intende per novità e carattere creativo di un'opera dell'ingegno?	95
	2.7.2	Come proteggere il diritto d'autore?	96
	2.7.3	Quali sono i diritti conferiti?	96
	2.7.4	Qual è la durata della protezione?	97
	2.7.5	Esistono limitazioni all'esercizio dei diritti esclusivi?	97

3. Come sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale 99

3.1	Le cessioni di diritti e gli accordi di licenza	100
3.2	Know-how e trasferimento di tecnologia	101
3.3	Merchandising, franchising, co-branding.....	101
3.4	Digitalizzazione e nuove piattaforme: opportunità	103
3.5	Come ottenere finanziamenti utilizzando la proprietà intellettuale	104
3.5.1	La proprietà intellettuale come fattore di crescita	104
3.5.2	Il valore dei diritti di proprietà intellettuale nelle operazioni finanziarie straordinarie	106
3.5.3	IP Risk Management.....	107
3.5.4	IP Loan.....	108
3.5.5	IP Asset Backed Securitization	108
3.5.6	IP Sale and Lease Back	111
3.5.7	Come valutare la proprietà intellettuale?	111

4. Difendersi dalle violazioni 115

4.1	Come azionare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale?	116
4.2	Lotta alla contraffazione	118
4.2.1	A chi rivolgersi per assistenza?	118
4.2.2	Come reagire a un caso di contraffazione?	118
4.2.2.1	Tutela giudiziaria.....	118
4.2.2.2	Tutela doganale	124
4.2.2.3	Tutela amministrativa.....	125
4.2.2.4	Tutela penale	125
4.2.2.5	Tutela in opposizione.....	125
4.2.3	Quali sono le strategie più efficaci per rispondere ad una contraffazione?	128
4.3	La lotta alla pirateria.....	129
4.3.1	Chi sono i "pirati"?	129
4.3.2	La tecnica al servizio della legge: e Misure Tecniche di Protezione.....	130
4.3.3	L'importanza di una reazione immediata: sequestri, inibitorie e richieste di risarcimento danni	130

introduzione

La realizzazione di una **Guida operativa al sistema della proprietà intellettuale in Italia**, risponde da una parte, all'opportunità di integrare gli obiettivi di servizio della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, arricchendone la dotazione strumentale ma colma anche l'esigenza di dotare gli operatori stranieri di un supporto utile ad operare nel mercato italiano.

La Guida rappresenta una modalità pratica per le imprese straniere per operare in Italia nel rispetto delle leggi nazionali in tema di proprietà intellettuale e per conoscere gli strumenti messi a punto dalle autorità italiane per contrastare la contraffazione.

Il presente lavoro che illustra, in forma agile ed operativa, le Autorità, le norme e le procedure che regolano e soprintendono alla proprietà intellettuale, si offre alla disponibilità delle imprese in un momento, quale l'attuale, particolarmente significativo per l'evoluzione normativa che, di recente, ha interessato la proprietà industriale nel nostro Paese.

Il 10 marzo 2010 è, infatti, entrato in vigore il regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale - di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - che recepisce le esigenze di disciplina del deposito delle domande, delle istanze, delle modalità di applicazione delle norme sul procedimento di opposizione nell'ottica della semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Anche di tali recenti disposizioni si dà conto nella pagine che seguono.

Il Direttore Generale
Loredana Gulino



**La contraffazione,
la proprietà intellettuale,
le PMI e i nuovi alleati**

1.1 Che cos'è la contraffazione?

La contraffazione costituisce un fenomeno complesso e in preoccupante espansione che, oramai, tocca tutti i settori economici e che è contraddistinta da un carattere sempre più transnazionale. Tale fenomeno – che in linea di principio può coinvolgere qualsiasi diritto di proprietà intellettuale – assume 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, inoltre, numerosi pregiudizi per gli stessi consumatori. Acquistando un prodotto contraffatto, essi entrano in possesso, in primo luogo, di un prodotto di scarsa qualità e, in secondo luogo, di un bene che può celare insidie per la loro sicurezza e la loro salute. Si pensi ai medicinali e/o ai cosmetici contraffatti, i cui effetti dannosi per la salute dei consumatori sono immediatamente percepibili. Si pensi anche all'utilizzo di ricambi non originali per autovetture che, non essendo sottoposti ai controlli sugli standard ambientali, di qualità e di prestazioni, possono essere causa di incidenti stradali, anche gravi.

Come attestato dal Rapporto OCSE del novembre 2009¹ sull'impatto economico della contraffazione relativo agli anni 2000-2007, il fatturato stimato per il solo commercio transnazionale di merci contraffatte, nel 2007, potrebbe aver superato i 250 miliardi di dollari (con un significativo incremento rispetto ai 200 miliardi di dollari stimati per il 2005). La cifra sarebbe più elevata ove si considerasse anche il valore delle merci prodotte e vendute nei singoli Stati e di quelle vendute attraverso la rete internet.

Una indagine del Censis², relativa al solo commercio di prodotti contraffatti in Italia (senza considerare le merci contraffatte che partono

¹ Magnitude of Counterfeiting and Piracy of Tangible Products: an Update, OECD, Novembre 2009, http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34173_44088983_1_1_1_1,00.html.

² <http://www.censis.it/277/372/6697/6779/6780/6781/content.ASP>

dall'Italia verso l'estero) ha stimato in 7 miliardi e 107 milioni di euro il fatturato complessivo del "mercato del falso nel 2008". Il settore più colpito, in valore, 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).

Un'indagine della Commissione europea³, relativa all'attività delle dogane in materia di contrasto alla contraffazione ha, inoltre, mostrato che il numero complessivo dei prodotti bloccati alle frontiere nel 2008, in quanto presumibilmente contraffatti, è stato quantificato in 178 milioni di articoli, in aumento del 126% rispetto ai 79 milioni di articoli bloccati nel 2007. Dei 178 milioni di articoli bloccati, oltre 20 milioni (ovvero più dell'11%) erano potenzialmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori europei.

Ne consegue, quindi, da un lato, la necessità che i singoli Stati adottino strumenti efficaci di contrasto alla contraffazione (eventualmente concordati a livello internazionale) e, dall'altro, che le imprese reagiscano individualmente in modo tempestivo agli atti di contraffazione.

1.2 La creazione della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Considerata la gravità del fenomeno, l'Italia, sul piano istituzionale, si è dotata di un assetto capace di affrontare tali problematiche.

Una strategia adeguata di contrasto alla contraffazione presuppone, infatti, uno stretto coordinamento tra gli operatori coinvolti (istituzionali e non). Tali esigenze sono state soddisfatte attraverso una riforma delle strutture organizzative del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata a razionalizzare le funzioni dipartimentali. È stata, pertanto,

³ http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

creata un'unica entità rafforzata, la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ingloba oggi le funzioni prima attribuite all'Alto commissariato per la lotta alla contraffazione e all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in un'ottica di coordinamento funzionale tra le diverse Amministrazioni operanti su questo fronte.

La nuova definizione mette, per l'appunto, in risalto il preciso intento del Governo di offrire ai cittadini e alle imprese la necessaria sinergia fra la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e il contrasto alla contraffazione. La collocazione della Direzione Generale in questione all'interno del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione risponde all'esigenza di un potenziamento di tutti gli strumenti di politica industriale, ivi compresi quelli a carattere internazionale.

Sempre con riferimento alla necessità di una maggiore interazione delle iniziative di contrasto alla contraffazione portate avanti da diversi dicasteri (gli atti contraffattivi, per esempio, possono incidere anche sulla sicurezza interna nonché sulla salute dei cittadini),

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 ha istituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione, presieduto dal Ministro dello Sviluppo Economico (o da un suo delegato), il quale ha funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni Amministrazione, al fine di contrastare con maggiore efficacia la contraffazione a livello nazionale.

1.3 La legge n. 99 del 23 luglio 2009

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, anche conosciuta come Legge Sviluppo, ha previsto una serie di interventi mirati allo sviluppo del sistema economico italiano, che comprendono, fra l'altro, incentivi alla ricerca e all'innovazione.

Nell'impianto complessivo della legge sussistono alcune disposizioni (i.e. artt. 15-19) in materia di repressione degli atti di contraffazione.

In particolare, sono state incrementate le pene previste dall'art. 473 c.p. per le ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi e altri segni distintivi (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 2.500 euro a 25.000 euro) nonché contraffazione, alterazione o uso di brevetti, design e modelli di utilità (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000).

Sono state incrementate anche le pene previste (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a 35.000) per le ipotesi di introduzione nello Stato e commercio di segni falsi (art. 474 c.p.).

È stata introdotta, inoltre, all'art. 474-ter c.p. una specifica circostanza aggravante – applicabile sia all'ipotesi di reato di cui all'art. 473 c.p. che a quella di cui all'art. 474 c.p. – che prevede una pena della reclusione da due a sei anni ed una multa da euro 5.000 a 50.000, là dove la contraffazione sia stata commessa in modo sistematico o con l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

La Legge Sviluppo ha, inoltre, introdotto nel codice penale l'art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Infine, l'art. 17 della Legge ha modificato l'art. 1, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80). Tale disposizione prevedeva una sanzione amministrativa (da euro 500 a euro 10.000) per coloro che acquisivano consapevolmente merce contraffatta. In virtù delle modifiche apportate dall'art. 17 della Legge Sviluppo la sanzione è stata ridotta nella misura minima a 100 euro e, nella misura massima, a 7.000 euro.

Le summenzionate disposizioni – che costituiscono solo una parte delle disposizioni introdotte dalla Legge sviluppo in materia di proprietà intellettuale - dimostrano, in ogni caso, il forte impegno delle istituzioni italiane per arginare il fenomeno della contraffazione.

1.4 Qual è il ruolo di una corretta gestione dei diritti di proprietà intellettuale nella lotta alla contraffazione?

Sempre nell'ottica di contrastare 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.

Ove i diritti di proprietà intellettuale non ricevano la giusta protezione, le imprese potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel reagire ad atti di contraffazione. Come si vedrà meglio in seguito, 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 impiegati per produrle; è possibile, altresì, ottenere, sempre in via d'urgenza, un provvedimento del giudice - a carattere inibitorio - che ingiunga formalmente al contraffattore di astenersi dal proseguire la sua attività illecita, sotto minaccia di ulteriori sanzioni pecuniarie. Si può, inoltre, avviare un procedimento ordinario per ottenere il risarcimento dei danni arrecati dalla contraffazione, anche in considerazione dei nuovi criteri per la liquidazione del danno che garantiscono alle imprese danneggiate la possibilità di conseguire un ristoro effettivo dei danni subiti.

Le imprese operanti in Italia possono avvalersi anche della tutela penale, nel caso in cui l'attività di contraffazione possa integrare gli estremi di uno dei specifici reati previsti dal codice penale (per esempio i richiamati artt. 473 e 474 c.p.).

Non va neppure tralasciata la possibilità di ricorrere alla tutela prevista, in ambito doganale, a favore dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, i quali possono chiedere all'Agenzia delle Dogane (come verrà precisato meglio in seguito) di monitorare per 12 mesi le merci in ingresso e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

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

Si comprende, pertanto, quale sia l'importanza di procedere all'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

1.5 Il valore dei diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per tutte le tipologie di imprese, ma soprattutto per le Piccole e Medie Imprese (PMI), un importante asset aziendale da coltivare e tutelare.

Il valore delle aziende è, infatti, oggi prevalentemente rappresentato da beni intangibili, tra cui vi sono gli asset di proprietà intellettuale, quali il marchio, la ditta o denominazione sociale, i brevetti, i design e i diritti d'autore.

Tradizionalmente le imprese non prestano attenzione ai propri beni immateriali e alla conoscenza accumulata, ad esempio, attraverso la produzione di prodotti, né reputano necessaria una attenta pianificazione strategica, anticipata e pluriennale, dei propri asset di proprietà intellettuale che sia coerente con le scelte e le strategie commerciali e finanziarie dell'impresa.

Negli ultimi anni è emersa, invece, una maggior consapevolezza della funzione strategica della proprietà intellettuale e del fatto che essa possa ricoprire non soltanto un ruolo esclusivamente difensivo dell'avviamento e di protezione dei segreti e della conoscenza delle imprese, ma anche un ruolo di supporto alla competitività delle stesse, attraendo forme di finanziamento quali venture capital.

Al fine di operare con successo nei mercati internazionali, è neces-

sario sviluppare una piena consapevolezza del valore dei diritti di proprietà intellettuale e del loro regime di protezione poiché - in una knowledge-based economy, quale quella attuale - il bene più prezioso è rappresentato dalla conoscenza intesa in tutte le sue forme (innovazione, creatività, know-how, etc.).

1.6 Protezione dei diritti e competitività delle imprese

Perché è così importante proteggere e valorizzare i diritti di proprietà intellettuale? La risposta può essere contenuta in una parola: competitività.

L'innovazione, la creatività, il know-how, la ricerca, ma anche l'aspetto estetico dei prodotti nonché il carattere attrattivo dei marchi; sono questi i fattori che consentono alle imprese di essere competitive in un mercato altamente concorrenziale - che seleziona i prodotti sulla base della qualità - come quello italiano ed europeo.

Accade sempre più spesso, ad esempio, che i consumatori scelgano un prodotto facendo particolare attenzione all'aspetto estetico: si pensi al fenomeno iPod. Altre volte i consumatori sono attratti principalmente dal marchio di un prodotto, come avviene generalmente nel mercato della moda, in cui marchi come Armani, Versace, Gucci, Valentino e tutti gli altri marchi protagonisti dell'Italian Fashion possiedono quote rilevanti di mercato anche sulla base della reputazione che le rispettive aziende sono riuscite a creare, costruire e mantenere sui rispettivi marchi.

In altri casi sono le idee innovative e le innovazioni tecnologiche i fattori principali del successo di un'impresa: basti pensare allo sviluppo esponenziale di Google o anche al successo planetario di Facebook.

Si possono illustrare molti altri esempi, ma ciò che è importante sottolineare è che - al fine di salvaguardare gli investimenti in ricerca, innovazione e creatività (necessari per lo sviluppo del business di

un'impresa) - occorre assicurare un'adeguata protezione ai relativi diritti di proprietà intellettuale. In caso contrario, come si è già accennato, si potrebbero incontrare considerevoli difficoltà nel reagire ad eventuali atti di contraffazione.

Nell'ipotesi di creazione di un marchio fortemente distintivo (cd. marchio forte) impiegato con successo per contraddistinguere prodotti e/o servizi, è, quindi, consigliabile procedere, con largo anticipo rispetto all'immissione sul mercato dei prodotti, quantomeno al deposito della domanda di registrazione nazionale (o comunitaria) del marchio, al fine di evitare che altri soggetti (tra i quali anche i concorrenti diretti dell'impresa) possano appropriarsi del segno, utilizzarlo ed eventualmente registrarlo. Ciò a maggior ragione nel caso in cui contestualmente si predisponga una pagina web per promuovere e offrire i relativi prodotti in rete. In caso contrario il marchio selezionato, se non adeguatamente verificato attraverso le ricerche di anteriorità e protetto attraverso i depositi della domanda di registrazione, oltre che non poter essere utilizzato in esclusiva, potrà confliggere con diritti anteriori di terzi, già utilizzati o registrati.

Un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire la base per lo sviluppo di portafogli di titoli in grado di funzionare tanto come elemento di attrazione verso capitali di rischio, quanto come criterio di preferenza (tra altri) rispetto ad altre imprese concorrenti per l'eleggibilità e l'accesso a fondi pubblici (nazionali e comunitari) e finanziamenti bancari.

Gli innovativi strumenti di IP Finance attivati su portafogli di diritti di proprietà intellettuale di una certa consistenza potranno consentire - come si vedrà meglio in seguito - alle imprese che detengono diritti di proprietà intellettuale di accedere a fonti speciali di finanziamento. Ad esempio, con le operazioni di IP Asset-Backed Securitization un'impresa è in grado di monetizzare immediatamente i futuri proventi derivanti dallo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale.

1.7 I principali attori nel campo della proprietà intellettuale

Numerosi sono i soggetti che a livello nazionale ed internazionale svolgono un ruolo significativo nel campo della proprietà intellettuale e nella lotta alla contraffazione.

Nelle sezioni che seguono vengono descritti brevemente i principali soggetti attivi nel settore (siano essi organizzazioni internazionali, soggetti istituzionali o privati), le loro principali funzioni e i servizi che offrono alle imprese.

Organizzazioni internazionali



1.7.1 WIPO

WIPO (World Intellectual Property Organization) o OMPI (Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, nella dizione italiana), con sede a Ginevra, è un'agenzia specializzata dell'ONU - creata con la Convenzione WIPO del 1967 - che si dedica allo sviluppo equilibrato ed accessibile della proprietà intellettuale (IP), premiando la creatività, stimolando l'innovazione e contribuendo, in generale, allo sviluppo economico a livello mondiale.

WIPO gestisce i più importanti trattati in materia di proprietà intellettuale - tra i quali il Patent Cooperation Treaty, in materia di registrazione internazionale dei brevetti - e sovrintende alle procedure di registrazione internazionale di marchi, brevetti e design. WIPO gestisce anche un sistema per la risoluzione online delle controversie in materia di nomi a dominio.

WIPO offre altresì l'opportunità di depositare, anche telematicamente, le domande di registrazione internazionale aventi ad oggetto marchi, brevetti e design, secondo i trattati internazionali in materia, come verrà meglio specificato nelle sezioni specifiche su marchi, brevetti e design.



European
Patent
Office
Office européen
des brevets

1.7.2 EPO

L'European Patent Office (EPO), con sede principale a Monaco, fa parte dell'European Patent Organisation, un'organizzazione intergovernativa istituita il 7 Ottobre 1977 in base alla Convenzione sul Brevetto Europeo firmata a Monaco nel 1973.

La principale funzione dell'EPO è quella di rilasciare brevetti europei. Inoltre, l'EPO svolge ricerche di anteriorità con riferimento alle invenzioni oggetto delle domande di brevetto ed esamina eventuali opposizioni presentate avverso tali brevetti europei. L'European Patent Office offre l'opportunità, con il deposito, anche telematico, di un'unica domanda di brevetto di proteggere un'invenzione in alcuni o tutti i 39 paesi aderenti all'European Patent Organisation.



PATLIB

1.7.3 PATLIB

PATLIB (Patent Library) è una rete europea di oltre 328 Centri di informazione brevettuale dislocati in tutto il territorio europeo, accreditati dalla European Patent Organization, con lo scopo di offrire al pubblico informazioni utili sui brevetti.

In particolare, gli esperti dei centri PATLIB si occupano di svolgere – con riferimento allo stato della tecnica esistente – ricerche approfondite sulla novità e/o attività inventiva di un'invenzione e redigere i relativi pareri. Per lo svolgimento dei propri compiti ciascun centro PATLIB ha accesso alle banche dati europee ed internazionali, fornite dall'EPO.

CONTATTI

WIPO

34, Chemin des Colombettes
CH -1211 Ginevra 20, Svizzera
Tel +41 2233 89111
Fax +41 2273 35428
www.wipo.int

EPO

Monaco: +49 (0)89 2399-0
L'Aia: +31 (0)70 340-2040
Berlino: +49 (0)30 25901-0
Vienna: +43 (0)1 52126-0
www.epo.org

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

PATLIB

www.epo.org/patents/patent-information/patlib/directory.html
In Italia è possibile richiedere informazioni presso uno dei centri PATLIB dislocati nei seguenti territori (www.uibm.gov.it/it/patlib/):
Ancona, Arcavacata di Rende, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carrara, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Crotone, Cuneo, Ferrara, Firenze, Genova, Lancenigo di Villorba, Lecce, Lecco, Lucca, Macerata, Marghera, Massa - Carrara, Messina, Mestre, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Parma, Pavia, Pescara, Pisa, Pozzuoli Napoli, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Savona, Siena, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Valenzano, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

Istituzioni comunitarie



1.7.4 UAMI

L'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), con sede ad Alicante (Spagna), è l'Agenzia dell'Unione Europea che, dal 1996, si occupa della registrazione dei marchi e dei design comunitari.

Il marchio comunitario e il disegno o modello comunitario registrato consentono di proteggere con il deposito, anche telematico, di un'unica domanda presso l'UAMI, i relativi diritti di proprietà intellettuale in tutto il territorio dell'Unione Europea - che comprende 27 paesi e quasi 500 milioni di abitanti. L'Ufficio gestisce l'intera procedura e l'eventuale fase di opposizione alla registrazione di un marchio o di un disegno e modello azionata da terzi.



1.7.5 La Commissione europea

La Commissione europea è l'organo esecutivo dell'Unione Europea. È composta da rappresentanti provenienti da ogni singolo Stato membro, ma è indipendente dai governi nazionali. Rappresenta e tutela gli interessi dell'Unione Europea nella sua interezza, propone l'adozione di atti normativi comunitari ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi legislativi.

Negli ultimi anni la Commissione ha partecipato attivamente all'adozione dei principali atti normativi comunitari in materia di proprietà intellettuale (ad es. la Direttiva 91/250/CE in materia di protezione dei programmi per elaboratore e la Direttiva 2004/48/CE in materia di rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale).

Nell'ambito delle sue competenze, si segnala il suo coinvolgimento nella fase finale della procedura di riconoscimento delle DOP e delle IGP (come si vedrà meglio in seguito, la procedura di riconoscimento di una DOP e di una IGP prevede una prima fase, nazionale, di competenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e una seconda fase, comunitaria, di competenza per l'appunto della Commissione europea).

CONTATTI	ISTITUZIONI COMUNITARIE
<p>UAMI Avenida de Europa, 4 E-03008, Alicante, Spagna Tel. 0034 96 513 9100 www.oami.europa.eu information@oami.europa.eu</p>	<p>Commissione Europea Berlaymont building, 200 rue de la Loi B-1049 Bruxelles www.ec.europa.eu/</p>

Istituzioni italiane

1.7.6 Presidenza del Consiglio dei Ministri

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è la struttura istituzionale di supporto all'attività del Presidente del Consiglio. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri operano alcuni Comitati e Commissioni aventi compiti specifici in materie di proprietà intellettuale, ed in particolare i seguenti.

1.7.6.1 Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale

Il Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2008 al fine di individuare proposte e coordinare le azioni di contrasto del fenomeno della pirateria digitale e multimediale. Vista la natura trasversale della materia, la competenza del Comitato é esercita d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

I compiti del Comitato, tra l'altro, includono:

- il coordinamento delle azioni per il contrasto del fenomeno della pirateria;
- lo studio e la predisposizione di proposte normative;
- l'analisi e l'individuazione di iniziative non normative, ivi compresa anche l'eventuale stipula di appositi codici di condotta e di autoregolamentazione.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.7.6.2 Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2006, è stato attribuito al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in materia di proprietà intellettuale, il compito di coordinare, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, anche a livello internazionale.

1.7.7 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la lotta alla contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM)

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) è il dicastero preposto a definire politiche industriali nazionali, incentivare l'innovazione, predisporre e gestire programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori dell'industria, artigianato e dei servizi e a finanziare l'innovazione delle imprese.

Nell'ambito del suo ruolo di valorizzazione dell'innovazione, il Ministero sovrintende, infatti, al finanziamento di progetti di diffusione e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e alla creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT (Rete Italiana per la Diffusione dell'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico).

Con specifici provvedimenti, da ultimo il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, il Ministero ha indetto bandi nazionali per la selezione di specifici progetti volti alla promozione e alla diffusione di tecnologie presso le PMI nonché alla creazione di nuova imprenditorialità nei settori ad alta tecnologia.

Il Ministero ha, altresì, partecipato assieme a Confindustria e all'Associazione Bancaria Italiana all'adozione di una metodologia condivisa in materia di valutazione economica dei brevetti, come da Protocollo d'intesa del 21 ottobre 2008. Tale metodologia, di cui si dirà successivamente, consente di attribuire un determinato punteggio ad un brevetto sulla base di specifici criteri al fine di agevolarne l'impiego in operazioni di finanziamento tramite la proprietà intellettuale.

L'attenzione del Ministero è, inoltre, fortemente incentrata sulla lotta alla contraffazione. Dal 1° agosto 2008 è operativa presso il Ministero dello Sviluppo Economico una linea diretta dedicata al servizio delle imprese e dei consumatori nonché alla segnalazione di casi di contraffazione o violazione delle norme che tutelano il Made in Italy. Il servizio con operatore (06 4705 5390) è attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi). In alternativa, potrà essere inviato un fax (allo 06 4705 5437) ovvero una comunicazione di posta elettronica all'indirizzo anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è la struttura di riferimento centrale in Italia per la gestione e la tutela dei diritti di proprietà industriale. Dal 1° gennaio 2009, inoltre, l'UIBM – in virtù di quanto disposto dal DPR 28 novembre 2008 n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008) – è stato inquadrato all'interno della Direzione Generale per la lotta alla contraffazione che, a sua volta, è inserita nel Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione facente parte del Ministero medesimo.

L'UIBM, in particolare, predispone tutti i servizi necessari per consentire il deposito e la registrazione di marchi, brevetti, design, modelli di utilità e nuove varietà vegetali sul territorio italiano nonché la loro eventuale estensione all'estero.

L'UIBM, inoltre, provvede alla creazione e gestione di banche dati, alla formazione del personale della PA operante nel settore, alla sensibilizzazione delle imprese sull'importanza della tutela dei propri diritti di

proprietà intellettuale ed allo svolgimento di studi, ricerche ed altre indagini in materia di IP.

1.7.7.1 L'impegno del Ministero per l'assistenza delle imprese all'estero: la rete degli IPR Desk

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito in 10 Paesi esteri 14 Desk di assistenza alle imprese per la tutela della proprietà intellettuale, e più precisamente a Canton, Dubai, Ho Chi Minh, Hong Kong, Istanbul, Mosca, Mumbai, New Delhi, New York, Pechino, San Paolo, Seoul, Shanghai e Taipei.

Gli IPR Desk forniscono alle imprese italiane operanti in tali mercati assistenza e orientamento in materia di proprietà intellettuale, offrendo strumenti per comprendere il sistema locale, conoscere e utilizzare le procedure e le pratiche necessarie alla prevenzione, alla difesa e al ripristino dei propri diritti.

All'assistenza tecnica per la registrazione dei marchi e brevetti i Desk accompagnano il continuo monitoraggio del mercato locale, segnalando punti critici ed opportunità. In particolare, gran parte dell'attività dei Desk è finalizzata a fornire assistenza alle imprese italiane operanti all'estero al fine di prevenire e/o reprimere atti di contraffazione.

I Desk forniscono, in modo più dettagliato, i seguenti servizi:

- informazione e orientamento sul sistema di proprietà intellettuale nel Paese prescelto;
- consulenza legale su questioni riguardanti la difesa dei diritti di proprietà intellettuale e, più in generale, la tutela dell'immagine dell'azienda e dei prodotti;
- assistenza nella registrazione dei marchi, brevetti, modelli di utilità, design;
- monitoraggio del mercato locale;
- redazione di una Newsletter mensile e pubblicazione di studi ed approfondimenti sul sistema locale

Per maggiori informazioni sulle funzioni dei Desk e sui servizi offerti, è possibile contattare l'Unità di Coordinamento istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico Direzione per la lotta alla contraffazione - UIBM di Roma. Tale Unità, oltre a coordinare l'attività dei desk, svolge azioni di supporto in Italia, fornisce un primo orientamento all'utenza e mantiene i rapporti con le altre istituzioni italiane e internazionali coinvolte nella tutela della proprietà intellettuale.

1.7.8 Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) è il dicastero preposto a definire politiche nazionali di incentivazione della ricerca e dell'innovazione, attraverso specifici progetti.

Nell'ambito di questi, si segnalano i seguenti progetti di incentivazione della ricerca e dell'innovazione:

- **FAR** – Sostegno alla ricerca industriale. Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha provveduto a riordinare e razionalizzare tutto il sistema di agevolazioni alla ricerca industriale. È stato istituito il FAR – Fondo per le agevolazioni alla ricerca – attraverso il quale sono erogate risorse pubbliche a imprese, centri di ricerca nonché ad altri soggetti privati (purché aventi una stabile organizzazione in Italia) allo scopo di finanziare i loro progetti di ricerca industriale;
- **FIRB** – Sostegno alla ricerca di base. Il programma FIRB “Futuro nella ricerca” mira a favorire sia il ricambio generazionale, sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e enti pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale;
- **PRIN** – Progetti di ricerca di interesse nazionale. Tale progetto prevede l'erogazione di fondi governativi per il cofinanziamento di progetti di ricerca d'interesse nazionale proposti dalle Università;

- **PNR** – Programma nazionale di ricerca. Per gli anni 2010-2012 il PNR prevede un maggiore coinvolgimento e coordinamento di PMI e enti pubblici (come le Università) nello svolgimento delle attività di ricerca, innovazione e sviluppo allo scopo di favorire l'interazione tra il sistema nazionale di ricerca e la competitività del sistema produttivo.

1.7.9 Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all'elaborazione e al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare e in materia di pesca.

Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

- Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) e a Indicazione Geografica Tipica (IGT);
- Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione Geografica Protetta (IGP);
- Prodotti Biologici;
- Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Con riferimento a tali prodotti, nei casi in cui la legge lo preveda, il Ministero provvede ad esaminare e ad approvare i relativi disciplinari di produzione (ovvero i documenti che contengono la regolamentazione di natura tecnica da osservare affinché i prodotti realizzati dalle imprese siano conformi ai requisiti qualitativi propri del prodotto di qualità in questione) nell'ambito delle procedure di riconoscimento di una DOP o di una IGP.

Inoltre, il Ministero svolge attraverso l'Ispettorato – organo alle dirette dipendenze del Ministro che opera anche in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio nazionale, quali il Comando Carabinieri per la Sanità (NAS), i Nuclei di polizia tributaria

della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri, il Comando Carabinieri Politiche Agricole (art. 6 della Legge 7 agosto 1986, n. 462) - un'attività di controllo sui prodotti agroalimentari e i mezzi tecnici di produzione, con funzioni di prevenzione e repressione delle frodi.

1.7.10 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) è il dicastero preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo, alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico, del paesaggio e del turismo.

Il Ministero tiene il Registro Pubblico delle opere protette di cui all'art. 103 Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni. Nel Registro sono annotate le opere e gli atti tutelati dalla Legge n. 633/1941 e sottoposti alle formalità del deposito.

La registrazione ha unicamente finalità probatoria, in quanto i diritti d'autore sorgono con la semplice creazione dell'opera in una forma percepibile all'esterno. La registrazione, in ogni caso, fa fede, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera. Perciò, gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

1.7.10.1 Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore

Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore è istituito presso la Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'Autore (a sua volta istituita presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Il Comitato, la cui disciplina è contenuta negli artt. 190-195 della Legge n. 633 del 1941 e successive modifiche, provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e formula pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Inoltre, con il Decreto legislativo n. 68/2003, che ha recepito la Direttiva 2001/29 CE, allo stesso Comitato sono stati

attribuiti nuovi compiti in materia di conciliazione nelle controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della richiamata direttiva.

Nell'ambito del Comitato sono state costituite tre commissioni speciali:

- 1 la prima, incaricata di studiare la revisione del Regolamento di esecuzione della legge n. 633/1941, approvato con R.D. n.1369/1942;
- 2 la seconda, incaricata di approfondire il rapporto tra il diritto d'autore e le nuove tecnologie;
- 3 la terza, incaricata della rideterminazione del compenso per la copia privata.

1.7.11 Il Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri (MAE) è il dicastero del governo italiano che ha il compito di attuare la politica estera dell'esecutivo.

Il Ministero, attraverso l'Ufficio V – Protezione della proprietà intellettuale (il quale è stato istituito nell'ambito della Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale), cura le relazioni dell'Italia nel settore con tutte le organizzazioni internazionali, ed in particolare con l'Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale, l'Ufficio Europeo dei Brevetti e l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno al fine di predisporre accordi e direttive nel campo della proprietà intellettuale in materia di:

- brevetti;
- marchi;
- design;
- modelli di utilità;
- diritti d'autore (e diritti connessi);
- indicazioni geografiche;
- lotta alla contraffazione ed alla pirateria internazionale.

Tale attività include anche la partecipazione dell'Italia – in raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero per le Politiche comunitarie – nel coordinare a livello comunitario tutte le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

1.7.12 La Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza (GdF) è uno speciale corpo di polizia dello Stato italiano; è organizzata secondo un ordinamento militare e dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Svolge attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza ed anche di polizia tributaria.

Nell'ambito delle proprie competenze, la GdF ha un importante ruolo nella lotta alla contraffazione, interagendo, come forza di contrasto alla criminalità, con le altre istituzioni. In particolare, nell'ambito del Nucleo Speciale Tutela Mercati, è stato costituito il Gruppo Marchi, Brevetti e proprietà intellettuale con la funzione di svolgere analisi operative relativamente alla contraffazione.

In presenza di presunte attività contraffattive, potrebbe essere opportuno, dopo aver consultato un professionista specializzato in proprietà intellettuale, inoltrare una segnalazione alla GdF, la quale, eventualmente, svolgerà gli opportuni accertamenti.

1.7.13 L'Agenzia delle Dogane

L'Agenzia delle Dogane è un'agenzia pubblica dello Stato Italiano che svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di circolazione delle merci e della fiscalità connessa agli scambi internazionali, di dogane e di imposte di fabbricazione, con particolare riferimento alla lotta alla contraffazione.

Su richiesta dei titolari di diritti di proprietà intellettuale – è sempre consigliabile consultare un professionista specializzato in materia di proprietà intellettuale – l'Agenzia delle Dogane, in ipotesi di presunte attività contraffattive, può monitorare le merci in ingresso per un anno e bloccare l'entrata nel territorio italiano di prodotti contraffatti.

I funzionari dell'Agenzia, onde svolgere questi compiti nel modo più efficiente possibile, si avvalgono della banca dati FALSTAFF (Fully Automated Logical System to Avoid Forgeries & Frauds) che raccoglie le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti da tutelare fornite

dagli stessi interessati. Attraverso FALSTAFF il funzionario può verificare in tempo reale le caratteristiche del prodotto originale e confrontarle con quelle del prodotto in entrata.

CONTATTI	ORGANIZZAZIONI ITALIANE
<p>Presidenza del Consiglio Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria Via Po, 14 00198 Roma Ufficio Passi - Tel 06 6779 5726</p>	<p>Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore – Servizio III Diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE Via M. Mercati, 4 00197 Roma Tel 06 448699/1 Fax 06 448699–48/49 ccpda@beniculturali.it</p>
<p>MISE Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM Via Molise, 19 00187 Roma Tel 06 4705 5654 iprdesk@sviluppoeconomico.gov.it</p>	<p>MAE Ufficio V – Protezione della proprietà intellettuale - Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale Tel 06 36913579 Email: dgce5@esteri.it</p>
<p>MIUR Piazza J. F. Kennedy, 20 00144 Roma Tel 06 97721 ufficio.stampa@miur.it</p>	<p>Guardia di Finanza Comando Generale Viale XXI Aprile, 55 00162 Roma Tel 06 4422 3726/2601 Fax 06 4422 3745 urp@gdf.it</p>
<p>MIPAAF Via XX settembre, 20 00187 Roma Tel 06 46651 urp@politicheagricole.gov.it</p>	<p>Agenzia delle Dogane Via Mario Carucci, 71 00143 Roma Tel 06 5024 6135 Fax 06 5095 7300 dogane.antifrode@agenziadogane.it</p>
<p>MIBAC Ufficio relazioni con il pubblico Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma Tel 06.6723.2980/2990/2935 Fax 06.6798441 urp@beniculturali.it</p>	

Enti di diritto pubblico



1.7.14 La Società Italiana Autori ed Editori

La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, a base associativa, che amministra i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell'ingegno in nome e per conto dei propri associati.

In particolare, tra le funzioni della SIAE rientrano:

- a la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
- b la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- c la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Le imprese che intendano acquisire delle licenze per lo sfruttamento di una o più opere dell'ingegno possono rivolgersi, quindi, alla SIAE per ottenere un'unica licenza avente ad oggetto le opere facenti parte del repertorio SIAE (i. e. tutte le opere musicali).

CONTATTI

ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

SIAE

Viale della Letteratura, 30
00144 Roma
Tel 06 59901
Fax 06 5964 7050
urp@siae.it



1.7.15 L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)

L'ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l'ente che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.

A tal fine l'ICE, in stretta collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico elabora il Programma delle Attività Promozionali, assumendo le necessarie iniziative e curandone direttamente la realizzazione. L'ICE ha la propria sede centrale in Roma e dispone di una rete composta da 17 Uffici in Italia e da 116 Uffici in 88 Paesi del mondo.

L'Ordinamento dell'ICE è regolato dalla Legge 25 marzo 1997, n. 68 e successive modificazioni, entrata in vigore l'11 aprile 1997 e segue lo statuto adottato con Decreto Ministeriale 11 novembre 1997, n. 474.

L'ICE, in particolare, offre servizi di consulenza alle imprese al fine di consentire alle stesse:

- la conoscenza dei mercati esteri, attraverso servizi informativi (anche on-line), prodotti editoriali, guide al mercato, indagini di mercato etc.;
- l'entrata nei mercati esteri, attraverso i servizi di assistenza forniti dalla rete degli uffici ubicati in Italia e all'estero dell'Istituto che forniscono assistenza all'impresa (dall'ingresso nel mercato prescelto all'individuazione dei partner più idonei);
- la promozione dei prodotti e/o servizi nei mercati esteri, attraverso la partecipazione alle iniziative del Programma annuale delle attività promozionali, nonché l'assistenza nell'organizzazione all'estero di mostre autonome, conferenze stampa, convegni e campagne pubblicitarie in loco;

- lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti nei mercati esteri, attraverso servizi di consulenza agli investitori, reperimento di fondi di finanziamento, assistenza contrattuale, assistenza per l'apertura di uffici all'estero e per il reperimento di personale locale, informazioni commerciali sui partner e supporto nella risoluzione di controversie.



1.7.16 La rete delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio costituiscono un importante punto di riferimento per i settori produttivi, sia nel panorama nazionale che in quello internazionale. Le Camere di Commercio, definite enti pubblici dotati di autonomia funzionale, ai sensi del Dlgs. 25 febbraio 2010 n. 23 (che attua la delega di cui all'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99 per la riforma della disciplina in materia di Camere di Commercio, sono il punto di riferimento di una fitta rete di organismi che lavorano con istituzioni, enti e associazioni. L'obiettivo del sistema camerale è quello di garantire servizi, strategie di sviluppo e progetti, per una crescita equilibrata dell'economia.

In Italia il sistema camerale è rappresentato da Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di Commercio, che promuove, realizza e gestisce servizi e attività di interesse per l'intera rete camerale.

Unioncamere, fondata nel 1901, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sopranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. Tra le sue competenze si segnalano:

- la tutela del Made in Italy e della qualità delle produzioni nazionali;
- il sostegno alla creazione di nuove imprese;
- la diffusione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;

- l'analisi dei fabbisogni professionali delle imprese;
- la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale.

Nell'ambito della funzione generale di promozione e sviluppo economico loro attribuita dalla Legge, le Camere di Commercio italiane svolgono alcune importanti funzioni, fra le quali:

- la tenuta del Registro delle imprese;
- la realizzazione di osservatori dell'economia locale e la diffusione di informazione economica;
- il supporto all'internazionalizzazione;
- la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese;
- la composizione stragiudiziale delle controversie, che consiste in attività di conciliazione e di arbitrato (si tratta delle cd. ADR – Alternative Dispute Resolutions, in Italiano Sistemi di risoluzione alternativa delle controversie).

Presso le Camere di Commercio sono inoltre istituiti Uffici Brevetti presso i quali è possibile depositare le domande relative a:

- marchi nazionali ed internazionali;
- invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli;
- brevetti europei;
- traduzioni di brevetti europei;
- nuove varietà vegetali;
- ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- topografie di prodotti a semiconduttori;
- trascrizioni (di atti che trasferiscono o modificano i diritti esistenti su marchi e brevetti), annotazioni (nel caso siano subentrate modifiche alla originaria domanda di deposito di brevetti o marchi), riserve;
- attestazioni di pagamento per il mantenimento in vita di brevetti e modelli.

Presso l'Ufficio Brevetti è inoltre possibile effettuare visure sulla

banca dati nazionale di marchi e brevetti. La ricerca permette di individuare i depositi effettuati rilasciandone estratto stampa.

Da giugno 2006 è inoltre stata attivata la procedura di invio telematico per le domande di marchi nazionali, invenzioni industriali, modelli di utilità, design; per usufruire di questa procedura, che presuppone l'utilizzo della firma digitale, occorre collegarsi al servizio Telemaco (www.telemaco.infocamere.it).

A livello europeo si colloca Eurochambres, ovvero un'associazione alla quale aderiscono 45 organismi camerali di rappresentanza nazionale di Paesi europei e, quindi, complessivamente più di 2.000 enti camerali che raccolgono in totale oltre 19 milioni di imprese. La sede Unioncamere di Bruxelles, a sua volta, promuove le attività del sistema camerale italiano verso le istituzioni europee.

Devono, inoltre, essere menzionate le Camere di Commercio Miste (Camere di Commercio italo estere o estere in Italia). Tali Camere sono libere associazioni di imprenditori e di professionisti, italiani e locali e hanno la funzione di favorire i rapporti bilaterali tra i rispettivi Paesi d'origine e l'Italia stessa, con interventi mirati a facilitare l'inserimento delle imprese nel mercato.

Le Camere di Commercio Miste sono coordinate da una Sezione di Unioncamere, denominata Sezione delle Camere di Commercio italo estere o estere in Italia, che ha la funzione di assicurare il contatto permanente delle Camere Miste con il sistema camerale italiano e il sistema delle Camere di Commercio italiane all'estero. Queste ultime sono associazioni di imprenditori italiani e locali che hanno come finalità primaria quella di agevolare l'accesso delle imprese italiane ai mercati esteri.

Attraverso le Camere di Commercio, oltre ad ottenere visure camerali relative alle imprese ivi registrate, è possibile anche effettuare il deposito di domande di registrazione aventi ad oggetto marchi nazionali, invenzioni industriali, modelli di utilità e design.

CONTATTI	SUPPORTO ALLE IMPRESE
<p>ICE Via Liszt, 21 00144 Roma Tel 06 59921 assistenza.export@ice.it www.ice.it</p>	<p>UNIONCAMERE Piazza Sallustio, 21 00187 Roma Tel 06 47041 Fax 06 4704240 www.unioncamere.it</p>

Organi arbitrali

1.7.17 Il Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria

Il Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria è un ente arbitrale privato, istituito a seguito di un accordo fra tutti gli operatori attivi nel settore della pubblicità - con il quale questi ultimi si impegnano a rispettare un Codice di Autodisciplina in materia di pubblicità - che ha il compito di garantire il rispetto del medesimo Codice.

Il Giurì, in particolare, su richiesta del Comitato di Controllo o delle singole imprese, esamina la conformità di una comunicazione commerciale alle regole contenute nel Codice, in particolare verificando che:

- la pubblicità non sia ingannevole (art. 2 Codice);
- non contenga affermazioni o rappresentazioni di violenza (fisica o morale) suscettibili di offendere il gusto o la sensibilità dei consumatori (art. 9 Codice);
- non offenda le convinzioni morali, civili e religiose dei consumatori (art. 10 Codice);
- non arrechi pregiudizio ai minori (art. 11 Codice);
- non costituisca imitazione servile di altre pubblicità (art. 13 Codice);
- non contenga denigrazioni di attività, imprese o prodotti altrui (art. 14 Codice).

Ove reputi che la comunicazione commerciale sia contraria al Codice, il Giurì ordina agli interessati di desistere immediatamente dalla sua diffusione.

Il Giurì può, inoltre, ordinare la pubblicazione per estratto della pronuncia e, nel caso di inosservanza da parte dell'interessato, ordina che sia data notizia al pubblico dell'inottemperanza

1.7.18 Il Giurì del Design

Istituito nel 1992 su iniziativa dell'Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e di Confindustria, si propone di garantire, sulla base di un Codice di autodisciplina, che le creazioni di disegno industriale siano realizzate con prestazioni originali, senza imitazioni o comportamenti sleali.

Il Giurì del Design tutela:

- il diritto dell'utente a non essere tratto in inganno da comportamenti e proposte imitative;
- il diritto dell'impresa produttrice alla salvaguardia del valore dei suoi originali investimenti nella progettazione e sviluppo di design;
- il diritto del progettista alla protezione dell'unicità del proprio apporto professionale.

CONTATTI	ORGANI ARBITRALI
<p>GIURÌ DELL'AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA Via Larga, 15 20122 Milano Tel 02 58304941 Fax 02 58303717 www.iap.it iap@iap.it</p>	<p>GIURÌ DEL DESIGN Via Bramante, 29 20154 Milano Tel 02 33100241 / 02 33100164 Fax 02 33100878 www.adi-design.org info@adi-design.org</p>

L'intervento del Giurì può essere richiesto anche da chi non è socio dell'ADI, progettista oppure impresa, con una richiesta formale contenente le informazioni generali sul caso in questione inviata via e-mail alla segreteria del Giurì.

Ordini professionali

1.7.19 L'Ordine dei Consulenti in proprietà industriale

L'Ordine dei consulenti in proprietà industriale – il cui funzionamento è oggi disciplinato dal Codice di Proprietà industriale introdotto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 - raccoglie i professionisti che operano nel campo dei brevetti per invenzioni, marchi, modelli industriali, design e diritti d'autore.

L'art 203 c.p.i. indica i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale, fra i quali si segnala la necessità di svolgere un tirocinio di due anni presso uno studio di consulenti e superare un esame di abilitazione (art. 207 c.p.i.) volto a verificare la sussistenza in capo all'aspirante consulente delle conoscenze necessarie per l'espletamento dell'attività professionale. In base all'art. 204 c.p.i. l'albo dei consulenti in materia di proprietà industriale è suddiviso nella sezione marchi e nella sezione brevetti, alle quali si accede previo superamento di uno specifico esame di abilitazione (art. 207 c.p.i.). Solo chi ha superato entrambi gli esami di abilitazione può fregiarsi del titolo di consulente in proprietà industriale (art. 204 c.p.i.). In caso contrario, dovrà essere utilizzato esclusivamente il titolo di consulente marchi o consulente brevetti.

La funzione del consulente in proprietà industriale è quella di fornire assistenza e consulenza nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale e di rappresentare i titolari di privative industriali nelle procedure di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nonché alla Commissione dei Ricorsi.

1.7.20 L'Ordine degli Avvocati

Nell'ordinamento italiano, la professione di avvocato è disciplinata dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche.

Possono essere iscritti all'Albo degli Avvocati solo i laureati in giurisprudenza che abbiano svolto un tirocinio legale pari a due anni presso uno studio legale e che abbiano superato, al termine dei due anni di tirocinio, il relativo esame di abilitazione.

In Italia per poter agire e difendersi in giudizio è richiesta l'assistenza di un avvocato.

L'Ordine degli Avvocati, presente in ciascuna Corte di Appello, è coordinato al livello nazionale dal Consiglio Nazionale Forense - disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dal RDL 27.11.1933 n.1933 n.1578 e dal R.D. 22.1.1934 n. 37 – che è l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura ed espressione dell'intera classe forense.

CONTATTI	ORDINI PROFESSIONALI
<p>ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE Via G. Donizetti, 1/A 20122 Milano Tel 02 55185144 Fax 02 54122066 www.ordine-brevetti.it consiglio@ordine-brevetti.it</p>	<p>ORDINE DEGLI AVVOCATI Consiglio Nazionale Forense www.consiglionazionaleforense.it/</p> <p>Sede Giurisdizionale Via Arenula, 71 00186 Roma Tel 06 6840961 Fax 06 68897460</p> <p>Sede Amministrativa Via del Governo Vecchio, 3 00186 Roma Tel 06 977488 Fax 06 97748829</p>

Gli avvocati, ai sensi dell'art. 201 c.p.i., possono rappresentare i titolari di marchi e brevetti innanzi l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Associazioni private

1.7.21 L'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione

L'Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione (INDICAM) è un'associazione privata che rappresenta oltre 180 aziende, associazioni, enti, studi professionali e organizzazioni e ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno della contraffazione.

INDICAM è attivo in Italia e a livello internazionale:

- studiando ed approfondendo le problematiche legate ai pericoli della contraffazione;
- diffondendo una cultura di anticontraffazione fra gli operatori, le pubbliche autorità e il grande pubblico;
- adoperandosi per un miglioramento delle disposizioni legislative di anticontraffazione e per una loro più efficace applicazione;
- coadiuvando le Forze dell'ordine, la Magistratura e gli altri rami della Pubblica Amministrazione direttamente impegnati nella lotta alla contraffazione;
- promuovendo operazioni collettive di investigazione fra i propri associati;
- cooperando con le nostre Autorità Diplomatiche per la protezione dei marchi italiani all'estero.

Per quanto concerne le azioni di contrasto alla contraffazione, INDICAM intrattiene rapporti diretti con l'Agenzia delle Dogane e, in particolare, con l'Ufficio di Staff Antifrode; con il Comando Generale della Guardia di Finanza e in particolare con il II Reparto (Servizio Informazioni); con la Direzione Nazionale di Pubblica Sicurezza; con i NAS dei Carabinieri. Ciò consente all'associazione di instradare più

rapidamente ed efficacemente i propri membri in caso di necessità.

I reparti operativi delle Forze dell'ordine che operano sul territorio e le Procure investite dei casi utilizzano correntemente INDICAM come punto di riferimento per individuare e allertare i titolari dei marchi contro cui abbiano riscontrato reati di contraffazione; gli associati INDICAM sono, quindi, coinvolti con maggiore tempestività e sono posti in condizione di difendere efficacemente i propri diritti.

CONTATTI

ASSOCIAZIONI PRIVATE

INDICAM

Via Serbelloni, 5
20122 Milano
Tel 02 76014714
Fax 02 76014314
www.indicam.it
info@indicam.it



I singoli diritti di proprietà intellettuale

2.1 Che cos'è il brevetto per invenzione?

Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un'attività inventiva (art. 45 c.p.i.).

Cosa si intende per invenzione? Si tratta della soluzione di un problema tecnico che non fa parte della conoscenza tecnica anteriore - vale a dire una soluzione che non è né conoscibile né evidente ad una persona esperta del ramo in base a soluzioni tecniche già rivelate in passato - e che può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente.

2.1.1 Che cosa può essere oggetto di un brevetto per invenzione?

E' possibile brevettare qualsiasi invenzione? La risposta è negativa. L'art. 45 c.p.i. stabilisce che non sono reputate brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta. Può risultare utile qualche esempio: la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l'applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile.

Ciò chiarito, possono essere analizzati i requisiti che un'invenzione deve possedere affinché gli Uffici competenti concedano - a seguito della conclusione della procedura di registrazione - il relativo brevetto.

La legge chiarisce che deve trattarsi di un'invenzione dotata di novità, attività inventiva ed industrialità, e in particolare:

- Novità, un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell'arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. Ad esempio, se un'invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata realizzata da un terzo, ma mai divulgata, sarà possibile procedere ugualmente al deposito della domanda; se, invece, quest'ultimo l'ha già esposta in una fiera, l'altra invenzione, viceversa, non potrà più essere considerata nuova. Rientrano nei fatti distruttivi della novità anche le predivulgazioni realizzate dallo stesso autore dell'invenzione. Tale ipotesi si verifica - con l'eccezione della divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni - quando è lo stesso autore dell'invenzione a rendere accessibile al pubblico con qualunque mezzo (ad esempio con una pubblicazione scientifica) la sua invenzione. E' stata, per esempio, reputata

idonea a privare un'invenzione industriale di novità la comunicazione di un trovato brevettuale ad un numero indeterminato di persone in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici di tale trovato e, di conseguenza, di attuare l'invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti a conoscenza dell'invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l'invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005).

E' consigliabile, pertanto, prestare sempre particolare attenzione alla divulgazione di un'invenzione, evitando di farlo prima di avere depositato un brevetto che copra adeguatamente l'invenzione poiché tale divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo deposito della domanda di brevetto. E', pertanto, buona regola osservare il più rigoroso segreto sulle proprie invenzioni e tecnologie fino al momento del deposito della domanda di brevetto ad esse relativo e – là dove sia necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti a tale invenzione - far sottoscrivere a questi ultimi accordi di segretezza appositamente predisposti che li obblighino a non divulgare le predette informazioni in maniera non autorizzata.

- Attività inventiva, ai sensi dell'art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva quando l'invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica si ritiene che invenzione non è il frutto di un processo inventivo se poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto. E' stata reputata non brevettabile - atteso che l'attività inventiva presuppone la non evidenza della soluzione del problema tecnico in questione per l'esperto medio

del settore - l'applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l'invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto (nella specie, trattavasi dell'utilizzazione di un giunto, oggetto di un brevetto inglese per la fabbricazione di un tavolo; Cassazione Civile, sez. I, 2 marzo 1995 n. 2398, Soc. Amar c. Soc. Formenti e altro). Può essere brevettata, viceversa, l'invenzione di una combinazione che applichi una formula nota ad un processo anch'esso noto, sempre però che ne derivi un *quid novi*, consistente in un progresso dello stato della tecnica (tale soluzione non apparendo ovvia ad una persona esperta del ramo; cfr. Cassazione Civile, sez. I, 17 ottobre 2008 n. 25351, Tortora c. Min. attività produttive). Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica. Il carattere della novità non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati da un'identità di funzione (ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale), che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche (cfr. Cassazione civile, sez. I, 09 settembre 2005, n. 17993, Enel c. Spema).

- Industrialità, secondo l'art. 49 c.p.i. un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Un'invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Infine, ai sensi dell'art. 50 c.p.i., non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio, non sarà brevettabile un'invenzione relativa a lettere-bomba o a mine antiuomo.

2.1.2 Come proteggere un'invenzione brevettabile?

Brevetto italiano, brevetto europeo e brevetto Patent Cooperation Treaty

Un'invenzione brevettabile può ricevere protezione in Italia secondo differenti modalità:

- 1** Può essere, innanzitutto, depositata domanda di brevetto presso qualsiasi Camera di Commercio - in forma cartacea o in forma telematica - oppure presso l'UIBM, tramite servizio postale, al fine di ottenere un brevetto italiano (vale a dire un brevetto che avrà efficacia solo in Italia);
- 2** Può essere depositata domanda di brevetto europeo presso l'EPO (European Patent Office) al fine di ottenere un brevetto europeo (vale a dire un brevetto che avrà efficacia nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo - ovvero nei 27 Paesi dell'Unione europea più Norvegia, San Marino, Croazia, Islanda, Macedonia, Turchia, Liechtenstein, Svizzera e Lituania). Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato in forma cartacea presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione. Il deposito può avvenire anche in forma telematica secondo quanto disposto dall'art. 7 Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010 n. 33 (Reg. att. c.p.i.);
- 3** Può essere, infine, depositata domanda di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (PCT) presso l'UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO al fine di ottenere un brevetto che avrà efficacia legale nel territorio di tutti i paesi aderenti al Trattato PCT (fra i quali è compresa l'Italia). La relativa domanda può, in alternativa, essere depositata presso l'UIBM, in forma cartacea o in forma telematica. In tale ultimo caso, l'Ufficio determina la data di deposito e il numero internazionale secondo quanto disposto dal Trattato PCT e dal successivo regolamento di esecuzione (art. 8 Reg. att. c.p.i.).

Va ricordato che l'art. 198 c.p.i. contiene alcune limitazioni alla facoltà di depositare brevetti all'estero, dettate dall'esigenza di rendere segreti quei trovati brevettuali potenzialmente utili alla difesa nazionale.

Al fine di depositare domande di brevettazione presso gli uffici brevetti di Stati esteri, presso l'Ufficio Brevetti Europeo oppure presso l'Ufficio PCT di WIPO, chi risiede nel territorio dello Stato deve – ove non intenda procedere preventivamente al deposito di una domanda di brevetto italiano – richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita autorizzazione. Tale autorizzazione s'intenderà rilasciata nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla presentazione di tale richiesta, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento di rifiuto.

Nel caso in cui, invece, sia stata depositata preventivamente una domanda di brevetto italiano, sarà sufficiente attendere 90 giorni, decorsi i quali, sarà possibile procedere al deposito della relativa domanda di brevetto estero, europeo oppure PCT presso i summenzionati uffici. Si ricorda, al riguardo, che l'estensione all'estero della domanda di brevetto italiano dovrà necessariamente avvenire entro i successivi 12 mesi.

Fermo restando quanto sopra, le imprese hanno, quindi, differenti possibilità per proteggere un'invenzione. Dato che ogni strategia comporta differenti costi (ad esempio le tasse di registrazione o le parcelle dei consulenti) qual è la scelta migliore? Allo scopo di allocare le risorse in modo efficiente appare opportuno:

- svolgere una ricerca di anteriorità al fine di verificare che l'invenzione non sia già stata "protetta" (ovvero che non sia già compresa nello stato della tecnica); così facendo, si eviterà il rigetto della domanda e, quindi, si eviterà di incorrere in spese non ripetibili;
- valutare la potenzialità commerciale dell'invenzione, considerando anche la presenza di eventuali invenzioni destinate al soddisfacimento di bisogni analoghi commercializzate da altre imprese; sarebbe, infatti, inutile brevettare un'invenzione priva di sufficienti possibilità di successo commerciale;

- valutare le caratteristiche del mercato in cui l'invenzione sarà commercializzata; se il mercato è prevalentemente europeo, può risultare più conveniente la sola registrazione in alcuni o tutti i Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco sul brevetto europeo.

2.1.2.1 Come si redige la domanda di brevetto?

La domanda di brevetto ha molte funzioni:

- fornisce dati sull'inventore, sul titolare del brevetto ed altre informazioni legali;
- descrive la natura dell'invenzione, fornendo le istruzioni su come attuarla;
- determina l'ambito di protezione del brevetto.

Le domande di brevetto sono strutturate in modo simile in tutto il mondo e sono composte di un riassunto, di una descrizione, di una o più rivendicazioni nonché di disegni (se necessari).

In pratica, l'ordinamento attribuisce all'inventore un monopolio temporaneo ventennale (non rinnovabile) di sfruttamento, proprio perché attraverso la brevettazione del trovato, si incentiva la divulgazione (a beneficio della collettività) e si disincentiva la prassi di tenere le invenzioni segrete. Ecco perché è necessario redigere la domanda di brevetto in modo che contenga una descrizione sufficientemente chiara in grado di consentire a qualsiasi esperto del ramo di realizzare il trovato brevettuale.

2.1.2.2 Che cosa sono le descrizioni e le rivendicazioni?

Un'invenzione è reputata sufficientemente descritta quando, attraverso l'esame del testo della domanda e dei documenti allegati, un tecnico medio del ramo è in grado di riprodurre il prodotto o il procedimento oggetto dell'invenzione. Se l'invenzione ha per oggetto un trovato particolarmente complesso (come nel caso di invenzioni microbiologiche) un utile consiglio è quello di depositare anche un campione del prodotto. Un brevetto può considerarsi, pertanto, sufficientemente descritto quando sia tale da permettere ad un esperto del settore di attuare quella parte dell'invenzione che concreta l'idea innovativa, con riferimento al suo scopo ed

alla sua applicabilità industriale (Tribunale Firenze 9 gennaio 2001, Soc. Pfizer Inc. e altro c. Soc. Scandicci it. Medicinali). Le indicazioni necessarie per aver una descrizione sufficiente di un brevetto devono, inoltre, essere tali da non dover costringere un esperto del ramo dotato di tecnica media a ricorrere - onde attuare l'invenzione descritta - a nuove ricerche o, comunque, a nuove indagini, nuovi controlli, nuove sperimentazioni (Corte appello Firenze, 29 ottobre 2001, Soc. Sims c. Pfizer Inc.).

L'art. 21 Reg. att. c.p.i. specifica il contenuto della descrizione dell'invenzione, precisando che essa deve:

- a** specificare il campo della tecnica a cui l'invenzione fa riferimento;
- b** indicare lo stato della tecnica preesistente, di cui l'inventore sia a conoscenza, utile alla comprensione dell'invenzione ed all'effettuazione della ricerca, fornendo eventualmente riferimenti a documenti specifici;
- c** esporre l'invenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta possano essere compresi;
- d** descrivere brevemente gli eventuali disegni;
- e** descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dell'invenzione, fornendo esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
- f** indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, il modo in cui l'invenzione possa essere utilizzata in ambito industriale.

Che cosa sono e a che servono invece le rivendicazioni?

Le rivendicazioni determinano che cosa, in concreto, debba formare oggetto del brevetto. Occorre fare estrema attenzione nella redazione delle rivendicazioni, poiché l'art. 52 c.p.i. dispone espressamente che i limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Ecco perché è consigliabile l'assistenza di un consulente specializzato in brevetti ai fini della redazione e del deposito della domanda e dell'individuazione delle relative rivendicazioni.

L'art. 21 Reg. att. c.p.i precisa che le rivendicazioni - le quali definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede protezione - devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato secondo le seguenti formalità:

- a devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza);
- c le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

2.1.2.3 Come si svolge il procedimento di brevettazione?

Le fasi del procedimento di brevettazione presso l'UIBM possono essere così schematizzate:

- Redazione e deposito della domanda: occorre procedere - in seguito alla redazione della domanda - al deposito della stessa presso l'Ufficio Brevetti desiderato (UIBM o Camera di Commercio);
- Esame formale: l'Ufficio Brevetti verifica che la domanda sia corretta da un punto di vista formale - in particolare che sia presente la documentazione prescritta - e che siano stati versati gli importi richiesti (ad es. tassa di richiesta);
- Ricerca di Anteriorità: dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto depositata presso l'UIBM è sottoposta ad una ricerca di anteriorità svolta dall'EPO, senza costi aggiuntivi per le imprese, all'esito della quale verrà consegnato al richiedente il rapporto della ricerca e un'opinione scritta sulla brevettabilità della propria invenzione. Successivamente il richiedente ha la

possibilità di modificare la domanda (ad esempio, inviando una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni o presentando argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sulle rivendicazioni emendate) o ritirarla;

- **Esame:** l'Ufficio Brevetti, ai sensi dell'art. 170 c.p.i, verifica, inoltre, se i) la domanda abbia per oggetto un'invenzione brevettabile (art. 45 c.p.i); e ii) l'attuazione dell'invenzione non sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume (art. 50 c.p.i);
- **Pubblicazione:** la domanda viene pubblicata decorsi 18 mesi dal primo deposito, ma è possibile richiederne la pubblicazione anticipata (non prima di 90 giorni dal primo deposito);
- **Concessione:** se la procedura si conclude positivamente, l'Ufficio concederà il brevetto al richiedente ed emetterà il relativo certificato di concessione.

2.1.2.4 Estensione del brevetto all'estero

Depositare immediatamente una domanda di brevetto per invenzione in Italia presso l'UIBM è, oggi, ancora più conveniente. È, infatti, possibile estendere agevolmente un brevetto nazionale italiano a livello europeo o internazionale (brevetto PCT), depositando - entro 12 mesi dal deposito della relativa domanda di brevetto italiana - un'ulteriore domanda di brevetto europeo o di brevetto PCT, nella quale viene rivendicata la priorità del brevetto nazionale. Come accennato sopra, dal 1° luglio 2008, ogni domanda di brevetto depositata presso l'UIBM deve essere sottoposta ad una ricerca di anteriorità svolta dall'EPO (nella quale viene evidenziata l'esistenza o meno - a livello mondiale - di brevetti anteriori capaci di privare l'invenzione di cui trattasi di novità e/o dell'attività inventiva).

Il rapporto di ricerca, unitamente ad un'opinione scritta sulla brevettabilità dell'invenzione verrà consegnato al richiedente entro 9 mesi dal deposito nazionale (prima, quindi, della scadenza del termine per l'estensione della domanda all'estero che è, infatti, di 12 mesi a partire dalla data di deposito del brevetto italiano).

Ciò significa che potrete prendere in considerazione anticipatamente i rilievi che potrebbero essere mossi dall'esaminatore internazionale e potrete valutare in anticipo l'opportunità o meno di procedere ad estendere all'estero il vostro brevetto.

Alla luce di quanto sopra, potrebbe essere opportuno procedere prima con il deposito di una domanda di brevetto nazionale, per poi estenderlo a livello internazionale con una domanda di brevetto PCT, che consentirà di procedere - nel caso in cui l'esaminatore internazionale abbia dato parere favorevole in merito alla brevettabilità dell'invenzione nella fase c.d. internazionale - alla fase cd. nazionale/regionale che - a seconda dei Paesi/Regioni prescelti - dovrà essere avviata entro 30 o 31 mesi dalla data del deposito del brevetto italiano.

La fase regionale/nazionale consiste nel deposito di traduzioni della predetta domanda di brevetto nelle lingue ufficiali di ogni singolo Paese o Ufficio Brevetti di vostro interesse (a titolo esemplificativo è possibile chiedere la protezione dell'invenzione all'Ufficio Brevetti Europeo e/o agli Uffici Brevetti degli Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile e/o Argentina).

Spetterà, infine, ai singoli Uffici Brevetti dei Paesi/Regioni nei quali si procede, verificare se esistano o meno i requisiti di brevettabilità al fine di concedere la protezione nel territorio di propria competenza.

2.1.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione del brevetto?

Il brevetto attribuisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato (ad es. i singoli Paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo indicati nella domanda di brevetto europeo).

In particolare se l'invenzione è:

- un prodotto: il titolare potrà vietare ai terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo;
- un procedimento: il titolare potrà vietare ai terzi di applicare il procedimento o di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento.

Il titolare potrà, quindi, dopo 18 mesi dalla data di presentazione della domanda (o 90 giorni nel caso di pubblicazione anticipata della domanda) impedire a chiunque di utilizzare l'invenzione, iniziando azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari.

2.1.4 Qual è la durata della protezione?

La durata (non rinnovabile) della protezione di un brevetto è di 20 anni dalla data del deposito.

2.1.5 Gli obblighi gravanti sul titolare: attuare l'invenzione!

In base all'art. 69 c.p.i., è necessario - qualora sia stato concesso un brevetto - attuare l'invenzione (direttamente o tramite licenziatari), mediante la produzione e/o la commercializzazione del prodotto o procedimento oggetto del trovato brevettuale.

Fate attenzione, perché nell'ipotesi in cui non avrete sufficientemente attuato l'invenzione potrete anche perdere il diritto di esclusiva!

2.1.6 Il sistema delle licenze obbligatorie: di che cosa si tratta?

Il sistema delle licenze obbligatorie è previsto dall'art. 70 c.p.i. al fine di assicurare che la concessione del brevetto sia accompagnata da

una sufficiente attuazione dell'invenzione che consenta alla collettività di godere effettivamente dei benefici dell'innovazione e della ricerca.

Ecco perché se l'invenzione non è stata sufficientemente attuata, decorsi tre anni dalla data di rilascio di brevetto o quattro dalla data di deposito della domanda può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta (è stata, al riguardo, reputata una sufficiente attuazione di un'invenzione l'introduzione e la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero; Consiglio Stato, sez. VI, 05 novembre 1987, n. 880, Pfizer inc. New York e altro c. Ministero Industria).

La concessione della licenza obbligatoria non esonera, comunque, dall'onere di attuare l'invenzione, decorsi ulteriori due anni, infatti, il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata affatto o non in modo sufficiente. Perciò sarebbe opportuno valutare, prima di procedere al deposito di una domanda di brevetto, se si posseggano o meno le risorse per l'attuazione dell'invenzione e, in caso negativo, individuare possibili licenziatari.

2.1.7 Quali sono le limitazioni all'esercizio dei diritti?

Le limitazioni all'esercizio dei diritti esclusivi relativi a un brevetto sono previste dall'art. 68 c.p.i.. Sostanzialmente non è richiesta l'autorizzazione del titolare in caso di atti compiuti in ambito privato e, a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale.

Un'ulteriore limitazione deriva, inoltre, dalla possibilità che l'attuazione dell'invenzione implichi necessariamente l'attuazione di invenzioni realizzate da altri protette da precedenti brevetti (ad es. perché uno dei componenti dell'invenzione è il risultato di un procedimento brevettato).

In questo caso dovete inevitabilmente ottenere la relativa autorizzazione da tutti i titolari dei brevetti coinvolti!

2.2 Che cos'è il brevetto per invenzione?

I modelli di utilità, ai sensi dell'art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli - che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti - atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.

2.2.1 Che cosa può essere oggetto di un modello di utilità?

Si può proteggere un determinato trovato come modello di utilità a condizione che si tratti di:

- un modello nuovo;
- un modello che conferisca una particolare efficacia, comodità di applicazione o di impiego a prodotti già esistenti.

Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo di lavoro).

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità è richiesto, come per il brevetto per invenzione, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendo loro nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego (Cassazione Civile, sez. I, 2 aprile 2008 n. 8510; BSH c. Soc. C. Elettrodomestici).

Non può costituire, viceversa, oggetto di tutela per difetto del requisito della novità intrinseca il brevetto per modello di utilità che si risolve, rispetto ai trovati preesistenti, nell'adozione di soluzioni ed accorgimenti elementari attuabili da qualsiasi operatore provvisto di cognizioni tec-

niche medie per quel settore. Il Tribunale di Torino ha, al riguardo, reputato privo di novità - in quanto del tutto banale e oltretutto già noto in numerose applicazioni nei più svariati settori - un dispositivo di serraggio scorrevole e girevole per attrezzature per la pesca amatoriale, consistente nella sostituzione delle viti di compressione con una vite a testa impugnabile manualmente (Tribunale Torino, 1 febbraio 2007, Soc. Milo e altro c. Soc. Preston Innovations).

2.2.2 Come proteggere un modello di utilità

I modelli di utilità si proteggono con un brevetto concesso all'esito di un procedimento di brevettazione che segue regole analoghe a quelle per la brevettazione delle invenzioni.

È previsto un esame formale e materiale da parte dell'Ufficio Brevetti che, ove ritenga che sia stato erroneamente chiesto il brevetto per modello in luogo di quello per invenzione, potrà invitare il richiedente a modificare la domanda. È comunque possibile, contestualmente alla presentazione di una domanda di brevetto per invenzione, presentare anche domanda di brevetto per modello, da far valere nel caso in cui la prima non sia accolta del tutto o sia accolta solo parzialmente.

2.2.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un modello di utilità?

Dopo 18 mesi dalla data di presentazione della domanda o dalla data di priorità, o precedentemente se notificata al presunto contraffattore, il titolare di una domanda può impedire che un terzo utilizzi il modello e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie nonché richiedere provvedimenti cautelari.

2.2.4 Qual è la durata della protezione?

I diritti sorgono a seguito della concessione del brevetto e hanno una durata (non rinnovabile) di 10 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

2.2.5 Differenze con invenzioni e design

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Il modello di utilità è, semplicemente, la nuova forma di un prodotto attraverso la quale si migliora l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere l'oggetto di un'invenzione mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità. Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di sufficiente attività inventiva è insuscettibile di tutela quale brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego (Corte appello Milano, 21 marzo 2006, Soc. Gipron c. Soc. Masters).

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design.

Come si vedrà più avanti, infatti, il termine design si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano nell'ambito di protezione dei modelli di utilità.

2.3 Che cos'è il marchio d'impresa?

Il marchio è un segno che permette di identificare i prodotti e servizi di un'impresa distinguendoli da quelli prodotti e/o distribuiti dalle altre imprese.

Attraverso la sua funzione distintiva il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un'impresa, in quanto gli stessi consumatori saranno portati a ricollegare determinate qualità ad un prodotto o ad un servizio semplicemente sulla base del marchio che vi

viene apposto. Per esempio il marchio FERRARI è sinonimo di autovetture sportive, lussuose e vincenti; il marchio GUCCI è sinonimo di prodotti di alta moda. Il consumatore che riscontra tali marchi su un prodotto è portato a ricollegarvi immediatamente queste caratteristiche.

È fondamentale, quindi, comprendere l'importanza di valorizzare e proteggere un marchio.

Valorizzare un marchio, attraverso adeguate strategie pubblicitarie e di marketing, può consentire di aumentare le quote di mercato di un'impresa. Concedendo in licenza un marchio, è possibile, inoltre, generare ulteriori flussi di cassa (royalties).

Fate però attenzione a chi utilizza il vostro marchio senza esserne autorizzato!

Può infatti accadere che un'impresa apponga sui propri prodotti un marchio identico o simile a quello di un'altra impresa. Così facendo potrebbe indurre i clienti della seconda impresa - convinti che i prodotti provengano da quest'ultima - ad acquistare i propri prodotti. A prescindere dall'inevitabile danno economico (minori vendite e minori introiti), non è neppure escluso che possa essere arrecato un danno d'immagine, specialmente nel caso in cui un marchio identico o confondibile con quello della seconda impresa sia apposto su prodotti di qualità scadente.

Questa è la ragione per cui è necessario proteggere nel più efficace modo possibile i marchi d'impresa e reagire con altrettanta decisione ad eventuali contraffazioni.

2.3.1 Che cosa può essere oggetto di un marchio d'impresa?

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano

idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui).

In particolare è possibile registrare come marchio le lettere dell'alfabeto e/o cifre, purché venga adottata una stilizzazione grafica particolare.

Si possono, inoltre, registrare come marchio i colori laddove rappresentabili graficamente (vi consigliamo, al riguardo, di identificare i colori che intendete proteggere attraverso l'impiego di un codice internazionalmente riconosciuto) e capaci di ricollegare ad una impresa determinata i prodotti e i servizi contraddistinti dal predetto marchio.

È anche ammessa la registrazione di suoni, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma.

È possibile infine registrare le forme dei prodotti, purché si tratti di forme molto caratterizzate e, perciò, facilmente memorizzabili dai consumatori.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

- novità, in quanto non confondibile con segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
- distintività, in quanto idoneo a consentire al consumatore di ricollegare all'impresa del titolare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio;
- liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Un marchio d'impresa può essere depositato e successivamente registrato solo per determinati prodotti o servizi (i quali, secondo la c.d. Classificazione di Nizza introdotta dall'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e successive modifiche, sono formalmente ripartiti in 45 classi merceologiche). Va evidenziato, al riguardo, come un marchio d'impresa possa essere depositato in più classi merceologiche, con la conseguenza che l'ambito di protezione dello stesso marchio dipenderà dal numero di classi nel quale è stato depositato (e successivamente registrato).

2.3.2 Come proteggere un marchio d'impresa

Un'opinione comunemente diffusa tra le imprese italiane è quella secondo cui la registrazione del marchio non sarebbe necessaria, in quanto la legge italiana proteggerebbe anche marchi non registrati, e questo perché il titolare di un marchio c.d. di fatto gode di alcune facoltà esclusive, inclusa quella di chiedere la dichiarazione di nullità per difetto di novità di un marchio identico o confondibilmente simile, successivamente registrato.

Va puntualizzato, al riguardo, come la registrazione di un marchio (che implica l'esborso di poche centinaia di euro) offra maggiori diritti ed esoneri l'impresa dall'onere di dimostrare di essere stata la prima ad utilizzare effettivamente il marchio in questione (prova tutt'altro che agevole).

Inoltre, ove s'intenda proteggere il marchio non solo in Italia, con il deposito presso l'UIBM, ma anche in altri Paesi, è consigliabile procedere ad una registrazione comunitaria con il deposito presso l'UAMI o ad una registrazione internazionale con il deposito presso WIPO.

Esistono diversi livelli di protezione per i marchi:

- 1 il richiedente può limitarsi a proteggere il proprio marchio in Italia; a tal fine basterà depositare la domanda (provvista degli elementi indicati dall'art. 11 Reg. att. c.p.i.) presso qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in forma cartacea o in forma telematica oppure presso l'UIBM, tramite servizio postale;
- 2 il richiedente può procedere alla protezione del proprio marchio all'interno dell'intero territorio dell'Unione europea, attraverso il deposito (anche telematico) della domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno);
- 3 il richiedente può procedere alla protezione internazionale del proprio marchio attraverso il deposito della domanda presso la sede di Ginevra dell'Organizzazione Mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) passando dall'UIBM, designando uno o più

Paesi membri; in tal caso la registrazione produrrà lo stesso effetto di tante registrazioni nazionali, quanti sono i paesi coinvolti;

- 4 il richiedente, in alternativa, può procedere a separati depositi nazionali nei diversi stati (europei e non) nei quali intendete avvalersi del marchio.

In considerazione del valore non solo commerciale del marchio, sarebbe consigliabile, tuttavia, estendere il più possibile, in termini territoriali, la protezione dei marchi, compatibilmente con le possibilità del richiedente. Ciò potrebbe attribuire un indubbio vantaggio nel caso in cui si desideri ampliare il mercato dei propri prodotti o servizi.

2.3.2.1 Libero sfogo alla fantasia...

Un marchio sarà tanto più efficace quanto più colpirà l'immaginazione dei consumatori. La regola generale è che l'utilizzo di parole, espressioni e, in generale, segni che non hanno alcun legame con la natura del prodotto contraddistinto conferiranno ad un marchio una maggiore capacità distintiva (un marchio c.d. forte).

Non possono, pertanto, essere validamente registrati come marchi d'impresa segni costituiti esclusivamente da termini o espressioni che sono di uso comune o che alludono a caratteristiche essenziali o a prestazioni del prodotto o segni orientati ad esaltare le caratteristiche del prodotto (per esempio super, extra, lusso).

Si parla, infatti, di marchio decettivo con riferimento a segni che evocano nella mente dei consumatori un messaggio che non ha riscontri nella realtà (i.e. un marchio costituito da un'indicazione di provenienza geografica fuorviante in tema di olive utilizzate per la produzione di olio; cfr. Tribunale di Torino, 26 novembre 2004, Soc. Vezza c. Soc. Carli).

Ricapitolando, maggiore è la fantasia che viene impiegata per realizzare un marchio, più agevole sarà la procedura di registrazione e più incisiva sarà la tutela ad esso accordata. Infatti, se il marchio è forte (ovvero provvisto di elevata capacità distintiva) saranno ritenuti con-

fondibili rispetto ad esso tutti i segni che presentano alterazioni grafiche e concettuali anche non trascurabili. Viceversa, quanto più un marchio sarà considerato descrittivo (vale a dire suggerisce alcune qualità del prodotto che intende contraddistinguere) e, quindi, debole, meno incisiva sarà la tutela di cui potrà godere nei confronti di marchi confondibilmente simili (i.e. anche piccole variazioni potranno escludere qualsiasi ipotesi di confondibilità).

Potrà succedere, però, che un marchio debole acquisisca capacità distintiva fino a diventare un marchio forte, come viene evidenziato nei seguenti casi.

Il marchio complesso SPIZZICO, costituito dall'omonimo termine e da una figura stilizzata di un trancio di pizza utilizzato per contrassegnare i servizi di ristorazione veloce della titolare (a base principalmente di pizze e focacce al trancio), è stato reputato - pur evocando il concetto di consumazione di pasti in pezzi o in tranci - marchio forte e notorio per effetto del secondary meaning da esso acquisito a causa dall'intensa campagna di propaganda pubblicitaria svolta dalla società titolare del marchio e dalla conseguente penetrazione sul mercato della ristorazione (Tribunale Roma, 07 aprile 2004, Soc. Autogrill c. Soc. Spizzico).

La rappresentazione grafica di uno o più lettere dell'alfabeto (il celeberrimo marchio figurativo CHANEL composto da due "C" contrapposte) è stata, inoltre, ritenuta dalla Corte d'Appello di Torino marchio forte in ragione del secondary meaning da esso acquisito a seguito di un uso decennale che lo ha reso noto in tutte le parti del mondo (Corte Appello Torino, 09 gennaio 1997, Soc. Chanel c. Soc. Fodermec).

2.3.2.2 ... ma attenzione ai marchi già in uso e ai marchi dotati di rinomanza!

Come già accennato, uno dei fondamentali requisiti del marchio è la novità. Per soddisfare tale requisito è necessario fare attenzione a:

- a marchi registrati identici o simili per prodotti o servizi identici o affini;
- b marchi non registrati identici o simili per prodotti o servizi identici o affini;
- c segni già noti come denominazioni sociali, ditta, insegna o nome a dominio;
- d marchi identici o simili a marchi c.d. rinomati (vale a dire marchi conosciuti da una percentuale significativa di consumatori a seguito di cospicui investimenti in pubblicità) che, contraddistinguendo prodotti o servizi anche non affini, sfruttino indebitamente la rinomanza di marchi notori oppure arrechino pregiudizio agli stessi.

Il preuso di un marchio anteriore nazionale priva, pertanto, di novità un marchio d'impresa ottenuto successivamente da altro soggetto per un segno identico o confondibilmente simile, conferendo al preutente il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo in questione. Tuttavia, in caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato che non importi notorietà di esso o che importi notorietà puramente locale, gli stessi soggetti potranno vantare il diritto di continuare l'uso del marchio nei limiti della diffusione locale, nonostante la successiva registrazione del marchio stesso da parte di terzi. Il preuso locale non toglie novità alla successiva registrazione, la quale è legittima anche in presenza di un uso precedente del segno importante notorietà puramente locale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 26 settembre 2003, n. 14342, Capozzi c. Soc. Brumital).

A tal riguardo, è consigliabile affidare le ricerche volte ad accertare la novità di un segno (cd. ricerche di anteriorità) a professionisti specializzati (mandatari marchi abilitati o avvocati esperti in marchi e segni distintivi); ciò consentirà, per tempo, di individuare marchi potenzialmente confondibili con quello da registrare e metterà il richiedente in condizione di apportare eventuali modifiche prima di procedere al deposito del marchio in questione.

2.3.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della registrazione di un marchio?

A seguito della registrazione, il titolare del marchio acquista il diritto di utilizzare il marchio in via esclusiva. Di conseguenza, una volta registrato il marchio, il titolare potrà impedire a terzi di utilizzare un segno identico o simile al proprio marchio (cioè un segno confondibile con il marchio in questione) per prodotti o servizi identici o simili (ovvero prodotti o servizi destinati a soddisfare bisogni simili - ad es. pelletteria e abbigliamento) e, ove il marchio del titolare possa essere ritenuto rinomato, anche per prodotti o servizi non affini.

In tutti questi casi il titolare potrà impedire ai terzi non autorizzati di:

- fabbricare i prodotti recanti tale segno;
- apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni;
- immettere in commercio tali prodotti o detenerli a tali fini;
- importare o esportare i prodotti contraddistinti dal segno;
- utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende il motivo per il quale è necessario proteggere i marchi ed investire, soprattutto, in comunicazione e pubblicità. Nel caso in cui il marchio acquisti rinomanza beneficerà di una tutela estremamente ampia, consentendo al titolare di reagire non solo contro segni identici e/o confondibilmente simili utilizzati per prodotti identici e/o analoghi, ma anche contro segni identici e/o confondibilmente simili utilizzati per prodotti differenti. La funzione della tutela allargata accordata ai marchi famosi è quella di impedire, infatti, che qualcuno sfrutti la forza attrattiva di un marchio famoso per indurre i consumatori ad acquistare i propri prodotti.

2.3.4 Qual è la durata della protezione?

La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del deposito. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi) mediante il pagamento di una tassa di rinnovo.

Ricordatevi di rinnovare per tempo la registrazione del marchio in tutti i Paesi che costituiscono il vostro mercato!

2.3.5 Che cos'è il marchio collettivo?

Il marchio collettivo è un marchio che attesta l'origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi.

In deroga alla regola generale di cui all'art. 13, comma 1 c.p.i., un marchio collettivo può consistere pertanto, in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi.

L'UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza

2.3.5.1 Chi può essere titolare di un marchio collettivo?

Il marchio collettivo può essere oggetto di registrazione nazionale e/o comunitaria da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.

Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare.

La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un'organizzazione comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune fasi operative - viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo poiché consente il

raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa - grazie ad economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della commercializzazione di prodotti tipici - ed offre alle singole imprese una visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.

La forma consortile con attività esterna dovrebbe realizzare le seguenti funzioni:

- creazione e diffusione del marchio collettivo;
- omogeneizzazione del prodotto da commercializzare con il marchio consortile;
- ottenimento della certificazione di qualità;
- ricerca di nuovi mercati;
- realizzazione di un'attività di ricerca e sviluppo;
- gestione comune dell'attività di commercializzazione;
- agevolazioni per l'accesso al credito ed a formule di finanziamento agevolato.

Le associazioni consortili sono, quindi, un fenomeno di assoluto rilievo - specialmente per le imprese attive nel settore agro-alimentare - in quanto consentono di sfruttare i vantaggi che offrono i procedimenti di concentrazione, espansione ed integrazione interaziendale, senza intaccare l'omogeneità aziendale e sociale delle singole imprese.

Il marchio collettivo ha in definitiva una vera e propria funzione di garanzia di un certo livello qualitativo del prodotto, ottenuto da tutte le aziende che si trovano in determinate condizioni ambientali e produttive e che, volontariamente, accettano di aderire ad un sistema di controllo.

2.3.5.2 Come proteggere i marchi collettivi?

La domanda di registrazione nazionale depositata presso l'UIBM e/o comunitaria depositata presso l'UAMI deve essere necessariamente accompagnata da un regolamento disciplinante le condizioni per l'utilizzazione del marchio, le modalità di svolgimento dei controlli e le relative sanzioni.

2.3.5.3 Perché registrare un marchio collettivo comunitario?

La registrazione di un marchio collettivo comunitario tutela il marchio in modo uniforme in tutti i 27 paesi dell'Unione europea. Il titolare del marchio collettivo comunitario registrato (i.e. l'ente certificatore) può esperire tutte le azioni che il Regolamento 40/94/CE sui Marchi Comunitari (RMC) attribuisce al titolare di un marchio individuale comunitario. Soprattutto, l'art. 70 comma 2 RMC, prevede la possibilità per il titolare del marchio comunitario di richiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

2.3.5.4 Le certificazioni di qualità

Nell'ambito dei marchi collettivi si distinguono le cd. certificazioni di qualità (o marchi collettivi di qualità) rilasciate da organismi certificatori terzi che attestano la qualità di un prodotto in ragione della sua conformità alle regole contenute in un disciplinare di produzione. Le certificazioni di qualità - le quali sono sempre un atto volontario dell'impresa all'interno di una strategia finalizzata a conquistare la fiducia dei consumatori - sono utilizzate, pertanto, da quelle imprese che intendono garantire in modo specifico la qualità dei propri prodotti o servizi.

Perché possa aversi una certificazione di qualità occorre, quindi, che i produttori decidano di assoggettarsi a determinate regole e controlli fissate da organismi certificatori imparziali che garantiscono la conformità del prodotto a determinati standard qualitativi.

2.3.5.5 Le certificazioni volontarie e regolamentate

Fermo restando che la scelta di adottare una certificazione di qualità è sempre un atto volontario dell'impresa, tali certificazioni si distinguono in:

- certificazioni volontarie, nelle quali le norme tecniche di cui si compone il disciplinare tecnico di produzione derivano esclusivamente da accordi privati tra le imprese;

- certificazioni regolamentate, nelle quali i requisiti oggetto di certificazione (caratteristiche del prodotto finale, modalità di produzione, di trasformazione ecc) e i sistemi di certificazione sono stabilite da fonti normative vincolanti (comunitarie o nazionali – ad es. nell'agricoltura biologica la fonte normativa di riferimento è il Regolamento 834/2007/CE). Inoltre, l'organo di certificazione deve essere autorizzato dalle autorità nazionali competenti. Eventuali ulteriori regole concordate fra le imprese del settore non devono essere incompatibili con la normativa di riferimento.

Il regolamento del marchio collettivo contiene tutte le regole cui le imprese devono attenersi per ottenere dal titolare l'autorizzazione necessaria per poter apporre il marchio collettivo sui propri prodotti.

2.3.5.6 L'Ente Italiano di Unificazione

L'Ente Italiano di Unificazione (UNI) è un'associazione privata senza scopo di lucro che ha la funzione di stabilire, a livello italiano, regole tecniche volontarie volte ad uniformare, in diversi settori, i processi produttivi (e in particolare i processi di certificazione); a tal fine, l'UNI collabora con l'ente di unificazione mondiale (ISO). Essa svolge attività normativa in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario, ad esclusione di quello elettrico ed elettrotecnico di competenza del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Dal momento che si tratta di settori in cui, generalmente, manca una disciplina normativa di riferimento, l'attività regolamentare dell'UNI e del CEI (ad es. in materia di organismi di certificazione) è essenziale per individuare degli standard comuni per i più svariati settori tecnici e, come tale, viene comunemente osservata dagli operatori del settore.

2.3.5.7 L'organismo di certificazione

L'organismo di certificazione è la parte terza che s'incarica di dare assicurazione scritta che un prodotto o servizio sia conforme a determinati requisiti (Norma tecnica UNI CEI EN 45010:1998). Essa gestisce

l'intera fase della certificazione dei prodotti o dei servizi (dai controlli preliminari sui prodotti alle verifiche periodiche effettuate successivamente).

Esso opera in base alla norma tecnica UNI CEI EN 45011:1999 (versione ufficiale in italiano della norma europea EN 45011). Può essere accreditato presso un altro organismo di certificazione o un'autorità nazionale o internazionale (l'accreditamento è l'attestazione formale delle competenze dell'organismo di certificazione a svolgere funzioni specifiche).

2.3.5.8 La Norma Tecnica UNI CEI EN 45011:1999

La Norma Tecnica UNI CEI EN 45011:1999, pubblicata dall'UNI in data 1 marzo 1999, contiene i requisiti generali che gli organismi di certificazione che gestiscono sistemi di certificazione di prodotto devono soddisfare per poter essere riconosciuti competenti ed affidabili. Esso stabilisce il principio fondamentale di non discriminazione in base al quale la certificazione deve essere rilasciata in modo imparziale e non deve essere, quindi, condizionata dalle dimensioni del richiedente, dalla sua appartenenza ad una particolare associazione o gruppo e neppure dal numero di certificati da esso ottenuti (art. 4.1.2 UNI CEI EN 45011:1999). Essa stabilisce che i criteri di valutazione dei prodotti del richiedente sono contenuti nel disciplinare tecnico (art. 4.1.3 UNI CEI EN 45011:1999).

2.3.5.9 Concessione della certificazione e sorveglianza successiva

L'organismo di certificazione deve informare adeguatamente il richiedente sulle procedure di certificazione, i requisiti per il rilascio della stessa (come devono essere realizzati i prodotti) e i diritti e doveri che sorgono a seguito del rilascio della certificazione. L'organismo di certificazione, previa verifica della regolarità formale della domanda del richiedente, valuta la conformità dei prodotti del richiedente alle regole contenute nel disciplinare tecnico (art. 10 UNI CEI EN 45011:1999)

L'organismo di certificazione, anche successivamente alla concessione dell'utilizzo del proprio marchio, ha l'onere di verificare periodicamente che i prodotti in questione siano sempre conformi alle norme tecniche di riferimento (art. 14.3 UNI CEI EN 45011:1999).

2.3.6 Gli altri segni distintivi

Il marchio non è l'unico segno distintivo. Esistono infatti ulteriori segni distintivi (ditta, ragione o denominazione sociale, nome a dominio), ciascuno dei quali è ricollegato a un'impresa (in forma individuale o societaria) che produce prodotti o servizi e, nonostante adempiano a funzioni differenti dal marchio, possono comportare ugualmente la mancanza di novità di un marchio (e, quindi, la non registrabilità).

Dovete, quindi, tenere in considerazione anche gli altri segni distintivi nelle ricerche di anteriorità!

2.3.6.1 La ditta

La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore individuale esercita la sua attività. La ditta (al pari della ragione sociale o della denominazione sociale) identifica un soggetto che produce beni o servizi; mentre il marchio identifica i prodotti o servizi da esso forniti.

2.3.6.2 La ragione sociale o denominazione sociale

Tutte le società (di persone o di capitali) devono avere un nome.

Nel caso di società di persone - ovvero le società semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice - questa si chiama ragione sociale, mentre nelle società di capitali - ovvero le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata - esso si chiama denominazione sociale.

2.3.6.3 Il nome a dominio

Il nome a dominio è il segno distintivo che contraddistingue un determinato indirizzo telematico come ad esempio un sito internet.

Per esempio il nome a dominio "uibm.gov.it" contraddistingue l'indirizzo telematico dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La regola è che non si può registrare come marchio un segno noto

come nome a dominio né si può registrare un marchio altrui come nome a dominio. Perciò, il titolare di un marchio registrato deve:

- a tenere in considerazione i nomi a dominio nelle ricerche di anteriorità per i marchi;
- b opporsi alla registrazione del proprio marchio come nome a dominio da parte di terzi (ricorrendo alla Registration Authority italiana o utilizzando la procedura amministrativa on-line di risoluzione delle controversie concernenti i nomi a dominio gestita dall'OMPI ovvero richiedendo all'Autorità Giudiziaria i relativi provvedimenti di inibizione all'uso previsti dal Codice di proprietà industriale).

2.4 Che cos'è il design?

Il design è l'aspetto estetico o decorativo di un prodotto (o di una sua parte) che consiste, in particolare, nelle caratteristiche delle linee, nei contorni, nei colori, nella forma, nella struttura superficiale ovvero nei materiali del prodotto stesso.

Investire nel design - e, quindi, conferire ai prodotti di un'impresa particolari pregi estetici - renderà tali prodotti maggiormente appetibili per i consumatori: non di rado, infatti, le decisioni di acquisto di questi ultimi sono fortemente condizionate dall'aspetto estetico dei prodotti.

Investire nel design è certamente una scelta vincente, ma dovete anche assicurarvi che le vostre idee non siano copiate dai vostri concorrenti: ecco perché dovete proteggere adeguatamente le vostre creazioni!

L'art. 31 c.p.i. stabilisce che il design può costituire oggetto di registrazione solo se dotato di novità e carattere individuale. Non possono, tuttavia, costituire oggetto di registrazione come design quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso (deve trattarsi di una scelta arbitraria del designer e non esclusivamente di una necessità tecnica) o che devono essere riprodotte esattamente in quel modo per consentire al prodotto di essere unito, connesso, incorporato o messo a contatto con un altro prodotto.

2.4.1 Che cos'è la novità di un design?

Un design si considera nuovo se nessun design identico (o con irrilevanti modifiche) è stato divulgato o depositato o registrato alla data del deposito della domanda di registrazione del medesimo.

2.4.2 Che cos'è il carattere individuale di un design?

Un design si considera provvisto di carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi altro design precedentemente divulgato.

Il design di un prodotto sarà reputato provvisto di carattere individuale, quindi, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori - in quanto differente dai design preesistenti - e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di mercato. Nella nuova disciplina dei design, il requisito principale non è più il c.d. speciale ornamento, richiesto in precedenza dalla legge, ma il carattere individuale del prodotto, che deve essere apprezzato sulla base di una impressione d'insieme (ossia sulla base dell'aspetto complessivo delle forme e non di singoli elementi di identità o dissomiglianza) suscitata nel c.d. utilizzatore informato (nozione questa intermedia fra il mero consumatore previsto per i marchi e l'esperto del ramo previsto per i brevetti d'invenzione; Tribunale di Torino, 17 dicembre 2004).

2.4.3 Come proteggere un design

Tre sono i regimi di protezione disponibili per chi voglia proteggere un design in Italia:

- la registrazione nazionale (che conferisce protezione unicamente in Italia) a seguito di domanda (provvista degli elementi indicati dall'art. 25 Reg. att. c.p.i.) presso qualsiasi Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in forma cartacea o in forma telematica oppure presso l'UIBM, tramite servizio postale. La domanda deve contenere una rappresentazione grafica del design che lo rappresenti in modo chiaro e completo (art. 25 Reg. att. c.p.i. comma 2);
- la registrazione comunitaria - a seguito di domanda depositata presso l'UAMI, anche in forma telematica - che conferisce protezione in tutto il territorio dell'Unione;
- la registrazione internazionale in base all'Accordo dell'Aja - a seguito di unica domanda depositata per uno più paesi aderenti all'Accordo presso WIPO. Il costo per il deposito di una domanda di design dipende dal numero di disegni registrati e del numero di paesi per i quali è chiesta la protezione.

E' previsto che i design vengano depositati e successivamente registrati in una o più delle 32 classi di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968 e successive modifiche. A differenza dei marchi d'impresa, l'indicazione delle classi contenuta nella domanda di registrazione del design non influisce sulla portata della protezione ad esso conferita.

I design comunitari si presentano in due forme: a) i design registrati; b) i design non registrati. La protezione accordata a questi ultimi è automatica e gratuita (vale a dire non è necessario presentare una domanda di registrazione) e sorge dalla data di divulgazione o di uso pubblico, ma ha una durata più limitata (3 anni) rispetto a quella prevista per i design registrati (5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni).

Tale forma di tutela mira, fra l'altro, a proteggere quei prodotti con vita commerciale di breve durata (ad es. nei settori della moda, del tessile o dei giocattoli).

Grazie a questo regime di protezione avete, inoltre, la possibilità di sperimentare commercialmente i prodotti che incorporano i design in questione

Nell'anno successivo, infatti, alla prima divulgazione, qualsiasi divulgazione del design da parte del creatore, o con il suo consenso, non distruggerà il carattere di novità della creazione, che potrà così essere commercializzata e testata in termini di successo commerciale, senza compromettere la validità della registrazione che dovrà, in ogni caso, essere richiesta entro un anno.



2.4.4 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un design?

Attraverso la registrazione, il titolare del design acquisisce il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo ai terzi non autorizzati. Il diritto si estende a design che non suscitino nel consumatore informato un'impressione generale diversa.

Occorre, quindi, una valutazione caso per caso, dato che anche minime variazioni di un design potrebbero suscitare un'impressione generale diversa così come è vero che molte variazioni potrebbero non suscitarla.

In base all'art. 41 c.p.i, il titolare di un design registrato può, infatti, impedire la fabbricazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui sia incorporato il design (che non susciti un'impressione generale diversa).

2.4.5 Qual è la durata della protezione?

La protezione di un design dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabili per uno più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.

2.4.6 Esistono limitazioni all'esercizio dei diritti?

Esiste un regime di limitazioni all'esercizio dei diritti sul design, che riguardano:

- gli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali;
- gli atti compiuti a fine di sperimentazione;
- le riproduzioni necessarie per le citazioni o per fini didattici purché non pregiudichino l'utilizzazione normale del disegno e sia indicata la fonte.

2.5 Che cosa sono le indicazioni geografiche?

Le indicazioni geografiche (disciplinate dagli artt. 29 ss. c.p.i.) consistono in indicazioni che garantiscono la provenienza del prodotto da una zona determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

2.5.1 Che cosa può essere oggetto di tutela?

2.5.1.1 *Le DOP*

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un'area geografica delimitata. Se un'impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

2.5.1.2 *Le IGP*

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica deriva dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell'impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

2.5.1.3 Le STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un'area determinata.

2.5.2 Come proteggere un'indicazione geografica?

Il soggetto legittimato – ovvero l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP - presenta istanza di registrazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nella domanda di registrazione, le associazioni devono indicare chiaramente quale tipo di designazione geografica intendono richiedere per il proprio prodotto: Denominazione d'Origine o Indicazione Geografica Protetta. Alla domanda deve essere allegato un disciplinare. Questo deve comprendere almeno i seguenti elementi: il nome del prodotto agricolo; la sua descrizione (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche); la delimitazione esatta della zona geografica; il metodo di fabbricazione; gli elementi che comprovano il legame con il luogo di origine; i riferimenti relativi alle strutture di controllo; gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alle diciture tradizionali nazionali equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare. La domanda deve essere altresì corredata da determinati documenti (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, relazione tecnica, relazione storica) nonché una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l'offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni. Il Ministero successivamente acquisisce il parere di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione ed elabora, d'intesa con il soggetto richiedente, il documento unico, provvedendo poi alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al

soggetto proponente ed alla/e Regione/i e/o Provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione europea la richiesta di registrazione e la documentazione relativa. Quest'ultima esamina la domanda e la pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Se non vengono notificate dichiarazioni di opposizione entro un periodo di sei mesi, l'IGP o la DOP è iscritta in un registro tenuto dalla Commissione Europea. In caso di opposizione, la Commissione Europea procede all'esame dei motivi invocati al fine di giungere ad una decisione.

2.5.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un'indicazione geografica?

E' vietato a terzi - laddove sia idoneo ad ingannare il pubblico dei consumatori - l'uso di indicazioni geografiche in modo da indicare o suggerire che tale prodotto proviene da una località diversa dal luogo di origine oppure che esso presenta qualità che sono proprie di prodotti che provengono dalla località designata dall'indicazione geografica protetta.

2.5.4 Qual è la durata della protezione?

La durata è illimitata.

2.6 Che cosa sono le nuove varietà vegetali?

Una varietà vegetale è la minore delle unità sistematiche del mondo vegetale (Tipo, Classe, Famiglia, Genere, Specie, Sottospecie e infine Varietà) e può essere definita come un piccolo raggruppamento tassonomico: le piante che ne fanno parte sono tutte uguali fra loro e sono diverse da tutte le altre. Specifiche varietà vegetali che soddisfino determinate esigenze dell'agricoltura (ad es. resistenza maggiore al freddo o alla siccità) possono essere ottenute anche attraverso tecniche di genetica vegetale.

2.6.1 Che cosa può essere oggetto di tutela?

Per poter ottenere una privativa su una nuova varietà vegetale è necessario che questa abbia i seguenti quattro requisiti: novità, distintività, omogeneità e stabilità. Nel dettaglio:

- 1** E' nuova quando, alla data di deposito della domanda, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto da oltre un anno né consegnato a terzi in altro modo, ai fini dello sfruttamento della varietà;
- 2** Si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda (ossia è diversa da tutte le altre piante);
- 3** Si considera omogenea se, fatta salva la variazione che si può prevedere dai particolari caratteri della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà;
- 4** E' stabile quando i caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.

2.6.2 Come proteggere una nuova varietà vegetale?

Le nuove varietà vegetali sono protette in Italia e in tutti i Paesi Europei, nonché in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione UPOV (Unione per la Protezione delle Nuove Varietà Vegetali) attraverso la concessione di una privativa vegetale.

Per quanto concerne la concessione della privativa, in base alla tutela comunitaria per i ritrovati vegetali (CPVR) è possibile ottenere la concessione di un singolo diritto di proprietà industriale valido in tutto il

territorio dell'Unione europea attraverso il deposito di una domanda presentata all'Ufficio comunitario per le privative vegetali (CPVO) presso Angers in Francia. In alternativa alla tutela comunitaria, è possibile ottenere un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio italiano. In quest'ultimo caso, però, si potrà beneficiare di un diritto di priorità pari a 12 mesi, per il deposito di nuove domande per la stessa varietà negli altri Paesi della Convenzione UPOV.

In generale, a seguito della registrazione, il costitutore di una varietà vegetale protetta potrà impedire ai terzi non autorizzati di compiere qualsiasi atto di produzione, riproduzione, offerta in vendita, vendita, importazione, esportazione con riferimento alla varietà protetta, salvi gli atti compiuti a fini privati, a fini non commerciali ed a fini di sperimentazione.

2.6.3 Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di una nuova varietà vegetale?

Dopo la pubblicazione della domanda, il richiedente della domanda di protezione italiana può impedire che un terzo utilizzi la varietà vegetale e può, a tal fine, iniziare azioni giudiziarie o richiedere provvedimenti cautelari, nonché ottenere una remunerazione per eventuali violazioni (nel caso della privativa comunitaria al titolare viene conferita, tra data di pubblicazione della domanda e quella di rilascio della stessa, una protezione limitata in base alla quale il titolare ha la possibilità di chiedere un ragionevole compenso per gli atti di terzi che, a partire dalla concessione della protezione, sono considerati contraffazione della privativa).

2.6.4 Qual è la durata della protezione?

La durata di una privativa per varietà vegetale italiana è di 20 anni dalla data del rilascio (aumentata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso), mentre quella comunitaria è di 25 anni dalla data di rilascio (anch'essa prolungata a 30 anni nel caso di varietà a fusto legnoso).

2.7 Che cosa sono i diritti d'autore?

La legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni) protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Finanziando le attività creative degli autori ed ottenendo licenze di sfruttamento dei loro diritti, le imprese possono agevolmente rientrare degli investimenti profusi e sviluppare così tutte le potenzialità commerciali delle opere creative attraverso i nuovi canali di distribuzione (per esempio piattaforme digitali).

Il diritto d'autore (che comprende al suo interno un fascio di diritti morali e un fascio di diritti patrimoniali) protegge la forma espressiva delle opere creative, vale a dire le particolari modalità di espressione della creatività dell'autore, ma non protegge le idee che ne stanno alla base.

2.7.1 Che cosa può essere oggetto di tutela?

Gli artt. 1 e 2 della Legge sul diritto d'autore individuano le categorie di opere protette, che possono così essere schematizzate:

- opere letterarie ovvero tutte le opere (letterarie, scientifiche, didattiche, drammatiche, religiose) espresse a mezzo parola, ivi compresi i racconti brevi;
- opere musicali ovvero tutte le opere costituite da composizioni musicali, ivi comprese le opere liriche, le sonate, le canzoni popolari ecc.;
- opere coreografiche o pantomimiche;
- opere figurative, categoria che comprende le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia. Rientrano in questa categoria anche quei design industriali che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (ovvero presentino un apporto personale dell'autore che conferisce alla forma



del prodotto un autonomo valore rappresentativo). Il valore artistico implica la ricorrenza di pregi diversi dalla semplice gradevolezza estetica dell'oggetto e trascende la sua destinazione naturale. Nell'indagare la sussistenza del requisito del valore artistico per un oggetto del design industriale, che rimane comunque un prodotto imprenditoriale e di concreta destinazione d'uso, non può si prescindere da una prospettiva che contempi lo sfondo storico, culturale, ambientale in cui la creazione si colloca. L'inserimento della Panton Chair nella corrente artistica della Pop Art, la presenza della stessa in alcuni musei di arte contemporanea, l'accreditamento della tendenza stilistica ed il consolidamento del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali sono stati reputati indicativi del valore artistico del design in questione (Tribunale Milano, 18 gennaio 2007, Soc. High tech c. Soc. Vitra Patente). In tale prospettiva acquista particolare significatività il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di un design ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici (Tribunale Milano, 29 dicembre 2006, Soc. Flos c. Soc. Semeraro);

- disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d'arte applicate alla soluzione di problemi di utilità, purché in presenza di una valenza estetica delle forme architettoniche;
- opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);
- opere fotografiche, ovvero le opere ottenute col procedimento della fotografia o con procedimenti analoghi purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni atte a documentare azioni o situazioni reali;

- programmi per elaboratore, ovvero la specifica sequenza di istruzioni e/o informazioni inserite in un computer al fine di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee, i principi alla base del programma e della sua interfaccia ma solo la forma espressiva (ossia le particolari soluzioni informatiche adottate dal programmatore fra le innumerevoli soluzioni astrattamente possibili);
- banche di dati, ovvero le raccolte di opere, dati o altri elementi, disposti secondo un ordine logico ed accessibili attraverso mezzi elettronici (protette ove costituiscano il risultato di investimenti rilevanti). È vietata (senza l'autorizzazione del titolare) l'attività di estrazione e/o reimpiego della totalità dei dati o di una percentuale rilevante di essi.

2.7.1.1 Che cosa s'intende per novità e carattere creativo di un'opera dell'ingegno?

I tradizionali requisiti affinché un'opera dell'ingegno possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d'autore sono essenzialmente due:

- la novità, tale requisito – pur non essendo espressamente inserito nella formulazione dell'art. 1 della Legge - è, tuttavia, generalmente richiesto per giurisprudenza costante e consiste nell'apporto di qualcosa di nuovo (generalmente il carattere di novità richiesto in un'opera dell'ingegno è assai modesto) allo stato dell'arte preesistente;
- il carattere creativo, costituito dagli elementi che mostrano l'impronta personale dell'autore e che, in particolare, si ravvisa in tutti quei casi in cui l'autore abbia discrezionalmente scelto una forma espressiva determinata fra tutte le forme espressive possibili per esprimere un'idea.

Maggiore è lo sforzo di fantasia dell'autore, maggiore sarà la tutela accordata all'opera.

2.7.2 Come proteggere il diritto d'autore?

In base all'art. 6 della Legge 633/1941 (l.a.), il diritto d'autore sorge al momento della creazione dell'opera, purché esteriorizzata in una forma percepibile, non essendo necessaria né la divulgazione, né qualsiasi altra formalità (come la registrazione).

2.7.3 Quali sono i diritti conferiti?

All'autore di un'opera dell'ingegno sono riconosciuti un fascio di diritti morali e un fascio di diritti patrimoniali, che possono essere così sintetizzati:

- a diritti morali: essi comprendono il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) e il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell'opera che possa danneggiare il suo onore e la sua reputazione; tali diritti sono inalienabili, vale a dire non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali non sono soggetti a limitazioni temporanee e possono essere sempre esercitati, con alcune limitazioni, dagli eredi dell'autore deceduto (indicati all'art. 23 l.a.);
- b diritti patrimoniali: essi comprendono il diritto di riprodurre l'opera (permanentemente o temporaneamente), di eseguirla, rappresentarla o recitarla in pubblico, comunicarla al pubblico, distribuirla, tradurla e noleggiarla. Sinteticamente essi riguardano, quindi, lo sfruttamento commerciale dell'opera con qualsiasi modalità esso avvenga. Tali diritti hanno una durata pari a tutta la vita dell'autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

La normativa in materia di diritto d'autore riconosce, inoltre, alcuni diritti in capo a determinati soggetti in virtù del ruolo da essi ricoperto nella creazione dell'opera (ad es. il produttore di fonogrammi, il produttore cinematografico, gli esercenti l'attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti e gli artisti esecutori, e più precisamente attori, cantanti, musicisti, ballerini etc). Tali diritti sono stati denominati diritti connessi.

Per esempio, al produttore di fonogrammi e al produttore cinematografico, nonché agli esercenti l'attività di emissione radiofonica e televisiva, è

riservato il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la distribuzione.

Agli artisti interpreti ed esecutori sono riservati alcuni diritti esclusivi - indipendentemente dalla retribuzione dovuta per le prestazioni artistiche rese dal vivo - quali il diritto di autorizzare la fissazione della prestazione artistica su supporto materiale, nonché quello di autorizzare la riproduzione di tale fissazione e di autorizzarne la comunicazione e/o la distribuzione. Gli artisti esecutori vantano, inoltre, il diritto a pretendere che l'opera da loro eseguita sia effettivamente diffusa.

Ne consegue che, nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un'opera dell'ingegno, è necessario rivolgersi non solo agli autori, ma anche ai titolari dei suddetti diritti connessi.

In alternativa, allo scopo di risparmiare tempo e denaro, sarà possibile rivolgersi preliminarmente alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

2.7.4 Qual è la durata della protezione?

I diritti patrimoniali dell'autore hanno una durata pari a tutta la sua vita sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte. Per alcuni diritti (connessi) tale durata può essere diversa (per esempio, il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la distribuzione riconosciuto in capo a produttori di fonogrammi e di opere cinematografiche, nonché agli esercenti attività di emissione radiofonica e televisiva, è di 50 anni dalla data di fissazione/emissione).

2.7.5 Esistono limitazioni all'esercizio dei diritti esclusivi?

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un principio generalizzato come il fair use anglosassone. Tuttavia, esistono alcuni specifici diritti di libera utilizzazione, i quali consentono determinate attività (ad es. la citazione di un brano all'interno di un articolo scientifico) anche in assenza di autorizzazione dell'autore. Tali diritti sono indicati agli artt. 65-71 della Legge sul diritto d'autore.



Come sfruttare efficacemente la proprietà intellettuale

3.1 Le cessioni di diritti e gli accordi di licenza

Una corretta strategia di gestione degli asset immateriali deve implicare, oltre al diretto esercizio dei diritti di sfruttamento economico (ad es. distribuire direttamente l'opera dell'ingegno, commercializzare l'invenzione oggetto del brevetto, apporre il marchio sui vostri prodotti, etc.), anche la stipulazione di accordi di cessione o di licenza. Esaminiamoli in dettaglio.

Un contratto di cessione dei diritti di proprietà intellettuale è, essenzialmente, un contratto mediante il quale il titolare cede a un terzo tutti o alcuni diritti di sfruttamento economico (ovviamente non potrà cedere i diritti morali), dietro versamento di un corrispettivo (versato in un'unica soluzione o frazionato nel tempo). Così operando, il titolare si spoglia della titolarità di tali diritti che vengono, invece, acquisiti dal cessionario.

Con gli accordi di licenza, invece, il titolare (licenziante) conserva la titolarità dei diritti, ma concede ad un altro soggetto (licenziatario), per un periodo di tempo predefinito, il diritto di esercitare determinati diritti - quali quello di apporre il marchio del titolare sui propri prodotti, il diritto di distribuire in alcuni mercati il film prodotto dal titolare, il diritto di commercializzare l'invenzione coperta da brevetto, e così via - 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 (*royalty*).

Anche in questo caso, la migliore strategia deve essere valutata tenendo in considerazione gli specifici obiettivi da raggiungere. In ogni caso tutto dipenderà dalla protezione di cui beneficiano i diritti del titolare; maggiore è l'estensione, maggiori saranno le possibilità di valorizzazione commerciale. Per esempio, qualora il titolare abbia protetto un marchio solo con la registrazione italiana, non potrà concedere in licenza il marchio per il territorio francese. Ove, al contrario, abbia ottenuto una registrazione comunitaria, potrà stipulare lo stesso accordo di licenza non solo per il territorio italiano ma anche per tutto quello comunitario.

3.2 Know-how e trasferimento di tecnologia

Investire nella ricerca e nell'innovazione non solo attribuisce un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, ma consente all'impresa anche la possibilità di sfruttarne commercialmente i risultati.

Oltre alle opportunità offerte dallo sfruttamento dei brevetti (principalmente attraverso contratti di licenza), le imprese possono, inoltre, sfruttare il proprio *know-how*, ovvero quelle innovazioni e conoscenze – anche se spesso non soddisfano i requisiti per la brevettazione – che rivestono un'importanza strategica decisiva. Il *know-how* comprende conoscenze *industriali* quali la temperatura ottimale per compiere un determinato processo o la configurazione ottimale di un sistema informatico e conoscenze *commerciali* quali la conoscenza di referenti affidabili in mercati esteri, di prassi amministrative locali, di efficaci strategie pubblicitarie e così via. Tali informazioni sono protette dalla disciplina del c.d. segreto industriale previsto dagli artt. 98 e 99 c.p.i. e nulla vieta alle imprese di sfruttarle commercialmente mediante appositi accordi volti a trasferire tecnologie o conoscenze (anche attraverso i cd. contratti di *franchising*) o ad organizzare corsi di formazione per dipendenti di altre imprese.

3.3 Merchandising, franchising, co-branding

Ulteriori opportunità sono offerte dalla possibilità di utilizzare accordi di *merchandising*, *franchising* e *co-branding* per ottenere dai diritti di proprietà intellettuale il massimo vantaggio economico.

Attraverso un accordo di *merchandising*, il titolare di un marchio concede ad un licenziatario il diritto di apporlo sui propri prodotti o servizi (generalmente attinenti ad un ambito merceologico diverso da quello del titolare) purché tale marchio sia protetto anche nella categoria (*i.e.* classe merceologica) dei prodotti del licenziatario. Attraverso questa strategia commerciale il titolare potrà sfruttare l'*effetto traino* del proprio marchio (specialmente se rinomato) ed espanderne fortemente le potenzialità. Ad esempio si pensi, quale esempio di *best practice*, all'utilizzo del marchio FERRARI (la nota casa automobilistica italiana) su prodotti quali profumi ed altre essenze.

Attraverso il *franchising* (o affiliazione commerciale, disciplinata dalla Legge 129/2004), un'impresa può concedere ad un soggetto (definito affiliato o *franchisee*) la disponibilità di propri diritti di proprietà intellettuale per un periodo di tempo (laddove il contratto sia a tempo determinato) non inferiore a tre anni - relativi a marchi, denominazioni commerciali, brevetti, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, *know-how*, consulenza tecnica o commerciale - inserendo quest'ultimo in una rete di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati prodotti e/o servizi. Generalmente, a fronte di queste concessioni, l'impresa ottiene dall'affiliato un corrispettivo commisurato al fatturato annuo, unitamente all'impegno a rispettare i propri standard produttivi e qualitativi.

Così facendo massimizzerete il vostro avviamento commerciale!

Un'ulteriore opportunità viene presentata dal cd. *co-branding* (o co-denominazione) ovvero l'accordo attraverso il quale un'impresa può associare al proprio marchio quello di un'altra impresa (o viceversa) al fine di accrescere la forza attrattiva dei prodotti o servizi sui quali i due segni sono apposti o per ottimizzare i costi relativi a una campagna pubblicitaria. Un tipico esempio è offerto dalla LANCIA Y MOMODESIGN, un'autovettura (prodotta da FIAT) sulla quale è stato

apposto il marchio MOMODESIGN (appartenente ad un'impresa di *design* che produce caschi, cerchi in lega e altri accessori da competizione) oltre ai marchi dell'azienda produttrice (FIAT e LANCIA) proprio per rendere il prodotto più appetibile per i consumatori giovani.

3.4 Digitalizzazione e nuove piattaforme: opportunità

La digitalizzazione dei contenuti (ovvero la trasformazione di disegni, musiche, video in formati digitali e, quindi, riproducibili da qualsiasi computer) apre alle imprese un nuovo mondo dove valorizzare i rispettivi prodotti e servizi.

È possibile distribuire musica e film in rete (attraverso portali di *e-commerce*) secondo il modello lanciato da *Apple* con l'*iTunes Store*.

È possibile, inoltre, creare portali internet attrattivi nei quali le imprese possono promuovere e/o distribuire i propri prodotti e servizi. Tale operazione commerciale incrementerà sia le fonti di introiti delle imprese sia il valore intrinseco dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Se è vero, ad esempio, che il valore di un marchio è strettamente connesso con la conoscenza dello stesso da parte dei consumatori, allora utilizzare il marchio in rete, nelle innumerevoli possibilità offerte, consente al titolare di moltiplicarne la visibilità e, quindi, il relativo valore.

Nell'era della digitalizzazione, delle nuove piattaforme, del trionfo di Internet, dovete cogliere tutte le opportunità che il progresso tecnologico vi offre!

3.5 Come ottenere finanziamenti utilizzando la proprietà intellettuale

3.5.1 La proprietà intellettuale come fattore di crescita

La proprietà intellettuale - intesa in chiave dinamica come strumento di certificazione della capacità innovativa e creativa di un'impresa (che è, come tale, in grado di attrarre finanziamenti e capitali di rischio) - va considerata *a tutto tondo*, vale a dire come un insieme di certificazioni che acquistano e aumentano di valore anche sulla base del grado di interdipendenza e di complementarità che riescono ad instaurare tra loro.

In questi casi, infatti, il valore del portafoglio di proprietà intellettuale va considerato nel suo complesso, il quale è superiore al valore degli stessi asset singolarmente considerati. Per fare un esempio, un'impresa del settore audiovisivo potrà essere valutata sulla base del possesso di diritti di sfruttamento derivanti dalle opere facenti parte del proprio portafoglio di titoli (sotto il profilo del diritto d'autore) ovvero come titolare di tutti gli altri diritti di esclusiva (quali, ad esempio, quelli riconducibili ai vari *brand* in proprio possesso) che, con i primi, creano e sviluppano un valore che aumenta esponenzialmente grazie alla interrelazione con i secondi.

L'*Intellectual Property* (IP) può, quindi, costituire un importante asset immateriale. Tuttavia, è stato soltanto nel corso degli ultimi anni che si è manifestata la crescente consapevolezza del ruolo strategico della proprietà intellettuale che, infatti, non ricopre esclusivamente una funzione difensiva dei redditi aziendali, ma può essere *monetizzata*, cioè trasformata in una ulteriore fonte di reddito per le imprese. Al tradizionale approccio *legale* o difensivo si affianca, quindi, un approccio *business oriented* nelle modalità di gestione e valutazione della proprietà intellettuale, identificandosi la proprietà intellettuale come strumento competitivo e finanziario. Si sono, pertanto, diffuse pratiche di monetizzazione degli asset di proprietà intellettuale alternative rispetto

ad accordi di vendita o licenza. La proprietà intellettuale può, pertanto, essere utilizzata per accedere a nuove fonti di finanziamento quali strumenti finanziari tradizionali (finanziamenti, *leasing*) o soluzioni strutturate studiate specificatamente per le esigenze dell'impresa (ad es. cartolarizzazioni dei contratti di licenza).

3.5.2 Il valore dei diritti di proprietà intellettuale nelle operazioni finanziarie straordinarie

La proprietà intellettuale sta assumendo un ruolo chiave all'interno delle complesse operazioni finanziarie straordinarie delle imprese e, in particolare, in quelle di acquisizione e fusione societaria.

Le acquisizioni consentono all'impresa di migliorare la propria posizione competitiva nel mercato, attraverso l'allargamento delle combinazioni produttive (aumento delle dimensioni e delle quote di mercato, ingresso in nuove aree di affari e così via). Le fusioni, viceversa, conseguono alla necessità di gestire in modo integrato combinazioni produttive in precedenza riconducibili a distinti soggetti giuridici, in vista di un consolidamento sul mercato e dell'ottimizzazione dei tempi e dei costi della produzione.

Nell'ambito di queste operazioni, il capitale intellettuale - inteso come l'intero patrimonio di un'impresa basato sulla conoscenza - riveste fin dagli anni '90 un ruolo di primo piano. Ciò si ricollega, da un lato, alla frequenza di operazioni straordinarie poste in essere al fine di acquisire significativi *asset* di proprietà intellettuale (ad esempio l'acquisizione di Lotus da parte di IBM nel 1995, finalizzata a consentire a quest'ultima di entrare in possesso del *know-how* di Lotus nel campo della realizzazione di *software* di calcolo), dall'altro al valore aggiunto che tali *asset* ottengono nelle operazioni finanziarie straordinarie.

Ne consegue che, allo scopo di massimizzare il valore di mercato del capitale intellettuale, è necessaria, innanzitutto, una corretta strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale che non può, assolutamente, prescindere dall'adozione di adeguate misure di protezione,

quali, ad esempio, brevettazioni e registrazioni nazionali ed internazionali di diritti di proprietà intellettuale.

3.5.3 IP Risk Management

I principali strumenti di IP Finance offrono ottime opportunità di *business* sia alle imprese sia alle istituzioni finanziarie: le prime avrebbero a disposizione nuove possibilità di finanziamento, sfruttando *asset* dormienti o sottovalutati; le seconde - grazie a questi nuovi strumenti - potrebbero incrementare i margini d'intermediazione e fornire finanziamenti garantendosi con *asset* rappresentativi del vero valore aziendale. Tali strumenti sono rappresentati nella seguente tabella.

Strumento di IP Finance	Funzione	IP Asset
IP LOAN Tipologia di finanziamento in cui la proprietà intellettuale viene utilizzata come garanzia per un prestito	L' <i>IP Loan</i> consente di ampliare le fonti di finanziamento grazie ad un più attivo utilizzo della proprietà intellettuale	<ul style="list-style-type: none"> • Brevetti • Copyright • Marchi
IP SECURIZATION Tipologia di finanziamento in cui il flusso di pagamenti (<i>royalty</i>) viene trasformato in titoli negoziabili collocati presso gli investitori.	L' <i>IP Securitization</i> permette ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante l'anticipazione dei redditi derivanti dal suo impiego o dalla concessione dei relativi diritti	<ul style="list-style-type: none"> • Brevetti • Copyright • Marchi • Contratti di franchising • Contratti di merchandising
IP SALE AND LEASE BACK Tipologia di finanziamento con cessione della proprietà intellettuale ad una società di leasing e stipula contestuale di un contratto di leasing	L' <i>IP Sale Lease Back</i> consente ai detentori di proprietà intellettuale di finanziarsi mediante la vendita dell' <i>asset</i> con possibilità di riscatto	<ul style="list-style-type: none"> • Brevetti • Copyright • Marchi

Le criticità del settore sono legate alla chiara identificazione degli *asset*, alle previsioni di rischio ed alla gestione strategica in caso di insolvenza. Per quanto riguarda la definizione del profilo di rischio di un *asset* di proprietà intellettuale, particolarmente utile è l'attività, in ambito nazionale, di istituzioni specializzate e di università che stanno conducendo studi specifici, basati su di un numero elevato di valutazioni e di ricerche, finalizzati a diffondere tra gli *stakeholder* (operatori finanziari e banche) una ragionevole consapevolezza delle opportunità e delle potenzialità connesse alla valorizzazione degli *asset* immateriali per una migliore comprensione del mercato dell'IP finance e la progettazione di soluzioni finanziarie sostenibili.

3.5.4 IP Loan

L'IP Loan è una tipica operazione di IP Finance in cui un *asset* di proprietà intellettuale viene utilizzato come garanzia per una qualsiasi tipologia di prestito. Considerato che, spesso, gli *asset* più rilevanti dal punto di vista economico nell'attuale *knowledge-based-economy* sono costituiti proprio da quelli immateriali, si evince che la possibilità di impiegarli come garanzie nell'ambito di contratti di finanziamento può incrementare in misura più che significativa l'accesso al credito da parte di grandi imprese ma anche delle PMI.

3.5.5 IP Asset Backed Securitization

Negli ultimi anni si è affermata la prassi del finanziamento delle imprese attraverso la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare si è fatto ricorso a operazioni di c.d. *Asset-Backed Securitization* (ABS), vale a dire a operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dallo sfruttamento degli *asset* di proprietà intellettuale.

Il progressivo ricorso alla suddetta tecnica, già frequente nei paesi di *common law* e praticata anche in altri settori merceologici con riferimento ai classici diritti di proprietà industriale (marchi e brevetti), nasce dalla considerazione che le imprese più competitive e di maggior suc-

cesso presentano tra i loro attivi voci riconducibili ai c.d. *intangibles*.

L'*Asset-Backed Securitization* è una tecnica di finanziamento articolata attraverso cui le imprese realizzano l'accesso ai mercati finanziari tramite il ricorso a società veicolo (i.e. *Special Purpose Vehicle* = SPV). Lo SPV è generalmente una controllata con una struttura patrimoniale e giuridica autonoma che rende le sue obbligazioni sicure nei confronti degli investitori finali.

La cartolarizzazione di diritti di proprietà intellettuale si basa sul trasferimento di un pacchetto di diritti di sfruttamento di asset di proprietà intellettuale dall'*originator* - rappresentato, per esempio, da una società



di produzione o distribuzione cinematografica (vale a dire il soggetto nel cui interesse viene realizzata l'operazione che sarà il destinatario, in senso economico e finanziario, dei vantaggi dell'operazione stessa) - alla società SPV. La società SPV, che diventa titolare degli asset ceduti dall'*originator* al fine di realizzare una totale indipendenza tra il patrimonio dello stesso e le attività cartolarizzate, emetterà titoli in più tranche con *rating* diversi che verranno collocati sul mercato degli investitori. I flussi di cassa generati dalla sottoscrizione dei titoli da parte degli investitori spetteranno all'*originator* tramite lo SPV, mentre quelli generati dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale andranno a remunerare i flussi relativi ai titoli emessi.

La fase più importante in tali operazioni è proprio la quotazione del valore degli asset di proprietà intellettuale che deve essere svolta da professionisti in grado di applicare i più moderni criteri di valutazione al fine di ottenere una corretta stima.

La valutazione passa attraverso un calcolo presuntivo che sia in grado di prevedere, sulla base della *history* dei titoli facenti parte del patrimonio di proprietà intellettuale, i possibili futuri flussi di cassa. Si tratta, pertanto, di un'analisi del rendimento con riguardo alla capacità di verificare, proteggere, sorvegliare, difendere e valorizzare tali diritti.

Pertanto, l'intera catena dei diritti sarà soggetta ad una *due diligence* che avrà ad oggetto la verifica che tali diritti siano effettivamente *nuovi e originali*. Nuovi nel senso che non vi siano o siano stati altri diritti anteriori potenzialmente interferenti e originali nel senso che siano oggetto di una attività creativa dei loro autori dotata del carattere dell'originalità e, come tali proteggibili secondo la normativa di riferimento. Sarà, inoltre, necessario monitorare che tali diritti non siano minacciati da terzi e che siano state svolte tutte le relative attività in tal senso, attraverso l'attivazione dei relativi servizi di sorveglianza. Sarà, infine, necessario prendere in considerazione e valutare le eventuali azioni (con i relativi costi) poste a difesa degli stessi diritti in caso di violazioni.

3.5.6 IP Sale and Lease Back

L'*IP Sale and Lease Back* è una tipologia di finanziamento in cui la titolarità di un *asset* di proprietà intellettuale è ceduta ad una società di leasing, con contestuale stipulazione di un contratto di leasing tra le stesse parti avente ad oggetto il medesimo *asset* di proprietà intellettuale dietro versamento di un canone. Al termine del periodo di *leasing* l'impresa ha la possibilità di acquistare nuovamente la titolarità dell'*asset* precedentemente ceduto alla società di leasing esercitando l'opzione di riscatto.

Tale strumento, pertanto, consente ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di ottenere una liquidità immediata attraverso la vendita degli *asset* immateriali, con la garanzia di poterli riscattare al termine del periodo di *leasing*.

3.5.7 Come valutare la proprietà intellettuale?

La cd. *due diligence* degli *asset* immateriali assume importanza decisiva in quasi tutte le attività connesse allo sfruttamento commerciale della proprietà intellettuale, le quali presuppongono la disponibilità di informazioni sul valore dei diritti di proprietà intellettuale di una determinata impresa.

Ad esempio, nell'ambito di una trattativa finalizzata alla stipulazione di un contratto di licenza relativo allo sfruttamento di un marchio, l'assenza di una chiara valutazione economica di tale *asset* può prorogare nel tempo e, nei casi più gravi, anche pregiudicare il raggiungimento di un accordo. La controparte, infatti, non è posta in condizione di comprendere le reali possibilità di conseguire risultati economici positivi dal contratto - disponendo solo delle informazioni relative ai costi dell'accordo (costo di negoziazione e importi da versare al licenziante) e non di quelle relative al valore dei diritti oggetto della licenza - e, pertanto, è necessariamente tenuta a compiere le operazioni di valutazione dei diritti, con evidente incremento dei costi della contrattazione e conseguente differimento del momento temporale dell'eventuale raggiungimento dell'accordo.

La *due diligence*, quindi, è un'imprescindibile attività rientrante in qualsiasi accorta strategia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto non sono infrequenti erronee percezioni circa la titolarità o la libera disponibilità di *asset immateriali critici* per l'impresa (ad esempio può sussistere la convinzione di essere titolari di determinati diritti e, in realtà, esserne solo licenziatari). Tale operazione che, generalmente, dovrebbe portare alla redazione di una mappa dei diritti, nella quale siano chiaramente identificabili gli *asset*, il regime dei diritti e la loro valutazione economico-finanziaria, può quindi consentire:

- a** la sostanziale riduzione dei rischi connessi all'esito di qualsiasi negoziazione avente ad oggetto gli IPR (*Intellectual Property Rights*) in cui la valutazione di tali diritti sia demandata alla controparte (investitore privato, licenziatario, compratore etc.);
- b** la significativa riduzione di costi e tempi delle negoziazioni, in quanto la disponibilità di informazioni corrette sui diritti e sulla loro valutazione ne rende assai più rapida la conclusione;
- c** la possibilità di intervenire tempestivamente ai fini del perseguimento di qualsiasi strategia di corretta valorizzazione del proprio *IP Portfolio* (ad esempio procedendo al deposito di *design* o marchi privi di registrazione);
- d** la possibilità di accedere alle opportunità offerte dagli strumenti di *IP Finance* che consentono alle imprese, in generale, di ottenere più facilmente risorse finanziarie (ad es. mutui) attraverso la prestazione di idonee garanzie costituite dagli *asset immateriali*, adeguatamente e correttamente valutati.

Appare essenziale definire, al riguardo, una ben precisa metodologia da impiegare nella valutazione economica dei diritti di proprietà intellettuale. L'adozione di *standard* uniformi e condivisi dagli operatori del settore e, principalmente, dai competenti uffici amministrativi e dagli istituti di credito, può costituire, infatti, un forte incentivo per le PMI a compiere periodiche valutazioni economico-finanziarie dei propri diritti e, inoltre, può consentire un più agevole accesso al credito bancario. Sotto questo profilo, un fondamentale passo in avanti è stato compiuto

proprio nel nostro Paese, laddove è stata concordata una metodologia di analisi e valutazione economica dei brevetti secondo la piattaforma condivisa tra Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), come dal Protocollo di Intesa del 21 ottobre 2008. Tale metodologia è strutturata in cinque moduli, che definiscono le cinque prospettive in cui può essere analizzato e valutato il brevetto attraverso un sistema di indicatori a punteggio (*rating/ranking method*):

- 1 Brevetto**, concernente gli aspetti propri del brevetto e dell'invenzione, quali l'impatto (o la probabilità di successo) e la robustezza del brevetto (ovvero l'attività inventiva, la portata delle rivendicazioni ecc.);
- 2 Tecnologia**, concernente gli elementi principali della soluzione tecnica e della tecnologia su cui si fonda l'invenzione;
- 3 Aspetti Interni**, concernenti il contesto di sviluppo dell'invenzione con particolare riferimento alle risorse umane (competenze tecnologiche del team di sviluppo);
- 4 Accesso al Mercato**, concernente elementi quali il mercato di riferimento, i canali di distribuzione e vendita, le risorse tecnico-finanziarie per reagire ad eventuali violazioni o contraffazioni;
- 5 Aspetti esterni**, concernenti, in generale, gli aspetti economici e di *business* del settore e del mercato di riferimento.

Sulla base di questi moduli è stata elaborata una griglia dettagliata nella quale, ad ogni specifico indicatore, può essere associata una valutazione da 1 a 5.

Con ogni probabilità una analoga metodologia potrebbe essere utilmente impiegata nella valutazione del patrimonio di diritti di proprietà intellettuale, costituito da un numero più o meno ampio di prodotti. Ciò, quindi, dovrebbe consentire alle PMI *creative* di accedere al credito bancario, attraverso gli strumenti di *IP Finance*, potendo, di conseguenza, sviluppare su larga scala le proprie idee imprenditoriali.



**Difendersi
dalle violazioni**

4.1 Come azionare adeguatamente i diritti di proprietà intellettuale?

La domanda che tutti gli operatori generalmente si pongono è: “perché investire in ricerca, innovazione e creatività se poi chiunque può copiare i miei prodotti o le mie opere e, quindi, violare impunemente i miei diritti?”

La contraffazione e la pirateria sono fenomeni che hanno raggiunto una dimensione globale, dando origine ad una vera e propria industria criminale che, a poco a poco, sta erodendo i guadagni soprattutto delle PMI.

È altrettanto vero che in Italia sono disponibili strumenti avanzati per la protezione della proprietà intellettuale. In primo luogo è stato emanato un Codice specializzato in materia di proprietà industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni). Sono state istituite Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale presso i Tribunali delle più importanti città italiane, ovvero Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Hanno, inoltre, ricevuto tempestiva attuazione importanti provvedimenti comunitari come la Direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva enforcement).

Come è stato già anticipato nel Capitolo 1, le imprese, al fine di usufruire in modo efficace di tali strumenti, dovrebbero, in primis, proteggere adeguatamente i propri diritti, monitorarli costantemente e sorvegliarli attivando i relativi servizi di sorveglianza.

Una corretta gestione del portafoglio dei diritti di proprietà intellettuale di un'impresa implica il perseguimento di una adeguata strategia di protezione di tali diritti. Di seguito sono indicate alcune regole di massima che un'impresa dovrebbe seguire a tal proposito:

- compiere, ad intervalli regolari, un'approfondita analisi dei propri diritti, del regime di protezione e del loro valore economico; ciò - oltre a consentire di reagire tempestivamente a eventuali "falle" nel sistema di protezione - agevolerà le imprese in tutte le negoziazioni da esse condotte (licenze, merchandising, franchising etc.) che presuppongono chiare informazioni sulla titolarità di diritti di proprietà intellettuale;
- valutare in quali casi sia realmente necessario procedere alla registrazione; in assenza di interesse a sfruttare un determinato diritto, non è ovviamente necessario incrementarne il livello della protezione;
- decidere come proteggere i diritti; nel caso del deposito di un marchio sarà necessario valutare se depositare il marchio in Italia o anche in altri Paesi esteri oppure procedere direttamente a una registrazione comunitaria o internazionale (fermo restando, in quest'ultimo caso l'onere di aver già proceduto alla registrazione nazionale o, almeno, al deposito della domanda di registrazione nazionale);
- attivare servizi di sorveglianza al fine di verificare in tempo reale ed eventualmente reagire a depositi di privative industriali interferenti con i diritti acquisiti;
- attivare servizi di investigazione allo scopo di monitorare il mercato e consentire alle imprese di reagire tempestivamente a qualsiasi violazione dei propri diritti;
- utilizzare materiali o tecniche di produzione che rendano più difficile la contraffazione (come ologrammi, caratterizzati dalla variabilità di una rifrazione programmata e praticamente impossibili da riprodurre);
- cercare - in caso di contraffazione di diritti - di acquisire elementi utili ai fini della prova (quali esemplari dei prodotti contraffatti, schermate dei siti web in cui sono offerti etc.).

4.2 Lotta alla contraffazione

Che cos'è la contraffazione? Il significato proprio del verbo “contraffare” è riprodurre qualcosa in modo tale che venga scambiato per l'originale. La contraffazione, ai nostri fini, è l'attività con la quale si riproduce un determinato prodotto (più o meno fedelmente) che poi viene immesso nel mercato con l'apposizione dei medesimi marchi, confezioni e descrizioni utilizzate dal produttore originale. Generalmente i prodotti contraffatti provengono da mercati con manodopera a basso costo. Ciò consente di tenere il prezzo finale di vendita a un livello molto inferiore rispetto a quello dei prodotti originali, con danni facilmente immaginabili.

Considerati i danni prodotti dalla contraffazione alle imprese che fanno della qualità, della distintività e dell'innovazione le proprie armi, è fondamentale avere consapevolezza degli strumenti difensivi di cui le imprese possono avvalersi.

4.2.1 A chi rivolgersi per assistenza?

Se un'impresa assume di aver subito un danno da contraffazione è consigliabile interpellare al più presto un consulente in materia di proprietà industriale iscritto all'albo o un avvocato specializzato in proprietà intellettuale, che valuterà il caso specifico e offrirà utili consigli sulle migliori strategie difensive da adottare.

4.2.2 Come reagire a un caso di contraffazione?

Fermo restando che ogni situazione costituisce un caso a sé, di seguito saranno illustrate, in linea di massima, le strategie che potrebbero essere adottate in caso di contraffazione.

4.2.2.1 Tutela giudiziaria

Una possibile risposta è quella di ricorrere in via d'urgenza al Giudice (generalmente presso le Sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale del Tribunale competente) del luogo di residenza,

domicilio, dimora del convenuto (forum rei) o, alternativamente, quello nel quale è avvenuta l'attività di contraffazione (forum commissi delicti). In questi casi è necessaria l'assistenza di un difensore iscritto all'albo degli avvocati.

Quali provvedimenti possono essere ottenuti?

Nei procedimenti in via d'urgenza - generalmente di durata inferiore rispetto ai giudizi ordinari - la legge consente di richiedere:

- a informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano diritti di privativa intellettuale (art. 121-bis). In particolare, si può chiedere al giudice che tali informazioni siano fornite dall'autore della violazione o da ogni altra persona che sia stata trovata in possesso di merci contraffatte o sia stata sorpresa a utilizzare o fornire servizi oggetto di violazione di un diritto su scala commerciale o da ogni altra persona che sia stata indicata come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi. Chi rifiuta di rispondere a tali domande o fornisce informazioni false è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 372 del codice penale, ridotte della metà;
- b il sequestro (art. 129 c.p.i.) sia degli oggetti che costituiscono violazione di diritti di proprietà intellettuale (ad es. le merci contraffatte) sia dei mezzi utilizzati per produrli (ad es. macchinari per riprodurre i marchi contraffatti) sia dei relativi elementi di prova. Dato che il sequestro, al pari degli altri provvedimenti cautelari, ha la funzione di assicurare una tutela immediata, può essere richiesto anche in assenza di una prova piena ed assoluta: ciò che conta è essere in possesso - oltre che della prova dell'esistenza del diritto in capo al titolare della privativa violata (ad es. certificato di registrazione - anche di riscontri oggettivi e ragionevoli (pubblicità, copie di cataloghi etc) circa la violazione di tale diritto (il c.d. fumus boni iuris) e il rischio di

subire un danno grave ed irreparabile (c.d. *periculum in mora*). Il Giudice, di norma, valuterà in tempi rapidi la richiesta ed emetterà, se ne ricorreranno le condizioni, un provvedimento di sequestro volto a privare il contraffattore delle merci contraffatte o dei macchinari utilizzati per produrle.

Occorrerà, successivamente, iniziare un giudizio ordinario di merito al fine di accertare in modo più approfondito l'esistenza e l'entità della contraffazione e chiedere il risarcimento dei danni sofferti. Può ben accadere che il contraffattore, già penalizzato dal sequestro e dall'eventuale pubblicazione del provvedimento a lui sfavorevole (che gli arreca non poca pubblicità negativa), chieda di definire la questione, offrendo al titolare - a titolo di composizione bonaria della controversia - una somma di denaro a fronte della rinuncia alla domanda di risarcimento danni. Anche in questo caso è consigliabile richiedere l'assistenza di un legale specializzato;

- c l'inibitoria (art. 131 c.p.i.) ovvero l'ordine, rivolto al contraffattore, di astenersi dal comportamento lesivo, sotto pena di ulteriori sanzioni. Il Giudice, in particolare, può ordinare al contraffattore di astenersi dal produrre, commercializzare e/o utilizzare o prodotti che costituiscono violazione dei diritti di proprietà intellettuale (ovvero le merci contraffatte) e può anche ordinarne il ritiro dal commercio nei confronti di chi ne abbia la disponibilità. Generalmente la richiesta di inibitoria è contestuale a quella di sequestro, ma può anche essere formulata durante un giudizio ordinario. Si tratta di uno strumento molto efficace: se, infatti, il contraffattore, nonostante l'inibitoria, proseguisse nella violazione di tali diritti, incorrerebbe nelle ulteriori sanzioni fissate dallo stesso giudice nel provvedimento inibitorio (il giudice infatti determina le somme dovute dal contraffattore per ogni ulteriore violazione e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento inibitorio).

- d la descrizione (art. 128 c.p.i.) delle cose che costituiscono oggetto della violazione (per esempio merci contraffatte), dei mezzi utilizzati per produrle (ad es. macchinari) e degli elementi necessari a provare la contraffazione. In altre parole, può accadere che un'impresa non sia assolutamente certa dell'esistenza di una effettiva violazione dei propri diritti. In tal caso, ottenere un provvedimento di descrizione consente all'impresa di ottenere rapidamente delle prove senza correre il rischio che il contraffattore le nasconda o, peggio, le distrugga. Ottenuta così la prova, l'impresa in questione potrà contattare il contraffattore per chiedere l'interruzione dell'attività illecita e il risarcimento dei danni in via bonaria e stragiudiziale; in alternativa potrà avviare un'azione giudiziaria finalizzata ad interrompere la violazione dei propri diritti e ad ottenere il risarcimento dei conseguenti danni. Per ottenere un provvedimento di descrizione può essere sufficiente fornire al giudice informazioni minime (i.e. una fattura del contraffattore o un suo dépliant). Il provvedimento di descrizione è, tra l'altro, l'unico strumento a disposizione del titolare finché gli oggetti nei quali si ravvisa la violazione di un proprio diritto figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato (art. 129 c.p.i.).

In ogni caso è sempre riconosciuta al titolare la possibilità di instaurare (subito o dopo aver ottenuto uno di questi provvedimenti d'urgenza) un procedimento ordinario per la quantificazione e per la liquidazione del risarcimento dei danni. In particolare, a seguito del recepimento in Italia della direttiva 2004/48/CE (c.d. Direttiva enforcement sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) è stato riscritto l'art. 125 c.p.i. che disciplina, appunto, i criteri di liquidazione dei danni in materia di contraffazione.

Alla luce delle modifiche così introdotte è possibile ottenere:

- 1 una somma che risarcisca il titolare sia delle perdite subite (c.d. danno emergente) sia dei mancati guadagni (c.d. lucro cessante), calcolata tenendo presente tutte le conseguenze economiche negative ivi compresi i guadagni illecitamente realizzati dal contraffattore;
- 2 una somma globale commisurata alle somme che il titolare avrebbe percepito laddove fosse stato stipulato con il contraffattore un accordo di licenza avente ad oggetto i diritti violati;
- 3 la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, oltre al risarcimento delle perdite subite.

La giurisprudenza ha, in diverse ipotesi, fatto uso di alcuni di questi criteri nella liquidazione dei danni da contraffazione subiti dalle imprese che avevano correttamente protetto i propri diritti di proprietà intellettuale.

Il Tribunale di Genova, con la sentenza della VI Sez. Civile del 12 Aprile 2006, si è pronunciato in materia di liquidazione dei danni conseguenti alla commercializzazione di macchinari industriali coperti da brevetto nazionale. In tale ipotesi, il Tribunale ha quantificato la somma dovuta agli attori, a titolo di risarcimento danni, in Lire 68.600.000 (pari ad Euro 35.428,94). Per determinare tale somma è stato utilizzato il criterio del mancato guadagno e sono state individuate due voci di danno:

- una prima voce riferibile al mancato utile realizzato dagli attori a causa della commercializzazione di 18 macchine contraffatte, quantificato in Lire 41.400.000;
- una seconda voce riferibile alla contrazione del mercato degli attori causato dall'attività di contraffazione dei convenuti ed equitativamente valutato in Lire 27.200.000.

Il Tribunale di Torino, con sentenza della IX Sez. Civile del 14 dicembre 2006, in un'ipotesi di contraffazione di un marchio individuale (correttamente registrato) di una impresa agricola, ha liquidato equitativamente

il danno nella misura corrispondente a quello che sarebbe stato l'importo della licenza che il convenuto avrebbe dovuto richiedere all'attrice per l'utilizzazione del marchio in questione, pari ad Euro 1.000 all'anno, con conseguente determinazione del danno totale in Euro 3.000 (essendo tre gli anni in cui è avvenuta la contraffazione del marchio dell'attrice).

Significativa è stata anche la sentenza della IX Sez. Civile dell'8 Febbraio 2008 del Tribunale di Torino, pronunciata in un'ipotesi di violazione dei diritti relativi ad un design registrato avente ad oggetto le caratteristiche estetiche di una linea di giubbotti prodotti dall'attrice. Tali prodotti erano venduti dal contraffattore a un prezzo unitario di 45 Euro (in luogo dei 175 euro richiesti dall'attrice). Il Tribunale ha liquidato il danno da contraffazione in Euro 43.125 oltre interessi e rivalutazione monetaria, utilizzando il criterio del mancato guadagno, individuando tre voci di danno:

- una prima voce riferibile alle perdite conseguite alla mancata vendita di 155 giubbotti e, quindi, quantificabile nel costo complessivo sostenuto per la produzione di tali giubbotti ovvero in Euro 11.625 (155 giubbotti moltiplicato per il costo unitario di produzione, pari a 75 euro);
- una seconda voce riferibile al calo delle vendite subito dall'attrice a causa dell'attività contraffattiva, presuntivamente quantificato in un mancato fatturato di Euro 375.000 e, di conseguenza, in un utile mancato di Euro 30.000;
- una terza voce di danno riferibile all'approfittamento, da parte della convenuta, degli investimenti pubblicitari dell'attrice, equitativamente valutato in Euro 1.500.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza della Sez. Civile del 10 aprile 2009, in un'ipotesi di contraffazione di un marchio individuale (correttamente registrato) effettuata da parte di un'impresa che commercializzava prodotti recanti un segno identico a quello dell'attrice, ha liquidato il danno subito dall'attrice utilizzando il criterio del mancato guadagno. Nella specie, i giudici hanno rilevato che i capi erano acquistati ad Euro 5,95 l'uno e rivenduti ad un prezzo di Euro 6,40, con un

incremento del 7,5 % circa rispetto al costo di acquisto. Il Tribunale, ritenendo che il mancato guadagno non può corrispondere al mancato fatturato (quantificato dall'attrice in oltre 600.000 euro) ma è commisurabile al potenziale utile netto associabile al mancato fatturato - in quanto le mancate vendite comportano il risparmio dei costi delle materie prime e dei costi di produzione - ha quantificato la somma dovuta in Euro 28.386,47 (ossia il 7,5% di Euro 381.819,72 corrispondenti al valore globale degli acquisti di merce contraffatta).

Questa breve rassegna giurisprudenziale dimostra quanto sia importante proteggere i diritti di proprietà intellettuale anche per le piccole e medie imprese operanti in Italia.

4.2.2.2 Tutela doganale

In presenza del fondato timore che stiano per entrare nel territorio italiano delle merci contraffatte provenienti da un Paese non appartenente all'Unione europea, è possibile richiedere all'Agenzia delle Dogane, in base al Regolamento Comunitario 1383/2003, di controllare le merci in entrata - per un periodo massimo di un anno, eventualmente rinnovabile - e procedere a sospendere lo svincolo o a bloccare le merci effettivamente contraffatte.

Per ottenere questa tutela, occorre presentare una domanda di intervento alla sede dell'Ufficio Centrale Antifrode, unitamente ad una dichiarazione di assunzione di responsabilità e tutto il materiale necessario alle Dogane per lo svolgimento dei controlli (ad es. informazioni circa le indicazioni sulle merci originali e sui circuiti di distribuzione autorizzati, sugli imballaggi etc).

Ricordatevi sempre di provare il vostro diritto!! Se avete protetto correttamente i vostri diritti vi basterà allegare il documento comprovante la registrazione del marchio, del brevetto etc., altrimenti dovrete fornire una prova dell'effettiva esistenza del vostro diritto!

4.2.2.3 Tutela amministrativa

Nel caso in cui la contraffazione avvenga su larga scala (il codice di proprietà industriale – art. 144 c.p.i. – parla di “pirateria” ovvero atti di contraffazione e/o di usurpazione di diritti di proprietà industriale compiuti dolosamente in modo sistematico), è stato attribuito alla pubblica amministrazione (ovvero al Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico) per il tramite del Prefetto della provincia interessata e del Sindaco (quest’ultimo limitatamente al territorio comunale) il potere di sequestrare in via amministrativa le merci contraffatte e, decorsi tre mesi, procedere - previa autorizzazione del giudice competente - alla loro distruzione a spese del contraffattore.

4.2.2.4 Tutela penale

Oltre alle possibilità offerte dalla tutela giudiziaria e doganale, in alcuni casi è possibile anche sporgere denuncia contro il contraffattore (innanzi alla Procura della Repubblica o i Commissariati di Zona) o segnalare la contraffazione alla Guardia Di Finanza (che, in presenza di reati, trasmetterà gli atti alla Procura).

La contraffazione può, infatti, comportare anche sanzioni di carattere penale (reclusione e/o multa) per il contraffattore. È, infatti, punito chi compie, al fine di trarne profitto (ovvero per realizzare un qualsiasi tipo di vantaggio anche non puramente economico) atti di contraffazione o di alterazione di diritti di proprietà industriale ovvero utilizza marchi, segni distintivi, disegni e modelli, brevetti e modelli di utilità alterati o contraffatti (art. 473 c.p.). È punito anche chi introduce, mette in circolazione o vende in Italia prodotti con marchi, segni distintivi, alterati o contraffatti (art. 474 c.p.) e chi introduce, mette in circolazione o vende in Italia prodotti con marchi o segni distintivi idonei a trarre in inganno il cliente sull’origine del prodotto.

4.2.2.5 Tutela in opposizione

Va menzionata, infine, la possibilità di opporsi alla registrazione di un marchio d’impresa attraverso la procedura di opposizione (artt. c.p.i.

176-184 c.p.i. e artt. 46-62 Reg. att. c.p.i.) alla registrazione dei marchi d'impresa. Tale procedura verrà prossimamente attivata, infatti, da un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che dovrà fissare i termini e le modalità di pagamento dei diritti per il deposito dell'opposizione.

L'opposizione, prevista dagli artt. 176 – 184 c.p.i. ma non ancora resa operativa, dovrà essere proposta entro tre mesi decorrenti:

- dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione;
- dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio;
- dal primo giorno del mese successivo alla registrazione di un marchio internazionale pubblicata sul bollettino WIPO.

L'atto di opposizione dovrà essere redatto in lingua italiana, a pena di irricevibilità, dovrà essere sottoscritto dall'opponente o dal suo mandatario e dovrà includere gli elementi indicati nell'art. 46 Reg. att. c.p.i. ed, in particolare:

- a gli estremi identificativi della domanda o registrazione contro cui viene proposta l'opposizione;
- b gli estremi identificativi del marchio o dei diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, fatto salvo l'art. 8 c.p.i.;
- c gli estremi identificativi dell'opponente e l'indicazione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda l'opposizione;
- d l'avvenuta attestazione del pagamento dei diritti di opposizione.

L'atto di opposizione dovrà essere depositato, in forma cartacea o telematica, presso l'UIBM Ufficio Opposizione, nel rispetto delle formalità indicate dall'art. 47 Reg. att. c.p.i.

Seguirà la fase c.d. istruttoria (art. 48 Reg. att. c.p.i.) nella quale l'Ufficio, entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare l'atto di opposizione, verificherà la ricevibilità, l'ammissibilità dell'opposizione ed il regolare pagamento dei diritti di opposizione. Al termine di tali verifiche, ove non siano riscontrate irregolarità, l'Ufficio invierà l'opposizione al richiedente ed informerà le parti della possibilità di avvalersi delle facoltà indicate dall'art. 49 Reg. att. c.p.i., ed, in particolare, di quella di addivenire ad un accordo di conciliazione.

Qualora la domanda non sia ritirata o qualora non si addivenga ad una conciliazione, l'Ufficio invierà al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, fissando un termine di sessanta giorni per la presentazione di prime deduzioni in merito. Successivamente, il dirigente responsabile dell'Ufficio Opposizione assegnerà l'opposizione agli esaminatori incaricati di gestire la procedura di opposizione.

L'Ufficio, ai sensi dell'art. 178, comma 3 del Codice, ove lo ritenga opportuno, inviterà le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, osservazioni e deduzioni delle altre parti, concedendo, eventualmente, un nuovo termine per rispondere (art. 52 Reg. att. c.p.i.)

Ai sensi dell'art. 178 comma 4 del Codice, su istanza del titolare del marchio opposto, l'opponente dovrà fornire documenti idonei a provare che il marchio su cui è fondata l'opposizione sia stato oggetto di uso effettivo per un periodo di cinque anni a partire dalla data di registrazione.

Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ove ritenga fondata l'opposizione, respingerà la domanda di registrazione del marchio contestato; in caso contrario respingerà l'opposizione.



4.2.3 Quali sono le strategie più efficaci per rispondere ad una contraffazione?

È difficile individuare una strategia ottimale valida in tutti casi; ciò nonostante, esistono alcune regole di massima:

- **Protegete i vostri diritti! Qualunque strategia difensiva venga adottata, dovrete, infatti, provare sempre di essere i titolari dei diritti. La registrazione, in questo senso, deve essere il vostro più fedele alleato!**
- **Cercate le prove! Prima di agire è sempre opportuno essere in possesso di elementi utili come cataloghi dei prodotti o servizi offerti dal contraffattore, scontrini di acquisto che provengono dal contraffattore, fatture, ecc; non disdegnate di ottenere un provvedimento di descrizione! Vi risparmierà tempo e fatica!**
- **Se verificate l'esistenza di una contraffazione in atto, il vostro primo obiettivo deve essere bloccare il contraffattore! La cosa migliore è richiedere subito un provvedimento cautelare come un sequestro o un'inibitoria, eventualmente assieme all'intervento doganale;**
- **Chiedete il risarcimento dei danni solo dopo aver impedito al contraffattore di causarne di ulteriori! Più la contraffazione prosegue, più danni avrete (perdita d'immagine, perdita di clienti etc). Agite subito!**

4.3 Lotta alla pirateria

Che cos'è la pirateria? Per pirateria generalmente s'intende la violazione dei diritti degli autori e dei titolari di diritti connessi esistenti sulle opere dell'ingegno. È atto di pirateria sia la condotta di chi duplica un dvd video e lo vende per pochi euro ai suoi amici, sia quella delle grandi organizzazioni criminali che duplicano lo stesso dvd video su larga scala. Chiaramente le sanzioni penali, amministrative e civili, dipenderanno dalla gravità della condotta e dall'entità dei danni prodotti.

4.3.1 Chi sono i "pirati"?

Come si può reagire in modo efficace alla pirateria? Prima di tutto è utile avere consapevolezza di chi siano i pirati (coloro che violano i diritti di proprietà intellettuale) e di come essi operino. In questo senso può risultare utile contattare un consulente o un avvocato specializzato. Si devono prendere in considerazione sia la pirateria tradizionale (duplicazione di un c.d. audio e conseguente vendita alle bancarelle) sia la pirateria digitale (diffusione di opere protette in rete). A seconda del tipo di pirateria si dovrebbero adottare strategie difensive diversificate. Anche in questo caso possono essere formulate alcune regole di massima da seguire, con riferimento, ad esempio, al settore della musica digitale:

- **Regola N° 1 – aumentate e diversificate l'offerta! Se crescono le possibilità per i consumatori di acquisire la vostra musica a prezzi convenienti, diminuirà la propensione a ottenerla in modo illegittimo. Pensate a quello che ha già fatto Apple con il portale iTunes Store; offrendo musica, video ed applicazioni a prezzi contenuti, ha spinto i consumatori ad acquistare tali prodotti legalmente piuttosto che a procurarseli illecitamente.**

- **Regola N° 2 – sensibilizzate i consumatori! Cercate di sviluppare pubblicità e/o messaggi ad effetto per far capire al pubblico quali siano i danni della pirateria.**
- **Regola N° 3 – cercate di dare dimostrazioni di forza! È consigliabile agire contro i provider per ottenere dal giudice misure cautelari come la chiusura di un sito web (che ospita materiale protetto o che contiene i link per raggiungere tale materiale) o il blocco dell'accesso a tali siti o servizi.**

4.3.2 La tecnica al servizio della legge: le Misure Tecnologiche di Protezione

Le imprese creative possono, inoltre, avvalersi di adeguati strumenti tecnici per proteggere le proprie opere. Sarà sufficiente implementare nelle proprie opere le c.d. Misure Tecnologiche di Protezione (MTP) – protezioni anti-copia, sistemi per limitare gli accessi alle opere e così via – oggi disciplinate dagli artt. 102-quater e 102-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

Tali misure possono contribuire a ridurre l'incidenza negativa della pirateria sui fatturati delle imprese, rendendo più complessa la duplicazione non autorizzata delle opere in questione.

4.3.3 L'importanza di una reazione immediata: sequestri, inibitorie e richieste di risarcimento danni.

Allo scopo di facilitare la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, la legge italiana sul diritto d'autore è stata, più volte, modificata allo scopo di potenziare gli strumenti difensivi utilizzabili contro la pirateria.

In particolare segnaliamo le modifiche alla legge sul diritto d'autore introdotte con il Decreto Legislativo 140/2006, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/48/CE:

- Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti (art. 8 l.a.): si presume autore (o titolare di diritti connessi) il soggetto il cui nome è indicato sull'opera nei modi d'uso.

Ricordatevi perciò di indicare il vostro nome sull'opera dell'ingegno prima di farla circolare!

- Strumenti agevolati di acquisizione delle prove (art. 156-bis l.a.): le imprese che ritengano che i propri diritti siano stati violati possono richiedere al giudice di rivolgere alla controparte l'ordine di esibire le prove necessarie a convalidare tali affermazioni – qualora la controparte ne sia in possesso – in presenza di sufficienti elementi di prova forniti dalle imprese richiedenti (ad es. stampe delle schermate del sito web della controparte che pubblicizza il download illegale!).
- Misure cautelari (artt. 161 ss. l.a.): le imprese possono avvalersi di strumenti analoghi a quelli previsti per le ipotesi di contraffazione di diritti industriali, sia bloccando violazioni in corso (mediante sequestri ex art. 161) sia impedendo violazioni future (inibitorie ex art. 163) sia proteggendo le prove (accertamenti, descrizioni, perizie ex art. 161 l.a.).
- Diritti di informazione (art. 156-ter l.a.): come nel caso dell'art. 121-bis c.p.i. in materia di diritti industriali, si può chiedere al giudice di ordinare a chi abbia commesso violazioni di diritti proprietà intellettuale o a chi sia stato trovato in possesso di merci che costituiscano violazione di un diritto (ad es. c.d. pirata) di rendere le informazioni necessarie ad identificare i responsabili (ad es. il giudice può chiedere a chi sia stato trovato in possesso di un programma pirata di comunicare come lo abbia ottenuto e da chi).
- Risarcimento del danno (art. 158 l.a.): le imprese possono chiedere, a titolo di risarcimento del danno, una somma forfettaria che comprenda sia le perdite subite, sia i mancati guadagni (tenuto conto anche dei guadagni illeciti realizzati dall'autore della violazione). In alternativa il mancato guadagno può essere calcolato considerando gli importi che avrebbero

potuto percepire qualora l'autore della pirateria avesse stipulato con tali imprese un accordo per lo sfruttamento dei diritti in questione (ad es. contratto di licenza) oppure considerando gli utili conseguiti dall'autore della violazione.

- **Misure correttive (artt. 158 e 159 l.a.):** le imprese possono, infine, avvalersi delle nuove misure correttive che comprendono il ritiro e/o la distruzione degli esemplari o delle copie illecitamente riprodotte o diffuse nonché degli apparecchi impiegati per la riproduzione o la diffusione (ad es. computer o server).