

ALFABETIZZAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE N. 1 (PANORAMICA)



CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Avv. Claudia Del Re – Ph.D. – LL. M.

Professore a contratto Diritto della Proprietà intellettuale e Gestione della Brevettazione, Università degli Studi di Firenze

Consulente Privacy certificato (in accordo alla ISO/IEC 17024:2021) – Responsabile per la Protezione dei Dati – DPO certificato (Accredia – UNI 11697:2017 e Schema SCH 73)

23 Aprile 2021 Orario 14.00 – 16:00

ABSTRACT

- 1- Proprietà intellettuale & Proprietà Industriale**
- 2- Privative di Proprietà Industriale**
- 3- Marchio**
- 4- Brevetto d'invenzione / per Modello di Utilità**
- 5- Design – Modello ornamentale**



La Proprietà Intellettuale

- La **proprietà industriale** è una delle due grandi categorie – l'altra è la **proprietà letteraria e artistica** (diritto d'autore) – che costituiscono la **PROPRIETA' INTELLETTUALE** in senso lato. Con l'espressione **proprietà intellettuale** ci si riferisce all'insieme dei diritti, i cosiddetti *Intellectual Property Rights* (*IPRS*) di carattere:
 - **personale**, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile
 - **patrimoniale**, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Proprietà Industriale & Proprietà Intellettuale

- Proprietà intellettuale: si indica l'apparato di principi giuridici che mirano a tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umani.
- Critiche: sovrapporre impropriamente concetti squisitamente contemporanei (come opera dell'ingegno, invenzione, marchio, brand, design, concorrenza) con concetti relativi alla proprietà in senso più classico (cioè quella relativa ai beni materiali, ereditata dal diritto romano). Dunque si tende a parlare di “proprietà industriale” per distinguere i due aspetti.
- Dal punto di vista processuale, tuttavia, c'è una assimilazione data dal costituirsi di Sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale (decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168)

Classificazione delle Opere dell'ingegno

- **opere dell'ingegno creativo**, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.) > LEGGE DIRITTO D'AUTORE N. 633/1941
- **segni distintivi**, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine > CODICE CIVILE 1942 – CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE (C.P.I.) Dlgs. N. 30/2005
- **innovazioni tecniche e di design**, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali (solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: *“Ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”*) > CODICE CIVILE 1942 – CODICE PROPRIETA' INDUSTRIALE (C.P.I.) Dlgs. N. 30/2005

Le cd. Privative - 1

- Il Diritto della Proprietà Industriale si struttura in strumenti giuridici.
- Questi strumenti giuridici, chiamati privative, permettono di sfruttare sul mercato la proprietà intellettuale in regime di favore.

Le cd. Privative - 2

- Esiste **un numero limitato** di privative industriali, quindi non tutto può essere protetto attraverso privative. La regola è che al di fuori delle privative esiste il regime della **libera concorrenza**.
- Ciò implica che copiare il prodotto di un concorrente è vietato solo in alcuni casi specifici previsti dalla legge, ossia quando esiste una privativa o quando la riproduzione del prodotto del concorrente costituisce un atto di concorrenza sleale.

Diritti di proprietà Industriale

- L'art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:
 - **brevettazione**
 - le **invenzioni**, i **modelli di utilità**, le nuove varietà vegetali
 - **registrazione**
 - i **marchi**, i **disegni e modelli**, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Publicità

- I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall'UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell'interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di **“brevetto”** o **“registrazione”**, è un atto amministrativo avente una duplice natura:
- **dichiarativa**, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti
- **costitutiva**, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.

Caratteristiche comuni delle private

- Relatività della tutela
- Forme di circolazione
- Disposizioni processuali e misure antipirateria
- Territorialità
- Limitazione temporale

Relatività della tutela

La riserva esclusiva di sfruttamento del segno/invenzione è stata circoscritta all'interno del medesimo settore/idea inventiva in cui il titolare opera o di settori di mercato ad esso affini.

Forme di Circolazione

- Sistema dei beni mobili registrati
- Licenze trascritte ai fini dell'opponibilità a terzi
- Titoli di IP possono essere costituiti in garanzia per crediti di denaro (art. 140 CPI)

Disposizioni processuali e misure antipirateria

- Sezioni specializzate presso i Tribunali (decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168)
- Unificazione regole
- Sanzioni in materia di violazione dei diritti (es. inibitoria, sequestro, distruzione, pubblicazione provvedimento, risarcimento)

Territorialità

- L'esclusiva di ciascuna privativa è limitata al territorio rivendicato

Limitazione temporale

- Durata limitata nel tempo

Marchio

Il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un **segno di riconoscimento** dei prodotti e dei servizi di un'impresa che ha la funzione di distinguerli, renderli riconoscibili da prodotti o servizi di imprese concorrenti.



FRANK & FAITH

Folk

FRENCH CONNECTION



FIN



FULLCIRCLE



fuchsia



Requisiti per la registrazione

- **Novità:** Non devono sussistere validi diritti di terzi anteriori - ricerche anteriorità .
- **Capacità distintiva:** Non possono essere registrati segni costituiti esclusivamente da indicazioni generiche o descrittive o segni di uso generale. Eccezione: i segni che, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo (cd. secondary meaning: “rotoloni”; “Spizzico”; ecc.).
- **Liceità:** Non possono essere registrati segni ingannevoli e contrari all’ordine pubblico o al buon costume (caso “Buddha”; “Fighetta”; ecc.)

Marchi forti e Marchi deboli

- **Marchio forte**: segno dotato di elevata capacità distintiva che non presenta collegamenti concettuali con i prodotti
- **Marchio debole**: segno dotato di limitata capacità distintiva (pertanto una lieve differenziazione è sufficiente per escludere un rischio di confusione)



Brevetti per invenzione

- **Definizione:**

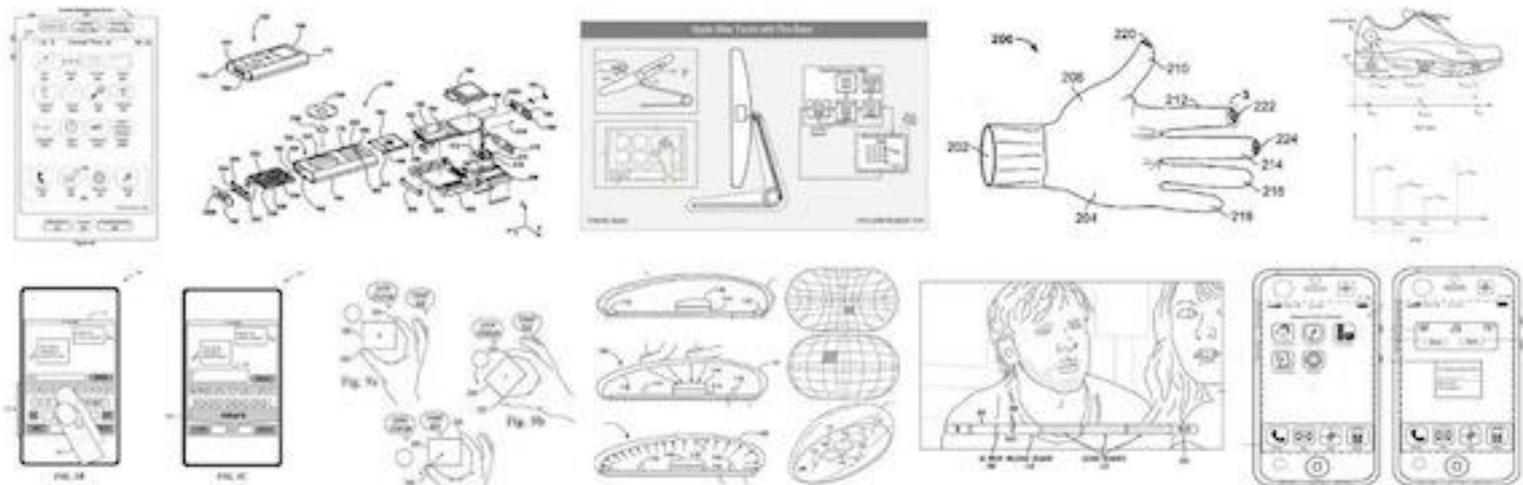
soluzione nuova ed originale di un problema tecnico

- **Requisiti:**

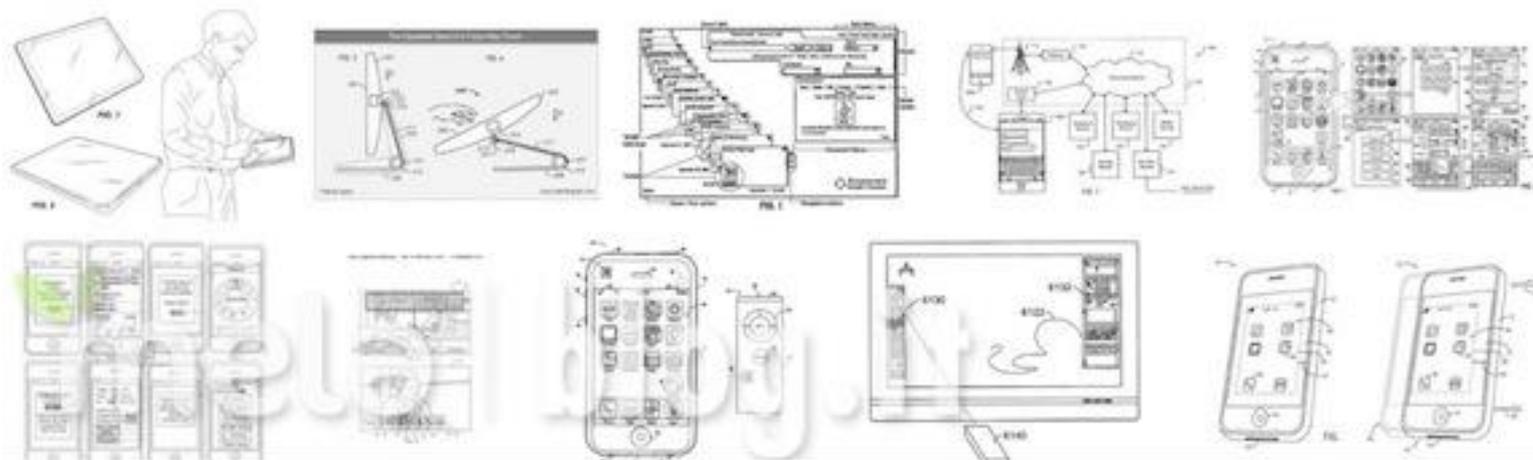
novità, attività inventiva, applicazione industriale (sufficiente descrizione)

- **Durata:**

20 anni dalla data di deposito – certificati complementari di protezione per farmaci e per i prodotti fitosanitari (diverse)



Pagina 2



Modelli di utilità

- **Definizione:**

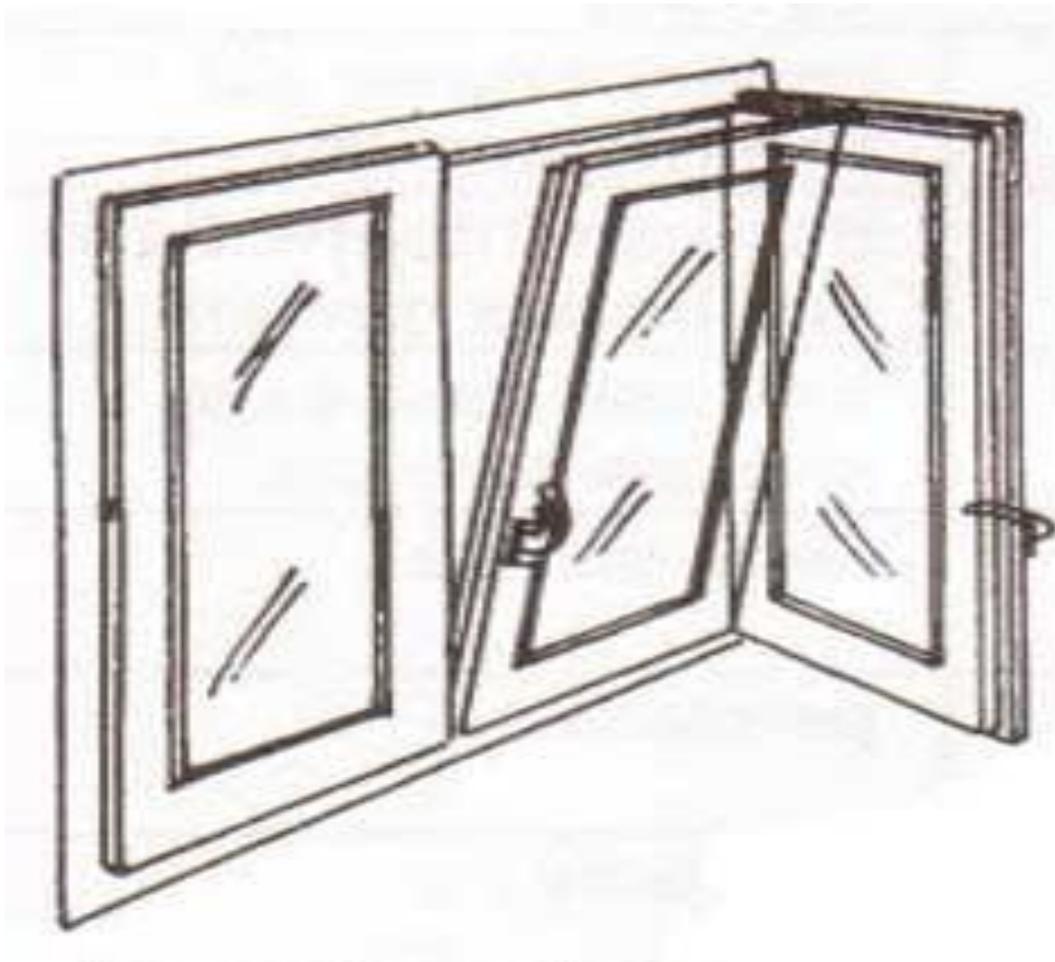
nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere.

- **Requisiti:**

novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello inferiore).

- **Durata:**

10 anni dalla data di deposito





INVENZIONE



20 ANNI



**MODELLO
DI UTILITÀ**



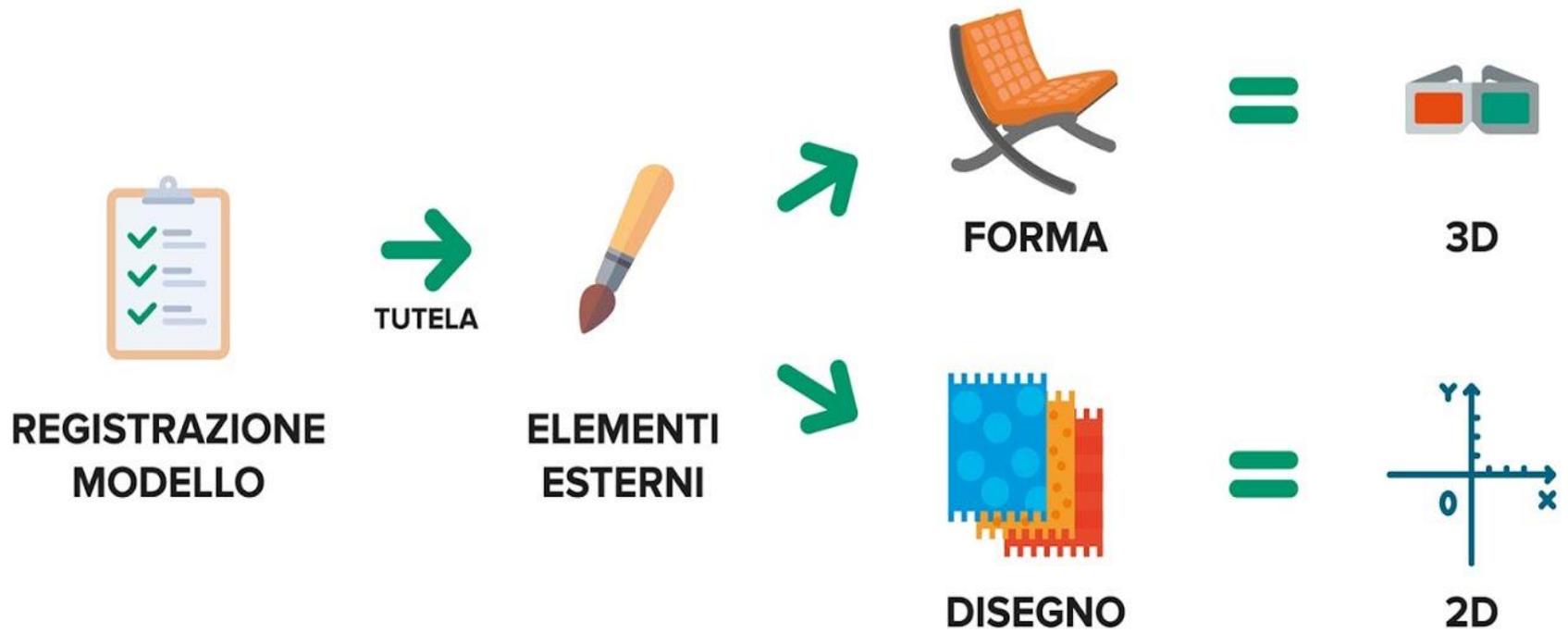
10 ANNI

Requisiti per la brevettazione

- **Attività inventiva:** se per una persona esperta del ramo l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica
- **Industrialità:** s'intende l'attitudine ad avere applicazione industriale
- **Liceità:** non contrarietà a legge e buon costume

Modello ornamentale o Design

- Protegge il trovato che dia ad un oggetto noto "uno speciale ornamento" sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori
- Il design può distinguersi per la disposizione delle **linee**, per i **contorni**, i **colori**, le **superfici** o i **materiali** utilizzati.



Cosa può essere protetto come design?

La forma o l'aspetto esteriore di un prodotto o di sue parti:

- *Packaging*
- *Simboli grafici*
- *Caratteri tipografici*
- *Pattern di tessuti (es. Burberry)*
- *Oggetti di Industrial design*
- *Vestiti, accessori*
- *Oggetti di arredamento*
- *Bottiglie di profumi o di bevande*



Requisiti di registrazione

- **Novità**

Nessun design identico deve essere stato divulgato in precedenza.

- **Carattere individuale**

Un design ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa dall'impressione suscitata da qualsiasi design che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione

Funzione Tecnica

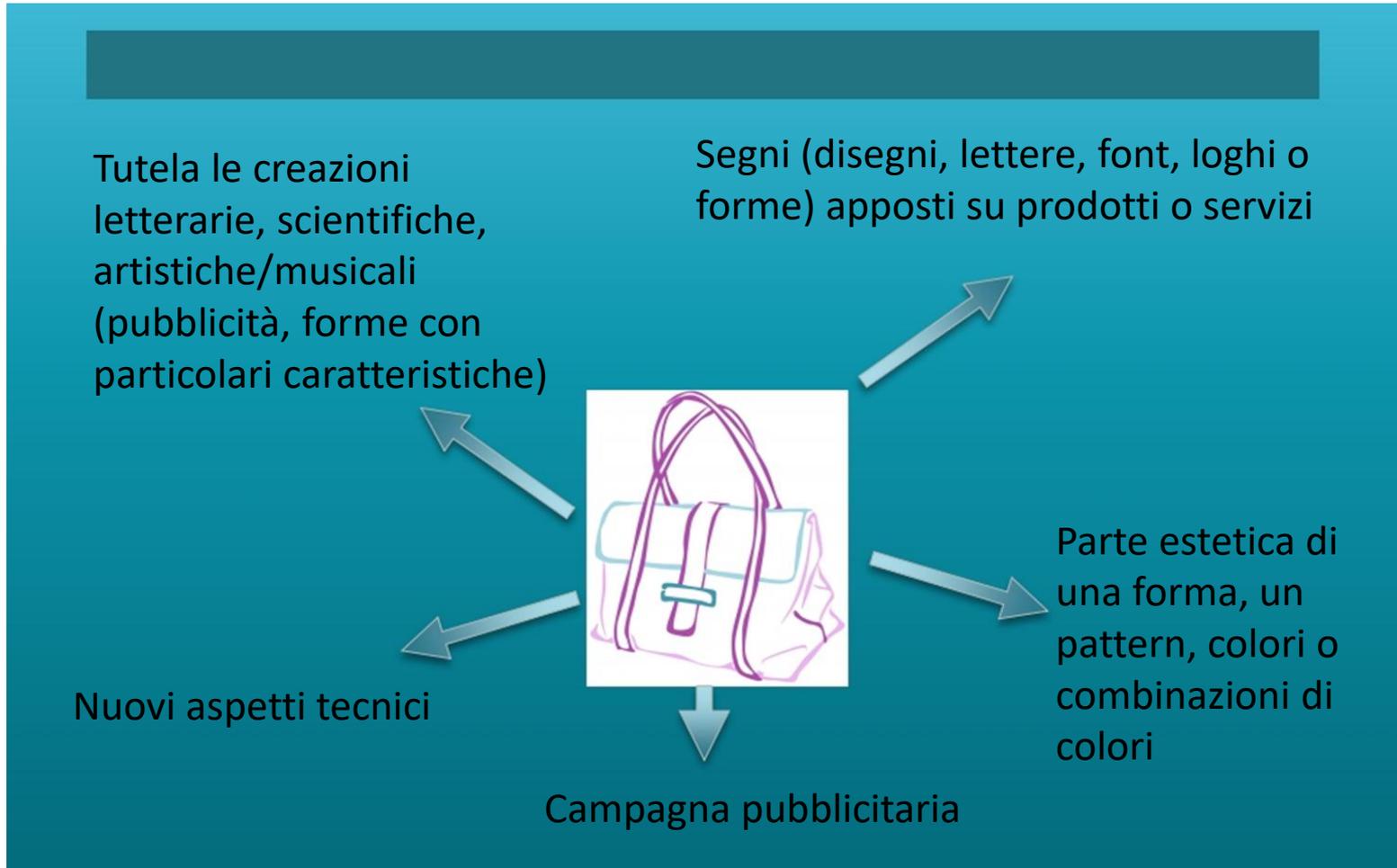
L'unico limite è rappresentato dalla funzione tecnica del modello che non può essere protetta.

L'art. 36 CPI espressamente prevede che:

«Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso»

Le forme proteggibili sono quindi le forme “capricciose” che non hanno alcuna funzione tecnica ma che rappresentano una scelta di stile.

Un caso pratico



grazie!