



Camera di Commercio
Pavia

MARCHI, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE E TUTELA IN ITALIA E ALL'ESTERO



GUIDA PRATICA 2013



STUDIO TORTA



Camera di Commercio
Pavia

MARCHI, BREVETTI E ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

**GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE E TUTELA
IN ITALIA E ALL'ESTERO**



GUIDA PRATICA 2013

La presente Guida sulla tutela della proprietà industriale è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Pavia con il contributo scientifico dello Studio Torta (www.studiotorta.it), che vanta a livello nazionale una storica presenza e una profonda esperienza nell'ambito della consulenza brevettuale.

Nessuna parte di questo volume può essere fotocopiata, riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d'autore.

Il materiale e le informazioni contenute nella presente Guida sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza legale. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni.



www.pv.camcom.it

Via Mentana 27 27100 Pavia PV

INDICE

Premessa	pag.	9
----------	------	---

CAP. I

IL PATRIMONIO TECNOLOGICO E COMMERCIALE DELL'IMPRESA INDIRIZZI GENERALI PER LA SUA GESTIONE

1.1.	Come si organizzano le imprese grandi e piccole per gestire il proprio patrimonio immateriale	pag.	11
1.2.	Come gestire il patrimonio tecnologico dell'impresa	pag.	12
1.2.1.	La nozione di tecnologia come insieme di "conoscenze" tecniche	pag.	12
1.2.2.	I diversi modi per ottenere le tecnologie	pag.	13
A.	La realizzazione in proprio della tecnologia all'interno dell'impresa	pag.	13
B.	La realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi	pag.	15
	a) <i>I contratti di progettazione e design</i>		
	b) <i>I contratti di subfornitura</i>		
C.	L'acquisizione della tecnologia da terzi	pag.	20
	a) <i>I contratti di cessione e di licenza di brevetto e i contratti di licenza di know-how</i>		
	b) <i>Il trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e macchinari e alle joint ventures</i>		
D.	L'acquisizione reciproca di tecnologia	pag.	22
1.2.3.	La verifica della possibilità di usare lecitamente la tecnologia	pag.	22
1.2.4.	La tutela della propria tecnologia	pag.	23
1.3.	Come gestire il patrimonio commerciale dell'impresa	pag.	24
1.3.1.	La nozione di "immagine commerciale"	pag.	24
1.3.2.	La tutela dell'immagine commerciale	pag.	26

CAP. II

I MARCHI

2.1.	La funzione commerciale del marchio	pag. 28
2.1.1.	Il valore del marchio appena ideato e il valore del marchio usato e pubblicizzato	pag. 28
2.1.2.	Il marchio come “segno di riconoscimento” e come “messaggio” alla clientela	pag. 29
2.2.	La tutela del marchio	pag. 30
2.2.1.	Cos’è il marchio	pag. 31
2.2.2.	I limiti territoriali della tutela del marchio	pag. 33
2.2.3.	I limiti merceologici della tutela del marchio: marchi “ordinari” e marchi “rinomati”	pag. 33
2.2.4.	La confondibilità tra i segni	pag. 41
2.2.5.	L’ambito della tutela del marchio	pag. 41
2.2.6.	Le azioni legali a difesa del marchio	pag. 43
2.3.	Come si sceglie un marchio	pag. 43
2.3.1.	Il marchio nullo	pag. 44
2.3.2.	Il marchio “debole”	pag. 45
2.3.3.	Il marchio “forte”	pag. 46
2.3.4.	Alcune considerazioni conclusive	pag. 47
2.4.	Dove e quando depositare il marchio	pag. 47
2.4.1.	Individuazione dei paesi nei quali depositare il marchio	pag. 47
2.4.2.	La valutazione della registrabilità del marchio nei paesi prescelti. Le ricerche di anteriorità	pag. 48
2.4.3.	Quando depositare il marchio	pag. 49
2.5.	Le diverse possibilità di registrazione del marchio a livello internazionale	pag. 51
2.5.1.	Il marchio italiano	pag. 51
2.5.1.1.	La procedura di opposizione dei marchi in Italia	pag. 53
2.5.2.	I marchi nazionali esteri	pag. 56

2.5.3	Il marchio internazionale: l'Accordo e il Protocollo di Madrid	pag. 58
2.5.4.	Il marchio comunitario	pag. 63
2.5.5.	Quale sistema utilizzare per il deposito all'estero	pag. 65
2.6.	Marchi e nomi a dominio	pag. 66

CAP. III

I BREVETTI

3.1.	Cos'è il brevetto	pag. 72
3.1.1.	Limiti territoriali e di durata del brevetto di invenzione	pag. 73
3.1.2.	I requisiti di validità	pag. 74
3.2.	I diversi tipi di brevetto	pag. 76
3.2.1.	Brevetto di invenzione	pag. 76
3.2.2.	Brevetto per modello di utilità	pag. 79
3.2.3.	La registrazione delle opere del <i>design</i> industriale	pag. 80
3.2.4.	I brevetti nel campo chimico e farmaceutico	pag. 83
3.2.5.	Le biotecnologie	pag. 87
3.2.6.	Le nuove varietà vegetali	pag. 91
3.2.7.	La brevettazione dei programmi per elaboratore	pag. 96
3.2.7.1.	La tutela brevettuale del <i>software</i>	pag. 97
	A. La Convenzione sul Brevetto Europeo	pag. 98
3.2.7.2.	La tutela del <i>software</i> nel diritto d'autore	pag. 103
3.3.	Quando e perché è importante brevettare	pag. 105
(a)	Cosa brevettare	pag. 109
(b)	Quando brevettare	pag. 110
(c)	Come brevettare	pag. 111
(d)	Dove brevettare	pag. 111
3.4.	Le diverse possibilità di brevettazione a livello internazionale	pag. 112
3.4.1.	Introduzione	pag. 112
3.4.2.	I depositi nazionali esteri	pag. 112

3.4.3.	Il brevetto europeo	pag. 116
(a)	La domanda di brevetto europeo	pag. 118
(b)	Esame formale	pag. 119
(c)	Ricerca di novità e parere di brevettabilità	pag. 119
(d)	Pubblicazione della domanda	pag. 120
(e)	Esame di novità	pag. 121
(f)	Rilascio (e “nazionalizzazione”)	pag. 122
(g)	Procedura di Opposizione	pag. 123
(h)	Procedura di Limitazione	pag. 124
3.4.4.	La procedura PCT	pag. 124
(a)	Prima fase	pag. 125
(b)	Seconda fase	pag. 125
3.4.5.	Il modello internazionale	pag. 129
3.4.6.	Il regolamento comunitario sul <i>design</i>	pag. 130
3.4.7.	Il Brevetto Unitario	pag. 131
3.5.	L'utilità delle ricerche brevettuali	pag. 132

CAP. IV

IL *KNOW-HOW* E IL SEGRETO DI IMPRESA

4.1.	Cos'è il <i>Know-how</i>	pag. 137
4.2.	Il segreto di impresa e la sua tutela	pag. 139
4.3.	La difesa dei segreti in azienda e nei rapporti con i terzi	pag. 140

CAP. V

LE AZIONI LEGALI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

5.1.	La giurisdizione e la competenza	pag. 142
5.2.	L'onere probatorio e il diritto d'informazione	pag. 143
5.3.	Il rito applicabile	pag. 144
5.4.	Le misure cautelari	pag. 146

CAP. VI

I CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE

6.1.	Come sfruttare le proprie tecnologie	pag. 149
6.1.1.	Le modalità di sfruttamento in proprio delle tecnologie	pag. 149
	A. Agenti, distributori e altri intermediari all'estero	pag. 150
	B. Costituzione di società e di <i>joint ventures</i> all'estero	pag. 150
6.1.2.	I diversi tipi di contratto di trasferimento delle tecnologie	pag. 151
	A. I contratti di cessione e di licenza di brevetto	pag. 151
	B. I contratti di <i>know-how</i> (segreto)	pag. 152
	C. I contratti di insegnamento tecnico (o di <i>know-how</i> in senso lato)	pag. 152
6.2.	Le normative sui contratti di trasferimento di tecnologia	pag. 155
6.3.	La normativa <i>antitrust</i> dell'Unione Europea e italiana. Il Reg. CE n° 772 del 2004	pag. 156
6.3.1.	L'art. 101 del trattato dell'UE	pag. 156
6.3.2.	Il reg. CE n° 772/2004 di esenzione dei contratti di trasferimento di tecnologia	pag. 158
6.4.	Quando può essere conveniente trasferire la propria tecnologia	pag. 160
6.5.	La verifica dello stato della tecnologia, prima di concludere il contratto	pag. 161
6.6.	La fase delle trattative e gli accordi di segretezza	pag. 163
6.7.	Il contenuto dei contratti di trasferimento di tecnologia	pag. 163
6.7.1.	Titolo del contratto e identificazione delle parti	pag. 164
6.7.2.	La clausola di concessione della licenza	pag. 164
	A. L'identificazione dei brevetti	pag. 165
	B. L'identificazione del <i>know-how</i>	pag. 165
	C. L'identificazione dei prodotti licenziati	pag. 166
	D. La protezione territoriale delle parti: esclusiva e divieti di esportazione	pag. 166
	E. Obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze	pag. 167
6.7.3.	Metodi utilizzati per trasferire la tecnologia	pag. 167

A.	I brevetti	pag. 167
B.	L'utilità della trascrizione del contratto avente per oggetto dei brevetti	pag. 168
C.	Documentazione tecnica e assistenza tecnica	pag. 169
D.	Tecnologia di base e miglioramenti	pag. 170
E.	Il <i>package licensing</i>	pag. 170
6.7.4.	Clausole relative ai pagamenti	pag. 171
A.	I pagamenti <i>lump-sum</i>	pag. 171
B.	I pagamenti di <i>royalty</i>	pag. 171
	a) <i>Royalty calcolate sulle vendite del licenziatario</i>	
	b) <i>Royalty calcolate sulla quantità di produzione del licenziatario</i>	
	c) <i>Royalty calcolate sugli utili del licenziatario</i>	
	d) <i>Combinazione di diversi tipi di pagamento</i>	
	e) <i>Minimi di royalty</i>	
	f) <i>Difficoltà di controllo del calcolo delle royalty</i>	
C.	I pagamenti di <i>fees</i>	pag. 173
D.	Tassazione dei pagamenti	pag. 173
E.	Normative valutarie	pag. 173
6.7.5.	La clausola di segretezza	pag. 173

CAP. VII

I CONTRATTI DI UTILIZZO DEI MARCHI

7.1.	Le cautele relative ai marchi nella costruzione della rete di vendita all'estero	pag. 174
7.2.	I contratti di cessione, di licenza e di <i>merchandising</i> di marchio	pag. 175
7.2.1.	Cessione e licenza di marchio	pag. 176
7.2.2.	Licenza di marchio e <i>merchandising</i>	pag. 176
	A. Il contratto di licenza di marchio (in "senso stretto")	pag. 176
	B. Il contratto di licenza di <i>merchandising</i>	pag. 178
7.3.	Le verifiche da effettuare prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio	pag. 180

Premessa

Gli imperativi sempre più pressanti per far fronte alla crisi strutturale diffusa nel Paese indicano che l'aumento della capacità competitiva delle imprese e la definizione di prospettive per la penetrazione nei mercati esteri sono in stretta correlazione con la consapevolezza del ruolo fondamentale di un'adeguata conoscenza, da parte del sistema delle imprese, degli strumenti che la normativa nazionale e internazionale mette a disposizione per consentire un corretto svolgimento dei meccanismi di libera concorrenza.

La proprietà intellettuale è uno dei fattori trainanti della crescita economica, consentendo lo sviluppo della creatività e la sperimentazione delle idee capaci di favorire l'innovazione, con ricadute positive nei sistemi economici. Per una efficace opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della creatività e degli strumenti con cui è opportuno proteggere le opere dell'ingegno e i segni distintivi dell'impresa, è necessario partire da una base di conoscenze essenziali per districarsi nella compagine legislativa articolata di un settore specializzato come quello della proprietà industriale.

Inoltre, appare sempre più evidente che oggi non basta espletare le pratiche burocratiche per il deposito della domanda di brevetto o di registrazione del marchio, ma bisogna essere in grado di operare le più opportune scelte strategiche, a monte e a valle del processo di costituzione dei propri *asset* immateriali: solo con un'oculata pianificazione e un costante monitoraggio del proprio livello di competitività l'impresa può effettuare una corretta *due diligence*, intesa come processo investigativo che individua le condizioni aziendali ai fini di programmare gli investimenti. In concreto, come appare intuitivo, conoscere le tipologie dei segni distintivi dei soggetti operanti nei mercati in cui si intende operare, valutare lo stato della tecnica relativamente all'invenzione che si vuole brevettare, rappresentano i presupposti per fornirsi di un equipaggiamento decisamente più efficace, eliminando dall'orizzonte i rischi di eventuali conseguenze spiacevoli derivanti dal dover subire diffide, azioni di rivendicazione, nonché gli ulteriori danni collegati alle imposizioni giudiziarie di ritiro dal mercato di prodotti risultati lesivi degli altrui diritti di privativa.

La Camera di Commercio, oltre a svolgere il compito istituzionale di front office in connessione con l’Autorità nazionale preposta al rilascio di brevetti e alla registrazione dei marchi d’impresa – l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) – ha indirizzato i propri sforzi per diffondere le conoscenze in materia tra gli operatori, organizzando eventi, seminari e incontri personalizzati *one to one* con esperti del settore. La presente Guida costituisce un’ulteriore e, crediamo, efficace tappa per consentire all’imprenditore di avvicinarsi al mondo della proprietà industriale, agevolando il reperimento delle informazioni di base per operare le scelte più oculate nel campo della protezione dei marchi, delle invenzioni, dei modelli industriali, del design.

Pertanto andiamo a diffondere questo manuale attraverso ogni canale utile a consentire la massima conoscenza dei meccanismi che regolano la privativa industriale, strumento strategico fondamentale per il successo delle policy aziendali, con l’auspicio che i diretti interessati ne traggano utile guida.

Il Presidente
GIACOMO DE GHISLANZONI CARDOLI

Capitolo I

IL PATRIMONIO TECNOLOGICO E COMMERCIALE DELL'IMPRESA INDIRIZZI GENERALI PER LA SUA GESTIONE

La capacità di un'impresa di competere con successo nei confronti dei propri concorrenti dipende da due fattori principali: il suo patrimonio tecnologico e il suo patrimonio commerciale. Questi due fattori, unitariamente considerati, costituiscono il patrimonio immateriale dell'impresa.

1.1. COME SI ORGANIZZANO LE IMPRESE GRANDI E PICCOLE PER GESTIRE IL PROPRIO PATRIMONIO IMMATERIALE

Nel passato, la gestione del patrimonio tecnologico e commerciale dell'impresa avveniva in modo del tutto spontaneo e casuale, al di fuori di una vera e propria programmazione.

Oggi, non è più così.

Infatti un sempre maggior numero di imprenditori, italiani ed esteri, sta iniziando ad acquisire la professionalità giuridica e commerciale necessaria per gestire in modo razionale la propria tecnologia e la propria immagine commerciale.

Alcune imprese, le più grandi, vi provvedono istituendo al proprio interno un apposito ufficio, l'ufficio della proprietà industriale, a sua volta eventualmente suddiviso in ufficio marchi e ufficio brevetti; le altre imprese, quelle di dimensioni medio-piccole, vi provvedono creando specifiche competenze al più alto livello dirigenziale, ed in particolare a livello di titolare dell'impresa, amministratore delegato, responsabile tecnico, responsabile commerciale, responsabile estero. In entrambi i casi, si tende poi ad integrare queste competenze avvalendosi di specialisti esterni.

Le due diverse soluzioni presentano entrambe aspetti positivi e negativi.

La soluzione adottata dalla grande impresa consente di raggiungere alti livelli di specializzazione professionale interna, ma rischia di creare una deresponsabilizzazione

nella dirigenza d'azienda, con la conseguenza che le specifiche competenze relative alla gestione delle tecnologie e dell'immagine commerciale talvolta rimangono confinate nell'ufficio della proprietà industriale (o nell'ufficio legale) e “fanno fatica” a trovare un'adeguata collocazione nella politica dell'impresa.

Inutile dire che in questo modo si sprecano importanti risorse e opportunità.

Per evitare questa conseguenza negativa, l'unica soluzione sarebbe quella, da un lato, di non rinunciare ad uno specifico addestramento professionale della dirigenza d'azienda e, dall'altro, di fare in modo che i più alti livelli manageriali creino un canale di consultazione permanente con l'ufficio interno della proprietà industriale e con l'ufficio legale, chiedendone sempre l'avallo prima di adottare decisioni produttive e commerciali di una certa rilevanza.

La soluzione adottata dall'impresa medio-piccola, invece, non consente forse di raggiungere questi alti livelli di specializzazione professionale interna, ma ha il pregio di responsabilizzare direttamente la dirigenza d'azienda al più alto livello, la quale può quindi avvalersi di proprie specifiche competenze in materia per impostare correttamente lo sviluppo tecnologico e commerciale della propria impresa.

Ma che cosa si intende, più specificamente, per “patrimonio tecnologico” e per “patrimonio commerciale” dell'impresa e quali sono, in generale, le sue modalità di gestione.

1.2. COME GESTIRE IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELL'IMPRESA

Prendiamo in esame, in primo luogo, i problemi relativi alla gestione del patrimonio tecnologico dell'impresa.

1.2.1. La nozione di tecnologia come insieme di “conoscenze” tecniche

Il patrimonio tecnologico, o più semplicemente la “tecnologia, può essere sinteticamente definita come l'insieme delle conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti, per l'applicazione dei procedimenti produttivi e per la prestazione dei servizi.

Questa definizione è importante perché consente di distinguere due diversi fattori produttivi dell'azienda: i prodotti (*goods*) e le conoscenze (*knowledge*).

I prodotti sono il risultato fisico e tangibile dell'attività produttiva e hanno una natura materiale; le conoscenze tecniche rappresentano invece le cognizioni che un'impresa utilizza per fabbricare i prodotti e hanno una natura immateriale.

Quando si osserva un qualsiasi prodotto, un elettrodomestico piuttosto che un capo di abbigliamento, le conoscenze tecniche non appaiono ai nostri occhi, eppure è evidente che senza di esse quel prodotto non sarebbe mai venuto ad esistenza.

Gli economisti, con un'immagine figurata, sono soliti affermare al riguardo che le conoscenze tecniche sono "incorporate" nel prodotto, volendo così intendere che anch'esse sono da considerarsi un fattore produttivo (*input*), sia pure immateriale, non diversamente dai componenti materiali del prodotto.

Dal punto di vista dell'impresa, le conoscenze tecniche possono essere prese in considerazione sotto un duplice profilo: il primo, in positivo, è quello della possibilità di farne uso e il secondo, in negativo, è quello dell'adozione di misure che ne escludano l'uso da parte dei concorrenti.

Esaminiamo, innanzitutto, il primo profilo.

1.2.2. I diversi modi per ottenere le tecnologie

Per potere fare uso delle conoscenze tecniche, è evidente che l'impresa deve prima ottenerle, e ciò si può verificare in tre modi: realizzandole in proprio, facendole realizzare per proprio conto su commissione da terzi, o acquisendole da terzi.

A. La realizzazione in proprio della tecnologia all'interno dell'impresa

La produzione in proprio di conoscenze tecniche può avvenire secondo due principali modalità: o mediante una specifica attività interna di ricerca e sviluppo (*research & development*), o traendo continui insegnamenti tecnici dall'attività produttiva quotidiana (*learning by doing*).

Normalmente, lo *stock* della tecnologia ottenuta all'interno dell'impresa è il risultato di una combinazione degli apporti tecnologici realizzati secondo queste due diverse modalità.

Il fatto che ogni impresa accumuli nel tempo un considerevole *stock* di tecnologia non vuole sempre dire, però, che questa tecnologia sia presente all'interno dell'impresa in forma disponibile per essere utilizzata.

A questo scopo, infatti, si dovrà prima individuare dove si trovi la tecnologia, come riprodurla in una forma che si presti alla sua conservazione e come classificarla e archivarla razionalmente.

La tecnologia prodotta all'interno dell'impresa può trovarsi innanzitutto riprodotta su un supporto cartaceo, elettronico o di altra natura. In questo caso essa viene comunemente denominata "documentazione tecnica" (*technical documentation*).

Altrimenti, la tecnologia si trova "incorporata" nel personale tecnico dell'impresa, costituendone il bagaglio cognitivo e di professionalità tecnica.

Solo la documentazione tecnica, naturalmente, può assumere vita propria e, dunque, essere adeguatamente conservata negli archivi dell'impresa e circolare autonomamente all'interno ed all'esterno di essa.

Ciò non significa che la tecnologia "incorporata" nel personale tecnico dell'impresa non possa, anch'essa, circolare dentro e fuori l'impresa. Questo infatti è quanto avviene comunemente, ad esempio sottoforma di prestazione di servizi di addestramento o *training* del personale, che generalmente assumono la denominazione di "assistenza tecnica" (*technical assistance*). Si deve tuttavia osservare che questa modalità di circolazione o trasferimento delle tecniche, diversamente dalla documentazione tecnica, avviene solo per il tramite dell'elemento umano e, in particolare, dei tecnici di impresa.

Pertanto, ove si desideri disporre della tecnologia nella forma di documentazione tecnica, occorrerà, per così dire, "scorporare" le conoscenze tecniche dal personale che le ha generate, riproducendole su un supporto cartaceo, elettronico o di altra natura.

Ad esempio, le conoscenze del personale tecnico di un'impresa potranno essere riprodotte in documenti che riportino i disegni costruttivi del prodotto, le specifiche

dei materiali e dei prodotti, il *lay-out* dell'impianto, le tipologie dei macchinari e delle attrezzature, i procedimenti di fabbricazione, le procedure di test e così via.

Questa documentazione, per potere venire successivamente consultata e utilizzata, dovrà essere opportunamente catalogata e archiviata all'interno dell'impresa e dovrà costituire l'oggetto di adeguate misure di segretezza per evitarne l'uso da parte del personale non autorizzato e per impedirne la divulgazione all'esterno dell'impresa.

B. La realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi

L'impresa moderna, per rimanere competitiva sul mercato, è continuamente stimolata a migliorare e a diversificare la propria produzione e, dunque, a realizzare sempre nuove tecnologie.

Questo intenso sforzo innovativo non può essere sostenuto dalle sole strutture interne dell'impresa.

Diventa così sempre più frequente, sia nel contesto interno sia in quello internazionale, che l'impresa entri in contatto con diversi soggetti e che commissioni ad essi l'elaborazione di nuove tecnologie (contratti di progettazione e *design*), oppure la fabbricazione di prodotti che implicino l'adozione di determinate tecnologie (contratti di subfornitura).

a) *I contratti di progettazione e design*

Mediante i contratti di progettazione e *design*, l'impresa si avvale di specifiche competenze professionali esterne per farsi progettare nuovi prodotti o determinate forme estetiche degli stessi.

In sintesi, lo schema di questi contratti comprende usualmente i seguenti elementi:

- * indicazione sintetica dell'oggetto dell'attività di progettazione e *design*, con l'indicazione del tipo di prodotto o procedimento commissionato;
- * indicazione analitica delle diverse prestazioni di progettazione e *design*, quali, ad esempio: studio preliminare di problemi tecnici, elaborazione di idee e predisposizione di relazioni tecniche, esecuzione di schizzi e bozzetti;

progettazione e *design* in forma definitiva; sviluppo e industrializzazione del prodotto e predisposizione di eventuali prototipi; assistenza e consulenza nella fase dell'applicazione industriale;

- * previsione dei tempi entro i quali devono essere ultimate le diverse fasi di progettazione e *design*, sopra analiticamente descritte;
- * imputazione delle spese per l'attività del progettista o *designer*;
- * precisazione dei tipi di pagamento per l'attività di progettazione e *design*, quali, ad esempio: pagamenti in cifra fissa, eventualmente con rateizzazione ad avanzamento lavori, o pagamenti in percentuale sul fatturato sottoforma di *royalty*, o compensi su base oraria (*fees*), oppure una combinazione di queste tre diverse forme di pagamento;
- * previsione della titolarità dei diritti sui progetti, disegni e, più in generale, sulle tecnologie, brevettabili e non brevettabili, ottenute nell'esecuzione dell'attività di progettazione e *design*.
- * previsione di obblighi di segretezza da parte del progettista o *designer* ed, eventualmente, di obblighi di non concorrenza.

Dal punto di vista dell'impresa committente, uno dei problemi di maggiore rilevanza è quello di assicurarsi la titolarità delle tecnologie così realizzate, piuttosto che ottenerle in licenza d'uso. Lo scopo è quello di potere sviluppare gradualmente nel tempo un proprio patrimonio tecnologico, che sia il più possibile libero da vincoli e condizionamenti esterni.

Il progettista o *designer*, invece, ha sovente interesse a non privarsi della titolarità dei risultati del proprio lavoro, soprattutto per mantenere un legame continuativo con l'impresa, anche attraverso successive attività di miglioramento e di perfezionamento dei progetti originari.

b) *I contratti di subfornitura*

Mediante i contratti di subfornitura l'impresa committente decentra la fabbricazione di uno o più materiali o componenti all'esterno delle proprie strutture produttive.

Talvolta, invece, questo decentramento industriale non ha per oggetto un'attività di fabbricazione vera e propria, ma si limita all'esecuzione di specifiche lavorazioni, quali ad esempio: verniciatura, cromatura, assemblaggio, e così via. In questo caso, il contratto di subfornitura viene sovente denominato anche "contratto di lavorazione per conto", per significare che l'impresa commissionaria non impiega propri materiali, ma si limita ad una mera attività di lavorazione di materiali forniti dall'impresa committente.

Il contenuto dei contratti di subfornitura varia da caso a caso e può risultare anche particolarmente complesso.

A semplice titolo indicativo, per dare un'idea generale del contenuto del contratto, si può considerare lo schema di clausole che segue:

- * determinazione delle specifiche tecniche e funzionali del componente o prodotto commissionato, anche in riferimento ad apposite schede tecniche o a protocolli generali dell'impresa committente;
- * previsione, o meno, dell'obbligo di fabbricazione in esclusiva per il committente;
- * indicazione delle modalità di esecuzione delle lavorazioni;
- * regolamentazione dei controlli di qualità da parte del committente presso gli impianti del subfornitore, nonché delle procedure di test e di collaudo;
- * previsione della garanzia del subfornitore;
- * indicazione dei tempi e delle modalità di consegna;
- * determinazione del prezzo e delle modalità di pagamento;
- * previsione della titolarità dei diritti sulle tecnologie, brevettabili e non brevettabili, ottenute nell'esecuzione dell'attività di subfornitura e relativo corrispettivo;
- * previsione di obblighi di segretezza da parte del subfornitore;
- * previsione di obblighi di assistenza da parte del subfornitore e relativi compensi;

- * disciplina dell'eventuale uso da parte del subfornitore di stampi o macchinari del committente, solitamente, ma non necessariamente, concessi in comodato;
- * integrazione del testo contrattuale mediante rinvio ad eventuali condizioni generali.

Come abbiamo già visto per i contratti di progettazione e di *design*, anche in questo caso, dal punto di vista dell'impresa committente, può essere importante assicurarsi la titolarità delle tecnologie, brevettabili e non brevettabili, realizzate in esecuzione dell'incarico di subfornitura.

Inoltre, per evitare la disseminazione della tecnologia così prodotta, è interesse del committente prevedere non solo un obbligo di segretezza a carico del subfornitore, ma anche l'obbligo di fabbricare e di fornire quel determinato prodotto solo al committente, per evitare che il subfornitore lo produca anche in proprio o per concorrenti.

Questi obblighi, naturalmente, sono particolarmente importanti, dal punto di vista del committente, in tutti i casi nei quali il subfornitore non applichi una tecnologia propria, ma utilizzi progetti, disegni e specifiche tecniche forniti dal committente.

Gli stessi obblighi, tuttavia, non sono affatto da trascurare anche nei casi, forse non meno frequenti, nei quali il committente affidi al subfornitore non solo la fabbricazione del prodotto, ma anche la sua progettazione e il *design*, provvedendo al relativo pagamento per tale attività.

Si noti, per inciso, che in quest'ultimo caso il contratto che ne deriva è una sorta di contratto "misto", nel senso che esso è il risultato di una combinazione di clausole tipiche delle due tipologie contrattuali sopra esaminate, e cioè degli accordi di progettazione e *design*, da una parte e degli accordi di subfornitura, dall'altra.

Dal punto di vista del subfornitore, ovviamente, sussiste un analogo interesse a conservare la titolarità dei diritti di proprietà industriale sulle conoscenze tecniche in suo possesso.

In questo modo, infatti, il subfornitore sarà in grado di accumulare progressivamente nel tempo un importante patrimonio tecnologico, che potrà essere amministrato e sfruttato sotto il suo controllo, rendendo possibili strategie diversificate di sviluppo industriale.

Benché le parti di un contratto di subfornitura possano avere interessi distinti, come sopra evidenziato, si deve tuttavia notare che esiste anche un importante interesse comune a realizzare condizioni di reciproca collaborazione, in mancanza delle quali ben difficilmente si riesce a coordinare le reciproche esigenze e ad ottenere prodotti o componenti con caratteristiche tecniche e funzionali corrispondenti alle aspettative delle parti.

Si noti che la materia della subfornitura costituisce l'oggetto di una legge che prevede stretti limiti di validità delle clausole del contratto.

Tale legge, dal titolo "*Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*", è entrata in vigore il 20 ottobre 1998 (legge n.192 del 18.6.1998, in G.U. n.143 del 22.6.1998).

La legge si applica, tra l'altro, ai contratti mediante i quali le imprese committenti affidano ad un terzo l'esecuzione di lavorazioni ("subfornitura di lavorazione") o la fabbricazione di prodotti ("subfornitura di produzione") o la prestazione di servizi ("subfornitura di servizi"), destinati ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva del committente.

Si ritiene, generalmente, che essa trovi applicazione nei casi in cui il subfornitore effettui una lavorazione o una fabbricazione *ad hoc* per il committente, utilizzando la tecnologia di quest'ultimo, e non già nei casi di lavorazioni o fabbricazioni *standard*, per le quali il "subfornitore" utilizzi una propria tecnologia.

La nuova normativa contiene previsioni che, in qualche misura, si discostano dalla prassi abitualmente seguita nei contratti di subfornitura stipulati dalle imprese.

Tra le norme principali, si noti in particolare che:

- a) i contratti di subfornitura dovranno essere stipulati in forma scritta a pena di nullità; ma, in caso di contratto nullo, il subfornitore avrà comunque diritto al pagamento per le prestazioni eseguite e al rimborso delle spese sostenute;
- b) i pagamenti al subfornitore dovranno essere corrisposti nei termini pattuiti e, comunque, non oltre sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (salvo eventuali accordi stipulati in sede nazionale o locale con la partecipazione delle rappresentanze delle categorie interessate);

- c) in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, sono dovuti interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e, se il ritardo nel pagamento eccede i trenta giorni, è inoltre dovuta una penale pari al 5% della somma ancora dovuta; inoltre, il subfornitore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo;
- d) i termini stabiliti nei contratti per eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura non potranno derogare a quelli stabiliti per legge e cioè, nella gran parte dei casi, ai termini previsti per i contratti di appalto o di vendita, a seconda di quale dei due tipi contrattuali risulti corrispondente alla volontà delle parti;
- e) è nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale;
- f) il committente è proprietario dei progetti e delle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al subfornitore e il subfornitore è tenuto alla riservatezza;
- g) per le controversie relative ai contratti di subfornitura è previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio ha sede il subfornitore. Si prevede inoltre la facoltà di ricorso all'arbitrato.

C. L'acquisizione della tecnologia da terzi

Un ulteriore modo per ottenere conoscenze tecniche è quello di acquisirle da terzi i quali già le posseggano.

In certi casi, l'acquisizione della tecnologia è l'oggetto unico o prevalente del contratto, in altri casi invece essa è solo una delle varie prestazioni di un determinato tipo contrattuale o di una certa operazione industriale.

a) *I contratti di cessione e di licenza di brevetto e i contratti di licenza di know-how*

Al primo tipo di contratti appartengono gli accordi di cessione e di licenza di brevetto e gli accordi di licenza di *know-how*, sui quali ci soffermeremo più ampiamente in seguito.

Per il momento, basti ricordare che i contratti di cessione di brevetto hanno per oggetto l'alienazione della titolarità (proprietà) del brevetto dal cedente al cessionario; mentre i contratti di licenza di brevetto hanno per oggetto la concessione al licenziatario del diritto di usare il brevetto, senza che il licenziante si privi della titolarità dello stesso.

I contratti di licenza di *know-how*, invece, hanno per oggetto la comunicazione di conoscenze tecniche non brevettate da parte del licenziante al licenziatario.

La comunicazione del *know-how*, come vedremo meglio in seguito, può avere per oggetto dei “segreti tecnici”, quando il licenziatario sia interessato ad acquisire la tecnologia proprio a causa della sua segretezza, oppure degli “insegnamenti tecnici”, quando il licenziatario sia interessato ad acquisire la tecnologia non tanto per il suo carattere più o meno segreto ma, più semplicemente, per “imparare” come fabbricare un determinato prodotto del quale non conosce compiutamente la tecnica di fabbricazione.

b) *Il trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e macchinari e alle joint ventures*

Il trasferimento di tecnologia, e cioè la comunicazione di conoscenze tecniche, costituisce generalmente una delle prestazioni dei contratti di vendita di impianti, macchinari, linee di produzione e dei contratti chiavi in mano.

Infatti, se è vero che questi contratti hanno per oggetto principale la vendita di mezzi di produzione, ad essi si accompagnano normalmente anche le conoscenze necessarie all'uso e alla manutenzione del macchinario e, talvolta, anche le conoscenze relative alla fabbricazione del prodotto.

Il trasferimento di tecnologia può avvenire anche nel contesto della costituzione di *joint venture* societarie, specialmente quando la *joint venture* abbia per scopo di progettare e realizzare un nuovo prodotto avvalendosi delle rispettive specializzazioni tecnologiche delle società madri. In tal caso, infatti, si procede alla stipulazione di contratti di licenza di brevetto, di *know-how* e di altri diritti di proprietà industriale e intellettuale tra le case madri e la *joint venture* per dotare quest'ultima dei necessari diritti e competenze tecniche.

D) L'acquisizione reciproca di tecnologia

Talvolta, il trasferimento di tecnologia non avviene in un'unica direzione. Ciò può verificarsi quando entrambe le parti siano interessate ad acquisire la tecnologia dell'altra parte per completare la propria gamma di capacità tecnologiche. Questo scambio incrociato di tecnologia assume comunemente la denominazione di "licenza incrociata" (*cross licensing*).

Un'altra tipologia di contratti che dà luogo ad un'acquisizione reciproca di tecnologia a vantaggio delle varie parti interessate sono i contratti di ricerca e sviluppo in comune (*joint research & development agreements*), mediante i quali due o più imprese uniscono le proprie capacità tecnologiche per svolgere insieme determinate attività di ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti o di nuove tecniche produttive.

1.2.3. **La verifica della possibilità di usare lecitamente la tecnologia**

Per un'impostazione corretta della propria politica tecnologica non è sufficiente domandarsi se sia più opportuno produrre nuova tecnologia all'interno della propria impresa, o farla realizzare su commissione da terzi, oppure acquisirla da altre imprese.

Infatti, la tecnologia che ci si appresta ad elaborare o ad acquisire potrebbe poi non risultare utilizzabile lecitamente, quando risulti già tutelata da diritti anteriori di terzi quali, ad esempio, diritti di brevetto.

Questa situazione può verificarsi molto più frequentemente di quanto si possa pensare e richiede, pertanto, l'adozione delle più grandi cautele.

Se infatti, nonostante l'esistenza di tali diritti anteriori, si procedesse comunque allo sfruttamento della tecnologia, si correrebbe il rischio di subire azioni legali, anche in via di urgenza (descrizioni, sequestri, inibitorie), che potrebbero portare ad un ordine del giudice di cessare la produzione e la commercializzazione del prodotto, oltre al risarcimento degli eventuali danni ed altre conseguenze negative. Queste azioni potrebbero essere intentate, oltre che nei confronti dell'impresa fabbricante, anche contro i distributori o i rivenditori dello stesso fabbricante, il quale potrebbe così subire ulteriori gravi conseguenze, anche di natura commerciale e di immagine.

Tra l'altro, proprio in materia di contratti internazionali di vendita, l'art. 42 della convenzione di Vienna, ratificata dall'Italia con L. 11.12.1985, n 765 e in vigore dal 1.1.1988, stabilisce espressamente che il venditore deve consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza *o che non poteva ignorare* al momento della conclusione del contratto, salvo che il compratore ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne a conoscenza e salvo che il venditore abbia fabbricato il bene su istruzioni dello stesso compratore.

Si noti che, non solo nel caso delle vendite internazionali, ma anche di quelle interne, il venditore è tenuto ad un obbligo simile sulla base della normativa prevista nel nostro codice civile.

Pertanto, prima di assumere una decisione definitiva in merito all'adozione di una nuova tecnologia, sarà opportuno verificare se si abbia "campo libero" o se la tecnologia rientri nell'ambito di operatività di eventuali diritti di terzi.

Questa verifica può essere compiuta consultando apposite banche dati brevettuali. È però opportuno precisare fin d'ora che i risultati di queste ricerche, per quanto accurate ed eseguite da persone esperte, non sono mai tali da escludere con assoluta certezza che non esistano diritti di terzi. Ciò nonostante, esse sono ugualmente necessarie, in quanto, se non altro, servono per ridurre il rischio di scoprire a posteriori che tali diritti esistono.

1.2.4. La tutela della propria tecnologia

Come si diceva, si può avere un duplice interesse nei riguardi di una determinata tecnologia: il primo è quello di poterne fare uso e il secondo è quello di impedirne l'uso a terzi, in modo tale da poter godere di una posizione di monopolio sul mercato.

Per assicurarsi l'uso esclusivo delle tecnologie prodotte dall'impresa è necessario ricorrere ad apposite forme di tutela.

Le principali forme di protezione delle tecnologie sono la tutela brevettuale e del segreto, come vedremo meglio nel seguito di questa pubblicazione.

1.3. COME GESTIRE IL PATRIMONIO COMMERCIALE DELL'IMPRESA

Così illustrati i principi generali in materia di gestione del patrimonio tecnologico, prendiamo ora in esame i problemi relativi alla gestione del patrimonio commerciale dell'impresa, o, più precisamente, della sua immagine commerciale.

1.3.1. La nozione di “immagine commerciale”

Come le persone, anche le imprese hanno una propria identità.

Potremmo pertanto definire la nozione di “immagine commerciale” come la specifica identità di un'impresa qual è percepita dalla sua clientela o, più in generale, dal mercato.

Questa identità è resa riconoscibile all'esterno dell'impresa mediante l'uso di determinati segni, che assumono la funzione di segni di riconoscimento per la clientela grazie al loro uso continuativo nel tempo e alla loro diffusione mediante attività promozionali e pubblicitarie.

L'insieme di questi segni, non singolarmente presi, ma tra loro opportunamente combinati, costituisce il cosiddetto *brand* o “marca”, mentre la percezione che la clientela ha di un determinato *brand* costituisce la cosiddetta *brand image* o “immagine commerciale”.

Tra i segni più comunemente utilizzati per “costruire” un *brand* si possono citare, tra gli altri, quelli che seguono: marchi, ditte, insegne, emblemi, slogan, colori aziendali, particolare arredamento e divise del personale del punto vendita, nomi e immagini di testimonial del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport, immagini di personaggi di fantasia, *design* del prodotto con caratteristiche persistenti, cataloghi caratterizzati da una veste e da elementi figurativi particolari, richiamo ricorrente nella pubblicità a determinati messaggi, e così via.

Si pensi ad esempio alla Ferrari, ai suoi marchi, alla consolidata adozione del colore rosso, all'uso di slogan e messaggi che richiamano il mito e la passione per l'automobilismo sportivo, ai nomi e all'immagine dei suoi piloti. In altri termini, l'insieme delle percezioni che vengono evocate nel consumatore e rendono inconfondibile la Ferrari non sono riconducibili solo al suo marchio, ma sono il

risultato della combinazione di questi e altri elementi che ne determinano l'identità e l'immagine sportiva e commerciale.

Il *brand* non sembra configurarsi come un diritto a sé stante e tutelato in quanto tale, ma come un'insieme di diritti tutelati ciascuno nell'ambito di specifiche e distinte discipline: norme sui marchi, ditte, insegne, diritto d'autore, diritti della personalità, *design*, concorrenza sleale, pubblicità.

Se questo sembra essere in gran parte vero, almeno nell'attuale contesto normativo, non si dovrebbe tuttavia trascurare il fatto che, se non altro sotto il profilo commerciale, il *brand* non si presenta come una semplice somma disorganica di diversi diritti, ma viene riconosciuto dai consumatori per quello che è, e cioè come un "segno" che nella sua unitarietà contraddistingue l'immagine commerciale di una certa impresa o di determinate sue attività.

Si dovrebbe pertanto riflettere se in certe ipotesi non sia configurabile, come crediamo, anche una tutela del *brand* in sé e per sé considerato, ad esempio mediante l'applicazione delle norme sulla concorrenza sleale, specialmente nei casi in cui, pur non potendosi configurare una violazione di marchi o di altri diritti di privativa, un'impresa adotti una presentazione commerciale confondibile con quella di un'impresa concorrente o si agganci alla notorietà della stessa. Inoltre, una tutela del *brand* potrebbe derivare, in una certa misura, dalle norme previste in materia di pubblicità e, in particolare, di autodisciplina pubblicitaria.

In ogni caso, è bene precisare che una strategia di protezione dell'immagine commerciale si attua ancora, fondamentalemente, attraverso la tutela dei singoli elementi che la compongono: marchi, ditte, insegne, nomi a dominio, *design*, diritti d'autore, e così via.

Naturalmente, la specifica "identità" o "immagine" commerciale associata ad un determinato *brand* non è mai il semplice risultato della sola intensa e ripetuta attività promozionale e pubblicitaria. In altri termini, un *brand* di successo non si basa solo su aspetti puramente esteriori.

Occorre, infatti, che i prodotti contraddistinti dal *brand* possiedano caratteristiche di qualità e di affidabilità adeguate all'immagine che attorno ad essi si intende costruire. In caso contrario, del resto, il *brand* potrebbe non risultare veritiero ed essere fonte di inganno per il consumatore, potendosi così configurare la possibile

violazione di norme in materia di concorrenza sleale e di pubblicità, oltre che la violazione di normative che regolano i singoli elementi oggetto del *brand*, quali i marchi.

1.3.2. La tutela dell'immagine commerciale

Per proteggere adeguatamente l'immagine commerciale della propria impresa, si deve procedere alla tutela dei diversi elementi che la costituiscono.

In particolare, come vedremo meglio in seguito, l'elemento di maggiore importanza ai fini della tutela dell'immagine commerciale è senza dubbio il marchio. Pertanto, è consigliabile che le imprese, prima di svolgere la propria attività commerciale, prendano in considerazione un'adeguata strategia di deposito del marchio in Italia e nei paesi di interesse.

Analogamente, si dovrà valutare l'opportunità di tutelare il *design* del proprio prodotto mediante registrazioni di disegni e modelli e, se possibile, marchi di forma.

Per quanto riguarda invece eventuali immagini, disegni, personaggi di fantasia, eventualmente rientranti nell'ambito di operatività delle norme sul diritto d'autore, la tutela, in linea di principio, sorge con il fatto stesso della creazione dell'opera, ma, a seconda dei casi, per finalità probatorie, può essere consigliabile provvedere anche al relativo deposito.

Come abbiamo già visto a proposito della tecnologia, anche nel caso dell'adozione di marchi o altri segni distintivi (ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali) o di un determinato *design* o presentazione del prodotto, è opportuno verificare che non esistano diritti anteriori di terzi.

In particolare, si potranno effettuare ricerche sui marchi, ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio e registrazioni di *design* utilizzando le apposite banche dati. Inoltre, può essere molto utile integrare queste ricerche con i dati forniti da Internet.

La protezione dell'immagine commerciale dell'impresa non si esaurisce nell'assicurarsi un'adeguata tutela dei singoli elementi che la compongono.

L'impresa infatti, nell'esercizio della propria attività commerciale, entra in rapporto con terzi che, a diverso titolo, costituiscono uno dei veicoli attraverso i quali la propria immagine perviene alla clientela.

Ci riferiamo, in particolare, ai contratti attraverso i quali l'impresa costruisce e gestisce la propria rete di vendita, quali: contratti di agenzia, contratti di distribuzione (o di concessione di vendita), contratti di procacciamento d'affari, contratti di *franchising*, contratti di distribuzione selettiva ed altri similari.

La stipulazione di questi contratti richiede una duplice avvertenza.

Da una parte, potrà essere utile prevedere nel contratto l'obbligo dell'agente o del distributore di usare il marchio dell'impresa mandante. L'impresa, infatti, ha interesse che i prodotti vengano commercializzati nel territorio contrattuale con il proprio marchio per farsi conoscere sul mercato e rafforzare i legami con la clientela.

Dall'altra si dovranno prevedere tutte quelle cautele contrattuali che evitino un uso indebito o pregiudizievole del marchio da parte del distributore, quali ad esempio, clausole che prevedano le modalità d'uso del marchio, l'obbligo di cessare ogni uso dello stesso alla scadenza o risoluzione del rapporto, le modalità di svolgimento delle attività promozionali e pubblicitarie da parte dell'agente o del distributore, la partecipazione a fiere, e così via.

Oltre ai contratti sopra menzionati, l'esigenza di tutela del marchio si pone anche per altri tipi di accordi, ed in particolare per quelli che hanno per oggetto principale proprio l'uso del marchio quali i contratti di licenza di marchio e i contratti di *merchandising*, sui quali ci soffermeremo in seguito.

Capitolo II

I MARCHI

2.1. LA FUNZIONE COMMERCIALE DEL MARCHIO

Per impostare un'adeguata strategia di tutela dei propri marchi occorre, preliminarmente, domandarsi quale sia il valore commerciale del marchio e quale sia la funzione del marchio nelle attività produttive e commerciali dell'impresa.

2.1.1. Il valore del marchio appena ideato ed il valore del marchio usato e pubblicizzato

Il marchio, appena viene ideato, non è che una semplice parola, un disegno, o un altro segno.

Se si calcolasse il valore commerciale del marchio in questo momento, esso risulterebbe pressoché nullo.

Con la pubblicità e l'uso in commercio, il marchio cessa di costituire una semplice espressione verbale o grafica e rappresenta una fondamentale realtà economica per l'impresa che lo ha adottato. Se infatti si calcolasse il valore commerciale del marchio in questo successivo momento, è verosimile che risulti largamente superiore a quello riscontrabile al momento della sua ideazione.

Questo dipende dal fatto che il marchio, in seguito al suo utilizzo ed alla pubblicità, diventa un fattore di produzione di reddito e di potenziali utili per l'impresa.

Naturalmente, il valore commerciale del marchio varierà da caso a caso proprio in relazione alla diversa capacità di produzione di reddito, acquisita nel tempo. Ad esempio, si ritiene che il marchio "Coca Cola", generalmente collocato ai primi posti per valore nel mondo, abbia una tale capacità di produrre reddito, da calcolarsi nell'ordine delle migliaia di milioni di euro.

2.1.2. Il marchio come “segno di riconoscimento” e come “messaggio” alla clientela

Da dove deriva questa capacità del marchio di produrre reddito?

In breve, si può rispondere che essa deriva dal fatto che il marchio è uno strumento in grado di attivare e di rendere stabili i rapporti tra l'impresa e i propri clienti. In altre parole, il marchio è un “collettore di clientela”.

Questa funzione è resa possibile da due caratteristiche.

In primo luogo il marchio, sia esso una parola o un disegno, è un “segno di riconoscimento” dei prodotti e dei servizi di un'impresa, non diversamente da come il nome o una fotografia consentono il riconoscimento di una persona.

Se non esistessero i marchi, i prodotti sarebbero del tutto anonimi e i consumatori finirebbero per operare le scelte di acquisto in modo casuale. La presenza del marchio, invece, permette di distinguere un certo prodotto o un servizio da tutti gli altri, e in particolare da quelli dei concorrenti, creando così un elemento di riconoscimento tra la clientela e l'impresa.

In secondo luogo, non diversamente da come associamo al nome di una persona una determinata personalità, costituita da certi caratteri e qualità, così al marchio di un prodotto o di un servizio associamo una determinata identità, che è costituita anch'essa da certi caratteri e qualità.

Sotto questo profilo, si può affermare che il marchio è un “messaggio” che rivela l'identità del prodotto e dei servizi di un'impresa.

Si noti che la capacità di trasmettere questo particolare “messaggio” non è presente nel marchio appena ideato, ma si produce solo in seguito all'uso e alla pubblicità, per mezzo delle quali il marchio si “carica” di significati che vanno ben al di là della sua semplice espressione letterale o grafica.

Ad esempio, un certo marchio potrà trasmettere un “messaggio” di qualità del prodotto e di affidabilità dell'impresa che lo ha fabbricato; un altro potrà comunicare un “messaggio” di genuinità, salubrità ed ecologicità del prodotto e delle sue lavorazioni; un altro ancora, specie nel settore dei beni di consumo e di moda, potrà evocare un determinato “status symbol” o stile di vita, il mondo dell'uomo sportivo

che vive a contatto con la natura, quello dell'uomo d'azione che vive nella sfida continua dei propri limiti, e così via. Il consumatore, in questo modo, viene guidato dal marchio verso un mondo nel quale si riconosce o nel quale si vuole riconoscere.

In seguito all'uso stabile e continuato nel tempo di questo genere di messaggi, sempre in associazione con un medesimo marchio, il consumatore tende a trasferire anche al marchio le stesse sensazioni evocate dal messaggio, finché il marchio diventa esso stesso un autonomo veicolo del "messaggio".

In conclusione, si può dire che il marchio è un segno che consente ad un'impresa di fare riconoscere i propri prodotti sul mercato e di comunicare un messaggio complesso alla clientela per mezzo di un'espressione sintetica, in genere una o più parole o disegni. Il segno che costituisce il marchio viene infatti riconosciuto e percepito dal consumatore come un unico messaggio globale in termini di garanzia di qualità dei prodotti, affidabilità dell'impresa, appartenenza ad un certo status sociale o stile di vita e così via.

Naturalmente, tutti questi messaggi possono essere trasmessi al consumatore anche con mezzi diversi dal marchio, come avviene ad esempio attraverso la pubblicità, ma il marchio è il solo strumento che offre il vantaggio di riassumerli tutti in un'unica espressione letterale o in un unico segno grafico o di altra natura.

Questo modo di trasmettere messaggi complessi alla clientela in una forma estremamente sintetica assicura una maggiore velocità e facilità di comunicazione, ed anche una maggiore possibilità di ripetizione e consolidamento della comunicazione nel tempo.

Se non esistesse il marchio, l'attività promozionale e pubblicitaria non sarebbe altrettanto efficace.

Naturalmente, un marchio di successo non è solo il risultato di campagne promozionali e pubblicitarie, ma di una combinazione di fattori che comprendono: prodotti e servizi di qualità, corretto comportamento commerciale dell'impresa sul mercato e nei confronti della clientela, tutela dei propri marchi.

2.2. LA TUTELA DEL MARCHIO

Il marchio, come abbiamo visto, è uno strumento insostituibile per attivare e consolidare i rapporti tra l'impresa e la clientela.

Per potere utilizzare al meglio questo strumento, occorre però conoscere gli aspetti essenziali della sua disciplina normativa, i limiti e le condizioni della sua tutela. In mancanza, non si riuscirebbe a trarre dal marchio tutte le sue potenzialità e, anzi, si rischierebbe di risultare poco o nulla tutelati.

Su questi aspetti, pertanto, ci soffermeremo brevemente nelle prossime pagine.

In questo esame prenderemo come riferimento la legislazione italiana¹ e preciseremo di volta in volta quando intendiamo invece riferirci ad altre normative.

2.2.1. **Cos'è il marchio**

Il marchio è un diritto esclusivo di utilizzare una certa parola, un disegno o un altro segno per contraddistinguere prodotti e/o servizi. Esso, nei limiti che vedremo, consente al proprio titolare di impedire a terzi di usare una certa parola, disegno o altro segno distintivo.

Mediante il marchio, quindi, l'impresa riesce a "ritagliarsi" un ambito di rapporti esclusivi con la clientela, creando un sistema di riferimento per i propri prodotti e servizi nel quale i concorrenti non possono lecitamente ingerirsi.

In altri termini, il marchio è uno strumento che, sotto il profilo commerciale, serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da possibili indebite ingerenze della concorrenza.

L'art. 7 del Codice della proprietà industriale (C.p.i.) specifica quali segni possono costituire un marchio (si veda la Tabella 1).

¹ Il 19 marzo 2005 è entrato in vigore il Codice della proprietà industriale che ha razionalizzato e riorganizzato la normativa in materia di proprietà industriale e, quindi, anche di marchi, senza averne intaccato i contenuti basilari. Prima di tale data, la disciplina dei marchi nazionali era regolata dal Regio Decreto n. 929 del 21 giugno 1942, modificato sostanzialmente dal Decreto Legislativo n. 480 del 4 dicembre 1992 e successive modifiche, in attuazione della Direttiva Comunitaria sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. Il Codice della proprietà industriale è stato emendato con D.Lgs. 3 agosto 2010, n° 131, in vigore dal 2 settembre 2010.

Quali segni possono costituire un marchio*

(art. 7 - Codice della proprietà industriale)

- ❑ Qualsiasi segno può essere adottato come marchio, purché sia suscettibile di essere rappresentato graficamente e sia atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

- ❑ In particolare, possono costituire oggetto di un marchio i diversi segni sotto riportati a titolo esemplificativo, anche in combinazione tra loro:
 - parole, compresi i nomi di persone
 - disegni
 - lettere dell'alfabeto
 - cifre
 - suoni
 - forma del prodotto o della confezione di esso
 - combinazioni di colore o tonalità cromatiche

Tabella 1

Ai sensi del successivo art. 8 C.p.i. sono registrabili come marchi anche i ritratti di persone, ma solo con il consenso delle medesime.

Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, i segni contenenti simboli, stemmi ed emblemi che rivestono interesse pubblico possono costituire marchio d'impresa esclusivamente se l'autorità competente ne abbia autorizzato la registrazione (art. 10 C.p.i.)

Infine, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado dell'Unione Europea), sono registrabili come marchio gli slogan purché essi assolvano alla funzione di distinguere i prodotti/servizi di un'impresa da quelli di altre imprese concorrenti.

Non tutti i paesi, però, ammettono la registrazione come marchio dei segni sopra indicati. Alcuni Stati, quali ad esempio la Federazione Russa, non ammettono la protezione di cifre o lettere dell'alfabeto, salvo non vengano realizzate con una particolare grafia. In tal caso, di regola, la protezione riguarderà però solo la particolare grafia utilizzata.

2.2.2. I limiti territoriali della tutela del marchio

Il diritto esclusivo sulla parola o altro segno, attribuito dal marchio, ha un'efficacia territorialmente limitata ai paesi nei quali il marchio viene depositato e registrato.

Pertanto, se si desidera ottenere una tutela a livello internazionale non è sufficiente depositare il marchio in un solo paese, ma occorre estendere la tutela ai vari paesi di proprio interesse, secondo una delle modalità disponibili, che vedremo in dettaglio in seguito: marchio nazionale (italiano/estero), marchio internazionale, marchio comunitario.

2.2.3. I limiti merceologici della tutela del marchio: marchi “ordinari” e marchi “rinomati”

Il marchio, inoltre, ha un'efficacia merceologicamente limitata ai prodotti/servizi identici o affini a quelli di registrazione, salvo i casi di tutela allargata, che esorbita da questi limiti merceologici, prevista per i marchi c.d. “di rinomanza”.

Il concetto di “affinità”, che al di fuori del nostro paese è talvolta reso con il termine “somialtanza” (vedi anche il testo italiano dell'art. 9/1/b del reg. n° 40/94 sul marchio comunitario), si ritiene stia ad indicare una similarità merceologica tra i prodotti/servizi, o una connessione tra le loro destinazioni o tra i bisogni che gli stessi soddisfano. Ad esempio, in certi giudizi sono stati ritenuti “affini”: detersivi e deodoranti, detersivi e panni per pulitura, bevande alcoliche e analcoliche, calze e filati. Oppure, si è sostenuto che sussista “affinità” quando, a causa delle tipologie di prodotti coinvolti e dei loro usuali produttori, il consumatore possa ragionevolmente ritenere che essi provengano da una stessa impresa, come avviene, ad esempio, nel settore della moda, nel quale è abituale che chi produce capi di abbigliamento produca anche borse e calzature.

In considerazione dei limiti merceologici della tutela sopra evidenziati, è consigliabile che l'impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti o servizi di proprio interesse.

Praticamente si dovrà indicare nella domanda di registrazione quali prodotti si intendono proteggere con il marchio. Questa indicazione, per necessità amministrative, deve rispettare una classificazione di prodotti e servizi stabilita dalla normativa del paese di deposito.

Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi, tra i quali l'Italia, è quello stabilito dall'accordo di Nizza del 1957 e successive edizioni (l'ultima è la X edizione, in vigore dal 1.1.2007) prevede una ripartizione in 45 classi merceologiche. Le classi dalla n° 1 alla n° 34 riguardano i prodotti e quelle dalla n° 35 alla n° 45 i servizi. Ad esempio: la classe n° 25 comprende "Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria", la n° 18 "Cuoio e sue imitazioni ...". Pertanto, se si desiderasse ottenere la protezione del marchio per prodotti di abbigliamento (classe 25) e per borse e valigie (classe 18), occorrerebbe depositare la domanda di marchio in entrambe le classi, indicando i prodotti che si intendono proteggere nell'ambito di ciascuna di esse.

Si noti che questa classificazione merceologica ha solo una rilevanza amministrativa e che non è utilizzabile ai fini di determinare l'affinità o meno tra i prodotti.

Il 2 maggio del 2013 l'Ufficio del Marchio Comunitario (UAMI) e gli Uffici nazionali dei singoli Paesi europei, compresa l'Italia, hanno emanato una Circolare interpretativa in merito alla stesura della lista prodotti e servizi. I prodotti o i servizi devono infatti essere identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. Tale precisazione si è resa necessaria in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia del 19 giugno 2012 (caso "IP Translator" C-307/10)

Riportiamo di seguito la Classificazione di Nizza, come da noi rielaborata per maggiore comodità di lettura

* * *

Classificazione di Nizza (X Edizione in vigore dal 1° gennaio 2012)

I titoli tra parentesi sono riportati a scopo meramente esemplificativo

CLASSI DI PRODOTTO (1-34)

Classe 1 (*Prodotti chimici*)

Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; Resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; Concimi per i terreni; Composizioni per estinguere il fuoco; Preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; Prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; Materie concianti; Adesivi (materie collanti) destinati all'industria.

Classe 2 (*Colori, vernici*)

Colori, vernici, lacche; Prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; Materie tintorie; Mordenti; Resine naturali allo stato grezzo; Metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti.

Classe 3 (*Saponi, profumi, cosmetici*)

Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; Preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader; Saponi; Profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; Dentifrici.

Classe 4 (*Oli industriali e combustibili*)

Olii e grassi industriali; Lubrificanti; Prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; Combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti; Candele e stoppini per illuminazione.

Classe 5 (*Prodotti farmaceutici e veterinari*)

Prodotti farmaceutici e veterinari; Prodotti igienici per scopi medici; Alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; Complementi alimentari per umani ed animali; Impiastri, materiale per fasciature; Materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; Disinfettanti; Prodotti per la distruzione degli animali nocivi; Fungicidi, erbicidi.

Classe 6 (*Materiali metallici*)

Metalli comuni e loro leghe; Materiali per costruzione metallici; Costruzioni metalliche trasportabili; Materiali metallici per ferrovie; Cavi e fili metallici non elettrici; Serrami e chincaglieria metallica; Tubi metallici; Casseforti; Prodotti metallici non compresi in altre classi; Minerali.

Classe 7 (*Macchine e macchine-utensili*)

Macchine e macchine-utensili; Motori (eccetto quelli per veicoli terrestri); Giunti e organi di trasmissione (eccetto quelli per veicoli terrestri); Strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente; Incubatrici per uova; Distributori automatici.

Classe 8 (*Utensili manuali*)

Utensili e strumenti azionati manualmente; Coltelleria, forchette e cucchiari; Armi bianche; Rasoi.

Classe 9 (*Apparecchi elettrici ed elettronici vari*)

Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; Apparecchi e strumenti per la conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; Compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; Meccanismi per apparecchi di prepagamento; Registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; Software; Estintori.

Classe 10 (*Strumenti medici e veterinari*)

Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; Articoli ortopedici; Materiale di sutura.

Classe 11 (*Apparecchi di illuminazione e riscaldamento, elettrodomestici*)

Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.

Classe 12 (*Veicoli*)

Veicoli; Apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.

Classe 13 (*Armi da fuoco*)

Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.

Classe 14 (*Gioielleria, orologi*)

Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.

Classe 15 (*Strumenti musicali*)

Strumenti musicali.

Classe 16 (*Stampati, prodotti per la scrittura, cancelleria*)

Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; Stampati; Articoli per legatoria; Fotografie; Cartoleria; Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; Materiale per artisti; Pennelli; Macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); Materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); Materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); Caratteri tipografici; Cliché.

Classe 17 (*Gomma, semilavorati plastici*)

Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie non compresi in altre classi; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.

Classe 18 (*Pelletteria*)

Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 19 (*Materiali da costruzione non metallici*)

Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.

Classe 20 (*Mobili*)

Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.

Classe 21 (*Utensili e recipienti per il governo della casa*)

Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 22 (*Corde, tende, sacchi*)

Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi); materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.

Classe 23 (*Filati*)

Fili per uso tessile.

Classe 24 (*Tessuti*)

Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.

Classe 25 (*Abbigliamento, calzature*)

Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 26 (*Prodotti di merceria*)

Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.

Classe 27 (*Tappeti*)

Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.

Classe 28 (*Giocattoli, articoli sportivi*)

Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale.

Classi 29 - 31 (*Alimentari*)

Classe 29 - Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30 - Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele,

sciropo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31 - Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32 - Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33 - Bevande alcoliche (tranne le birre).

Classe 34 (*Tabaccheria*)

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.

CLASSI DI SERVIZI (35-45)

Classe 35 (*Servizi pubblicitari, gestione d'affari*)

Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 36 (*Servizi assicurativi, finanziari, immobiliari*)

Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari.

Classe 37 (*Servizi di installazione, riparazione*)

Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.

Classe 38 (*Telecomunicazioni*)

Telecomunicazioni.

Classe 39 (*Trasporto, organizzazione viaggi*)

Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.

Classe 40 (*Trattamento di materiali*)

Trattamento di materiali.

Classe 41 (*Servizi formativi, sportivi, culturali*)

Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42 (*Servizi scientifici, tecnologici, ricerca*)

Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software.

Classe 43 (*Ristorazione, alloggio*)

Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Classe 44 (*Servizi medici, veterinari, estetici*)

Servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo e gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.

Classe 45 (*Servizi giuridici, sociali*)

Servizi giuridici; servizi di sicurezza per la protezione di beni e persone; servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.

* * *

I limiti merceologici sopra considerati valgono per i marchi "ordinari". Esiste però un tipo di marchi che è tutelato senza limiti merceologici, nel senso che per essi la protezione si estende anche a prodotti che non sono né identici né affini a quelli per i quali il marchio è stato depositato. Si tratta dei c.d. "marchi che godono di rinomanza", che al di fuori del nostro paese sono talvolta definiti come marchi che "godono di notorietà" (vedi il testo italiano dell'art. 9/1/c del reg. 40/94 sul marchio comunitario), o similari.

Si noti, però, che questa tutela ultramerceologica non è illimitata.

Infatti, la normativa italiana (come anche il citato regolamento sul marchio comunitario) stabilisce che il titolare di un marchio "rinomato" può vietare a terzi di usare il marchio, anche per prodotti che non siano né identici né affini, ad una delle due seguenti condizioni: se l'uso del segno consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio stesso.

In generale, è verosimile che queste due condizioni sussistano quanto più il marchio è diffusamente conosciuto nel mercato.

2.2.4. **La confondibilità tra i segni**

La protezione del marchio non è limitata alla specifica parola o altro segno registrato, ma si estende anche ai segni simili. Pertanto, il titolare del marchio potrà vietare ai terzi, pur entro i limiti territoriali e merceologici sopra indicati, di usare un segno identico o simile al proprio.

La valutazione della somiglianza tra i segni non è sempre agevole: può trattarsi di somiglianza grafica, quando i segni risultino visivamente confondibili, o di somiglianza fonetica, quando la confondibilità risieda nella loro pronuncia, o di somiglianza concettuale, quando i segni abbiano un analogo significato.

Il giudizio di somiglianza, di regola, tiene conto di tutti questi elementi (visivi, fonetici e concettuali), considerati sotto il profilo dell'impressione generale che i segni a confronto suscitano nel consumatore.

In linea di massima, è buona regola evitare di depositare marchi troppo complessi, costituiti di molte parole e disegni, in quanto risulterebbe più difficile difenderli da marchi altrui, specialmente nei casi di confondibilità limitata solo ad alcuni elementi. Infatti, come detto, nel giudizio di confondibilità del marchio, per lo meno nel nostro paese, oltre che nell'interpretazione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si tende a dare primaria importanza al giudizio di confondibilità tra i segni complessivamente presi, piuttosto che al raffronto di dettaglio degli specifici elementi del marchio; benché si debba comunque tenere conto di eventuali elementi distintivi "dominanti" del marchio e, altresì, di quelli che, malgrado non siano dominanti, rivestano un "ruolo distintivo indipendente" (Corte di Giustizia, 6.10.2005, Caso C-120/04, *Life / Thomson Life*).

Se dunque si intendono proteggere diversi elementi, specie se eterogenei, occorrerà valutare di volta in volta l'opportunità di depositare, invece di un solo marchio, due o più marchi distinti.

2.2.5. **L'ambito della tutela del marchio**

Possiamo ora completare questa illustrazione con un riepilogo sintetico dei diritti derivanti dal marchio, utilizzando a tal fine il Codice della proprietà industriale italiano (art. 20) che trova del resto un riscontro anche nel regolamento sul marchio comunitario (art. 9).

La norma in esame stabilisce che il titolare del marchio ha diritto di vietare ai terzi di usare:

- a) un segno identico per prodotti o servizi identici,
- b) un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni,
- c) un segno identico o simile anche per prodotti o servizi né identici né affini se si tratta di marchi che godono di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

In aggiunta a quanto abbiamo già detto in precedenza, si noterà una differenza di formulazione tra il caso di identità tra segni e prodotti (lett. a) e il caso di in cui vi sia solo somiglianza di segni, oppure solo affinità tra prodotti o servizi, o entrambe (lett. b).

In questo secondo caso, infatti, si richiede che sussista, quale elemento aggiuntivo, anche un rischio di confusione per il pubblico.

La norma, con una formulazione che ha fatto discutere, aggiunge che il rischio di confusione può consistere anche in un “rischio di associazione tra segni”.

In alcune prime sentenze di giudici italiani si era ritenuto che il “rischio di associazione” non sia da ricomprendersi *tout court* nel “rischio di confusione”. Si tratterebbe, invece, di un concetto più ampio che comprenderebbe ogni ipotesi di collegamento, anche potenziale, anche meramente psicologico tra i due segni. In particolare, tale rischio sussisterebbe in caso di “agganciamento”, e cioè quando, indipendentemente da ogni confondibilità tra i prodotti o la loro origine, la clientela sia portata ad attribuire ai prodotti cui il secondo segno è apposto le caratteristiche positive dei prodotti del primo.

Altri hanno ritenuto, invece, che la norma si riferisca ad un'ipotesi di “associazione confusoria” e che, pertanto, il rischio di associazione sarebbe da ricomprendersi in quello di confusione. Questo rischio si verificherebbe quando il consumatore possa cadere in errore circa la fonte di origine dei prodotti, e più precisamente quando possa ritenere che i prodotti provengano da un'impresa legata a quella titolare del marchio da vincoli di natura societaria o obbligatoria.

Questa seconda tesi è stata sostanzialmente recepita in sede comunitaria a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, dell'11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV c. Puma AG, interpretando l'art. 4, n.1, lett. b) della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104 CE sui marchi.

2.2.6. Le azioni legali a difesa del marchio

La maggior parte dei paesi prevede azioni efficaci a tutela dei marchi.

Nel nostro paese, a parte la possibilità di ricorrere in determinati casi all'azione penale, è possibile esperire efficaci azioni giudiziarie civili a tutela del marchio contro i contraffattori.

Tali azioni, oltre che finalizzate a richiedere una pronuncia di merito, possono consistere nella domanda al giudice di provvedimenti cautelari, come diremo più diffusamente nel paragrafo dedicato alle azioni giudiziarie a difesa delle privative industriali.

2.3. COME SI SCEGLIE UN MARCHIO

Quando si sceglie un marchio, non sempre si tiene conto del fatto che il segno prescelto può influire sulla validità o meno del marchio e, nel caso di un marchio valido, sulla maggiore o minore intensità della sua tutela.

In altri termini, certi segni potranno dare luogo a marchi nulli, altri ai c.d. "marchi deboli" e altri ancora ai c.d. "marchi forti".

La distinzione tra marchi deboli e marchi forti è il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale italiana. Tuttavia, anche in altri paesi esistono differenze di intensità di tutela basate, come nel nostro paese, sulla maggiore o minore capacità distintiva del segno utilizzato come marchio.

L'ovvio consiglio è quello di non depositare marchi nulli, di evitare se possibile di depositare "marchi deboli", e di cercare di depositare marchi "forti".

Vediamo separatamente queste tre diverse situazioni.

2.3.1. Il marchio nullo

Un marchio è nullo, tra l'altro, quando manca di "capacità distintiva" o quando non è "nuovo".

Per possedere "capacità distintiva", il segno utilizzato come marchio non deve identificarsi con la denominazione generica dei prodotti o dei servizi che contraddistingue o con indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, e che in particolare possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione, o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

Così, ad esempio, la parola "computer" depositata come marchio per identificare elaboratori elettronici non costituirà l'oggetto di un valido marchio, in quanto il termine "computer" coincide con il nome generico dei beni che esso intende identificare.

Sono stati così dichiarati nulli perché meramente descrittivi, tra gli altri, i marchi "Sicily on line" per servizi on-line, "crescita miracolosa" per fertilizzanti, DMP (Digital Music Product) per compact disks.

Inoltre, non sono registrabili come marchio perché privi di capacità distintiva anche i segni che consistano esclusivamente in termini divenuti d'uso comune in commercio (ad es.: impresa, società, azienda), o nel linguaggio comune (ad es.: super, extra, ultra).

I segni descrittivi sopra ricordati possono essere registrabili come marchio solo qualora abbiano acquistato carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

Si tratta del fenomeno del c.d. "secondary meaning", che consiste nella costituzione, in seguito all'uso, di un "significato secondario" del segno, idoneo a distinguere determinati prodotti o servizi.

Si pensi, ad esempio, in un settore prossimo a quello dei marchi, ai titoli dei giornali, quali "LA STAMPA" o "IL GIORNALE". È evidente come, in seguito all'uso, i termini generici "STAMPA" o "GIORNALE" abbiano assunto nel tempo un significato "secondario" ed ulteriore rispetto a quello generico, che consente di distinguere due specifiche e note testate giornalistiche.

Inoltre, segni d'uso comune o descrittivi se singolarmente considerati, potrebbero costituire un valido marchio se tra loro combinati ed il segno risultante possiede capacità distintiva. La giurisprudenza italiana ha per esempio riconosciuto la validità del marchio "easyticket", quella comunitaria di "Baby-dry".

Come si è detto, oltre a possedere "capacità distintiva", il segno (parola, disegno, ecc.) deve essere "nuovo" e cioè deve essere diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (ad es. ditta).

Due sono le conseguenze negative del depositare ed utilizzare come marchio un segno distintivo sul quale un terzo vanta dei diritti anteriori: innanzitutto, si incorre in violazione del segno distintivo anteriore, con le relative sanzioni previste dalla legge (inibitoria, risarcimento danni, ecc.) e, in secondo luogo, il proprio marchio è nullo per mancanza di novità.

Per limitare il rischio di depositare e usare come marchio un segno di titolarità altrui è consigliabile, perlomeno, effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, depositati o registrati per prodotti identici o affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio marchio.

Queste ricerche tra i marchi sono molto utili in quanto consentono di farsi una ragionevole idea della situazione, ma occorre ribadire che esse non mettono totalmente al sicuro da ogni rischio. Le ricerche, infatti, non consentono di evidenziare i marchi non depositati ma utilizzati in modo generalizzato in commercio e non risultano le ditte, le denominazioni e ragioni sociali, le insegne, i nomi a dominio, tutti segni che ugualmente godono di una tutela legale (vedasi al proposito l'art. 22 del Codice della proprietà industriale, che sancisce il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi, tanto più alla luce delle modifiche del Codice introdotte nel 2010, che estendono espressamente tale principio ad ogni segno distintivo).

Ulteriori ricerche sono in larga misura possibili, ad esempio per quanto riguarda le ragioni o denominazioni sociali e i nomi a dominio, ma non saranno mai tali da fornire una certezza assoluta circa l'inesistenza di preesistenti diritti di terzi.

2.3.2. Il marchio "debole"

Un marchio è considerato "debole" quando si avvicina alla denominazione generica o descrittiva del prodotto o servizio, senza però coincidere con questa.

Sono stati giudicati deboli, tra gli altri, “mariage” per abiti da sposa, “YO” per yogurt, “crik-crok” per patatine. Si noti, però, come diremo, che un marchio nato “debole” può rafforzare la propria capacità distintiva in seguito all’uso ed alla notorietà.

Un tale marchio si dice “debole” perché si ritiene, generalmente, che i concorrenti possano depositare e utilizzare lecitamente un marchio che si differenzi da quello anteriore anche solo per lievi variazioni.

Dal punto di vista della tutela legale è dunque consigliabile evitare di depositare e adottare marchi “deboli”, cioè troppo simili alle denominazioni generiche o alle caratteristiche dei prodotti che contraddistinguono, perché potrebbero risultare poco difendibili.

Naturalmente, l’uso dei marchi “deboli” può trovare una giustificazione commerciale: adottando, infatti, questo tipo di marchio l’impresa intende fare capire immediatamente al consumatore quale sia il tipo di prodotti che il marchio contraddistingue e pubblicizza, e facilitarne così l’acquisto.

Pertanto, può darsi che in certi casi sia forse preferibile adottare un marchio “debole” e meno tutelato legalmente, ma più idoneo da un punto di vista commerciale. Si tratta però, come è ovvio, di una questione che deve essere valutata caso per caso, soppesando i pro e i contro sopra considerati.

Infine, come abbiamo visto a proposito del fenomeno del “secondary meaning”, si deve tenere conto che, in seguito all’uso in commercio, il marchio può rafforzare la propria capacità distintiva e trasformarsi, eventualmente, da marchio “debole” in “forte”.

2.3.3. Il marchio “forte”

Un marchio è considerato “forte” quando non presenta alcuna attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce. Sono stati giudicati forti per esempio: “Samurai” (con l’immagine di un samurai) per stuzzicadenti, il disegno di un quadrifoglio per prodotti derivati del latte, “asso” per prodotti di pulizia, oltre a vari marchi patronimici.

Si conferma quindi che, compatibilmente con tutte le valutazioni commerciali del caso, è in linea di principio consigliabile depositare ed usare marchi di fantasia o comunque non attinenti ai prodotti o ai servizi che contraddistinguono.

2.3.4 Alcune considerazioni conclusive

Gli aspetti sopra esposti, purtroppo, non vengono sempre considerati in tutte le loro implicazioni dalle imprese al momento dell'adozione del marchio. Essi, infatti, emergono frequentemente solo a posteriori e per lo più in caso di controversia, quando, ormai troppo tardi, si scopre di avere adottato un marchio "debole" e poco difendibile nei confronti delle iniziative dei concorrenti, se non addirittura sospetto di nullità.

Oppure accade che, prima si inizi ad usare un certo marchio e poi, quando il marchio è ormai conosciuto dal pubblico, ci si ponga, solo allora, il problema di variarlo. Naturalmente, in quel momento sarà poco agevole cambiare o anche solo modificare il marchio per trasformarlo in un marchio meno "debole o meno sospetto di invalidità, perché un tale cambiamento di immagine commerciale potrebbe creare disorientamento tra la clientela.

Il consiglio generale è quindi quello di compiere ogni tipo di valutazione commerciale e legale ed, altresì, ogni indagine necessaria (ricerche di anteriorità) relative al marchio prima di procedere al suo deposito e prima di utilizzarlo in commercio.

2.4. DOVE E QUANDO DEPOSITARE IL MARCHIO

Una volta individuati i marchi più idonei ai propri scopi, tenendo conto delle esigenze di tutela sopra indicate, occorrerà impostare un'adeguata strategia di deposito del marchio.

2.4.1. Individuazione dei paesi nei quali depositare il marchio

Come si ricorderà, in generale, la protezione del marchio è limitata ai paesi per i quali esso è stato depositato e registrato.

In primo luogo, occorrerà quindi individuare i paesi nei quali si intende ottenere la tutela.

Questa scelta deve essere operata considerando che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati se la copertura è limitata ad un numero contenuto di Stati che aderiscono a convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia; mentre possono risultare ben più alti in caso contrario.

In linea di massima, i paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere, da una parte, quelli dove si trovano i principali fabbricanti concorrenti e, dall'altra, i principali mercati di sbocco dei prodotti o di prestazione dei servizi.

Nel primo caso si cercherà di colpire alla fonte eventuali contraffazioni, prima che ne avvenga la diffusione a livello internazionale, mentre nel secondo caso si tenterà di colpire la contraffazione a livello della catena distributiva.

Naturalmente, in caso di contraffazioni estese a numerosi paesi, che non si riesca a fermare per via stragiudiziale, si tratterà di scegliere con oculatazza i paesi nei quali avviare eventuali azioni giudiziarie, tenendo conto dell'elevato costo di tali azioni, che non è generalmente interamente recuperabile, neppure in caso di condanna del contraffattore.

2.4.2 La valutazione della registrabilità del marchio nei paesi prescelti. Le ricerche di anteriorità

Una volta individuati i paesi prescelti, si dovrà verificare, nei limiti del possibile, che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali paesi e che non esistano marchi o altri diritti anteriori di terzi che possano impedire il deposito del marchio e la lecita commercializzazione dei prodotti marchiati.

Per quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo già visto che i segni che possono potenzialmente costituire oggetto di un valido marchio in Italia, quali i numeri e le lettere dell'alfabeto, non sono necessariamente tali in certi paesi esteri. Talvolta, inoltre, una determinata parola potrebbe avere un significato sconveniente nella lingua del paese straniero e, per tale ragione, potrebbe esserne impedita la registrazione e l'uso.

Nei casi in cui ci si avvalga di un proprio consulente, questi, in base alla sua esperienza, potrà avere un'idea di certi limiti presenti in altri paesi, ma ovviamente non potrà conoscere a fondo la legislazione di tutti i paesi stranieri. Pertanto, per

compiere una valutazione soddisfacente in merito alla registrabilità del marchio nel paese estero, è di norma consigliabile che, tramite il proprio consulente o direttamente, si ottenga il parere di uno specialista del paese in questione.

Riguardo l'esistenza di eventuali marchi anteriori e di eventuali diritti di terzi, abbiamo già visto che, in qualche misura, è possibile averne notizia mediante l'esecuzione di apposite ricerche.

Le ricerche dovrebbero essere effettuate almeno tra i marchi identici e simili con efficacia nei paesi prescelti, relativi alle classi merceologiche di interesse.

Si noti che i marchi che hanno efficacia in uno Stato non sono solo i marchi meramente "nazionali" ma, come vedremo, possono essere anche i marchi "internazionali" che designano quel determinato paese e, nell'ambito dell'Unione Europea, i marchi comunitari. Pertanto, la ricerca dovrebbe avere per oggetto tutte queste diverse tipologie di marchi.

I costi delle ricerche sopra menzionate non sono in genere proibitivi, se circoscritte ad un numero limitato di Stati e di classi merceologiche. Quando l'impresa ritenga di non poterne sostenere la spesa, sarà consigliabile effettuare una verifica almeno tra i marchi nazionali in alcuni paesi selezionati, oltre che a livello di marchio internazionale e comunitario, piuttosto che rinunciare del tutto ad eseguire la ricerca.

Ricerche più complete richiederebbero, inoltre, la verifica dell'inesistenza di diritti di terzi derivanti da ragioni o denominazioni sociali, nomi a dominio ed altri diritti.

Naturalmente, quante più ricerche si effettuano, tanto più si ridurrà il rischio che, a posteriori, risultino eventuali diritti di terzi, anche se non si potrà mai ottenere l'assoluta certezza dell'inesistenza di tali diritti.

2.4.3. Quando depositare il marchio

Il marchio dovrebbe essere depositato in Italia e nei paesi esteri di proprio interesse prima ancora di iniziare la commercializzazione del prodotto.

Questo per un duplice ordine di motivi, entrambi di particolare importanza.

In primo luogo, la tempestività del deposito è utile per potere godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio. In questo modo, si potrà dare inizio alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti, senza che i concorrenti possano rivolgersi lecitamente alla medesima clientela, utilizzando l'immagine commerciale tutelata dal marchio.

In secondo luogo, si evita il rischio di essere anticipati da terzi che, più o meno in buona fede, depositino in uno o più paesi esteri un marchio identico o molto simile, impedendo così alla stessa impresa italiana di vendere i propri prodotti con il marchio nel paese in questione.

Questi casi sono molto frequenti e di difficile soluzione; inoltre, anche quando sia ipotizzabile una soluzione, questa potrà richiedere azioni giudiziarie molto costose nel paese straniero.

Uno dei casi nei quali è sovente possibile una soluzione riguarda l'ipotesi di deposito del marchio del preponente da parte dell'agente o rappresentante. In questa eventualità l'art. 6-septies della Convenzione d'Unione di Parigi consente al preponente di attivare delle procedure legali per rivendicare la titolarità del proprio marchio.

In Italia, si discute se la norma dell'art. 6-septies si riferisca solo all'agente o rappresentante o se possa estendersi, come sarebbe ragionevole ritenere, anche ad altri ausiliari dell'imprenditore quali ad esempio i distributori o concessionari di vendita. In giurisprudenza, la questione è stata affrontata dalla Corte di Appello di Milano, 27.9.1996, la quale ha ritenuto, restrittivamente, che l'art. 6-septies non consenta una tutela anche nei riguardi dei propri distributori o rivenditori.

Altri casi nei quali è possibile una soluzione si hanno nell'ipotesi di deposito del marchio in malafede, che però non è sempre agevole provare; oppure nell'ipotesi di un preuso generalizzato del marchio dell'impresa italiana nel paese estero, sempre che il paese in questione attribuisca a detto preuso efficacia ostativa al deposito del marchio da parte di terzi; oppure nell'ipotesi prevista dall'art. 6-bis della Convenzione d'Unione di Parigi, quando il marchio dell'impresa italiana, benché non usato nel paese in questione, sia nello stesso notoriamente conosciuto.

In tutti questi casi, tuttavia, se il terzo non cede spontaneamente il marchio all'impresa italiana, o se non vi rinuncia, non resterebbe che iniziare delle azioni giudiziarie nel paese straniero.

Per evitare di incorrere in queste difficoltà, è dunque consigliabile procedere al tempestivo deposito del proprio marchio nei paesi di interesse, tenendo anche conto che i costi di deposito di un marchio sono piuttosto contenuti, se paragonati a quelli dell'eventuale azione legale necessaria per rientrarne in possesso.

2.5. LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO A LIVELLO INTERNAZIONALE

La moderna tendenza alla globalizzazione economica richiede che le imprese elaborino le proprie strategie di sviluppo sempre più a livello internazionale. Un elemento fondamentale di tali strategie, come si è visto, è la tutela del proprio marchio in Italia ed all'estero.

Purtroppo, diversamente da quanto talvolta credono gli operatori economici, non esiste una sorta di "marchio mondiale", cioè un marchio che con un unico deposito e registrazione assicuri una tutela a livello mondiale. Infatti i marchi, come abbiamo detto, godono di una tutela territorialmente limitata.

Esistono però accordi e convenzioni internazionali che consentono di limitare le pratiche amministrative necessarie per ottenere il marchio all'estero e ridurre i relativi costi.

In generale, le tre principali modalità di tutela del marchio sono le seguenti:

- a) marchi nazionali
- b) marchi internazionali secondo l'Accordo ed il Protocollo di Madrid
- c) marchi comunitari.

Quasi tutte le legislazioni, compresa quella italiana e quella comunitaria, prevedono che chiunque (persone fisiche, società, associazioni, enti pubblici) possa registrare un marchio.

2.5.1. Il marchio italiano

In Italia, il deposito di un marchio avviene mediante presentazione di un'apposita domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), generalmente per il tramite della locale CCIAA. È possibile depositare il marchio *on line*.

Nella domanda, tra l'altro, si riportano i dati relativi al richiedente, quelli dell'eventuale mandatario che agisce su incarico del richiedente, la denominazione del marchio, l'esemplare, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione.

Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio, designando una o più classi merceologiche.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza (ovvero, in mora, entro i sei mesi successivi alla stessa), può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Il marchio, inoltre, deve essere usato per le varie tipologie di prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un qualsiasi periodo continuativo di cinque anni, successivamente alla data di registrazione, ne comporta la decadenza relativamente ai prodotti o servizi per i quali non è stato usato.

Il deposito del marchio, come abbiamo già visto (§ 2.4.2.), dovrebbe essere preceduto da una ricerca di anteriorità per verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili da parte di terzi.

Nel caso del deposito di marchio italiano, tale ricerca dovrebbe essere effettuata non solo tra i marchi nazionali italiani, ma anche tra i vari marchi che hanno efficacia sul nostro territorio nazionale e, quindi, tra i marchi "internazionali" depositati ai sensi dell'Accordo e del Protocollo di Madrid e designanti l'Italia, nonché tra i marchi comunitari.

In seguito all'avvenuto deposito del marchio, l'UIBM prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L'esame dell'Ufficio Brevetti e Marchi italiano ha tuttora natura essenzialmente formale ed è volto ad individuare l'eventuale presenza di elementi ostativi alla registrazione che siano sostanzialmente desumibili dalla stessa domanda quali, ad esempio: il carattere descrittivo del segno, l'adozione di un segno che rientri tra quelli d'uso comune in commercio o nel linguaggio corrente, la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume.

Per i motivi sopra descritti, l'UIBM può respingere la domanda di marchio. Nei confronti dei provvedimenti che respingono la domanda, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi.

L'UIBM non svolge un esame circa la novità del marchio, ovvero non verifica l'esistenza di marchi anteriori identici o simili, depositati o registrati da terzi per contraddistinguere prodotti e/o servizi identici o affini.

È, quindi, onere dei titolari dei marchi anteriori identici o simili agire contro la registrazione del marchio successivamente depositato, qualora ritengano che la registrazione dello stesso costituisca una violazione dei propri diritti di esclusiva.

Sotto questo profilo, la procedura attualmente in vigore in Italia non dà alcuna garanzia che non esistano marchi anteriori identici o simili a quello registrato. In altri termini, si potrebbe ottenere la registrazione di un marchio anche in presenza di un marchio anteriore identico, registrato per gli stessi prodotti. Naturalmente il marchio successivo, in conflitto con quello anteriore, sarebbe nullo. Per tale motivo, nel caso di depositi di marchi italiani, è ancora maggiormente consigliabile effettuare ricerche di anteriorità prima di depositare il marchio.

Una volta conclusa la fase di esame, il marchio viene concesso, con conseguente rilascio del certificato di registrazione.

La registrazione di un marchio, se non vi sono rilievi da parte dell'UIBM, né opposizioni alla registrazione, avviene mediamente entro otto/nove mesi dalla data di deposito. I tempi di concessione possono essere più brevi qualora il marchio italiano venga utilizzato quale base di un marchio internazionale.

Il marchio italiano costituisce un titolo efficace in Italia e, a seguito di particolari accordi tra Stati, anche nella Repubblica di San Marino e nello Stato Vaticano.

2.5.1.1 La procedura di opposizione dei marchi in Italia

Fino al 2011, l'Italia era uno dei pochi paesi dell'Unione Europea in cui non era possibile opporsi alla registrazione di un marchio tramite un procedimento amministrativo. Chi era interessato ad ottenere la nullità di un marchio doveva instaurare una causa civile presso la Sezione Specializzata del Tribunale competente, con un aggravio di costi e di onere probatorio rilevante.

Dal luglio 2011, invece, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha avviato la procedura di pubblicazione delle domande di registrazione di nuovi marchi, dando così la possibilità di presentare opposizione ed impedire la registrazione di marchi che si ritengono confondibili con determinati diritti anteriori.

Si tratta di una procedura snella ed economica, che viene gestita dall'Ufficio Affari Giuridici dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che ha formato degli Esaminatori specializzati in materia.

Il Bollettino n. 1 è stato pubblicato l'11 luglio 2011 e le prime opposizioni sono state depositate nei mesi successivi. Il Bollettino viene pubblicato, solo on-line alla pagina <http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Bollettino.aspx> con cadenza mensile.

I vantaggi

Il procedimento di opposizione dà la possibilità ai soggetti interessati di avere accesso a uno strumento molto più semplice ed economico di una causa civile per contrastare domande di marchi potenzialmente in conflitto con altri marchi anteriori.

La procedura

Le peculiarità del procedimento di opposizione sono le seguenti:

- (a) L'opposizione potrà essere depositata entro 3 mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione sul Bollettino Ufficiale dei marchi per i marchi italiani, mentre per i marchi internazionali con estensione all'Italia il termine sarà di 4 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta dell'OMPI/WIPO.
- (b) L'opposizione può essere presentata da soggetti titolari di diritti anteriori derivanti dal deposito o dalla registrazione di un marchio italiano o avente efficacia nello Stato (marchio comunitario e internazionale se esteso all'Italia). Non si possono presentare opposizioni sulla base di marchi di fatto, cioè marchi non depositati, né registrati e neppure diritti derivanti dall'uso della ditta, della denominazione o ragione sociale, dell'insegna e dalla registrazione del nome a dominio.

- (c) Non si possono neppure far valere impedimenti derivanti dalla rinomanza del marchio o da un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-*bis* Convenzione di Unione di Parigi.
- (d) È prevista inoltre un'altra ipotesi di opposizione, più specifica e meno frequente, fondata sulla mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8 CPI (ritratti di persona, nomi di persona e segni notori).

Come per il procedimento comunitario, le parti avranno un periodo di due mesi (prorogabile su istanza comune delle parti) per raggiungere un accordo di conciliazione. Al termine di questo periodo, se le parti non avranno raggiunto un accordo, si entrerà nella fase dibattimentale in cui ognuno potrà depositare le proprie deduzioni e osservazioni, nonché le prove a sostegno delle sue argomentazioni.

L'Ufficio marchi deve emettere la sua decisione al massimo entro due anni dalla data in cui era stata presentata l'opposizione. La prassi dell'Ufficio Marchi italiano, al momento, comunque è di pronunciarsi entro circa sei mesi dalla data in cui si è conclusa la fase istruttoria.

Consigli pratici

Dal momento che non è possibile fondare un'opposizione sul semplice uso anteriore di un marchio non registrato, è consigliabile verificare il proprio portafoglio marchi e, all'occorrenza, provvedere a registrare i marchi utilizzati e mai protetti tramite registrazione.

Una volta registrati i propri marchi, è poi sempre consigliabile attivare i servizi di sorveglianza, la cui funzione è quella di controllare e individuare i depositi di domande di registrazione di marchio italiani o internazionali che potrebbero essere in conflitto con i propri marchi.

È inoltre consigliabile predisporre e conservare la documentazione necessaria a provare l'uso dei propri marchi registrati, perché essa sarà utile nel momento in cui si dovesse decidere di promuovere un'opposizione basata su un marchio registrato da oltre cinque anni. L'opposizione, infatti, potrebbe risultare infondata qualora

l'opponente, su richiesta della controparte, non fosse in grado di fornire le prove d'uso del proprio marchio.

2.5.2. I marchi nazionali esteri

Se, oltre all'Italia, si desidera ottenere una tutela del proprio marchio anche all'estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio, paese per paese, in ciascuno degli Stati esteri di proprio interesse. In alternativa, come vedremo, è possibile ottenere una tutela del marchio in numerosi paesi esteri mediante il marchio internazionale o, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, mediante il marchio comunitario.

Per depositare un marchio nazionale nel paese estero ci si potrà avvalere di un mandatario operante nel paese straniero di pertinenza, oppure, più semplicemente, ci si potrà rivolgere ad un mandatario italiano che provvederà al deposito del marchio all'estero tramite la rete dei propri corrispondenti.

Tale modalità di registrazione del marchio consente di ottenere un titolo efficace solo in tale Stato.

La durata dei marchi all'estero è generalmente di dieci anni, ma può essere diversa in determinati paesi.

Il marchio, come avviene in Italia, può essere rinnovato prima della scadenza, di volta in volta, per ulteriori periodi di pari durata. Inoltre, anche in certi paesi esteri, ma non necessariamente ovunque, è prevista la possibilità di rinnovare il marchio in mora nei sei mesi successivi alla data di scadenza, o entro un diverso termine.

Come avviene per il marchio italiano, anche quelli dei vari paesi esteri sono soggetti a termini di decadenza per non uso. Si noti che tali termini sono da verificare caso per caso, in quanto non necessariamente coincidono con il termine quinquennale previsto dalla normativa italiana. In Cina, per esempio, il termine di decadenza per non uso è di soli tre anni dalla data di registrazione.

Inoltre, il deposito del marchio estero, analogamente a quanto detto per i marchi italiani, dovrebbe anch'esso essere preceduto da una ricerca di anteriorità per

verificare che non risultino depositi e registrazioni di marchi anteriori identici o simili nel paese in questione, benché tali ricerche non vengano sovente richieste dalle imprese a causa dei loro costi.

Infine, è opportuno segnalare che, nell'ambito dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi (alla quale aderiscono la gran parte degli Stati del mondo), nel caso del primo deposito di un marchio in un paese aderente alla Convenzione (ad es. l'Italia) è possibile effettuare successivi depositi in altri paesi della Convenzione, purché entro il termine di sei mesi dal primo deposito, rivendicando la c.d. "priorità". La rivendicazione della priorità consente di fare retroagire gli effetti derivanti dai successivi depositi alla data del primo.

In seguito all'avvenuto deposito del marchio, l'ufficio marchi locale prende in esame la domanda di registrazione del marchio.

L'esame differisce sensibilmente da paese a paese. Alcuni Stati, come avviene in Italia, eseguono solo un esame formale della domanda di marchio, altri paesi, invece, come per esempio gli Stati Uniti, svolgono anche un esame sostanziale e verificano, in particolare, che il segno prescelto non sia identico o simile ad altri marchi anteriori (esame di "novità").

Altri paesi ancora, quali la Germania, si collocano in una posizione intermedia. Infatti, benché non eseguano d'ufficio un esame di novità, consentono tuttavia ai titolari di marchi anteriori di opporsi alla concessione del marchio successivamente depositato, qualora essi lo ritengano confliggente con il proprio. Una procedura analoga è in vigore anche per il marchio comunitario.

In linea di principio, si può ritenere che la concessione della registrazione di un marchio sia tanto più "solida" quanto più completa è la procedura d'esame prevista dalla normativa del paese in questione.

In genere, qualora la registrazione del marchio venga respinta, è possibile presentare ricorso allo stesso ufficio che ha emesso la decisione di diniego di registrazione o al superiore gerarchico e, in caso di ulteriore diniego, all'autorità giudiziaria.

Nonostante i tre diversi sistemi di procedura d'esame dei marchi sopra indicati, si tenga presente che in nessuno di tali sistemi normativi la concessione della registrazione di un marchio dà luogo ad una decisione inoppugnabile. Di regola,

infatti, sarà sempre possibile contestare la validità di un marchio, anche se registrato, davanti all'autorità giudiziaria del paese in questione.

2.5.3. Il marchio internazionale: l'Accordo e il Protocollo di Madrid

Diversamente da quanto farebbe pensare l'uso dell'espressione "marchio internazionale", non si tratta in realtà di un marchio avente un'efficacia sovranazionale.

Si tratta, invece, di una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda.

Il marchio internazionale presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali esaminati al punto precedente.

In primo luogo, consente una semplificazione delle procedure. Infatti, invece di presentare tante domande di marchio quanti sono i paesi interessati, come avviene nel caso di singoli depositi nazionali, è sufficiente presentare un'unica domanda all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) tramite l'amministrazione competente del paese di origine.

In secondo luogo, il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato dell'insieme dei costi che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi.

Il "marchio internazionale" è stato originariamente previsto dall'Accordo di Madrid del 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi.

Tra i paesi aderenti all'Accordo figurano importanti paesi europei ed extraeuropei, ma non compaiono invece paesi quali il Giappone, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti ed altri.

Per superare questa limitazione di adesioni, è stato ratificato da molti altri paesi il c.d. "Protocollo di Madrid", che offre nuove opportunità di tutela all'estero dei propri marchi. Oggi quasi tutti i paesi membri dell'Accordo di Madrid hanno ratificato anche il Protocollo.

I trattati del Protocollo e dell'Accordo di Madrid sono distinti ma risultano tra loro coordinati.

Infatti, a seconda degli Stati designati, le domande di registrazione internazionali possono essere disciplinate:

- dal solo Accordo, se il paese aderisce al solo Accordo di Madrid (quasi nessuno Stato si trova in questa situazione);
- dal solo Protocollo, se il paese aderisce al solo Protocollo di Madrid;
- dal Protocollo (non per il sistema di tassazione) se il paese aderisce sia all'Accordo che al Protocollo di Madrid; ciò a partire dal 2008 in seguito all'abolizione della c.d. "clausola di salvaguardia", che allora affermava la prevalenza delle più restrittive condizioni dell'Accordo.

Per una sommaria illustrazione delle principali differenze tra i due trattati rinviamo al prospetto sotto riportato.

Accordo e Protocollo: le differenze in breve

	ACCORDO DI MADRID	PROTOCOLLO DI MADRID
MARCHIO DI BASE	Registrazione nazionale di base	Domanda e/o registrazione nazionale di base
TERMINE PER IL RIFIUTO	Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione OMPI	Fino a 18 mesi dalla data di pubblicazione OMPI
TASSE	Tassa fissa	Tassa individuale
ATTACCO CENTRALE	Perdita della registrazione internazionale con riferimento a tutti gli Stati designati in caso di invalidazione del marchio di base	Possibilità di convertire la registrazione internazionale in depositi nazionali negli Stati nei quali la registrazione internazionale ha validità in caso di invalidazione del marchio di base
LINGUA	Francese	Francese, inglese e spagnolo

Per un'impresa con sede in Italia, già titolare di un marchio nazionale italiano, la domanda di registrazione internazionale si presenta all'OMPI per il tramite dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se l'impresa, invece, ha sede all'estero, occorre prima depositare una domanda di registrazione del marchio nel Paese in cui la titolare ha la sede legale oppure un ufficio serio ed effettivo, e poi sulla base di tale marchio procedere con l'estensione internazionale, per il tramite dell'Ufficio marchi in cui è depositato o registrato il marchio di base.

Successivamente al deposito internazionale, l'OMPI procede ad una verifica formale in merito a tasse pagate e alla correttezza della lista prodotti e servizi designata. Capita talvolta che venga emesso un rilievo e che sia necessario presentare una risposta all'OMPI.

Una volta superato l'esame sulle formalità, l'OMPI emette il certificato di registrazione, lo pubblica e procede quindi al suo inoltro alle Amministrazioni nazionali dei Paesi designati nella medesima domanda.

Questi ultimi verificano se sussistono o meno le condizioni per il rilascio del marchio, secondo le rispettive normative nazionali, e possono emettere un rifiuto di protezione nei termini stabiliti del trattato a cui aderiscono: 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'OMPI per i Paesi dell'Accordo; 18 mesi per i Paesi del Protocollo.

In pratica, dopo il rilascio del certificato di registrazione dell'OMPI, l'impresa deve attendere circa un anno e mezzo (18 mesi), o più in caso di procedure più complesse dovute a rifiuti o rilievi degli Uffici marchi od opposizioni di terzi, prima che i Paesi interessati abbiano confermato la registrazione.

La decisione di rifiuto (cd. "rifiuto provvisorio") viene notificata all'impresa o al suo mandatario per il tramite dell'OMPI, concedendo un termine per la replica e indicando le modalità per la nomina di un mandatario locale, atto a rappresentare l'impresa dinanzi all'Ufficio marchi del Paese. Si avvia quindi una procedura amministrativa dinanzi all'ufficio marchi nazionale, che emetterà poi una decisione definitiva di conferma o meno della registrazione.

L'eventuale decisione di rifiuto emessa dall'Ufficio marchi di un Paese designato nella registrazione internazionale non compromette la validità negli altri Paesi designati.

Una differenza rilevante tra i due trattati sul marchio internazionale è quella relativa al c.d. "attacco centrale".

L'Accordo di Madrid stabilisce che la registrazione internazionale nei primi cinque anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. In questo periodo, se il marchio nazionale, per un qualsiasi motivo (per esempio, a seguito di un'azione di nullità introdotta prima della scadenza dei cinque anni), viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo alla scadenza del periodo dei cinque anni, la registrazione internazionale ottenuta in base all'Accordo diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

Il Protocollo di Madrid, invece, che si applica come detto a quasi tutti i paesi compresa l'Italia, nell'ipotesi di attacco centrale prevede la possibilità di depositare, entro tre mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio ("conversione") in tutti gli Stati designati tranne, appunto, il paese di origine nel quale la registrazione di base è stata invalidata. Nell'ipotesi di conversione della registrazione internazionale in domande di registrazione nazionali, la data di deposito sarà quella della registrazione internazionale (o dell'estensione territoriale posteriore) e verrà mantenuta la priorità della quale eventualmente beneficiava la registrazione internazionale radiata. Grazie alla conversione, l'attacco centrale per gli Stati aderenti al Protocollo (come l'Italia) non ha più l'effetto devastante sulla protezione internazionale del marchio, come si verifica invece nel caso dell'Accordo di Madrid.

Tutto ciò premesso, riportiamo, di seguito, la tabella relativa alle adesioni all'Accordo e, rispettivamente, al Protocollo di Madrid.

MARCHIO INTERNAZIONALE - PAESI ADERENTI AD AGOSTO 2013**Suddivisi, per comodità, in base all'area geografica**

Area Europea	San Marino	Kirghizistan	Ghana
Unione Europea*	Norvegia	Fed. Russa	Kenya
Albania	Polonia	Tagikistan	Lesotho
Austria	Portogallo	Turkmenistan	Liberia
Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo)	Romania	Ucraina	Madagascar
Bosnia Erzegovina	Rep. Slovacca	Uzbekistan	Marocco
Bulgaria	Serbia		Mozambico
Rep. Ceca	Slovenia	Area Asiatica	Namibia
Cipro	Spagna	Cina	Ruanda
Croazia	Svizzera	Giappone	Is. San Tomaso e Principe
Danimarca	Svezia	Corea del Nord	Sierra Leone
Estonia	Ungheria	Corea del Sud	Sudan
Francia	Area Medio-Oriente	Bhutan	Swaziland
Lettonia	Bahrain	Filippine	Zambia
Lituania	Iran	India	
Macedonia	Siria	Mongolia	Area Caraibica
Moldavia	Turchia	Singapore	Antigua e Barbuda
Monaco	Oman	Vietnam	Cuba
Montenegro	Israele	Oceania	Bonaire, Saint Eustatius e Saba
Finlandia		Australia	Curacao
Germania	Area ex URSS	Nuova Zelanda	Saint Martin
Gran Bretagna	Armenia		
Grecia	Azerbaigian	Area Africana	America
Liechtenstein	Bielorussia	Algeria	Stati Uniti
Irlanda	Georgia	Botswana	Colombia
Islanda	Kazakistan	Egitto	Messico

* I 28 Paesi aderenti all'Unione Europea (agosto 2013)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania. Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Dal 1° ottobre 2004, l'Unione Europea è entrata a far parte del sistema della registrazione internazionale secondo il Protocollo di Madrid: è così diventato possibile: (i) depositare una domanda di marchio internazionale basata su un marchio comunitario e (ii) designare l'Unione Europea (comprensiva di tutti i 28 Paesi membri dell'UE) in una domanda internazionale o in una estensione posteriore di marchio internazionale.

In un'ottica prudenziale, è consigliabile basare il marchio internazionale su un marchio comunitario già concesso, piuttosto che ancora allo stato di domanda. Questo per evitare che, in caso di rifiuto di registrazione del marchio comunitario, venga travolto anche il marchio internazionale con le conseguenze sopra già esaminate.

In caso di designazione dell'Unione Europea nella registrazione internazionale, si tenga presente che il carattere di unitarietà del marchio comunitario non viene meno, con la conseguenza che se esso viene rigettato o invalidato, lo sarà per tutti i paesi dell'Unione Europea ricompresi nel marchio comunitario.

Per tale motivo, in sede di studio della strategia di deposito del marchio è sempre consigliabile valutare se designare gli Stati europei singolarmente considerati o l'intera Unione Europea.

2.5.4. Il marchio comunitario

Diversamente dal marchio internazionale, che come abbiamo visto costituisce una procedura semplificata per ottenere delle registrazioni nazionali, il marchio comunitario rappresenta un vero e proprio marchio con efficacia sovranazionale. Il suo ambito territoriale di efficacia si estende oggi a tutti i ventotto paesi dell'Unione Europea.

Ne segue, coerentemente, che il marchio comunitario possiede un carattere "unitario", nel senso che esso può essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza o di nullità solo per la totalità dell'Unione Europea e non solo per singoli paesi di essa.

Il Regolamento sul marchio comunitario 207/2009 del 26 febbraio 2009, per evitare che il richiedente, nei casi di non registrabilità o invalidità del marchio riconducibili a singoli paesi, veda pregiudicati i propri diritti di marchio, anche relativamente ai paesi non interessati da tali cause, prevede determinate modalità di conversione del marchio comunitario nei vari marchi nazionali.

Sempre in conseguenza del carattere "unitario" del marchio, la normativa applicabile al marchio comunitario, contrariamente a quanto previsto per il marchio internazionale, non è riconducibile alle singole normative nazionali in materia di marchi, ma è dettata direttamente nel Regolamento citato.

In generale, si può affermare che il tipo di tutela conferita dal Regolamento non si discosta molto, perlomeno negli aspetti fondamentali e pur tenuto conto di certe particolarità, dalla normativa italiana in materia di marchi sopra esaminata. Molto simili sono infatti i requisiti richiesti per la registrabilità del marchio, così come l'estensione dei diritti di esclusiva che conseguono in capo al suo titolare, la durata decennale del marchio (rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni), il termine quinquennale previsto per l'uso del marchio, a pena di decadenza.

Il marchio comunitario si richiede mediante un unico deposito presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) che ha sede ad Alicante, in Spagna.

Anche nel caso della domanda di marchio comunitario, come per i depositi di marchi nazionali e internazionali, è possibile rivendicare la priorità di un precedente primo deposito, sempre entro il già menzionato termine di sei mesi.

Inoltre, il titolare di un marchio anteriore registrato in un paese dell'Unione Europea può rivendicare la c.d. "preesistenza" di detto marchio anteriore, con la conseguenza che, in caso di rinuncia al marchio anteriore, i diritti che sarebbero derivati da tale marchio continuano a "sopravvivere" nel marchio comunitario. Questa norma, come è evidente, tende a favorire una graduale sostituzione dei marchi nazionali con il marchio comunitario. In realtà, ci pare più prudente, nel caso del deposito di un marchio comunitario, continuare di regola a mantenere in vigore, contestualmente, anche i propri marchi anteriori con efficacia nei paesi dell'Unione Europea, salvo casi da valutare con particolare cautela tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

La domanda di marchio comunitario è soggetta ad una procedura di esame da parte dell'UAMI.

Gli impedimenti alla concessione del marchio sono di due tipi: "assoluti" e "relativi".

Gli impedimenti "assoluti" possono essere rilevati anche d'ufficio dall'UAMI e consistono, sostanzialmente, nella descrittività del marchio e altri motivi che ne fanno venire meno la capacità distintiva, nella decettività del marchio, e così via.

Gli impedimenti "relativi", invece, consistono sostanzialmente nella mancanza di novità del marchio a causa dell'esistenza di diritti di marchio o altri diritti anteriori di terzi.

Questi ultimi possono essere rilevati solo dai titolari dei diritti anteriori.

In particolare, tali soggetti possono presentare:

- (i) un'opposizione contro la concessione del marchio comunitario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dello stesso;
- (ii) un'azione di cancellazione del marchio comunitario già concesso.

Per il deposito di una domanda di cancellazione dinanzi all'UAMI non esiste alcun termine determinato. Tuttavia, l'esercizio dell'azione è precluso se il titolare del diritto anteriore ha tollerato un marchio comunitario posteriore per un periodo di almeno cinque anni.

Da ultimo si tenga presente che la procedura di cancellazione di una registrazione comunitaria può intervenire anche in altri casi.

Ricordiamo qui di seguito i due più importanti e ricorrenti:

- (i) se il marchio non è stato usato per periodo ininterrotto di almeno cinque anni dalla data di concessione (decadenza per non uso) e
- (ii) se il marchio è stato concesso in violazione di uno dei c.d. "impedimenti assoluti" di cui si è detto sopra.

2.5.5. Quale sistema utilizzare per il deposito all'estero

In generale, si può affermare che una strategia di deposito all'estero non può prescindere da nessuno dei tre sistemi di deposito sopra indicati: nazionale, internazionale, comunitario.

Spesso, infatti, la soluzione ottimale risulta da una combinazione di questi diversi sistemi di deposito, tenuto conto che la via del deposito internazionale e del marchio comunitario sono, di norma, meno costose degli equivalenti depositi per le vie nazionali.

La scelta dipende, in prima approssimazione, dai paesi nei quali si intende ottenere la tutela.

Se tali paesi rientrano in tutto o in parte nell'ambito di operatività dell'Accordo o del Protocollo di Madrid, potrà essere consigliabile procedere al deposito di un marchio internazionale, procedendo eventualmente nei residui paesi con singoli depositi di marchi nazionali.

Se l'interesse prevalente dell'impresa si concentra sull'Unione Europea, potrà invece essere più conveniente depositare una domanda di marchio comunitario, eventualmente integrandola con singoli depositi nazionali (o internazionale) quando si desideri ottenere la tutela anche in qualche paese non comunitario.

Tuttavia, come in parte già anticipato, dato che a causa del carattere "unitario" del marchio comunitario, la sua registrazione potrà essere rifiutata anche in presenza di un impedimento che sia tale in uno solo dei paesi dell'Unione Europea, non è consigliabile procedere al deposito del marchio comunitario o alla sua designazione nell'ambito della registrazione internazionale quando è probabile che tale impedimento possa sussistere. Ciò può verificarsi, soprattutto, quando si tratti di marchi non particolarmente originali e non utilizzati in precedenza nella Comunità senza incontrare rilievi di terzi.

In tale caso, se si intende comunque procedere al deposito del marchio comunitario, sarà tanto più consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità estesa ai marchi comunitari, a quelli internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid) ed alle registrazioni nazionali dei paesi comunitari. Naturalmente, poiché soprattutto queste ultime ricerche, nel loro insieme, possono avere un costo non secondario, si dovrà valutare se limitarle ad alcuni paesi, consapevoli però in tal caso di correre un certo rischio derivante dalla eventuale esistenza di marchi anteriori nei paesi nei quali la ricerca non è stata eseguita.

Infine, quando si intenda ottenere una tutela in paesi che non rientrano tra quelli comunitari o nell'ambito di operatività dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid, non resterà, di massima, che ricorrere a singoli depositi nazionali.

2.6. **MARCHI E NOMI A DOMINIO**

Il nome a dominio, cioè l'indirizzo di un sito Internet, è a tutti gli effetti un diritto di privativa, riconosciuto come tale anche dal vigente codice italiano della proprietà industriale.

In Italia la registrazione dei nomi a dominio di primo livello nazionali (ccTLD .it) viene concessa dalla Registration Authority² esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche aventi cittadinanza, residenza o sede in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.

Tuttavia, si noti che non è questa registrazione a conferire diritti di privativa sul nome a dominio, dato che la Registration Authority è un mero ente privato, bensì l'uso del segno in commercio.

Nel procedere alla registrazione, la Registration Authority segue i principi sotto esposti:

- a) non procede alla registrazione se esiste già un nome a dominio perfettamente identico;
- b) procede invece alla registrazione anche in presenza di nomi a dominio simili, ma ciò non significa che tali registrazioni siano legittime, dato il carattere meramente privato della registrazione, come sopra indicato;
- c) chiunque per primo faccia istanza di registrazione di un certo dominio lo ottiene senza che venga effettuata alcuna previa verifica di legittimità della richiesta (cosiddetto principio del *first come, first served*);
- d) non esistono limitazioni al numero di nomi a dominio registrabili da ciascun soggetto.

Principi del tutto analoghi valgono sia per la registrazione degli altri domini di primo livello nazionali (che identificano una nazione o un territorio – come per esempio .fr per la Francia e .eu per l'Unione Europea) sia anche per i domini di primo livello generici (per esempio .com, .net, .biz ed altri).

Si noti che mentre per i nomi a dominio .it è consentito usare soltanto le lettere dell'alfabeto (a-z), i numeri (1-9) ed il simbolo del trattino (-), a seguito di una recente riforma, i domini .eu possono essere creati utilizzando anche i caratteri accentati (alcuni dei quali sono presenti nelle parole italiane), i segni diacritici

² Le attività della Registration Authority italiana sono svolte dall'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

(per esempio cediglia, dieresi, tilde) usati in diverse lingue europee nonché i caratteri cirillici e quelli dell'alfabeto greco. La lista completa dei nuovi simboli è comunque disponibile sul sito <http://www.eurid.eu/it/nomi-dominio-eu/idns-internationalised-domain-names-il-eu/caratteri-supportati>.

Un aspetto di particolare rilevanza, anche per il ruolo di crescente centralità che Internet e il commercio elettronico hanno assunto nell'attività delle imprese, è quello che riguarda il possibile conflitto tra marchi e nomi a dominio.

L'uso di un dominio identico o simile ad un marchio anteriore per il medesimo settore merceologico (o anche per un settore diverso, nel caso dei marchi celebri/di rinomanza), può indurre gli utenti a ritenere che tra il titolare del nome a dominio ed il proprietario del marchio vi sia coincidenza o comunque un collegamento economico, con conseguente rischio di confusione e sviamento dell'utente-consumatore.

L'uso di un nome a dominio in conflitto con il diritto su un segno distintivo altrui costituisce un illecito riconosciuto come tale dalla normativa e dalla giurisprudenza italiane e di vari paesi esteri.

Il vigente codice della proprietà industriale, all'articolo 22, vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell'attività economica un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa del titolare di quel segno e i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione/associazione per il pubblico.

Si noti in particolare che mentre il Codice della proprietà industriale del 2005 si riferiva ai nomi a dominio "aziendali", oggi, con l'ultima revisione del testo codicistico, le norme sono dettate genericamente per i nomi a dominio usati nell'attività economica.

In caso di illecita registrazione di un nome a dominio è possibile ricorrere in giudizio: la vigente normativa italiana prevede che il Giudice possa disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio, anche il suo trasferimento provvisorio (articolo 133 c.p.i.).

Per recuperare la titolarità di nomi a dominio registrati illegittimamente, in alternativa alla giustizia ordinaria, è azionabile una procedura amministrativa

cosiddetta “di riassegnazione” disciplinata dalle Regole di *Naming* italiane. Tale procedura, per il fatto di non avere natura giurisdizionale, può avere per oggetto soltanto il trasferimento del nome a dominio all’avente diritto ma non anche il risarcimento di eventuali danni.

La procedura in esame viene condotta da una delle organizzazioni accreditate dal Registro Italiano dei nomi a dominio .it e denominate Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute (PSRD).

Il ricorrente sceglie il PSRD dalla lista ufficiale degli Enti accreditati (consultabile all’indirizzo <http://www.nic.it/legale/riassegnazione/elenco-psrd>) e può optare per il collegio uninominale (esperto unico) o per quello composto da tre membri.

Per ottenere la riassegnazione devono sussistere tutte e contestualmente le condizioni di fatto e di diritto sotto riportate:

- a) il nome a dominio contestato è identico o confondibile rispetto ad marchio di cui il ricorrente è titolare;
- b) chi ha registrato il nome a dominio oggetto di contestazione non ha diritti e/o interessi legittimi sullo stesso;
- c) il nome a dominio oggetto di contestazione è stato registrato ed è usato in mala fede.

Il procedimento di riassegnazione, che comunque non impedisce il ricorso alla magistratura o ad arbitri, è uno strumento rapido e non eccessivamente costoso di definizione di tale tipologia di vertenze. Esso risulta molto efficace soprattutto quanto si riesce a provare almeno una delle circostanze che il Regolamento italiano di Risoluzione delle Dispute, in maniera esemplificativa, giudica sufficienti per attribuire la mala fede al resistente (la registrazione del dominio è stata fatta allo scopo di farne oggetto di successiva cessione per un corrispettivo superiore alle spese di registrazione e mantenimento ragionevolmente sostenute; la registrazione del dominio è stata fatta allo scopo di impedire al titolare del corrispondente nome o marchio di far uso di tale segno distintivo come nome a dominio; la registrazione del dominio è stata fatta allo scopo di danneggiare un concorrente; la registrazione e l’uso del dominio è stata fatta allo scopo di attrarre utenti di Internet, per trarne profitto, ingenerando

confusione con diritti altrui; il dominio coincide con un nome proprio o con la denominazione di un ente pubblico o privato e non esiste alcun collegamento con chi lo abbia registrato).

Analoghe procedure sono previste anche per molti domini di primo livello nazionali e per i domini di primo livello generici.

Le controversie relative all'appropriazione indebita di nomi a dominio .eu, infatti, possono essere risolte, oltre che facendo ricorso alla giustizia ordinaria, anche tramite la procedura ADR gestita dalla Corte Arbitrale di Praga nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 874/2004).

Anche questo procedimento non ha natura giurisdizionale e quindi la procedura può concludersi con una pronuncia di trasferimento del dominio all'avente diritto ma non anche con una condanna della parte soccombente al risarcimento del danno.

La differenza maggiormente rilevante tra la riassegnazione di un dominio .eu e la riassegnazione di un dominio .it consta nel fatto che il requisito dell'assenza di un diritto o interesse legittimo in capo a chi ha registrato il nome contestato è alternativo e non invece aggiuntivo rispetto al requisito della mala fede nella registrazione e nell'uso. Con la conseguenza che nell'ambito della procedura comunitaria l'onere della prova per il ricorrente risulta decisamente agevolato.

A livello internazionale, infine, il Centro di Arbitrato e Mediazione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra offre una procedura di risoluzione delle controversie relative ai nomi a dominio analoga a quelle sopra illustrate.

A Ginevra si decide sulle vertenze relative ai nomi a dominio generici (.aero, .asia, .biz, .cat, .com, coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, .and, .travel) come anche su quelle che interessano alcuni domini nazionali (tra i più importanti, citiamo .fr, .ch, .ae, .au, .es, .ie, .mx, .pl, .ro, .nl, .ve).

Le condizioni di fatto e di diritto che devono sussistere per ottenere la riassegnazione del dominio contestato sono le stesse previste dalle Regole di *Naming* e sono parimenti cumulative.

Anche l'elenco esemplificativo (e non esaustivo) delle circostanze che, se debitamente provate, sono giudicate sufficienti per attribuire la mala fede al resistente sono pressoché identiche a quelle contenute nel nostro Regolamento di Risoluzione delle Dispute.

In conclusione, poiché il nome a dominio è un segno distintivo e, come tale risulta soggetto al principio relativo all'unitarietà dei segni distintivi sopra richiamata nell'esame della normativa sui marchi, prima di procedere alla sua registrazione non sarà sufficiente la mera verifica che non siano già stati registrati nomi a dominio identici, ma sarà consigliabile eseguire le medesime ricerche indicate nelle pagine precedenti per l'ipotesi di adozione di un nuovo marchio.

Capitolo III

I BREVETTI

3.1. COS'È IL BREVETTO

Quando si parla di “brevetto”, nel linguaggio comune, ci si riferisce, a seconda del contesto, all’esistenza di un “diritto” (nella fattispecie il diritto di produrre e vendere in esclusiva un certo bene o attuare in esclusiva un certo procedimento produttivo), oppure ad un “documento”, che dell’esistenza del diritto ne è da un lato la prova e, dall’altro, la descrizione e rivendicazione.

Questo dualismo deriva dal fatto che l’istituto legislativo della protezione brevettuale (che ha avuto inizio, in forma frammentaria, a partire dal XV secolo, ma che ha assunto l’importanza odierna solo a partire dal 1800) è nato con lo scopo di promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico e si è proposto, fin da subito, di raggiungere tale scopo attraverso due vie: da una parte, attraverso un “premio” verso chi impiega tempo e denaro per generare innovazione, premio consistente nel vantaggio competitivo derivante dal fatto di poter sfruttare l’innovazione in regime di monopolio, sia pure limitato nel tempo (il “diritto”)³; dall’altra parte, attraverso “uno scotto” da far pagare a chi richiede il monopolio, consistente nel dover corredare la domanda di brevetto con una descrizione tecnica la cui sola lettura metta in grado qualunque esperto nel ramo tecnico dell’innovazione di acquisire le informazioni necessarie per realizzare il bene o il procedimento brevettati (il “documento”).

Siccome tale descrizione tecnica diviene di pubblico dominio, anche se solo a partire da un certo tempo in poi (di solito 18 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda), questo sistema consente di ottenere importanti vantaggi:

1. - permette di ottenere la diffusione di conoscenze tecniche che, in caso contrario, rimarrebbero patrimonio esclusivo di chi ha realizzato l’innovazione;

³ Il brevetto, al contrario del marchio, non è rinnovabile indefinitamente. Dopo un periodo di tempo stabilito, variabile da paese a paese con il tipo di brevetto, il diritto di esclusiva viene meno e chiunque può liberamente realizzare l’innovazione.

2. - nel corso della durata del brevetto, permette di stimolare i terzi concorrenti, che vogliono competere sul mercato nella stessa area tecnica, a ricercare soluzioni alternative, magari a loro volta innovative e brevettabili, facendo così progredire la tecnica;
3. - nel corso della durata del brevetto, permette comunque a chi ha investito in innovazione ed è titolare del brevetto di recuperare gli investimenti effettuati e di realizzare un utile, operando in un regime di esclusività legale;
4. - alla scadenza del brevetto, permette a chiunque voglia realizzare l'invenzione di farlo e, quindi, di soddisfare da quel momento in poi, a prezzi più competitivi e in modo più ampio, il mercato.

La pubblicazione delle descrizioni tecniche a corredo delle domande di brevetto fa sì che esse costituiscano una letteratura tecnica di prim'ordine, spesso in anticipo sulle pubblicazioni di settore, che riportano, di solito, solo le notizie relative a prodotti già sul mercato o di imminente lancio.

Al contrario, la letteratura brevettuale è, nella maggior parte dei casi, relativa a prodotti o processi ancora in fase di industrializzazione, che saranno posti sul mercato solo negli anni a venire.

Come si vedrà nell'ultimo capitolo di questa sezione, tale letteratura è anche facilmente accessibile per gli esperti di brevetti, in quanto risulta sistematizzata nell'ambito di banche dati specialistiche, che vengono continuamente aggiornate.

È pertanto possibile per le imprese, attraverso la letteratura brevettuale, monitorare le attività di ricerca e sviluppo dei concorrenti, nonché indagare sui settori tecnici in cui è da prevedere un maggiore sviluppo futuro.

3.1.1. Limiti territoriali e di durata del brevetto di invenzione

Il diritto di brevetto consiste in un diritto di esclusività sottoposto a limiti territoriali e temporali.

Nella maggior parte dei Paesi, ed in particolare in Italia, la durata massima del brevetto di invenzione è di 20 anni⁴.

⁴ Gli Stati Uniti si sono non da molti anni uniformati a tale durata, ma i brevetti concessi prima del luglio 1995 durano 17 anni a partire dalla data di rilascio. Altri tipi di brevetto possono avere diversa durata: ad esempio, in Italia, il brevetto per modello di utilità dura 10 anni.

La durata dei brevetti che hanno per oggetto un farmaco o un prodotto fitosanitario soggetto a registrazione (o un procedimento per produrre farmaci e/o prodotti fitosanitari) può essere estesa oltre i 20 anni (al più di 5 anni), mediante il deposito di un “Certificato complementare di protezione”⁵.

Deroghe al principio della durata massima ventennale del diritto di brevetto si hanno anche nel campo delle nuove varietà vegetali, la cui brevettazione è regolata da una legge apposita⁶.

Altri tipi di brevetto, diversi dai brevetti di invenzione, possono avere una differente durata: ad esempio, in Italia, il brevetto per modello di utilità dura 10 anni.

Affinché il diritto di brevetto resti in vigore nel tempo, debbono poi essere soddisfatti certi oneri, quali quello di utilizzare il ritrovato brevettato⁷ e, nella maggior parte dei paesi, di pagare una tassa annuale, progressivamente crescente, fino alla data di cessazione naturale del diritto di brevetto, pena l'estinzione anticipata dello stesso.

3.1.2. I requisiti di validità

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva (o originalità) ed industrialità.

Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico.

È considerata divulgazione anche quella effettuata dallo stesso inventore, ad esempio, mediante la comunicazione a terzi di informazioni o la messa in commercio del bene dal quale si evinca l'invenzione.

⁵ Disciplinato nell'Unione Europea dai Regolamenti (CE) n. 469/2009, (CE) n. 1901/2006 e (CE) n. 1610/96.

⁶ Si veda il § 3.2.6., *infra*.

⁷ Se l'invenzione non viene attuata entro tre anni dalla concessione del brevetto o quattro dalla domanda di brevetto, se questo termine viene a scadere successivamente, qualsiasi interessato può chiedere la concessione di una licenza per l'utilizzazione non esclusiva dell'invenzione (a meno che la mancata attuazione sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare) [art. 69 e 70 CPI].

Pertanto, per evitare il rischio di nullità del brevetto, l'interessato ha l'onere di tenere segreta l'invenzione, almeno fino alla data del deposito della domanda di brevetto.

Sovente, l'impresa ha la necessità di avvalersi dell'opera o di servizi di terzi (progettisti, subfornitori, ecc.) per mettere a punto l'invenzione.

In questi casi, per il motivo anzidetto, prima di comunicare informazioni, è di regola opportuno accelerare le pratiche di brevettazione e procedere al più presto al deposito della domanda di brevetto.

Se, per varie ragioni, ciò non fosse possibile, previa valutazione di tutte le implicazioni del caso, si dovrebbe fare sottoscrivere ai contraenti un apposito accordo di segretezza, prima di comunicare qualsiasi informazione.

Inoltre, anche in tale eventualità, è di regola consigliabile evitare di comunicare quelle informazioni che non siano strettamente necessarie per ottenere le prestazioni di immediata necessità.

Infatti, se il terzo, pur tenuto al segreto, divulga indebitamente l'invenzione, si perde la novità, salvo non si provveda al deposito della domanda di brevetto entro il termine di sei mesi dall'avvenuta abusiva divulgazione ai danni del richiedente.

Il secondo requisito, l'attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che l'invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente per un tecnico del settore.

L'invenzione possiede il terzo requisito di validità, cioè l'industrialità, se è atta ad avere applicazione industriale (da intendersi in senso lato con riferimento a qualsiasi settore della tecnica, inclusa l'agricoltura).

L'oggetto del brevetto, ossia l'invenzione, è dunque la soluzione nuova ed originale di un problema tecnico.

Una parte del brevetto, inteso come documento, è destinata all'individuazione ed alla descrizione di almeno un esempio di realizzazione dell'invenzione (c.d. "descrizione") ed un'altra parte alla precisazione delle caratteristiche inventive per le quali si richiede la protezione giuridica (c.d. "rivendicazioni").

Ne segue che le rivendicazioni identificano l'invenzione oggetto della tutela e delimitano l'ambito di protezione del brevetto, rendendo palese ai terzi quali attività ricadono nell'ambito della protezione brevettuale e sono pertanto illecite. La descrizione e i disegni, se presenti, servono all'interpretazione delle rivendicazioni ma non definiscono, di per sé, la materia protetta.

3.2. I DIVERSI TIPI DI BREVETTO

3.2.1. Brevetto di invenzione

Il brevetto di invenzione è la forma più diffusa di brevettazione e, nella maggior parte dei paesi, è l'unica possibile per un ritrovato che rappresenti la soluzione di un problema tecnico.

Salvo le eccezioni già ricordate, il brevetto per invenzione industriale permette di ottenere, nella maggior parte dei paesi del mondo, Italia inclusa, una durata della tutela brevettuale di 20 anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il pagamento delle già ricordate tasse annuali di mantenimento in vita del brevetto.

In Italia, le tasse annuali di mantenimento erano state abolite nel 2006, il che costituiva un'assoluta anomalia del nostro Paese nel panorama mondiale; tali tasse sono state poi reintrodotte, ma soltanto a partire dal quinto anno, a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto.

Il deposito di una domanda di brevetto in Italia, può essere effettuato attraverso una qualsiasi Camera di Commercio di un capoluogo di provincia, e consiste nella preparazione di una certa modulistica, della descrizione tecnica già ricordata e nel pagamento delle tasse prescritte. Oggigiorno, con l'ammodernamento conseguito dalle amministrazioni pubbliche, è inoltre possibile, tramite un particolare programma, effettuare i depositi delle domande direttamente *on-line*.

Possono presentare domanda di brevetto i cittadini italiani e stranieri, le società, le associazioni o più individui collettivamente. Il deposito, sovente, non viene effettuato direttamente dal richiedente, date le specifiche conoscenze tecnico/giuridiche usualmente necessarie per un'accurata redazione dei documenti brevettuali, ma attraverso uno studio brevettuale specializzato, il quale agisce come mandatario del richiedente stesso.

Dopo che la domanda è stata depositata, essa passa attraverso una serie di fasi di carattere amministrativo prima di venire accettata e giungere al rilascio del brevetto vero e proprio, il quale, secondo l'esperienza del recente passato, ha luogo di solito dopo alcuni (anche 4-5) anni dal deposito della relativa domanda. È comunque da osservare che la protezione del ritrovato brevettato decorre dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto, per cui questo "ritardo", non ha generalmente rilevanti effetti pratici negativi sul richiedente.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi effettuava tradizionalmente sulla domanda depositata un esame di carattere solo formale, senza valutare concretamente i requisiti di novità ed originalità della domanda stessa, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi esteri.

Le cose sono tuttavia radicalmente cambiate da quando l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha avviato, dapprima sperimentalmente e poi come procedura *di routine*, la ricerca di anteriorità. Questa nuova procedura, come anche quella del deposito delle domande *on-line* o "deposito telematico", è stata introdotta come conseguenza della attuazione della normativa vigente (Codice della Proprietà Industriale, o CPI, recentemente modificato con il decreto legislativo n. 131 del 13.8.2010), tramite l'emanazione del Decreto 13.1.2010, n. 33, che istituisce il Regolamento d'Attuazione del CPI. All'art. 24 di tale Regolamento è previsto che per tutte le nuove domande di brevetto per Invenzione Industriale (dunque NON per le domande di Modello di Utilità⁸) costituenti dei primi depositi (dunque non rivendicanti una priorità⁹), venga eseguita a cura dell'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), in base ad una Convenzione firmata da quest'ultimo con lo UIBM, una ricerca sui documenti (principalmente di origine brevettuale) pubblicati anteriormente alla data di deposito della domanda di brevetto, tesa a ritrovare i documenti contenenti informazioni tecniche pertinenti all'invenzione rivendicata.

La ricerca è corredata non solo dall'elenco dei documenti ritrovati, con una indicazione sintetica della loro maggiore o minore pertinenza, ma addirittura da un'opinione di brevettabilità (al momento redatta in lingua Inglese) in cui un funzionario Esaminatore dell'EPO indica esplicitamente i motivi in base ai quali ritiene che le rivendicazioni della domanda di brevetto, analizzate una ad una,

⁸ Vedi infra § 3.2.2.

⁹ Per la spiegazione del termine "priorità" vedi infra 3.3.

soddisfino o meno ai requisiti di brevettabilità, di cui si è già sinteticamente parlato in precedenza (Novità, Originalità e Industrialità).

Il risultato della ricerca, con l'opinione di brevettabilità, viene di norma inviato al richiedente la domanda italiana di brevetto in congruo anticipo sulla scadenza del periodo di priorità (12 mesi dalla data di deposito della domanda). Questo fornisce al richiedente un'indicazione estremamente utile al fine di poter valutare la "forza" della propria domanda di brevetto e decidere se depositare o meno analoghe domande di brevetto in altri stati esteri, ove da tempo è in atto una procedura di esame di merito.

In questi paesi esteri viene dapprima effettuata, analogamente a quanto si fa ora anche in Italia, una ricerca bibliografica tra i precedenti brevetti (e tra altra documentazione tecnica disponibile, quali riviste di settore o simili), in modo da individuare altre e precedenti soluzioni del medesimo problema tecnico o di problemi simili e, successivamente, un esame tecnico completo del contenuto della domanda depositata, nel corso del quale viene valutata la presenza o meno dei requisiti di novità ed originalità e se la descrizione dell'invenzione sia sufficientemente dettagliata.

Tale esame tecnico si svolge in cooperazione ed in contraddittorio con il richiedente, ovvero con il suo mandatario, e si conclude con il rilascio del brevetto (eventualmente precisato o limitato per tenere conto dei rilievi dell'esaminatore), oppure con il rigetto della domanda. Nella maggior parte dei paesi esteri, la procedura di esame può richiedere da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2-3 anni.

Cosa succede, ora, in Italia? L'UIBM, che ha da sempre proclamato il diritto di eseguire anche un esame sostanziale "o di merito" e non solo un esame formale, sulle nuove domande di brevetto per Invenzione Industriale, ha ora, finalmente, sulla base dei risultati della ricerca di anteriorità, gli strumenti "tecnici" per eseguire effettivamente tale esame e, quindi, in teoria, per rifiutare la concessione di quelle domande di brevetto le cui rivendicazioni abbiano ottenuto una opinione di brevettabilità negativa. Per prevenire eventuali obiezioni di merito, i richiedenti possono, dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca, presentare un'istanza allo UIBM, nella quale commentare l'opinione di brevettabilità emessa dall'EPO, nel caso non fossero d'accordo, e/o modificare (emendare) le rivendicazioni.

Se questa nuova procedura potrà innescare una possibile risposta di merito da parte del funzionario Italiano e quindi l'esecuzione di un vero e proprio esame di merito

in contraddittorio tra il richiedente (o il suo mandatario) e l'UIBM, come avviene all'estero, non si può, al momento in cui questo volume va in stampa, ancora predirlo, in quanto la procedura è relativamente nuova e va "testata sul campo". Inoltre c'è il significativo problema di formare appropriatamente gli esaminatori e di averne in numero sufficiente per smaltire in tempi ragionevoli l'ingente numero di domande di brevetto presentate ogni anno.

3.2.2. Brevetto per modello di utilità

Come si è brevemente anticipato al capitolo precedente, in Italia esistono due livelli diversi di brevettazione di un ritrovato tecnico.

Un primo livello è quello ottenibile attraverso il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione ("Domanda di brevetto per Invenzione Industriale"), trattato al punto precedente.

Un secondo livello di brevettazione è realizzabile, viceversa, attraverso il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Le procedure di deposito e di ottenimento sono le medesime di quelle già descritte per il brevetto d'invenzione ed il tipo di protezione è analoga.

Differisce, invece, la durata della protezione che, mentre per il brevetto d'invenzione è di venti anni, per il modello di utilità si riduce a soli dieci anni decorrenti dalla data di deposito della domanda.

Per i modelli di utilità le tasse di mantenimento sono quinquennali: dopo essere state abolite nel 2006 come per i brevetti di invenzione, sono state poi reintrodotte, ma solo per il secondo quinquennio.

Quando si deve utilizzare la brevettazione mediante il modello di utilità?

La normativa sui modelli¹⁰ stabilisce che possono costituire oggetto di modello di utilità quei ritrovati atti a conferire "*particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali.... particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.*"

¹⁰ D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 3 come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131 (CPI) – Capo II – Sezione V.

Pertanto, tipicamente, l'oggetto di un modello di utilità consiste in un ritrovato dotato di caratteristiche fisiche atte a conferire una maggiore o particolare utilità o comodità d'impiego. Non possono essere fatti oggetto di brevettazione per Modello di Utilità, pertanto, ritrovati relativi ad un metodo o procedimento, oppure ad un nuovo uso, ma solo ritrovati relativi a prodotti.

Inoltre, secondo un'opinione comune, il modello di utilità costituirebbe una fattispecie brevettuale da utilizzarsi solo nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con apporto inventivo ridotto, rispetto al brevetto di invenzione.

Nella pratica sorgono spesso notevoli difficoltà per decidere se sia preferibile che un certo ritrovato venga protetto con l'una o con l'altra forma di brevettazione.

In passato, la scelta tra depositare un brevetto d'invenzione o un modello di utilità era spesso problematica, in quanto se, malauguratamente, si fosse depositato come brevetto di invenzione ciò che era proteggibile solo come modello, qualora il brevetto fosse stato dichiarato nullo, si sarebbe persa ogni possibilità di protezione.

Con le modifiche legislative introdotte già nel 1987 è invece diventato possibile convertire in corso di causa un brevetto d'invenzione in un modello di utilità, e viceversa. Ne segue che, oggi, la scelta tra invenzione e modello pone meno vincoli di quelli che si presentavano in passato.

Il modello di utilità è un istituto che interessa anche numerosi paesi esteri, ma in questo caso la sua natura e utilizzo sono profondamente diversi da quelli sopra esaminati. Infatti, all'estero il modello assume soprattutto il significato di un "brevetto veloce", ossia di un brevetto concesso, diversamente dai brevetti di invenzione, senza esame preventivo.

Tra i paesi esteri che prevedono, oltre al brevetto di invenzione, anche il modello di utilità, ricordiamo la Germania, l'Austria, il Giappone, la Francia e la Spagna.

3.2.3. La registrazione delle opere del *design* industriale

La tutela dell'aspetto del prodotto (*design*) è stata regolata, nell'Unione Europea, dalla direttiva 98/71/CE del 13 ottobre 1998 relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli, attuata dall'Italia con D.Lgs. 2.2.2001, n. 95 (in *G.U.* 4.4.2001);

successivamente, la materia è stata regolata a livello nazionale dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), alla sez. III ed, a livello comunitario, dai Regolamenti CE 6/2002 e 2245/2002 (di attuazione del precedente), che hanno reso disponibile una protezione unica, sovranazionale, operante in tutto il territorio della Comunità. Il Regolamento CE 2245/2002 è stato successivamente modificato con Regolamento 879 del 24.7.07 per tenere conto della adesione della CE alla legislazione sui Modelli Internazionali (Accordo dell'Aia).

La normativa protegge i disegni (bidimensionali) o modelli (tridimensionali) applicati all'industria.

La protezione si ottiene per mezzo della registrazione, secondo le procedure previste dai vari stati membri. In generale, essa si sostanzia nel diritto di utilizzazione esclusiva del disegno o modello e, correlativamente, nel diritto di inibirne ai terzi l'utilizzazione.

La durata della tutela è prevista fino ad un massimo di 25 anni, mediante successive proroghe di cinque anni in cinque anni ciascuna.

Con il termine “disegno o modello” si intende l'aspetto (*appearance*) del prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per “prodotto” si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. La norma comporta quindi il superamento dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinale che nel nostro paese non riteneva brevettabili come modello i componenti di un prodotto complesso, ma solo l'intero prodotto.

Non sono tuttavia registrabili come disegno o modello le caratteristiche di un componente del prodotto complesso che non risultino visibili durante l'utilizzazione normale da parte del consumatore finale.

Nella definizione di “disegno o modello”, così come nell'enunciazione dei requisiti previsti per la sua registrazione, il requisito dello “speciale ornamento”, contemplato dalla normativa italiana previgente, è stato sostituito da quello di

“carattere individuale”, che dovrebbe essere soddisfatto “*se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione*” (Art. 33 CPI). Questo ha di fatto portato ad un abbassamento del livello estetico minimo richiesto per la validità del disegno o modello.

In altri termini, per la registrabilità del disegno o modello è sufficiente che il *design* differisca, sotto il profilo dell'impressione generale, da quello di altri disegni o modelli preesistenti, anche senza manifestare particolari valori estetici od ornamentali.

I requisiti per la registrazione dei disegni o modelli sono, essenzialmente, due: la “novità” (*novelty*) e il “carattere individuale” (*individual character*), sopra nominato.

Il requisito della “novità” è soddisfatto se nessun disegno o modello identico è stato divulgato (pubblicato, esposto o messo in commercio, o altrimenti reso pubblico) prima della data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell'eventuale priorità, se rivendicata. Due disegni o modelli sono considerati “identici” anche quando le loro caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti.

La normativa in esame prevede una serie di casi, piuttosto importanti, nei quali non si ha divulgazione, tra i quali, ad esempio:

- la ragionevole non conoscibilità degli eventi che hanno potenzialmente reso accessibile al pubblico il disegno o modello, da parte degli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale;
- la “divulgazione” del disegno o modello da parte del suo autore o aventi causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell'eventuale priorità, se rivendicata (periodo di “grazia”).

Il requisito del “carattere individuale” ha rappresentato una sensibile innovazione per il sistema di tutela del *design* nel nostro paese. Infatti, come si diceva, la nostra

normativa previgente sui disegni e modelli ornamentali utilizzava il diverso concetto di “speciale ornamento”.

Inoltre, la normativa nazionale conseguente l’attuazione di quella comunitaria ha introdotto nel ns. paese il principio del “cumulo” della protezione della registrazione del disegno o modello con quella del diritto d’autore, in precedenza di fatto attuabile solo in casi rarissimi, lasciando agli Stati membri il potere di determinare l’estensione e le condizioni della protezione.

Nel nostro paese, ad esempio, si è previsto che il diritto d’autore tutela anche “*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

La norma, mediante il riferimento al carattere creativo e al valore artistico, prevede dunque una soglia diversa e più elevata per la proteggibilità mediante il diritto d’autore, rispetto al requisito del carattere individuale stabilito per la registrabilità dei disegni e modelli.

Questi adeguamenti normativi imposti a livello comunitario, insieme alla tutela estesa molto più a lungo nel tempo per il diritto d’autore (70 anni a partire dalla morte dell’autore) hanno creato in Italia non pochi problemi, in quanto, da una parte, alcune aziende hanno visto di colpo parte della loro produzione lecita diventare illecita ed altre hanno, dal loro punto di vista finalmente, visti riconosciuti i propri diritti di esclusiva. A tali opposte situazioni si è cercato di porre rimedio attraverso una serie di norme transitorie succedutesi nel tempo e tese a ricercare un bilanciamento tra le opposte esigenze, fino ad arrivare all’ultima formulazione dell’art. 239 CPI (come modificato dall’art. 123 del D.L. n. 131/2010) che, però, ha già suscitato interrogazioni parlamentari ed opposte interpretazioni, nonché sospetti di incostituzionalità.

3.2.4. I brevetti nel campo chimico e farmaceutico

I brevetti in campo chimico e farmaceutico sono spesso considerati un capitolo a sé in quanto presentano caratteristiche peculiari che non si incontrano in altri campi della tecnica, primo tra tutti quello meccanico, che è stato, viceversa, l’unico campo tecnico preso in considerazione quando sono state sviluppate le varie legislazioni brevettuali nazionali.

Pertanto, le normative applicabili, compresa quella italiana, hanno fornito, almeno fino al momento delle riforme di armonizzazione delle leggi dei vari paesi ed europea (in Italia una prima riforma è datata 1978, l'ultima realizzata *ad hoc*, relativa alle invenzioni biotecnologiche, del 10 Gennaio 2006 e la più recente è integrata nelle ultime modifiche introdotte al CPI) indicazioni poco precise e, a volte, contraddittorie, il che ha portato ad un rilevante lavoro interpretativo, sia a livello giurisprudenziale sia dottrinario, lavoro che è stato poi in parte ripreso dalle riforme ed introdotto nella legislazione nazionale.

La principale differenza, a livello "operativo", tra un brevetto meccanico o elettronico ed un brevetto chimico, sta nel come viene organizzata la descrizione brevettuale.

Mentre nei primi due casi la descrizione della forma o delle forme di realizzazione che vengono illustrate nel brevetto è effettuata con riferimento a dei disegni costruttivi della macchina o oggetto, e consiste nella descrizione delle parti componenti illustrate, delle loro correlazioni e del funzionamento della macchina o oggetto nel suo complesso, nel caso del brevetto chimico i disegni spesso mancano o, quando ci sono, consistono in diagrammi, tabelle, dati sperimentali o formule.

Il "cuore" della descrizione è costituito dai cosiddetti "esempi di attuazione". Questi sono organizzati come brevi "report" sperimentali di laboratorio, nei quali si descrivono nei dettagli le operazioni effettuate ed i risultati ottenuti, eventualmente facendo riferimento a tabelle o diagrammi, in maniera tale da mettere un tecnico del ramo in grado di riprodurre, a sua volta, gli esperimenti stessi.

Che cosa riguardano gli esempi? La risposta dipende, ovviamente, dalla natura dell'invenzione.

Nel caso di un brevetto chimico che riguardi una famiglia di nuovi composti, riconducibili ad una cosiddetta "formula generale", se possibile, gli esempi dovrebbero riguardare prove di sintesi (almeno a livello di laboratorio) di tutte le sostanze che ricascano nell'ambito della formula generale.

Ovviamente, è spesso impossibile soddisfare tale condizione, specie quando nell'ambito di una singola formula generale possono ricadere migliaia di sostanze diverse; in questo caso, però, il brevetto potrebbe rischiare di essere considerato, almeno parzialmente, nullo per carenza di descrizione. Su questo argomento molto

si è scritto, anche in considerazione di lunghi e combattuti procedimenti giudiziari, come il famoso caso *Cimetidina*, ed una trattazione approfondita esulerebbe dalle finalità del presente lavoro.

In generale, si può dire che, nel caso in cui la formula generale che si intende proteggere non è il frutto di un arbitrario tentativo di estendere la protezione al di là della effettiva invenzione, il problema risulta sicuramente semplificato (in quanto i composti inclusi nella formula generale scendono di numero) e si può eventualmente affrontare fornendo un esempio di sintesi solamente di un composto rappresentativo per ogni “famiglia” di composti chimici che rientrino nell’ambito della formula generale.

In questo caso, infatti, a nostro avviso, si potrà sostenere ragionevolmente, nella maggior parte dei casi, che le altre sostanze, non sintetizzate, di ciascuna famiglia, avendo caratteristiche chimico-strutturali simili all’unica sostanza sintetizzata per quella famiglia, risultano in un comportamento fisico-chimico analogo.

Nel caso, più comune, in cui l’invenzione riguardi delle mescole o miscele di sostanze (magari di per sé tutte già note), per esempio nel caso di composizioni cosmetiche, adesive, medicinali, ovvero di vernici, materie plastiche o di elastomeri (per esempio le mescole dei pneumatici o dei rivestimenti dei cavi elettrici), oppure ancora di leghe metalliche o di composti ceramici, è consigliabile fornire più esempi di preparazione delle composizioni da brevettare (le cosiddette “ricette”).

In particolare, quando si intendano rivendicare dei “range” o intervalli di composizione di tutte o di alcune delle sostanze componenti la miscela, lega o mescola, è consigliabile fornire almeno due o tre esempi o ricette, uno realizzato con i valori al limite inferiore del *range*, uno realizzato con i valori al limite superiore ed uno, eventuale, realizzato con una composizione intermedia (magari quella ottimale o più vicina a quella che si metterà in commercio). Similmente, nel caso in cui alcuni componenti della miscela, lega o mescola possono mancare o essere sostituiti da altri non notoriamente equivalenti (chimicamente o fisicamente) nella applicazione specifica, occorrerà fornire ricette apposite per ciascuna variante prevista.

Un’altra peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico consiste nel fatto che la descrizione, o almeno una parte di essa, deve essere preferibilmente diretta a dimostrare la non ovvietà dell’invenzione, specie nel caso in cui l’invenzione

consiste meramente in una miscela di sostanze in certi intervalli percentuali, ovvero in una sostituzione di sostanze o di parti di esse (per esempio la sostituzione di un acido con un suo sale, ecc.).

Questa dimostrazione si può dare attraverso una serie di esempi “comparativi” in cui le sostanze o miscele oggetto dell’invenzione vengono testate per vedere se soddisfano certi parametri tecnologici necessari per la risoluzione del problema tecnico alla base dell’invenzione, ovvero per testarne direttamente l’effetto, comparando i risultati ottenuti con quelli forniti da sostanze o miscele note, ovvero con ricette preparate rimanendo fuori dagli intervalli di composizione indicati nell’invenzione (in cui certe sostanze sono assenti o sono presenti in quantità maggiore o minore di quelle richieste).

Alcuni esempi possono essere i seguenti: nel caso di una miscela per pneumatici si potranno impostare uno o più esempi in cui si descrive la realizzazione dei pneumatici e le prove con essi condotte su strada o su pista; o, in altri casi in cui si è ancora a livello di laboratorio, si imposteranno esempi sulla realizzazione di provini da laboratorio che poi vengono sottoposti a test tipici (misurazione del punto di transizione vetrosa, del *rebound*, della durezza, ecc.) da cui si possa desumere il comportamento in uso della miscela; nel caso di una composizione cosmetica o medicinale, gli esempi potranno illustrare test clinici condotti in vivo e/o in vitro; nel caso di un adesivo delle prove di viscosità, di presa, di resistenza nel tempo e/o a particolari solventi, e così via.

Nel caso di brevetti farmaceutici, poi, occorre corredare la descrizione anche con test tossicologici (a meno che tutte le sostanze usate siano già note come innocue) e, quando possibile, con test clinici condotti almeno su animali.

È infine una peculiarità del brevetto chimico/farmaceutico, la possibilità di ribrevettare, in funzione di un nuovo uso, una sostanza già nota e/o una sua ovvia variante.

L’esempio storico in questo campo è quello del DDT, composto chimico che era noto per essere un sottoprodotto (peraltro indesiderato) di un noto processo chimico, il quale fu poi brevettato come antiparassitario.

Oggi, i brevetti di questo tipo sono numerosissimi, specialmente nel campo farmaceutico, ove si brevetta, per la medesima sostanza, anche un secondo, terzo o ulteriore uso medico.

In questo caso, si pone spesso il problema della cosiddetta “invenzione dipendente”. Supponiamo che una certa sostanza venga brevettata da A per una certa funzione (per esempio come analgesico); in seguito, B scopre che la stessa sostanza previene l’infarto e la ribrevetta in funzione di questo nuovo uso medico. È chiaro che, in questo caso, A non potrà (per via del brevetto di B) mettere in vendita confezioni della propria sostanza preparate nel dosaggio e forma utile a realizzare il brevetto di B. D’altra parte B, fino a che il brevetto di A rimane in vita, non potrà mettere in vendita il proprio farmaco, in quanto contiene pur sempre la sostanza brevettata da A, a meno che non riceva da A una licenza per produrre tale sostanza o non comperi la sostanza (principio attivo) da A, sempre che quest’ultimo sia disposto a venderla.

È evidente come si possa creare una situazione di stallo che, oltretutto, risulterebbe contraria all’interesse della collettività.

Alcuni, per risolvere tale situazione, sostengono che il brevetto di uso, in quanto previsto solo in modo implicito dalla legge brevettuale (che parla esplicitamente solo di prodotti o procedimenti e, laddove tratta del requisito della novità – art.46 CPI – semplicemente ammette la brevettabilità di un prodotto già compreso nello stato della tecnica in funzione di un nuovo uso) deve considerarsi un brevetto di prodotto, ovvero alla stregua di un nuovo prodotto, e da ciò fa discendere l’indipendenza del secondo brevetto d’uso dal brevetto principale: ne conseguirebbe, pertanto, che il problema prima evidenziato non esisterebbe, in quanto il brevetto, successivo, di B non sarebbe più dipendente da A.

Altri sostengono, invece, che il brevetto d’uso è da considerarsi come un brevetto di procedimento, per cui il brevetto di B rimarrebbe, in questo caso, dipendente da A. Per risolvere lo stallo, allora, esiste la possibilità per B di ottenere da A una licenza obbligatoria (dopo aver tentato, inutilmente, di ottenerne una, a condizioni eque, attraverso le normali trattative), tramite una apposita procedura amministrativa da attivare di fronte all’Ufficio brevetti.

3.2.5. Le biotecnologie

A rendere ulteriormente più complessa la pratica brevettuale è intervenuto, in questi ultimi anni, lo sviluppo sempre più tumultuoso e rapido delle cosiddette “biotecnologie”, ovvero della applicazione alla chimica ed alla farmaceutica dei progressi realizzati dalla manipolazione genetica.

Questo settore è molto importante, in quanto le tecniche di laboratorio da utilizzare in questo campo sono ormai uno standard e sono note a tutti: pertanto, anche una piccola azienda o un laboratorio universitario sono in grado, almeno potenzialmente, di realizzare con investimenti relativamente ridotti invenzioni di valore economico enorme, come vaccini, test diagnostici precoci, medicinali contro svariate malattie, in particolare contro quelle particolari malattie note come “malattie genetiche”, in quanto causate dal mancato o anomalo funzionamento di un gene umano.

La brevettazione in questo settore, tuttavia, pone numerosi problemi di ordine pratico, problemi che la UE ha tentato di dipanare con l’approvazione da parte del Parlamento Europeo¹¹ della Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Tale Direttiva, che era stata pubblicata il 30 luglio 1998 sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea, aveva assegnato un termine fino al 30 luglio del 2000 agli stati membri (tra cui anche l’Italia) per mettere in atto tutte quelle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative ed interpretative necessarie, da una parte, per conformarsi alla Direttiva (assicurando così l’auspicata uniformità di trattamento delle invenzioni biotecnologiche all’interno dell’Unione) e, dall’altra parte, per assicurare il rispetto delle proprie specifiche realtà ed identità economiche, sociali e culturali.

La Direttiva, dopo la sua approvazione, è stata lungamente osteggiata da numerosi Paesi europei, tra i quali l’Italia, che ne contestavano parecchi punti. Questo ha notevolmente ritardato l’attuazione in tali Paesi.

Solo all’inizio del 2006 la Direttiva 98/44/CE è stata attuata in Italia con il D.L. 3/2006, che ha introdotto una serie di norme, poi riprese anche dal CPI, che si discostano per alcuni tratti dal testo della Direttiva, adottando un approccio più restrittivo. Anche la Francia e la Germania hanno attuato la Direttiva con molto ritardo (sebbene prima dell’Italia) e, come per l’Italia, le relative leggi di attuazione si sono discostate per alcuni versi dal contenuto e, alcune volte, anche dallo spirito, della Direttiva stessa.

Senza entrare nel merito delle importanti problematiche etiche e morali che riguardano in generale la ricerca nel campo delicatissimo delle “Scienze della

¹¹ Il 12 maggio 1998.

Vita”, in questa sede è opportuno precisare che il contenuto della Direttiva 98/44/CE non ha in realtà rappresentato una “novità” tecnico-giuridica sostanziale, tale da produrre “sconvolgimenti” rispetto a quanto era avvenuto precedentemente alla sua adozione e, dunque, tale da giustificare l’opposizione ricevuta. Essa era in realtà intesa a chiarire alcuni aspetti “tecnici” controversi della pratica brevettuale in campo biotecnologico, aspetti che erano stati oggetto di decisioni contraddittorie, anche a livello dell’Ufficio Brevetti Europeo.

Alla domanda: “Cosa si può brevettare in campo biotecnologico?” si può pertanto anche oggi rispondere, senza la necessità di analizzare nel dettaglio le complesse norme della Direttiva e delle sue leggi nazionali di attuazione, prendendo esempi dal passato immediato.

Per esempio, secondo la Direttiva, si possono brevettare delle sequenze di DNA o di RNA corrispondenti a pezzi di gene o a geni interi, nonché le corrispondenti proteine o peptidi codificati da tali sequenze, purché di queste sequenze si individui almeno una funzione che abbia un’utilizzazione pratica e che tale funzione venga indicata nel brevetto e, secondo la normativa di attuazione italiana, anche rivendicata esplicitamente (art. 81 quinquies (c) CPI).

Questo requisito, nella sua applicazione più semplice, è quasi automaticamente soddisfatto qualora si conosca la funzione del gene (per esempio nel caso di un gene umano), ad esempio avendolo associato sperimentalmente ad una specifica malattia, oppure quando si sia riscontrato il fatto che una certa sequenza, ad esempio virale, ha spiccate proprietà immunogene, per cui la conoscenza della sequenza può essere utilizzata in diagnostica per sostituire, ad esempio, materiale virale con altro di sintesi.

Ciò è dovuto al fatto che è ormai pratica consolidata che una qualsiasi sequenza si possa manipolare¹² e, successivamente, inserire in un organismo ospite dove viene espressa (magari insieme ad una sequenza esogena, cioè ad essa estranea).

¹² I geni si manipolano linearizzando le catene di basi (Adenina, Guanina, Citosina, Timina e Uracile) componenti il DNA o RNA, tagliando le stesse in siti prefissati (siti di restrizione) tramite appositi enzimi, ricostruendo in altro modo le estremità terminali dei vari tronconi, tramite l’aggiunta di brevi sequenze di basi sintetizzate chimicamente e ricomponendo le nuove catene tramite un enzima “colla”, la polimerasi.

In questo modo si possono realizzare le cosiddette “chimere”, cioè degli organismi che incorporano sequenze genetiche ad essi estranee e che non potrebbero formarsi per via naturale.

Come conseguenza, si possono produrre per mezzo di batteri o di lieviti delle proteine umane o animali, o parti di esse, e queste proteine possono essere usate in kit diagnostici o, laddove possibile, essere somministrate come farmaci.

La ricerca genica si è spinta anche oltre, fino all’ottenimento dei cosiddetti “organismi transgenici” (noti anche come GMO), animali e piante, che in molti casi sono stati fatti oggetto diretto di specifiche rivendicazioni nelle domande di brevetto.

Questi animali e piante, ben lungi dall’essere “fenomeni da baraccone”, possono in generale produrre, ad esempio nel latte (nel caso di animali), proteine umane o altre sostanze utili, oppure essere usati come modelli per lo studio di gravi malattie genetiche umane. Molte piante geneticamente modificate incorporano geni che sintetizzano direttamente in esse sostanze che le rendono resistenti a certi parassiti o erbicidi, permettendo pertanto di ridurre l’inquinamento evitando o riducendo l’uso di sostanze nocive (erbicidi e antiparassitari) nelle coltivazioni, oppure che le rendono resistenti a certe malattie o che ne rendono i frutti del raccolto meno soggetti al deterioramento.

Da quanto esposto, appare evidente come, in questo campo, il confine tra invenzione e semplice scoperta scientifica (come tale non brevettabile) sia molto labile e che la linea di demarcazione sia ancora una volta segnata dalla risposta alla domanda che sempre permette di identificare un’invenzione: la “scoperta” che ho fatto risolve un problema tecnico¹³? Se la risposta è “sì”, allora non solo la possibilità, ma l’opportunità di depositare un brevetto è ben presente e occorre coglierla.

Naturalmente, è evidente che il dibattito sulle biotecnologie riveste importanti aspetti etici, e che debba essere sempre trovato un corretto punto di equilibrio tra la necessità di promuovere il progresso in campo medico/farmaceutico e la necessità di preservare l’integrità del patrimonio genetico umano.

¹³ Per esempio: “permette di realizzare un kit diagnostico più preciso o meno costoso?”; “fornisce un polipeptide utile come farmaco?”.

3.2.6. Le nuove varietà vegetali

In considerazione della crescente importanza economica del settore e delle peculiarità dell'industria agricola, è stata introdotta, dapprima nei singoli paesi, tra cui anche l'Italia, e successivamente a livello comunitario, un brevetto "speciale" riservato a proteggere i creatori (detti "costitutori") di nuove varietà vegetali.

La normativa italiana in materia è conseguente all'adesione alla Convenzione U.P.O.V. (*Union pour la Protection des Obtentions Vegetales*) le cui disposizioni sono state introdotte nella legislazione nazionale con il D.P.R. n. 974 del 12 agosto 1975, modificato dalla legge n. 620 del 14 ottobre 1985. Successivamente, per adeguare la normativa Italiana alle modifiche nel frattempo intervenute nella Convenzione UPOV¹⁴, la normativa è stata sostituita dal Decreto Legislativo n. 455 del 3 Novembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.1998 ed entrato in vigore il 30 Marzo 1999. Tutte le normative sopra indicate sono poi confluite nel nuovo Codice di Diritto Industriale entrato in vigore il 19 Marzo 2005 e recentemente adeguato, come visto in precedenza, e sono contenute nella Sezione VIII.

La normativa italiana permette la brevettabilità di tutti i generi e specie vegetali, e non solo di quelli/e previsti/e nello specifico elenco rivisto periodicamente per decreto, come era stabilito dalla vecchia normativa, con la conseguenza che il suddetto elenco non ha oggi più valore.

Il brevetto ha durata di 30 anni dalla concessione per le piante a fusto legnoso, viti incluse, di 20 anni per le altre¹⁵.

È previsto solo un brevetto di prodotto: i procedimenti per la realizzazione di nuove varietà vegetali restano eventualmente tutelabili secondo la disciplina generale dei brevetti di invenzione industriale, qualora non siano "essenzialmente biologici". Che cosa si debba intendere per procedimento "essenzialmente biologico" e dunque

¹⁴ Revisione del 19 marzo 1991.

¹⁵ La normativa in vigore fino al 30 marzo 1999 prevedeva per queste varietà una durata di soli 15 anni. La durata di tutti i brevetti per tali varietà ancora in vigore alla data del 30 marzo 1999 era stata pertanto prorogata di 5 anni da una norma transitoria della legge successiva, che concedeva, parimenti, a chi avesse a tale data fatto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo di una varietà brevettata in vista della scadenza del brevetto, di ottenere una licenza obbligatoria gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata. Tale norma non si applicava ai contraffattori.

non brevettabile come invenzione industriale non è tuttora chiaro. Al momento in cui questo volume è stato scritto erano attese ben due importanti sentenze della Camera dei Ricorsi dell'Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) che dovevano chiarire questo punto controverso; prima della andata in stampa di questo volume, entrambe le decisioni sono state rese note ed hanno confermato un'interpretazione assolutamente restrittiva di questo concetto escludendo in modo assoluto la possibilità di brevettare procedimenti basati esclusivamente sulle fasi di incrocio e selezione.

Anche nel caso delle varietà vegetali occorre corredare la domanda con una descrizione tecnica, completa di fotografie della nuova varietà prese nelle fasi salienti e distintive della crescita, ove si elenchino le caratteristiche, estetiche (ad esempio infiorescenze di un certo tipo) o fisiologiche (ad esempio resistenza verso specifici parassiti o specifiche malattie), distintive della nuova varietà.

A partire dalla metà del 1995, alla legge nazionale italiana, si è affiancata la normativa europea, che con il Regolamento del Consiglio CE del 27 luglio 1994, n. 2100/94 (pubblicato sulla G.U.C.E. del 1° settembre 1994, n. L. 227), ha istituito il primo esempio di privativa comunitaria¹⁶ nel campo dei brevetti.

Gli aspetti operativi connessi con la privativa comunitaria sono sostanzialmente analoghi a quelli già previsti nella legislazione nazionale, ad eccezione del fatto che con la privativa comunitaria sono state tutelabili, fin dall'inizio, tutte le nuove varietà e, pertanto, anche quelle che in Italia non erano incluse nell'elenco ministeriale prima citato.

Vediamo, pertanto, tali aspetti operativi in modo unitario, facendo riferimento alla sola normativa comunitaria.

In primo luogo occorre fare il punto sulle definizioni da utilizzarsi in questo campo, e precisamente:

- (a) definizione di "varietà": un insieme di vegetali nell'ambito di un unico *taxon* botanico del più basso grado conosciuto il quale, a prescindere dal fatto che siano soddisfatte le condizioni per la concessione di una privativa, possa essere:

¹⁶ Non si tratta di un brevetto territorialmente limitato stato per stato, ma del primo esempio di brevetto sovranazionale, unico per e valido in tutta la Comunità europea, Italia inclusa.

- definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una combinazione di genotipi;
- distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;
- considerato come un’unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato¹⁷.

(b) Definizione di “costituente varietale”: un insieme vegetale costituito da vegetali interi oppure da parti di vegetali in grado di produrre vegetali interi.

In secondo luogo, prendiamo in esame i requisiti di proteggibilità. Una privativa per ritrovati vegetali può essere concessa per una varietà:

- (a) “distinta”: 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 domanda¹⁸;
- (b) “omogenea”: sufficientemente omogenea nell’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distintività, nonché di altri caratteri usati per la descrizione della varietà (fatta salva la variazione prevedibile dai particolari caratteri della moltiplicazione della varietà);
- (c) “stabile”: l’espressione dei caratteri compresi nell’esame della distintività nonché di altri usati per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni o, nel caso di specifico ciclo di moltiplicazione, al termine di ciascun ciclo;
- (d) “nuova”: alla data di presentazione della domanda i costituenti varietali (cioè la pianta o il materiale di propagazione) o i prodotti del raccolto non sono stati ceduti entro la Comunità da più di un anno, o al di fuori della Comunità da più di 4 anni (6 anni per le specie arboree e viticole).

¹⁷ Si noti la differenza tra varietà e varietà proteggibile: anche mancando i requisiti per una concessione di privativa, una varietà vegetale resta tale e quindi non brevettabile come invenzione.

¹⁸ In particolare, l’esistenza di una varietà si considera notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda se alla varietà è stato concesso un diritto di protezione o è stata iscritta in un registro ufficiale in qualunque Stato (della Comunità o meno) o nell’ambito di un’organizzazione internazionale competente in materia.

La cessione, nelle seguenti condizioni, non toglie la novità:

- a) cessione ad organismi ufficiali o a terzi ai soli fini di produzione, riproduzione, moltiplicazione, condizionamento o magazzinaggio, se il costitutore (cioè chi ha creato o scoperto la varietà) conserva il diritto esclusivo di cessione e non si procede ad ulteriori cessioni;
- b) cessione da una società o impresa ad un'altra, se una di queste appartiene interamente all'altra o entrambe appartengono a una terza (sempre che non ci sia ulteriore cessione);
- c) cessione dovuta o conseguente al fatto che il costitutore ha esposto la varietà ad un'esposizione ufficiale.

Una differenza importante tra il brevetto per nuova varietà vegetale e quello per invenzione o modello, risiede nei diversi diritti che esso assicura al titolare.

In particolare, il diritto spetta alla persona che ha creato o scoperto e sviluppato la varietà, o al suo avente causa (denominati "il costitutore"); tale diritto può spettare anche congiuntamente a più persone.

Il titolare ha il diritto di controllare ogni utilizzazione commerciale dei costituenti varietali, compresi i prodotti del raccolto. Tuttavia, il controllo sui prodotti del raccolto è permesso solo se questi prodotti sono stati ottenuti da una moltiplicazione illegale e il titolare non ha avuto la possibilità di esercitare il suo diritto.

Il diritto si estende inoltre: alle varietà la cui produzione richiede l'utilizzazione ripetuta della varietà protetta, alle varietà che non sono distinte dalla varietà protetta ("varietà plagio"), alle "varietà essenzialmente derivate", cioè varietà che, pur essendo distinte dalla varietà iniziale per effetto della derivazione (e quindi sono varietà diverse), presentano con la varietà iniziale una sostanziale identità genetica e fenotipica¹⁹.

¹⁹ Si noti la somiglianza tra concetto di varietà essenzialmente derivata e quello di brevetto dipendente della legge brevetti italiana: in entrambi i casi il costitutore/inventore può depositare una domanda di protezione/brevetto e quindi far valere i propri diritti nei confronti di terzi; l'attuazione è però condizionata dall'autorizzazione del titolare della privativa sulla varietà iniziale/brevetto principale.

Una limitazione al diritto del titolare/costitutore (che non ha riscontro nella legge brevetti) è costituita dal cosiddetto “Privilegio dell’agricoltore” (*farmer’s privilege*)²⁰.

Tale privilegio consiste in una deroga alla privativa che tiene conto delle peculiarità del mondo agricolo: gli agricoltori possono utilizzare le sementi ottenute da varietà protette (che non siano varietà di sintesi né ibridi) senza autorizzazione del titolare, ai soli fini di moltiplicazione: possono cioè utilizzare il prodotto del raccolto ottenuto piantando, nelle proprie aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà brevettata.

La deroga si applica solo a specie appartenenti al gruppo di piante da foraggio, cerealicole, patate e alcune piante da olio e fibra; non ci sono restrizioni quantitative, nei limiti delle esigenze dell’agricoltore.

I “piccoli agricoltori” (coltivano vegetali su una superficie non più ampia di quella necessaria ad ottenere 92 tonnellate di cereali) non pagano alcuna *royalty* al titolare della privativa, mentre gli altri pagano un’equa remunerazione, comunque sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione sotto licenza di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona.

Similmente a quanto previsto dalla legge brevetti, gli effetti della privativa per nuova varietà vegetale non si estendono ad atti effettuati: privatamente ed a scopi non commerciali; per scopi sperimentali; per costituire o sviluppare nuove varietà.

Per una varietà protetta è obbligatorio l’uso di una denominazione varietale che sia facilmente riconoscibile e leggibile e chiaramente distinta da un eventuale marchio associato alla stessa denominazione.

La privativa comunitaria dura, a partire dalla data di concessione: 25 anni per le varietà non legnose; 30 anni per le varietà a fusto legnoso²¹.

La durata della privativa può essere prolungata al massimo per altri 5 anni per generi specifici.

²⁰ Al momento, tale limitazione è contenuta solo nella normativa comunitaria, in quanto non è inclusa nella legge italiana.

²¹ Il termine è stabilito alla fine dell’anno di scadenza.

La privativa è dichiarata nulla se viene accertato che la varietà era priva dei requisiti previsti o se è stata concessa a persona che non ne aveva diritto.

La privativa decade se si accerta che le condizioni di stabilità e omogeneità non sono più soddisfatte (con effetto *ex nunc*, o dalla data in cui si accerta il mancato soddisfacimento dei requisiti), oppure se il titolare, in sede di verifica del mantenimento delle caratteristiche della varietà, non fornisce materiale e/o informazioni al riguardo o non propone una nuova idonea denominazione varietale o non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento.

3.2.7. La brevettazione dei programmi per elaboratore

Come è noto, un programma per elaboratore (*software*) è un insieme di istruzioni elementari che, applicate ad una macchina (*hardware*) in grado di lavorare in tanti modi possibili, fanno sì che la macchina operi in uno specifico fra tali modi, eseguendo i compiti previsti dal programma, come effettuare operazioni di controllo, di verifica, comando di altri dispositivi o apparecchiature ed eseguire calcoli anche complessi, in tempi molto ridotti.

Vista la possibilità di impiego in tutte le attività umane, la sua flessibilità e rapidità nell'eseguire i compiti assegnati, il *software* ha assunto importanza economica sempre maggiore. Di conseguenza, anche in considerazione dei non trascurabili costi di sviluppo e della facilità di copiatura, negli scorsi anni è avvenuto un dibattito, in tutto il mondo, sulle possibilità e modalità più adatte a proteggerlo, tanto più che esso rappresenta uno strumento intrinsecamente differente e nuovo rispetto agli altri strumenti (dispositivi e processi) tradizionalmente utilizzati in campo tecnico.

In tale dibattito, che non è tuttora giunto ad una sua conclusione definitiva, è stato evidenziato che i programmi per elaboratori possiedono una doppia natura, strumentale e descrittiva.

La prima natura, strumentale, è legata alla struttura del programma, cioè agli aspetti funzionali e alle idee alla base dei programmi che permettono di ottenere gli scopi e le funzioni previste (ad esempio per controllare le varie fasi di un procedimento industriale, ovvero per elaborare un segnale video). Oramai, è pacifico che la protezione corretta di tale aspetto sia quella *brevettuale*, dato che esso riguarda proprio la sostanza, “il concetto alla base” del programma.

La natura descrittiva dei programmi è invece legata alla sua formulazione, cioè alla particolare forma espressiva scelta. Di conseguenza, si è deciso di proteggere l'aspetto descrittivo tramite la normativa sul *diritto d'autore*.

I due differenti tipi di protezione, vista la differenza sostanziale degli aspetti cui si riferiscono, e viste le differenze di requisiti, modalità, ampiezza e durata della protezione offerta dalle rispettive leggi, non si autoescludono, anzi sono fra loro complementari.

Esaminiamo quindi per primo l'aspetto strumentale e vediamo quanto previsto dalla legge.

3.2.7.1. La tutela brevettuale del *software*

In Italia l'art. 45 del CPI prevede che:

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:
 - a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
 - c) le presentazioni di informazioni.
3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

Come si vede, quindi, la legge prevede un'esplicita esclusione dei programmi per elaboratori dalla protezione brevettuale. Tale esclusione ha fatto temere a molti in passato che il *software* non fosse proteggibile brevettualmente. Tuttavia, la legge prevede che tale esclusione sia limitata, e specifica che i programmi non sono brevettabili solo quando se ne richiede la protezione "in quanto tali".

Tale limitazione ha fatto molto discutere per interpretarne il significato e la portata e si è assistito ad un'evoluzione nella sua interpretazione. In particolare, durante

una prima fase veniva rifiutata la protezione brevettuale delle invenzioni la cui parte inventiva consisteva proprio nelle operazioni previste dal *software*, quindi, anche sulla scia di quanto stava accadendo negli Stati Uniti, si è assistito ad un ribaltamento nell'approccio.

Dato che in Italia non si è ancora formata una giurisprudenza consolidata in materia, prendiamo spunto dalla normativa e dalle interpretazioni esistenti a livello europeo, tenendo conto anche del fatto che la normativa italiana è allineata a quella dei principali paesi europei.

A. La Convenzione sul Brevetto Europeo

Esaminiamo la questione relativa alla brevettabilità del *software* sotto il profilo della normativa sul brevetto europeo, prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE, Art. 52(1)-(3), a cui è stata adeguata la legge italiana.

All'Ufficio Brevetti Europeo (*European Patent Office*, "EPO") inizialmente le commissioni di esame avevano rifiutato la concessione di brevetti basati sul *software*. Tali decisioni negative sono state in gran parte ribaltate in sede di appello, utilizzando argomentazioni che sono state poi riprese e sviluppate ed hanno portato alla formulazione, nel 1985, di specifiche direttive. Tali direttive sono state seguite in modo abbastanza coerente nel seguito, sia all'EPO sia in molti paesi europei, ed hanno portato alla concessione di numerosissimi brevetti di *software*, nei campi più diversi. Successivamente, vi è stata un'evoluzione in senso ancora più liberale, che ha portato ad alcune decisioni particolarmente favorevoli alla brevettabilità del *software*. Recentemente, però, vi è stata, apparentemente, una inversione di tendenza, sia a livello Europeo, che a livello USA.

Esaminiamo inizialmente le direttive emesse dall'EPO nel 1985. Secondo tali direttive, l'elenco di attività che non sono considerate invenzioni brevettabili (uguale a quello italiano, data la concordanza delle due normative, come sopra indicato) trova un fondamento nell'intenzione di vietare la brevettazione di invenzioni *prive di carattere tecnico*.

Nelle direttive, si riconosce tuttavia che la convenzione non definisce direttamente cosa si intenda per "carattere tecnico" di un'invenzione, e per capire quando un'invenzione abbia carattere tecnico o meno è necessario interpretare le norme

esistenti, in particolare le norme oggi contrassegnate come 42 e 43 del Regolamento della CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo).

La *regola 42 CBE* prescrive che la *descrizione* specifichi il campo tecnico cui l'invenzione si riferisce, cioè riguardi un *campo tecnico*. Questa regola è stata interpretata nel senso che la CBE richiede che l'invenzione sia dovuta ad un'attività umana, e non sia dovuta solamente a fenomeni di natura.

La stessa regola 42 specifica che la *descrizione* del brevetto deve chiarire il *problema tecnico* affrontato dall'invenzione e il modo in cui esso viene risolto; tale norma viene interpretata nel senso che il problema da cui si origina l'invenzione deve essere risolvibile attraverso una abilità umana e deve richiedere la capacità tecnica di modificare l'ambiente circostante; in particolare, l'invenzione non può essere basata su un'attività puramente mentale o artistica.

La *regola 43 CBE* specifica che le *rivendicazioni* del brevetto devono definire l'invenzione in base alle sue *caratteristiche tecniche*, ribadendo quindi che l'invenzione, per essere brevettabile, non deve essere solamente legata ad aspetti artistici e non può riguardare soluzioni non realizzabili.

In base a questi requisiti di legge, le direttive dell'EPO, poi evolute con la giurisprudenza di merito delle Camere di Ricorso, hanno evidenziato che l'articolo 52 CBE non vieta la brevettazione di soluzioni nuove ed inventive che, *considerate nella loro globalità*, forniscono un *contributo tecnico* allo stato della tecnica anteriore, ad esempio come nuovo effetto tecnico.

In pratica, è stato chiarito che la valutazione del contributo allo stato della tecnica fornito dall'inventore è il criterio da utilizzare per valutare la brevettabilità o meno di un'invenzione di *software*.

In particolare, le direttive riconoscono che un programma di calcolatore, in combinazione con un calcolatore o altra macchina *hardware*, non deve essere escluso dalla possibilità di brevettazione qualora faccia lavorare la macchina in un modo differente, dal punto di vista tecnico. Questo ha aperto la possibilità di brevettazione di programmi *software* diretti all'organizzazione e controllo del modo di funzionamento degli stessi calcolatori.

Inoltre, in una sentenza “storica” emessa da una camera dei ricorsi dell’EPO (Caso VICOM) è stato riconosciuto che:

per valutare la loro conformità alla legge, non è appropriato distinguere fra implementazioni hardware e software di un’invenzione, in quanto la scelta fra le due possibilità non è essenziale ed è basata su considerazioni tecniche ed economiche che non sono correlate all’idea inventiva in quanto tale.

In seguito alle prime decisioni positive e all’elaborazione delle direttive nel 1985, sono stati rilasciati numerosissimi brevetti di *software*. Attualmente, vengono depositate circa novemila domande di Brevetto Europeo di software all’anno.

Secondo queste direttive, la procedura di esame per i brevetti europei relativi al *software* consiste quindi nella valutazione della presenza di un contributo tecnico, secondo le fasi seguenti:

1. se l’oggetto del brevetto riguarda un’attività compresa nella lista di esclusione e rivendicata esplicitamente di per sé viene sollevata un’obiezione di non brevettabilità;
2. altrimenti viene esaminata la documentazione relativa allo stato della tecnica più vicino;
3. vengono rilevate le differenze fra quanto rivendicato, considerato nel suo complesso, e quanto descritto nella documentazione dello stato della tecnica;
4. viene identificato l’effetto di tale differenza sull’oggetto del brevetto considerato nel suo complesso;
5. viene dedotto il problema oggettivo risolto da tale effetto;
6. se tale problema oggettivo appare rientrare in un campo non tecnico, viene sollevata un’obiezione di non brevettabilità;
7. altrimenti, l’esame prosegue con le usuali considerazioni relativamente all’originalità.

In base a queste considerazioni, sono stati rilasciati brevetti per le seguenti invenzioni:

- Sistema di filtraggio digitale di un segnale video (basato sostanzialmente sull’acquisizione ed elaborazione matematica di valori -numeri- correlati ai punti del segnale video), in quanto relativo alla manipolazione fisica di segnali elettrici rappresentanti un’immagine.

- Apparecchiatura a raggi X controllata da calcolatore per determinare i parametri di esposizione durante la radiografia, per garantire un'esposizione ottimale e la sicurezza, in quanto non esiste un divieto di brevettazione di invenzioni includenti caratteristiche sia tecniche sia non tecniche.
- Sistema di visualizzazione di un set di messaggi predeterminati a seconda delle condizioni esistenti in un apparecchio, in quanto esso consente la risoluzione di un problema tecnico.
- Sistema di elaborazione in cui processori di dati correlati fra loro sono controllati e coordinati in modo tale da poter eseguire automaticamente e soddisfare una richiesta di transazione in un programma applicativo richiedente l'uso di differenti programmi e file di dati presenti in processori remoti, esattamente come se si trattasse di un'operazione richiesta da un terminale di uno dei processori. Risolve un problema essenzialmente tecnico (non è stato ritenuto programma "in quanto tale").

Sono stati rifiutati brevetti sulle seguenti invenzioni:

- Sistema per generare automaticamente riassunti (comprende attività che ricadono nella categoria degli schemi, regole e metodi per eseguire attività mentali).
- Sistema per rilevare e sostituire espressioni incomprensibili in un testo, utilizzando un *hardware* convenzionale e un dizionario memorizzato di tali espressioni (atti puramente mentali e applicazione di tecniche convenzionali).
- Sistema per generare una lista di espressioni semanticamente correlate ad una espressione linguistica (non vi è contributo se non in campo linguistico).
- Metodo di rilevamento automatico e correzione di errori omofoni in un dato contesto (atto puramente mentale, richiede le stesse fasi eseguite da una persona con carta e penna).

Successivamente, sono poi state emesse due sentenze basilari (T1173/97 e T0935/97), in cui l'EPO ha per la prima volta riconosciuto che i programmi per elaboratore e i supporti di programmi (ad esempio di dischetti) non sono esclusi sempre dalla brevettazione, ma possono essere protetti quando il programma,

caricato su una macchina e fatto girare, fornisce un ulteriore effetto tecnico che va oltre le normali interazioni fisiche fra *software* e *hardware*.

Benché le due sentenze di cui sopra non siano del tutto lineari, in generale esse sono state interpretate nel senso di riconoscere la brevettabilità di un programma o di un supporto memorizzante un programma, qualora il programma abbia un effetto tecnico, quando viene eseguito. Le due sentenze citate sono molto importanti in quanto consentono di proteggere il *software*, indipendentemente dal fatto che esso sia venduto o meno insieme al suo *hardware*, sia trasmesso tramite Internet o via etere, il che non era prima possibile.

I più recenti sviluppi, seguiti alla “bocciatura” da parte del Parlamento Europeo della Direttiva sul Software ed, in USA, alla sentenza della Corte Federale di Appello nel caso Blinski, hanno apparentemente rimesso in discussione l’intera materia. Tuttavia, la recente Decisione della Camera di ricorso Allargata dell’EPO, nel caso G03/08, resa il 12 Maggio 2010, ed il pronunciamento sulla decisione Blinski da parte della Corte Suprema USA, hanno di fatto confermato l’orientamento precedente, seppure con alcuni chiarimenti.

In primo luogo, una rivendicazione diretta ad un programma di elaboratore, per non essere considerata esclusa dalla brevettabilità in quanto diretta ad un software *come tale* deve contenere almeno un elemento di carattere *tecnico* al suo interno, la presenza contemporanea anche di elementi di carattere non tecnico essendo irrilevante; l’elemento di carattere tecnico può essere anche solo il riferimento ad un supporto fisico (*data storage* o *Hardware*). Se tale riferimento manca il software deve avere un (ulteriore) effetto tecnico, quando implementato su un hardware. Per valutare la novità ed originalità di una rivendicazione, gli elementi di essa aventi carattere non tecnico non vengono presi in considerazione, assumendosi che essi facciano parte dello stato dell’arte: tuttavia, la loro interazione con gli elementi della rivendicazione aventi carattere tecnico viene presa in considerazione. Infine, per costituire una invenzione brevettabile, gli elementi della rivendicazione devono necessariamente costituire la soluzione di un problema tecnico.

Come ultima osservazione, si può notare un certo parallelismo tra il requisito della “tecnicità” richiesto dall’EPO, con il requisito del “*risultato utile, concreto e tangibile*” elaborato dalla dottrina USA e confermato come test di brevettabilità pienamente valido dalla decisione della Corte Suprema USA in alternativa al più restrittivo test della “*macchina o trasformazione*”, che vincolerebbe

inestricabilmente il software all'hardware sul quale/per il quale esso viene implementato.

3.2.7.2. La tutela del *software* nel diritto d'autore

Come si è detto, la protezione brevettuale riguarda solo uno dei due aspetti del *software*, anche se il principale, in quanto ne protegge proprio i concetti e le idee di fondo, e quindi fornisce la protezione più ampia.

Tuttavia, anche l'aspetto formale può avere la sua importanza, perché anche esso ha richiesto tempo e sforzi di sviluppo, soprattutto se il programma elaborato ricade in uno dei pochi casi non proteggibili tramite brevetto. Per proteggere l'aspetto formale, in molti paesi si è ritenuto che lo strumento normativo più adatto fosse la legge sul diritto di autore, assimilando la forma espressiva di un programma a quella letteraria, anche se tale soluzione non è stata considerata ottimale sotto tutti i profili.

In particolare, l'Unione Europea ha pubblicato nel 1991 una direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (91/250/CEE) "prendendo atto dello sviluppo del settore del *software* come elemento strategico per il progresso, e tenendo conto che la creazione di programmi richiede l'investimento di considerevoli risorse umane, tecniche, finanziarie, mentre la copia comporta un costo minimo".

La direttiva è stata attuata anche in Italia con il decreto legislativo nr. 518 del 29/12/92, seguito dal regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (decreto nr. 244 del presidente del consiglio dei ministri del 3/1/94, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22/4/94). Del resto la normativa è stata preceduta da numerose sentenze che già avevano contemplato la protezione della forma espressiva dei programmi per elaboratori mediante il diritto d'autore.

Vediamo ora in dettaglio quanto previsto dalla legge sulla protezione del *software* tramite il diritto d'autore. In particolare, la legge italiana stabilisce che il diritto di autore tutela solo la forma espressiva, escludendo esplicitamente le idee alla base, che possono eventualmente essere protette tramite brevetto.

Il diritto d'autore spetta al datore di lavoro se il programma è stato creato dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dal datore di lavoro.

Il diritto di autore, analogamente alle opere letterarie cui è stato equiparato, nasce nel momento della sua creazione e dura fino a 70 anni dalla morte dell'autore, o dell'ultimo degli autori.

La legge determina l'ambito di protezione che si sostanzia nel diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma (compresi il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione che richiedano la riproduzione del programma); la traduzione, l'adattamento, la trasformazione ed ogni altra modificazione, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulta; la distribuzione al pubblico in qualsiasi forma, compresa la locazione.

Per tener conto delle necessità dell'utilizzatore del programma, per la creazione di copie di riserva o per consentire l'interoperatività con altri programmi, la legge specifica che la riproduzione, la traduzione e la modifica sono consentite purché siano conformi alla destinazione da parte dell'acquirente e in modo limitato. Inoltre, chi ha diritto di usare il programma, può studiarlo o provarlo per determinare le idee e principi su cui tale programma si basa. Tali diritti non possono essere limitati contrattualmente, e sono nulli tutti gli accordi in contrario.

La legge ha istituito un registro pubblico speciale presso la SIAE per la registrazione del software. Tale registrazione ha la funzione principale di fornire una data certa, dare una presunzione di paternità e invertire in tal modo l'onere della prova. La registrazione, come nel caso delle altre opere dell'ingegno, non è obbligatoria ma è per tale motivo vantaggiosa e consigliabile.

La legge vieta inoltre di mettere in circolazione o detenere per scopi commerciali copie non autorizzate e mezzi per la protezione dei programmi.

Infine, la legge prevede delle sanzioni economiche e penali per coloro che violano i programmi per elaboratori a scopo di lucro.

A norma del regolamento nr. 244 del 22/4/94, la registrazione può essere effettuata presentando un esemplare del programma e una descrizione dello stesso con ogni elemento utile per la sua identificazione. Il programma deve essere registrato su un supporto ottico o altro supporto non modificabile, stabile e compatto, accettato alla SIAE (attualmente, sono accettati solo CD rom).

Il registro è pubblico e può essere consultato insieme alle dichiarazioni e ai documenti allegati, ad esclusione dell'esemplare del programma.

Come si è detto, il *software* è protetto in base alla legge sul diritto di autore anche all'estero, seguendo l'esempio degli Stati Uniti che già nel 1980 hanno modificato la legge sul *copyright* per introdurre il *software* fra le opere protette.

In generale anche all'estero, dato che tutti i principali paesi aderiscono anche alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, *il diritto nasce con la creazione dell'opera* (programma) e la pubblicazione dello stesso in uno dei paesi aderenti è opponibile in qualsiasi altro dei paesi aderenti. In alcuni paesi si consiglia vivamente di marcare gli involucri del supporto fisico del programma con il simbolo del *copyright*.

3.3. QUANDO E PERCHÉ È IMPORTANTE BREVETTARE

Dopo avere esaminato le diverse tipologie di brevetto, vediamo ora quando e perché è consigliabile procedere alla brevettazione.

Nei tempi passati, l'invenzione era considerata come il prodotto di un'attitudine particolare, strettamente soggettiva, ritrovabile solo in individui particolarmente dotati e, pertanto, aveva tutti i caratteri di casualità e di eccezionalità che sono propri degli eventi che si verificano raramente.

In questo periodo, quale remunerazione dell'atto inventivo, acquisiva ben più importanza il riconoscimento morale dell'atto stesso, più che il vantaggio economico che poteva derivare a seguito del monopolio temporaneo concesso per lo sfruttamento dell'invenzione.

Attualmente l'invenzione è diventata invece un'attitudine collettiva, in quanto è il risultato di uno sforzo programmato di un certo numero di persone che lavorano in una certa direzione per ottenere risultati prefissati.

Per questi motivi, oggi, la protezione brevettuale è ben più importante di quanto non fosse in passato, poiché attraverso di essa può essere possibile finanziare il notevole lavoro di ricerca, sia pubblica che privata, il cui prodotto tipico è costituito appunto da soluzioni brevettuali. È quindi evidente che l'unica

possibilità di valorizzazione piena di questo patrimonio intellettuale può avvenire solo attraverso il brevetto.

Una prima forma di valorizzazione, si ottiene attraverso l'utilizzazione del brevetto in forma "attiva". Essa consiste nell'ottenerlo per un ritrovato (un prodotto o un procedimento) che si intende realizzare in esclusiva, oppure per il quale si intende concedere ad altre imprese una licenza, contro un adeguato corrispettivo.

Sono utilizzazioni in forma attiva, dunque, quelle collegate allo sfruttamento del diritto di esclusività brevettuale, quali:

- *L'azione contro i contraffattori.* Poiché un brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di realizzare, usare e commercializzare l'invenzione brevettata, il titolare di un brevetto ha la facoltà di agire contro chiunque realizzi e/o utilizzi e/o commerci l'invenzione brevettata su tutto il territorio nazionale. Naturalmente, allo scopo di meglio difendere i propri diritti, il titolare di un brevetto può richiedere, e spesso ottenere, che nei riguardi dei contraffattori vengano adottati dei provvedimenti di urgenza, quali la descrizione giudiziaria, il sequestro, l'inibitoria. La possibilità del titolare di un brevetto di agire, in un qualsiasi istante della vita del brevetto, contro un contraffattore e di impedire la produzione del bene contraffatto, permette la tutela del patrimonio aziendale del titolare del brevetto.
- *La cessione e la licenza del brevetto.* Il titolare può alienare il brevetto stipulando con terzi un contratto di cessione, ovvero concederlo in uso a terzi mediante un contratto di licenza; quest'ultima tipologia contrattuale prevede, generalmente, la concessione esclusiva o non esclusiva del diritto di realizzare, utilizzare e/o commercializzare il ritrovato brevettato, in genere contro il versamento al titolare del brevetto di una "royalty", il cui valore è generalmente proporzionale al valore ed al numero dei beni prodotti o venduti utilizzando il brevetto concesso in licenza.

Una forma non meno importante di valorizzazione del patrimonio brevettuale aziendale si concretizza nella utilizzazione del brevetto nella cosiddetta forma "passiva", consistente nell'ottenere il brevetto anche per quei ritrovati la cui produzione non è di immediato interesse per l'azienda. In questo caso, la funzione del brevetto è solo quella di riservarsi lo sfruttamento futuro e di impedire ai concorrenti di brevettare lo stesso ritrovato, chiudendo in questo modo all'impresa concorrente eventuali futuri sviluppi nella stessa direzione.

Da quanto finora esposto, risulta chiaro che il brevetto è uno dei mezzi più efficaci di cui l'imprenditore può disporre per contenere entro limiti accettabili e prevedibili il rischio di impresa, ossia il rischio di non riuscire a coprire con il ricavo delle vendite dei beni e dei servizi il costo dei fattori produttivi impiegati.

Tramite il brevetto, lo stato conferisce all'inventore od ai suoi aventi causa un diritto di esclusività, valido fino a prova contraria, per un determinato numero di anni ed esteso a tutto il territorio nazionale, per lo sfruttamento delle nuove ed originali idee di soluzione di problemi tecnici.

Naturalmente, i vantaggi che possono derivare all'imprenditore dall'istituto brevettuale sono funzione diretta della conoscenza che l'imprenditore ha delle possibilità offerte dal brevetto.

Questa conoscenza, se sufficientemente estesa, rende possibile all'imprenditore la definizione di una corretta strategia brevettuale, ossia di decidere razionalmente ciò che è opportuno brevettare, come ed in che misura brevettare e quando brevettare; e, quindi, di una corretta politica di utilizzazione del patrimonio brevettuale nella strategia aziendale, nell'intento di massimizzare la crescita e il reddito aziendali.

Purtroppo, talvolta, l'imprenditore ed in particolare l'imprenditore piccolo o medio, è il primo a non rendersi conto della importanza strategico-economica dei brevetti. Questo avviene quando dei brevetti si intravede la sola natura tecnica, di cui l'imprenditore è normalmente un profondo conoscitore, e non se ne valutano a fondo gli aspetti conseguenti alla tutela legale.

Infatti, non è importante solo "inventare", ma anche e soprattutto come l'invenzione viene rivendicata e descritta nei documenti brevettuali. Ciò in quanto la portata e l'ampiezza del diritto di esclusività conferito dalla brevettazione di un'idea inventiva non sono definite dall'oggettiva portata di quest'ultima, ma da come questa è esplicitata nel relativo testo brevettuale;

Ne consegue che un'invenzione, anche se oggettivamente molto valida, può valere poco o nulla dal punto di vista commerciale, se è mal brevettata.

Un'altra sottovalutazione comune deriva dalla convinzione generalizzata che l'inventore sia la persona più adatta a riconoscere la portata della propria invenzione, e quindi la sua brevettabilità, a descriverne i modi di attuazione e a definirne i limiti.

Questa convinzione non è sempre corretta, in quanto l'inventore arriva all'invenzione attraverso una serie di processi logici di cui l'invenzione costituisce il risultato finale. Di conseguenza, accade spesso che all'inventore sfugga la portata di questo risultato finale, che risulterà invece più evidente ad un esperto che sia estraneo al precedente processo logico. In questo modo molte invenzioni, anche importanti, non vengono brevettate, in quanto ritenute "banali" dai loro inventori.

Inoltre, l'inventore persegue uno scopo preciso e considera importante unicamente l'idea inventiva che gli permette di raggiungere tale scopo, mentre non tiene in nessuna considerazione le eventuali idee inventive intermedie che hanno spesso un valore commerciale molto elevato.

È accaduto, per esempio, ad un imprenditore di brevettare una particolare macchina utensile e di tralasciare di brevettare un rivoluzionario apparecchio di misura realizzato per facilitare la costruzione della macchina brevettata. Di quest'ultima ne furono venduti una decina di esemplari, mentre l'apparecchio di misura, utilizzabile per innumerevoli altri tipi di costruzione, fu liberamente prodotto, naturalmente da altri, in migliaia di esemplari con utili molte volte superiori a quelli realizzati a seguito della vendita della macchina utensile.

Un altro aspetto che l'inventore tende a trascurare è la presenza di un'invenzione in una nuova idea che non dia immediati risultati pratici.

Innumerevoli sono gli esempi di brillanti idee inventive "riposte in un cassetto" solo per il fatto di essere, al momento, non economicamente realizzabili e poi riprese in considerazione più tardi quando, ormai validamente brevettate da altri, erano state rese economicamente realizzabili semplicemente dal normale progresso tecnologico.

Infine, l'inventore è spesso un "perfezionista" e prende eventualmente in considerazione la possibilità di brevettare la propria invenzione solo quando quest'ultima è stata completamente perfezionata, perdendo di vista il fatto che:

- i vantaggi economici derivanti da una invenzione sono tutti del primo che la brevetta;
- un'idea inventiva anche schematica, ma brevettata "subito", vale molto più di una idea inventiva perfezionata, ma brevettata "poi".

Nel caso in cui questo sia reso possibile dalla natura dell'invenzione²², spesso l'imprenditore si serve del "segreto", anziché della brevettazione, e ciò sia per evitare il costo della brevettazione, sia per evitare che i concorrenti, attraverso la pubblicazione del brevetto, vengano informati su procedure interne all'azienda.

Tuttavia, questo modo di procedere in molti casi può risultare non consigliabile.

In primo luogo, le spese che l'imprenditore deve sostenere per mantenere davvero segreta una invenzione possono risultare non inferiori a quelle richieste dalla brevettazione, anche se non si vedono, in quanto gravano di solito sulle spese generali.

In secondo luogo, l'imprenditore che scelga il segreto per proteggere dalla concorrenza i propri mezzi di produzione si espone a notevoli rischi dovuti principalmente al fatto che un'invenzione protetta con il segreto, se divulgata, lascia il suo titolare completamente privo di protezione.

Inoltre, l'invenzione segreta, in quanto sconosciuta e, quindi, del tutto nuova al di fuori dell'ambito dell'azienda, può essere validamente brevettata da terzi che pervengano ad essa per via indipendente. In questo caso, chi ha fatto per primo l'invenzione e l'ha tenuta segreta, pur utilizzandola nell'ambito dell'azienda, si viene a trovare nella scomoda posizione di poter vantare unicamente un "preuso", sempre che riesca a provarlo.

Tutto ciò premesso, una corretta impostazione della strategia brevettuale dell'impresa dovrebbe tener conto di:

(a) Cosa brevettare

Un'idea nuova non deve necessariamente presentare, per essere considerata una invenzione brevettabile, dei caratteri di novità e di originalità eccezionali, ma semplicemente consistere in una soluzione di un problema tecnico, che risulti in qualche modo vantaggiosa.

²² Ciò si applica, in generale, ai procedimenti di fabbricazione ed alle attrezzature speciali, che vengono utilizzati solamente all'interno dell'azienda.

Un qualsiasi bene che, potenzialmente e per qualsiasi ragione, possa risultare più appetibile per il consumatore di altri beni simili già presenti sul mercato, sovente merita di essere brevettato.

Conviene tutelare con un brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia comportato un investimento importante, indipendentemente dal fatto che il risultato della ricerca appaia immediatamente utilizzabile o meno²³.

Più in generale, il brevetto è equiparabile ad un investimento a lungo termine. Di conseguenza, la convenienza o meno di depositare un brevetto non dovrebbe essere giudicata sulla base della possibilità o meno di realizzare un utile immediato, ma prendendo in considerazione la futura attività dell'azienda e gli eventuali sviluppi che potranno verificarsi nel ramo della tecnica cui l'idea da brevettare si riferisce durante il periodo di validità del brevetto.

(b) Quando brevettare

Come si diceva, in linea di principio, vale spesso la seguente massima: “un brevetto non portato agli estremi sviluppi subito è sempre meglio di un brevetto assolutamente perfetto”.

In generale, l'imprenditore deposita un brevetto solo quando l'idea è stata completamente sviscerata e le relative forme d'attuazione messe a punto.

Un simile modo di agire comporta dei rischi notevoli, sia in quanto può permettere ad altri di brevettare per primi la stessa idea, sia in quanto quest'ultima rischia di venire divulgata (ad esempio tramite contatti con fornitori) prima del deposito della domanda di brevetto, con conseguente invalidità del brevetto per difetto di novità.

Inoltre, in questo modo, vengono brevettate solo quelle idee che vengono effettivamente messe subito in pratica.

Corre invece meno rischi l'imprenditore che brevetta una soluzione tecnica, sussistendone ovviamente i requisiti di legge, immediatamente dopo averla ideata, anche senza aspettare di averla totalmente perfezionata.

²³ Se non è utile al momento, se brevettato può essere venduto a terzi che vogliono continuare la ricerca, oppure essere utilizzato in futuro dall'azienda, al variare delle condizioni di mercato.

Se gli eventuali successivi perfezionamenti lo meritano, il deposito di successivi brevetti per gli stessi sarà sempre possibile.

(c) Come brevettare

Le soluzioni innovative aziendali potranno, a seconda dei casi, essere protette mediante brevetti di invenzione, modello di utilità, registrazione di disegni o modelli, od un'altra delle altre forme di tutela in precedenza esaminate.

(d) Dove brevettare

La scelta dei paesi di brevettazione richiede la considerazione di molteplici elementi.

Innanzitutto, occorrerebbe brevettare nei paesi nei quali si abbia una ragionevole aspettativa di guadagno dalle vendite dei prodotti brevettati o realizzati mediante i procedimenti brevettati; in secondo luogo, potrebbe essere conveniente brevettare nei paesi dove si trovano gli impianti produttivi dei principali concorrenti, anche se non si ha intenzione immediata di vendere in tali paesi.

Questa decisione, in genere, non viene presa immediatamente dopo la presentazione di una domanda di brevetto italiana, ma alcuni mesi prima (normalmente 3 o 4) dalla scadenza dei termini di priorità.²⁴

Esistono infatti solo pochissime invenzioni che, sin dal loro concepimento, mettono in evidenza tutta la loro capacità di produrre un certo reddito: nella maggior parte dei casi, le possibilità di sfruttamento si possono intravedere solo dopo un certo periodo dalla data del deposito della domanda, attraverso valutazioni di carattere tecnico e con un'attenta analisi dei mercati.

²⁴ Per "priorità" si intende il diritto previsto dalla Convenzione di Parigi, cui anche l'Italia aderisce, che fa sì che chiunque depositi in un qualsiasi paese aderente alla Convenzione (lo sono quasi tutti) una domanda di brevetto ha il diritto, per il periodo di un anno dalla data del primo deposito, a depositare in qualsiasi momento corrispondenti domande di brevetto in altri paesi della Convenzione, facendo retrocedere la data effettiva di deposito nel paese estero alla data del primo deposito (per esempio in Italia). In pratica è come godere, per un anno, di una riserva di protezione "mondiale" avendo solo depositato il brevetto in un paese, salvo poi, entro l'anno, attivare effettivamente questa protezione nei paesi di interesse, depositando domande di brevetto corrispondenti.

3.4. LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI BREVETTAZIONE A LIVELLO INTERNAZIONALE

3.4.1. Introduzione

Tra le principali modalità di protezione brevettuale a livello internazionale si annoverano: i depositi nazionali, il brevetto europeo e la procedura PCT.

3.4.2. I depositi nazionali esteri

Un primo modo di estendere all'estero la propria domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda italiana originaria.

Grazie al già ricordato “diritto di priorità”, non è necessario preoccuparsi di depositare le diverse domande estere contemporaneamente a quella italiana: è sufficiente aver effettuato il primo deposito in Italia per acquisire la “data di priorità”, ovvero la riserva del diritto di depositare il brevetto all'estero.

A questo punto, si ha tempo un anno per depositare, una per volta o tutte insieme, le eventuali domande estere, ottenendo che la data di deposito di ciascuna domanda estera retroagisca alla data di priorità.

Per godere di tale beneficio²⁵ occorre non solo effettuare il deposito delle domande estere entro un anno solare dalla data di priorità, ma anche che l'oggetto del brevetto che si deposita all'estero sia descritto nella prima domanda (quella italiana, appunto): è per questo motivo che si parla di “domanda corrispondente”, proprio perché ci deve essere una corrispondenza tra la domanda italiana e quelle estere, salvo, ovviamente, la traduzione delle descrizioni delle domande estere nella lingua di ciascun paese di deposito.

²⁵ Che, tra l'altro, permette di commercializzare liberamente, e cioè senza perdere la novità, in tutto il mondo l'idea brevettata fin da subito dopo il primo deposito in Italia e prima di effettuare i depositi delle domande estere, senza per questo aversi divulgazione nei paesi esteri di vendita.

Se il contenuto delle domande estere non è del tutto corrispondente a quello della domanda di base (ad esempio perché, nel depositare le domande estere si aggiungono una nuova parte di descrizione mancante nella domanda originaria, relativa ad una modifica nel frattempo messa a punto e nuove rivendicazioni), il diritto di priorità non si perde, ma varrà comunque solo per la parte di ciascuna domanda estera corrispondente a quella della descrizione originale: per le parti aggiunte farà fede, invece, la data di effettivo deposito in ciascun paese estero.

È possibile rivendicare la priorità di due o più domande di base, depositando una domanda estera con un contenuto che riunisce quanto descritto nelle domande originali. In tal caso, si dovrà avere l'accortezza di effettuare il deposito delle domande estere entro un anno dalla data di deposito della prima (la più "vecchia") delle domande di base.

Una volta depositate le varie domande estere, ciascuna di esse proseguirà per conto suo, con procedure diverse da paese a paese.

Come abbiamo accennato, esistono sostanzialmente due differenti modalità attraverso le quali si giunge all'ottenimento di un brevetto all'estero.

In alcuni paesi, il brevetto viene rilasciato a seguito di una procedura amministrativa meramente formale, senza entrare nel merito del contenuto tecnico sostanziale, come è avvenuto in Italia fino al recente passato.

In altri paesi, invece, il brevetto viene concesso solo dopo aver superato un vero e proprio esame tecnico, attraverso il quale vengono valutati i requisiti di novità e di originalità, confrontando le caratteristiche del ritrovato con quelle delle invenzioni oggetto di brevetti anteriori.

Sostanzialmente, tutti i paesi ad elevato sviluppo industriale prevedono ed eseguono una procedura d'esame sostanziale.

In questi paesi, la procedura del rilascio del brevetto richiede, generalmente, un periodo di tempo abbastanza lungo (da 2 a 3 anni) e fasi piuttosto complesse.

Il ritrovato descritto nella domanda viene prima esaminato, confrontandolo con brevetti anteriori di cui gli esaminatori hanno un'ampia documentazione.

L'esaminatore dà informazione del risultato dell'esame attraverso un rapporto, fornendo i dati relativi alle anteriorità che ritiene pertinenti; sulla base di questo rapporto, il richiedente può presentare le sue osservazioni ed ha la facoltà di modificare²⁶ le rivendicazioni ed il testo della descrizione originariamente depositati per meglio differenziare la sua domanda di brevetto dalle anteriorità citate.

Normalmente la modifica delle rivendicazioni comporta una riduzione dell'ambito di protezione della domanda originariamente depositata.

L'esame, di solito, non si esaurisce con un solo rapporto d'esame ma può includerne altri, procedendosi via via ad una più precisa definizione e differenziazione del ritrovato che si intende brevettare, rispetto allo stato della tecnica, quale si desume dai brevetti anteriori citati dall'esaminatore.

Esaurita la fase di esame vero e proprio, e raggiunta da parte dell'esaminatore la decisione circa il rilascio del brevetto, è prevista, almeno in alcuni paesi, la possibilità che terzi presentino un'opposizione alla decisione di rilascio, dando quindi origine, per via amministrativa e davanti ad uno o più esaminatori, ad un ulteriore e più approfondito esame del contenuto nella domanda: tale procedura ha sostanzialmente lo scopo di tenere conto anche di quelle fonti d'informazione che, per la loro natura (ad esempio pubblicazioni tecniche di scarsa diffusione, utilizzo anteriore effettuato da terzi senza il deposito di brevetto), l'esaminatore non è in grado di trovare.

È quindi evidente come la procedura di esame, normalmente, impedisce di ottenere la brevettazione di ritrovati che manchino di novità o che presentino un'originalità molto modesta, ma per contro, rende piuttosto lungo il periodo di tempo necessario per l'ottenimento del brevetto ed aggiunge ulteriori spese a quelle da affrontare al momento del deposito della domanda in ciascun paese estero²⁷.

²⁶ Generalmente, nel senso di limitare le rivendicazioni ed adattare la descrizione alle nuove rivendicazioni, senza però poter aggiungere nuova materia.

²⁷ Fare una stima esatta dei costi di esame è impossibile, data l'imprevedibilità sia del numero di comunicazioni ufficiali da prendere in considerazione, sia dell'impegno professionale connesso con la preparazione delle risposte. Tuttavia, non si sbaglia di molto nel prevedere un "budget" pari almeno alle spese di deposito della domanda, da ripartire sui due-tre anni successivi al deposito della stessa, ovvero quelli necessari a concludere l'esame.

Oltre alle due procedure prima citate, negli ultimi anni se ne sono sviluppate altre che possono ritenersi intermedie tra le precedenti.

Una prima procedura consiste in un sistema di esame di novità differito, adottato da alcuni importanti paesi, tra i quali ricordiamo, per la sua importanza, il Giappone.

Questa procedura nasce dall'esigenza, molto sentita dagli uffici brevetti governativi, di ridurre il numero degli esami normalmente in corso, tenendo conto del fatto che una parte delle domande di brevetto sono destinate ad essere abbandonate per sopraggiunta mancanza d'interesse economico, successivamente al deposito: l'esame di tutti i brevetti depositati costituisce pertanto uno spreco di risorse.

In base a tale procedura l'esame di novità può avere inizio in un qualsiasi momento entro un periodo di tempo prefissato, a partire dalla data di deposito della domanda nel paese, di solito pagando una tassa apposita: il periodo di differimento massimo è fissato in 7 anni per la Germania e 3 per il Giappone, a partire dalla data di deposito. La domanda viene pertanto esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato che ne chieda espressamente l'effettuazione entro il suddetto periodo e paghi la relativa tassa; giunta la scadenza del termine, senza che la richiesta di esame sia stata presentata, la domanda si considera ritirata.

Una seconda procedura, adottata dalla Gran Bretagna, prevede una ricerca di anteriorità separata dalla fase di esame. In particolare, dopo il deposito della domanda viene automaticamente eseguita una ricerca di novità, e dopo il ricevimento del rapporto di ricerca (che viene emesso di solito entro il 18° mese dalla priorità) il titolare ha un periodo prefissato (di solito 6 mesi) per continuare nella procedura, chiedendo l'esame e pagando una relativa tassa.

Infine, la Francia (ed alcuni altri paesi che non prevedevano originariamente alcun esame) segue la procedura cosiddetta dell'*Avis Documentaire*²⁸.

²⁸ Se la tassa non viene pagata, in Francia la domanda viene automaticamente convertita in Modello d'utilità, come già accennato; in altri paesi la domanda viene considerata ritirata.

Essa consiste nel provvedere, entro un dato periodo dal deposito della domanda, al pagamento di una tassa di esame, in base alla quale viene effettuata una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca, contenente l'elencazione dei documenti ritrovati (che sono allegati in copia), ciascuno contrassegnato con un codice: il codice "A" indica che i documenti trovati non sono rilevanti, per cui non è necessario fare nulla e la domanda verrà accolta; i codici "X" o "Y" indicano invece documenti ritenuti anticipanti come novità (X) o come originalità (Y); in tal caso il richiedente dovrà²⁹ modificare le rivendicazioni e/o presentare una relazione di commento ai documenti ritrovati, dopo di che la domanda viene accolta d'ufficio.

3.4.3. Il brevetto europeo

Con il nome di "brevetto europeo" si indica una procedura centralizzata di deposito e di rilascio di brevetto prevista dalla Convenzione per il Brevetto Europeo (CBE).

I paesi aderenti alla convenzione sono i seguenti 38 (aggiornamento: Ottobre 2010):

ALBANIA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, ITALIA, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, MONACO, NORVEGIA, OLANDA, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SERBIA, SLOVENIA, SAN MARINO, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, TURCHIA, UNGHERIA.

Il Brevetto Europeo, una volta concesso, può essere inoltre esteso ai seguenti paesi (cosiddetti "di estensione"), anche se non paesi aderenti, al momento, alla convenzione: BOSNIA-ERZEGOVINA, MONTENEGRO.

Diciamo subito che il nome "brevetto europeo" può provocare confusione.

In primo luogo perché questa procedura non fornisce, al suo termine, un brevetto europeo, inteso come un unico brevetto valido in tutti i paesi richiesti, bensì un fascio di brevetti nazionali: in altre parole, se si deposita una domanda di brevetto europeo per, poniamo, Francia, Germania e Svezia, al rilascio del brevetto non si

²⁹ Una procedura simile potrebbe essere quella che verrà in pratica implementata dall'Italia in seguito alla introduzione, menzionata in precedenza, della ricerca di novità "d'ufficio".

otterrà un unico brevetto valido in Francia, Germania e Svezia, ma tre brevetti separati, uno francese, uno tedesco ed uno svedese, che da quel momento in poi vivranno ciascuno di vita propria, nel senso che per ciascuno si pagheranno le tasse di mantenimento nazionali e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere o venire revocato, indipendentemente dagli altri, a norma dei rispettivi diritti nazionali.

In secondo luogo, perché questa procedura non è limitata agli stati attualmente membri dell'Unione Europea, ma si estende, invece, come è evidente sulla base dell'elenco che precede, anche a diversi stati non membri.

Gli interessati ad avvalersi di questa procedura non sono costretti a designare tutti gli stati aderenti alla Convenzione, ma possono scegliere quelli di effettivo interesse mediante una apposita indicazione inserita nella domanda di brevetto.

In altre parole, questa procedura presenta la stessa flessibilità dei singoli depositi nazionali e fornisce l'esatto, identico risultato, ma semplifica di molto sia la fase di deposito, sia le fasi di esame e di rilascio, eliminando gli *iter* burocratici dei singoli depositi nazionali.

Un secondo effetto di questa procedura è che, mentre con i depositi nazionali ogni fase di esame può procedere in modo difforme da quella degli altri paesi (per esempio perché in un paese viene trovata un'antieriorità pertinente che, invece, non è reperita in un altro, con la conseguenza che, alla fine, i singoli brevetti nazionali ottenuti avranno portate protettive diverse), è invece possibile, con il brevetto europeo, ottenere singoli brevetti nazionali tutti esaminati allo stesso modo e, di conseguenza, tutti di contenuto e di portata protettiva identici.

Ne segue che, mentre con i depositi nazionali si rischia di ottenere diritti di brevetto non uniformi, che potrebbero dare luogo a situazioni di confusione ed incertezza sia per il titolare dei diritti di brevetto, sia per i concorrenti interessati a produrre e vendere prodotti simili, attraverso il brevetto europeo tale inconveniente è evitato alla radice.

In ultimo, il brevetto europeo è, di solito, rispetto a separati depositi nazionali, economicamente vantaggioso quando si faccia un bilancio a brevetto rilasciato, in particolare perché riduce i costi di esame, trattandosi di un esame unico.

È stato calcolato che il *break even point* è di 3-4 paesi. Ovvero: se si deposita un brevetto europeo per coprire meno di 3-4 nazioni (ad esempio 2, Francia e

Belgio), i costi fissi della procedura europea fanno sì che si spende di più che per depositare ed ottenere i due brevetti nazionali nelle nazioni prescelte (ovvero per depositare due domande separate, una francese e l'altra belga). Se si scelgono 4 nazioni, il costo attraverso il brevetto europeo e quello attraverso depositi nazionali è pressoché comparabile. Per un numero superiore di nazioni, il brevetto europeo diventa progressivamente più conveniente rispetto ai singoli depositi nazionali.

La procedura vera e propria comincia con il deposito di una domanda di brevetto europeo che, come detto, darà poi origine ad un fascio di brevetti nazionali. Seguono, poi, le varie fasi che portano alla concessione del brevetto e che sono: l'esame formale, la ricerca di novità, la pubblicazione, l'esame di novità, il rilascio, l'eventuale procedura di opposizione.

Esaminiamo ciascuna di tali fasi.

(a) *La domanda di brevetto europeo*

La procedura di brevettazione inizia mediante la presentazione presso un Ufficio nazionale dei paesi membri, o presso l'Ufficio Europeo, sede centrale di Monaco di Baviera o sedi distaccate dell'Aia in Olanda o di Berlino, di una domanda di brevetto europeo.

La domanda deve essere corredata da una descrizione tecnica dell'invenzione, dalle rivendicazioni, dai disegni e da un riassunto, che ha solo finalità di pubblicità. Verrà infatti pubblicato sulla prima pagina della domanda di brevetto, in modo da informare gli interessati sul contenuto della stessa.

La domanda di brevetto europeo può costituire il primo deposito *ex novo* della domanda³⁰ oppure, se esiste una domanda nazionale presentata anteriormente, deve essere presentata entro il termine di priorità di dodici mesi.

Possono richiedere un brevetto europeo anche soggetti non europei, come ad esempio statunitensi o giapponesi.

³⁰ Nel qual caso numerosi Paesi impongono che la domanda sia presentata tramite l'ufficio brevetti nazionale del richiedente, per un italiano l'ufficio brevetti (UIBM) di Roma, al fine di sottoporre il contenuto della domanda al vaglio delle autorità militari per ragioni di sicurezza nazionale.

La domanda doveva contenere la scelta (detta comunemente *designazione*) dei Paesi nei quali si desidera ottenere il brevetto, per ciascuno dei quali si pagava una singola tassa, fino ad un massimo di sette. Oggi, si paga una tassa unica di designazione (*flat fee*) indipendentemente dal numero di stati di interesse, che copre dunque tutti gli stati aderenti ricompresi nell'elenco sopra riportato. Solo gli attuali due stati "di estensione" devono venire, se di interesse, esplicitamente designati, pagando una rispettiva tassa di "estensione". In pratica, il modulo per il deposito della domanda conterrà la designazione di tutti i Paesi. Inoltre, il pagamento dell'unica tassa di designazione può essere effettuato non subito, cioè all'atto del deposito della domanda, ma rinviato ed effettuato entro la data di scadenza per la richiesta d'esame (v. il punto (e), *infra*).

Le lingue ufficiali di lavoro in cui presentare domanda e descrizione sono tre: inglese, francese e tedesco; provvisoriamente, i titolari residenti in uno stato membro della convenzione possono presentare la domanda nella lingua di quella nazione, salvo far seguire la traduzione in una delle lingue ufficiali entro 3 mesi dal deposito, e non più tardi di 13 mesi dalla priorità.

(b) *Esame formale*

Viene eseguito in prima istanza dall'ufficio che riceve la domanda, il quale verifica di poter assegnare una data di deposito e, se si tratta di un ufficio nazionale, trasmette la domanda all'Ufficio Europeo che esegue la ricerca. Quest'ultima viene svolta sempre centralmente, principalmente presso gli Uffici dell'Aia e di Monaco, che provvedono anche al completamento dell'esame formale.

(c) *Ricerca di novità e parere di brevettabilità*

La ricerca viene eseguita accedendo prevalentemente a documentazione brevettuale, ma anche a documentazione non brevettuale, opportunamente classificate e suddivise per campo tecnico. La documentazione è disponibile in formato elettronico ed è ricercabile tramite sofisticati strumenti di ricerca computerizzata.

L'esaminatore che esegue la ricerca prepara il "rapporto di ricerca", che consiste in un elenco dei documenti anteriori pertinenti con l'indicazione delle rivendicazioni della domanda in esame a cui le anteriorità sono opponibili e del grado di pertinenza di ciascuna anteriorità.

Allo scopo di ottimizzare la procedura di ricerca ed esame, è stato da alcuni anni istituito³¹ il cosiddetto “Rapporto di Ricerca Esteso” che comprende, oltre al rapporto di ricerca convenzionale di cui sopra, un parere scritto di brevettabilità in cui l’esaminatore, alla luce dei documenti anteriori emersi nel corso della ricerca, evidenzia eventuali obiezioni sostanziali relative alla mancanza dei requisiti di brevettabilità delle rivendicazioni (o altre obiezioni inerenti, ad esempio, alla chiarezza e alla forma delle rivendicazioni).

Il Rapporto di Ricerca Esteso viene inviato al richiedente (o al consulente brevettuale che lo rappresenta), il quale può modificare (limitandole) le rivendicazioni sulla base dei risultati, per esempio per superare un documento ritenuto pericolosamente attinente al campo dell’invenzione.

(d) *Pubblicazione della domanda*

La pubblicazione si esegue, improrogabilmente, al diciottesimo mese a contare dalla data di deposito europeo o di priorità (a seconda del termine che scade prima).

La pubblicazione consiste nel mettere a disposizione del pubblico un fascicolo contenente i dati bibliografici della domanda, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e il rapporto di ricerca se già disponibile. La pubblicazione avviene in una delle tre lingue di lavoro dell’Ufficio Brevetti Europeo, nella fattispecie quella in cui è stata depositata la domanda.

Come abbiamo visto, lo scopo di pubblicare la domanda di brevetto prima della sua concessione è quello di informare sollecitamente l’industria sullo stato della tecnica.

Inoltre la pubblicazione, rendendo opponibile la domanda ai terzi, determina l’attivazione della protezione³² conferita dalla domanda di brevetto europeo, cosiddetta “provvisoria” in quanto subordinata alla successiva concessione del brevetto.

³¹ Inizialmente nato come progetto pilota, è la procedura standard per le domande depositate dal luglio 2005.

³² La protezione provvisoria derivante dalla pubblicazione è variabile da paese a paese in base alle leggi nazionali ma non può essere inferiore a quella conferita da una domanda nazionale pubblicata. In diversi paesi l’efficacia della protezione provvisoria è subordinata al deposito di una traduzione delle rivendicazioni.

Siccome la protezione che si ottiene con la pubblicazione è basata sul contenuto delle rivendicazioni, è per questo motivo che, qualora si prevedano possibili contraffattori, conviene modificare preventivamente le rivendicazioni già al ricevimento del rapporto di ricerca, per tenere conto dei documenti ritrovati.

Le nuove rivendicazioni, infatti, potranno in questo modo essere pubblicate con la domanda, al posto di quelle originali, assicurando una protezione più corretta. In alcuni casi, comunque, questo non è possibile, perché il rapporto di ricerca viene emesso (e pubblicato separatamente) dopo la pubblicazione della domanda³³.

(e) *Esame di novità*

L'esame sostanziale inizia solo su richiesta del titolare della domanda, da presentarsi entro il sesto mese dalla pubblicazione del rapporto di ricerca (cioè, se è tutto regolare, senza ritardi, attorno al ventiquattresimo mese dalla priorità), dopo aver pagato la tassa prescritta. Entro lo stesso termine è necessario confermare la designazione dei Paesi e pagare la relativa tassa di designazione, se non si è provveduto all'atto del deposito della domanda.

L'esame è condotto da un singolo esaminatore, che è normalmente lo stesso che ha eseguito la ricerca. Il contraddittorio con l'esaminatore è scritto: l'esaminatore emette comunicazioni ("rapporti di esame", generalmente in numero di uno o due a distanza di circa sei mesi l'uno dall'altro) in cui vengono sollevate le obiezioni contro la concedibilità del brevetto, ed alle quali occorre rispondere entro un termine specificato (di solito quattro mesi). Sono possibili colloqui telefonici con l'esaminatore e udienze orali, che però sono relativamente rare.

La decisione finale sulla concessione o rifiuto della domanda è presa da un collegio di tre esaminatori (Divisione di Esame), del quale l'esaminatore che ha condotto l'esame fa parte come relatore.

Se negativa, la decisione è di regola accompagnata da una dettagliata motivazione, e può essere impugnata in appello, entro due mesi dalla notifica.

³³ Per esempio, a causa dell'eccessivo lavoro di certe divisioni di esame, specializzate in campi tecnici particolarmente oberati di domande.

(f) *Rilascio (e “nazionalizzazione”)*

Il ricevimento della comunicazione di rilascio avvia la procedura del rilascio.

Questa prevede il pagamento di una tassa di rilascio e stampa (infatti il brevetto come rilasciato, cioè con le rivendicazioni ed il testo come eventualmente modificati in fase di esame, viene nuovamente pubblicato a stampa, in modo da essere disponibile al pubblico) e l’invio di una comunicazione da parte del titolare (o del suo mandatario) per accettare formalmente il testo della domanda come rilasciata dalla divisione di esame. Infine, va presentata la traduzione delle rivendicazioni come concesse nelle altre due lingue ufficiali, in modo che il testo del brevetto europeo rilasciato abbia almeno le rivendicazioni in tutte e tre le lingue di lavoro della convenzione³⁴.

La procedura si conclude con la pubblicazione della menzione del rilascio del brevetto europeo, che avviene sul Bollettino Ufficiale dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, disponibile alla consultazione via computer o tramite abbonamento.

Da questo momento in poi, si entra in una fase post-rilascio, cosiddetta della “nazionalizzazione”, nella quale devono essere eseguiti gli atti per validare nei vari paesi designati il brevetto europeo concesso, che si trasforma pertanto in un fascio di brevetti nazionali.

Fino al recente passato, tali atti consistevano nel deposito, in ciascun paese designato non avente come lingua nazionale quella di procedura, di una traduzione del testo del brevetto come rilasciato, nella lingua di quel paese (rivendicazioni incluse), altrimenti la protezione in tale paese non si attivava. Questa procedura è, al momento, tuttora valida per l’Italia.

Per effettuare tale deposito, c’è un termine piuttosto stretto, generalmente tre mesi dalla data di pubblicazione della menzione di rilascio sul bollettino europeo.

Tale fase finale, evidentemente, aveva un costo non trascurabile, dovuto sia alle traduzioni, sia a eventuali tasse nazionali, sia agli onorari dei mandatarî nei vari paesi.

³⁴ Per esempio, se la domanda è stata presentata in inglese, occorrerà fornire la traduzione delle rivendicazioni anche in tedesco e francese.

Per superare tale problema, dopo molte discussioni, diversi paesi aderenti al Brevetto Europeo (tra i quali, però, non l'Italia) hanno aderito al cosiddetto "Accordo di Londra"³⁵, che prevede, per i paesi che hanno come lingua ufficiale una delle tre lingue della procedura europea (Inglese, Francese e Tedesco) di non richiedere più alcuna traduzione nella lingua nazionale, anche se il brevetto è redatto in una lingua diversa da quella nazionale. Gli altri paesi aderenti all'Accordo, che hanno una lingua nazionale diversa da tutte e tre le lingue della procedura europea devono eleggere una delle tre lingue ufficiali di procedura dell'EPO rinunciando, per tale lingua di procedura, a qualsiasi traduzione del brevetto nella lingua nazionale, salvo eventualmente richiedere la traduzione nella lingua nazionale delle sole rivendicazioni. Se, viceversa, la lingua di procedura del brevetto è diversa da quella scelta, questi paesi possono richiedere comunque una traduzione completa del brevetto nella lingua di procedura EPO da loro eletta.

(g) *Procedura di Opposizione*

Dal momento della pubblicazione della menzione di rilascio comincia a decorrere anche un altro termine, quello di "opposizione", che è di nove mesi.

Entro tale termine, qualunque terzo può, pagando una tassa, depositare presso l'Ufficio europeo una relazione motivata contro il rilascio del brevetto, accompagnandola con la relativa documentazione di prova.

La documentazione prodotta (per esempio brevetti precedenti non emersi nel corso della ricerca, oppure documentazioni di un uso pubblico dell'invenzione fatto dal titolare stesso o da un terzo prima della data di priorità, ad esempio la vendita del prodotto brevettato) viene esaminata dapprima su un piano formale e, se soddisfa certi criteri di ammissibilità, viene trasmessa alla Divisione di opposizione, una commissione di tre esaminatori esperti, i quali informano il titolare e riaprono, in pratica, l'esame che, questa volta, si svolgerà con un contraddittorio non solo a due parti (titolare e Ufficio europeo) ma a tre (titolare, opponente e Ufficio europeo).

³⁵ Tale accordo risale all'Ottobre 2000, ma è entrato in vigore solo a Maggio 2008, con la ratifica della Francia.

L'esame dell'opposizione può durare molti mesi (anche oltre un anno), fino a sviscerare tutte le "prove" presentate dall'opponente e si conclude, di solito, con una udienza davanti alla Divisione di opposizione, che si tiene a Monaco, a cui partecipano tutti gli interessati, ognuno dei quali ha modo di ribadire verbalmente le proprie argomentazioni.

Al termine, la divisione di opposizione decide se respingere l'opposizione (e mantenere, pertanto, il brevetto europeo come era stato concesso), se revocare il brevetto, oppure se mantenere il brevetto in forma modificata, per esempio con rivendicazioni più limitate (accoglimento parziale della opposizione).

La decisione viene poi motivata per iscritto e le parti hanno tempo due mesi per presentare un eventuale appello. Gli appelli sono procedure del tutto simili alle opposizioni, tenute davanti ad una commissione di tre o cinque membri (eventualmente alcuni giuristi se necessario) e sono procedure piuttosto lunghe, potendo durare anche diversi anni.

(h) *Procedura di Limitazione*

Con le modifiche alla Convenzione sul Brevetto Europeo, approvate nella Conferenza Diplomatica del 2000 ("EPC 2000"), che sono diventate operative nel Dicembre 2007, è stata introdotta anche una nuova procedura, cosiddetta di "limitazione", che consente al titolare di un brevetto europeo concesso la possibilità di limitarlo (ad esempio per tenere conto di cause di nullità parziale di cui si è venuti a conoscenza dopo la concessione) in modo centralizzato ed uniforme, tramite istanza da presentarsi all'Ufficio Europeo dei Brevetti.

3.4.4. **La procedura PCT**

Con il termine PCT viene indicata una convenzione internazionale nota come "*Patent Cooperation Treaty*", la quale è una via di mezzo tra la procedura dei depositi nazionali e quella del brevetto europeo, ma estesa, al contrario di quest'ultima, anche fuori Europa, praticamente alla maggior parte dei paesi del mondo.

Essa si articola in due fasi:

(a) *Prima Fase*³⁶

Consiste nella:

- presentazione di una domanda internazionale unica, valida per tutti i paesi aderenti, ed
- effettuazione di una ricerca internazionale unica, con emissione di un Rapporto di Ricerca Esteso comprendente un parere preliminare di brevettabilità³⁷.

(b) *Seconda Fase*³⁸

Consiste nell'eventuale effettuazione di un esame internazionale di brevettabilità che, però, non sostituisce (ma aiuta) gli esami nazionali eventuali.

Per la prima fase, il deposito è analogo al deposito della domanda di brevetto europeo. Si deposita cioè la domanda presso l'Ufficio Nazionale o Regionale competente (ad esempio, l'Ufficio Europeo dei Brevetti) che agisce come “ufficio ricevente”, ed è come se si depositasse in tutti i Paesi aderenti alla convenzione. Il deposito internazionale può rivendicare la priorità di una domanda nazionale o europea anteriore o essere un primo deposito³⁹.

L'ufficio ricevente la domanda effettua quindi un esame formale della stessa e provvede, successivamente, ad inviare copia sia all'Ufficio Internazionale (OMPI/WIPO), che ha sede a Ginevra, sia all'Ufficio incaricato della ricerca.

Quest'ultimo (che nel caso di noi europei è lo stesso Ufficio Europeo dei Brevetti) emette un rapporto di ricerca e lo invia al depositante, il quale può modificare le rivendicazioni in funzione dei documenti ritrovati.

Al termine del diciottesimo mese dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata.

A questo punto termina la prima fase e il depositante può scegliere se richiedere l'esame internazionale ed iniziare la seconda fase, oppure se “sganciarsi” dalla

³⁶ Capitolo I della convenzione.

³⁷ Per le domande internazionali depositate a partire dal 2004.

³⁸ Capitolo II della convenzione.

³⁹ Nel qual caso ne scaturisce il diritto di priorità e si applicano le limitazioni sulla sede di deposito imposte dalle norme nazionali relative alla sicurezza militare.

procedura internazionale e, da questo momento in avanti, seguire la procedura delle fasi nazionali, che prevede l'esame separato nei vari paesi dove si eseguono effettivamente i depositi nazionali nel termine prescritto (generalmente entro 30 mesi dalla data di priorità, alcuni paesi prevedono un periodo leggermente maggiore).

Se invece si è scelto di procedere con la seconda fase, occorre pagare una tassa supplementare, di esame, ed affrontare poi un esame di brevettabilità vero e proprio di fronte ad un esaminatore, come accade per il brevetto europeo. Anche in questo caso, per noi europei, l'ufficio incaricato dell'esame è quello europeo, che aveva già svolto la ricerca.

L'esame deve concludersi entro 30 mesi dalla data di priorità, in quanto entro questo termine la procedura PCT cessa ed occorre necessariamente entrare nella procedura delle fasi nazionali, menzionata prima, pena la perdita di ogni diritto⁴⁰.

La differenza sostanziale rispetto ad una normale domanda di brevetto, pertanto, è che la procedura PCT, anche se completata con l'esame preliminare, non si conclude mai con il rilascio del brevetto ma, al massimo, con un parere positivo (o negativo), non vincolante, di esistenza dei requisiti di brevettabilità (novità, originalità e industrialità): occorre pertanto, in ogni caso, terminata la procedura PCT, effettuare in ciascun Paese di interesse un deposito nazionale (o regionale), quasi al normale costo di un deposito nazionale e senza nessuna garanzia che l'eventuale parere positivo di brevettabilità (ottenuto con l'esame preliminare) venga mantenuto in tutti i paesi.

Ci si chiederà a cosa serva, allora, tale procedura.

La risposta è che, in realtà, la convenzione PCT non permette di depositare una vera e propria domanda di brevetto (al di là degli aspetti formali), ma consente di esercitare ad un costo relativamente contenuto una "opzione di deposito" entro almeno 30 mesi a partire dalla data di priorità in tutti i paesi aderenti alla convenzione, e con un "servizio addizionale" consistente nella ricerca di anteriorità, nella pubblicazione della domanda (che permette di esplicitare l'effetto di pubblicità dei propri diritti) e nell'eventuale esame preliminare.

⁴⁰ Per nazionalizzare una domanda PCT nei paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo è possibile seguire la via del brevetto europeo e, in questo caso, si dispone di un mese in più per effettuare il deposito, ovvero fino a 31 mesi dalla priorità.

L'utilizzo di questa convenzione è perciò particolarmente vantaggioso quando gli interessi di protezione territoriale sono orientati verso un numero elevato di paesi extraeuropei (almeno in potenza) o quando il titolare della domanda, al termine dell'anno di priorità, non ha ancora delle sufficienti indicazioni di validità tecnica e profittabilità commerciale dell'invenzione, oppure vuole rinviare, fino alla definizione di accordi con terzi, le spese rilevanti di estensione all'estero, mantenendo però l'opzione di protezione in un numero elevato di paesi.

Infine, in casi limite, l'opzione PCT può essere scelta quando la decisione di estensione in un numero rilevante di paesi è presa solo pochi giorni prima dello scadere del termine della priorità della domanda nazionale base (per esempio italiana), per cui sarebbe difficile depositare in diversi paesi con traduzioni della domanda in lingue diverse, ad esempio giapponese, cinese, russo ed altre⁴¹.

In definitiva, a parte il caso limite qui da ultimo accennato, a chi conviene usare la procedura PCT?

La risposta è:

- particolarmente alle piccole e medie imprese (PMI) o agli inventori in proprio (si pensi ad un gruppo di ricercatori universitari), in tutti quei casi in cui si trovino a gestire un'invenzione avente importanti risvolti commerciali, almeno potenziali, ma ad essere dotati di scarsi mezzi finanziari, per cui necessitano di un partner finanziatore sia per poter ulteriormente sviluppare l'invenzione, sia per coprire le spese di brevetto che, per potere ottenere la protezione in diversi paesi, possono essere molto considerevoli; e
- a tutte le imprese, anche grandi, quando si trovino di fronte allo stesso tipo di problema, ovvero ad una invenzione di valore economico potenzialmente molto alto, per esempio una cura anti-cancro, anti-AIDS o anti-infarto, ancora in fase di sperimentazione, per la cui messa a punto occorre più tempo di quello disponibile per effettuare, per via nazionale, il deposito di una adeguata copertura brevettuale.

⁴¹ La domanda PCT, per i richiedenti italiani, può essere depositata in italiano ma deve essere poi seguita dal deposito di una traduzione in una delle lingue di procedura dell'EPO (inglese o francese o tedesco) entro un mese.

In entrambi questi casi, la procedura PCT consente di ottenere, a fronte di una spesa iniziale molto ridotta rispetto a quella che sarebbe necessaria per depositare da subito le singole domande nazionali in tutti i paesi coperti dall'unica domanda PCT:

- una protezione temporanea in tutti gli stati di proprio interesse ed anche in altri ancora, ottenendo in tal senso una copertura provvisoria davvero “mondiale”;
- guadagnare quasi due anni dal deposito della domanda nazionale iniziale (o oltre 2 anni e mezzo dal deposito della domanda PCT, se effettuato come primo deposito) per effettuare le necessarie ulteriori verifiche tecniche sulla validità dell'invenzione e/o le verifiche commerciali sulla sua validità come prodotto e/o la ricerca di uno o più partner a cui cedere o concedere in licenza, magari solo per certi paesi, l'invenzione medesima;
- ottenere al termine della procedura e, quindi, prima di effettuare un ingente investimento economico per il deposito delle effettive domande nazionali, una maggiore affidabilità circa la validità brevettuale dell'invenzione e, quindi, una quasi sicurezza di ottenimento delle relative domande nazionali che si andranno a depositare.

A quest'ultimo proposito è opportuno segnalare che, una volta avviate le procedure nazionali, alcuni uffici nazionali o regionali possono accettare le conclusioni dell'esame preliminare internazionale e rilasciare rapidamente la domanda senza ulteriori esami di merito.

Questo avviene, per esempio, per noi europei quando si deposita la fase regionale “europea”: trattandosi, in pratica, dello stesso ufficio che ha già eseguito la procedura internazionale per il PCT, il rilascio è rapido e scontato.

Lo stesso avviene per un richiedente statunitense quando nazionalizza la domanda nel proprio paese in quanto, in tal caso, la fase PCT viene seguita dall'Ufficio Brevetti Americano. Quest'ultimo, invece, nei confronti di richiedenti non USA che depositino una fase nazionale USA da PCT, ri-esegue sempre l'esame di merito, ripetendo anche la ricerca, in quanto non riconosce i risultati di ricerca ed esame degli altri uffici “stranieri”. Per contro, i richiedenti USA che depositano un Euro-PCT (cioè una fase nazionale europea da PCT che è stata sottoposta, dunque, all'esame preliminare in USA) ricevono tendenzialmente un analogo trattamento.

3.4.5. Il modello internazionale

Il modello internazionale è regolato dall'Accordo dell'AIA, come recepito dalla legge Italiana n. 60 del 14 febbraio 1987.

I paesi aderenti all'accordo in una delle sue versioni (1934, 1960 e fino all'Atto di Ginevra del 1999) ratificate dall'Italia, e pertanto designabili da un richiedente italiano, sono i seguenti (aggiornamento: Ottobre 2010):

ALBANIA, ARMENIA, AZERBAIJAN⁴², BELIZE, BENELUX⁴³, BENIN, BOSNIA & HERZEGOVINA, BOTSWANA, BULGARIA, COREA DEL NORD, COSTA D'AVORIO, CROAZIA, DANIMARCA, EGITTO, ESTONIA, FRANCIA, GABON, GEORGIA, GERMANIA, GHANA, GRECIA, ISLANDA, KYRGYSTAN, LETTONIA, LIECHTENSTEIN, LITUANIA, MACEDONIA, MALI, MAROCCO, MOLDAVIA, MONACO, MONGOLIA, MONTENEGRO, NAMIBIA, NIGER, NORVEGIA, OMAN, POLONIA, ROMANIA, SENEGAL, SERBIA, SINGAPORE, SLOVENIA, SIRIA, SPAGNA, SURINAME, SVIZZERA, TUNISIA, TURCHIA, UCRAINA, UNGHERIA, UNIONE EUROPEA.

In sostanza, tale accordo prevede la possibilità di effettuare un unico deposito internazionale, regolato da certe norme comuni a tutti i paesi aderenti, o direttamente presso l'ufficio internazionale, oppure presso l'ufficio brevetti nazionale. L'UAMI (che gestisce viceversa il Modello Comunitario, vedi infra 3.4.6), tuttavia, non fa parte degli Uffici Riceventi possibili.

Dopo il deposito ed un esame formale semplificato, il deposito internazionale è pubblicato su un apposito bollettino e da questo momento ciascuno stato aderente che è stato indicato nella domanda ha sei mesi di tempo per effettuare eventuali esami nazionali o consentire procedure di opposizione da parte di terzi, che possono portare al rifiuto del rilascio nel paese. Dopo di che la domanda internazionale esplica in quel paese i medesimi effetti di una registrazione nazionale per disegno o modello.

Il modello internazionale dura 5 anni ed è soggetto a rinnovi e la sua durata minima in ciascun paese deve essere di 10 anni (5 più almeno un rinnovo); è permessa nei singoli paesi una durata maggiore, diversa da paese a paese.

⁴² A far data dall'8 Dicembre 2010.

⁴³ Includere le Antille Olandesi.

Si tratta di una procedura che ha un interesse generalmente limitato ai grandi utilizzatori di modelli (tipicamente le aziende che basano i propri prodotti sul *design*, come aziende di mobili, prodotti per la casa, aziende di moda) per il numero relativamente ridotto di paesi esteri di alto interesse commerciale inclusi in tale accordo.

Tuttavia, dopo l'accesso alla convenzione dell'Unione Europea (in virtù del quale tramite la procedura del Modello Internazionale può ottenersi un Modello Comunitario), e di altri Paese di interesse industriale il suo utilizzo potrà in prospettiva crescere.

Può avere un utilizzo, soprattutto per accelerare una procedura di rilascio nazionale normalmente lenta, in quanto il termine di sei mesi per gli uffici nazionali sopra menzionato è tassativo.

3.4.6. Il regolamento comunitario sul *design*

Il regolamento comunitario sul *design* è entrato in vigore il 6 marzo 2002 su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Tale regolamento prevede due diverse tipologie di tutela: il *design* non registrato, che per il nostro ordinamento ha costituito una novità assoluta, e il *design* registrato.

Il diritto sul *design* non registrato si costituisce con la creazione del modello o disegno e la sua divulgazione all'interno dell'Unione Europea. Tale diritto dura 3 anni dalla prima divulgazione. L'ambito di tutela non è però assimilabile a quello del *design* registrato in quanto il *design* non registrato protegge, sostanzialmente, solo la copia intenzionale dell'oggetto divulgato.

Inoltre si tratta di un diritto che può comportare rilevanti oneri probatori poiché, in caso di controversia tra parti, dovrebbe essere dimostrata la data e le modalità di divulgazione del "primo" oggetto del *design* non registrato e la copiatura da parte dell'altro soggetto.

Per i motivi sopra esposti, appare comunque consigliabile ricorrere alla registrazione del *design*.

Il diritto sul *design* registrato ha una durata fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda. Esso conferisce il diritto d'uso esclusivo del *design* ed il conseguente potere di impedirne l'uso a terzi.

I requisiti di registrabilità del *design* sono la novità (due disegni o modelli sono considerati uguali se differiscono unicamente per dettagli irrilevanti) ed il carattere individuale (un disegno o modello è provvisto di carattere individuale quando suscita in un utilizzatore informato una impressione che differisce in modo significativo da quella generata da altri modelli).

Qualsiasi soggetto (persone fisiche e giuridiche) può depositare la domanda di *design* registrato presso l'UAMI. La proprietà congiunta è ammessa. Le forme di deposito previste sono le seguenti: *brevi manu* ad Alicante; via fax; posta; in via elettronica.

Nella domanda è necessario riportare la richiesta di registrazione; l'indicazione dei dati del richiedente; la riproduzione grafica del disegno o del modello; l'indicazione dei prodotti a cui il modello viene applicato. La pubblicazione può essere differita fino a 30 mesi dalla data di deposito.

3.4.7. Il Brevetto Unitario

Il Parlamento ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato nel dicembre 2012 i regolamenti relativi, rispettivamente, all'introduzione del "Brevetto Unitario" ed al suo regime linguistico. Tali regolamenti, in virtù dello strumento utilizzato (cooperazione rafforzata), non si applicano attualmente a tutti i paesi dell'Unione Europea, in quanto sono escluse l'Italia e la Spagna, che non hanno aderito a causa di dissensi sul regime linguistico.

Il "Brevetto Unitario" è, sostanzialmente, un "Brevetto Europeo" avente carattere unitario ed efficacia giuridica in tutti i paesi aderenti ("Participating Member States"). A differenza del Brevetto Europeo, che dopo la sua concessione origina un fascio di brevetti nazionali, regolati in modo indipendente dalle rispettive normative dei paesi di validazione, il Brevetto Unitario costituisce un unico titolo che trova la sua fonte regolatrice nella pertinente disciplina comunitaria. Analogamente a quanto abbiamo già visto per il marchio comunitario, il carattere dell'"unitarietà" implica che il brevetto in questione possa essere concesso,

trasferito, formare oggetto di una rinuncia o di una decisione di nullità solo per la totalità dei paesi nei quali dispiega gli effetti e non solo per alcuni di essi. La concessione di licenze d'uso a terzi, invece, potrà avvenire anche per singoli paesi o parte dei loro territori.

L'entrata in vigore del Brevetto Unitario è tuttavia subordinata all'entrata in vigore di un ulteriore accordo che istituisce la Corte Unificata dei Brevetti, la quale avrà giurisdizione sui Brevetti Unitari e sui Brevetti Europei. L'accordo è stato sottoscritto nel febbraio 2013 e la sua entrata in vigore è subordinata alla ratifica da parte di almeno 13 stati membri dell'Unione Europea, comprendenti necessariamente i tre stati con maggior numero di depositi di Brevetti Europei (ad oggi: Regno Unito, Germania e Francia).

Si prevede che l'entrata in vigore della normativa sopra richiamata possa avvenire nel 2015, salvo imprevisti.

Le imprese italiane potranno domandare Brevetti Unitari ma, fintantoché l'Italia non aderirà al Brevetto Unitario, questo non dispiegherà i propri effetti nel nostro paese e, quindi, continuerà ad essere necessario validare in Italia il corrispondente Brevetto Europeo mediante il deposito di una traduzione dell'intero documento brevettuale in italiano presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Al momento attuale è difficile prevedere se il Brevetto Unitario riscuoterà il successo atteso: uno dei fattori determinanti risulterà verosimilmente l'importo che sarà richiesto per le tasse di mantenimento in vita (attualmente non ancora stabilito), rispetto a quello dovuto per le attuali fasi nazionali del Brevetto Europeo.

3.5. L'UTILITÀ DELLE RICERCHE BREVETTUALI

Come si è già accennato nella parte introduttiva di questa sezione, la letteratura brevettuale, costituita dall'insieme delle descrizioni depositate con le domande, deve essere considerata una letteratura tecnica di prim'ordine, ai fini della progettazione di nuovi prodotti.

In essa, inoltre, è contenuta l'informazione che può permettere ad un imprenditore o al suo consulente di stabilire cosa è lecito o non è lecito produrre senza violare brevetti altrui e quali attività possano essere considerate a rischio, senza per questo

essere sicuramente illecite. Pertanto, la letteratura brevettuale può essere strumento preziosissimo e, una volta sperimentato, insostituibile nell'indirizzare il lavoro di ricerca e di progettazione nell'industria.

In primo luogo, al fine di evitare investimenti improduttivi, è opportuno definire correttamente gli obiettivi da raggiungere nell'attività di ricerca e di progettazione e, a tal fine, è evidente l'utilità di conoscere a fondo in cosa consiste l'attività brevettuale delle aziende concorrenti, in particolare di quelle che operano nello stesso settore tecnico.

In questo modo, da un lato si evita di sviluppare prodotti o processi produttivi che possono interferire con valide privative dei concorrenti e che, quindi, sono a rischio sia di non avere mercato (o di non avere i volumi di mercato sperati), sia, soprattutto, di essere esposti ad azioni legali dei titolari del brevetto; problemi, questi, che possono portare ad un defatigante e costosissimo lavoro di riprogettazione "all'ultimo minuto" che, oltre tutto, conduce spesso a risultati tecnicamente poco soddisfacenti e/o economicamente più onerosi e che, nei casi più gravi, giunge fino a portare l'azienda in situazioni di crisi.

In secondo luogo, la conoscenza delle linee di sviluppo dei prodotti e processi della concorrenza permette spesso di ricavare stimoli, suggerimenti ed informazioni, utili per lo sviluppo della propria attività di progetto e ricerca, sia negli stessi campi, che in campi affini.

Le ricerche bibliografiche, quando sono effettuate nell'ambito della letteratura brevettuale, sono poi facilitate da un sistema di classificazione ed ordinamento dei vari argomenti tecnici unificato a livello internazionale (dall'Ufficio Mondiale della Proprietà Intellettuale, WIPO, di Ginevra), di utilizzo pressoché universale, il quale consente di delimitare, in modo a volte capillare, il campo della ricerca, consentendo di ritrovare il materiale relativo agli argomenti desiderati riducendo il "rumore", ovvero il numero di documenti non pertinenti che emergono dalla ricerca insieme a quelli di effettivo interesse, ad un livello basso.

Un ulteriore aspetto di grande interesse, ai fini della facilità di consultazione dei risultati di ricerca, è di tipo linguistico: almeno nel caso dei brevetti di maggior impatto tecnologico si hanno sovente, come abbiamo visto, depositi corrispondenti nei vari paesi, per cui è generalmente possibile acquisire informazioni nella lingua più comoda per la consultazione.

Qualora la letteratura brevettuale venga consultata per orientare il lavoro di ricerca e di progetto, essa consente di vedere, meglio di qualsiasi altra fonte, in che direzione procede l'attività di ricerca e progetto delle aziende concorrenti, per il motivo che, nei paesi a più radicata tradizione brevettuale, si tende ad utilizzare il brevetto non soltanto in forma attiva, cioè per proteggere i risultati che l'azienda intende produrre, ma anche in forma passiva, ovvero, come si è già visto, per proteggere idee che costituiscono possibili soluzioni alternative che è bene precludere ai concorrenti, riservandosene l'utilizzo futuro in esclusiva. Si comprende come attraverso tale consultazione sia possibile venire a conoscenza dell'intero patrimonio di idee delle aziende concorrenti.

Talvolta, il tentativo di evitare un brevetto della concorrenza permette di trovare nuove soluzioni tecniche, anche più brillanti dell'idea che si è voluta evitare e che, a loro volta, possono essere brevettate dall'impresa, garantendole l'accesso a nuovi settori di mercato.

Di importanza primaria è inoltre la definizione precisa dei vincoli che bisogna imporre alla propria attività produttiva, al fine di non interferire con validi diritti brevettuali della concorrenza.

Questo tipo di controllo viene talvolta organizzato dalle imprese in modo sistematico, nel senso che ogni nuovo prodotto viene confrontato con i brevetti delle principali aziende concorrenti.

In ogni caso, è altamente consigliabile che, prima di intraprendere qualunque tipo di investimento su un nuovo prodotto (in termini di finanziamenti, di mezzi produttivi, di personale e di tempo), venga svolta una ricerca brevettuale ad ampio raggio (sullo "stato dell'arte"), con lo scopo di ottenere la documentazione di base necessaria per impostare correttamente lo studio del nuovo prodotto o processo, riducendo il rischio di re-inventare quello che è già stato inventato in precedenza da altri.

Un ulteriore aspetto dell'utilizzo dell'informazione brevettuale in campo tecnico è la definizione dei vincoli di mercato mediante un'analisi della distribuzione territoriale dei brevetti della concorrenza: si può, in questo modo, accertare se e dove è lecito produrre o commercializzare un prodotto, a fronte di eventuali brevetti esistenti e validi della concorrenza.

Per quanto concerne l'utilizzazione dell'informazione brevettuale nel campo più strettamente brevettuale, si possono individuare alcune situazioni tipiche nelle quali occorre valutare l'opportunità di procedere ad una ricerca.

(a) Il primo caso è connesso con il deposito di un nuovo brevetto.

Si pone, in altri termini, il problema di valutare il grado di novità e di originalità di un ritrovato per decidere se depositare o meno una domanda di brevetto o, più spesso, se depositare o meno all'estero domande di brevetto corrispondenti ad una domanda nazionale di primo deposito entro il termine dei 12 mesi di priorità.

Si può osservare innanzi tutto che, nella prassi delle imprese, la ricerca preventiva al primo deposito non viene quasi mai effettuata, anche se è evidente che la condizione ottimale per procedere all'impostazione di una nuova domanda di brevetto sarebbe la conoscenza, quanto più completa possibile, dello stato dell'arte.

Questa prassi trova alcune giustificazioni nel fatto che le domande di brevetto depositate negli ultimi 18 mesi sono segrete e che pertanto non verrebbero ritrovate dalla ricerca condotta in questa fase "iniziale"; inoltre, una ricerca brevettuale accurata, soprattutto in settori della tecnica affollati, può comportare dei costi confrontabili con (se non maggiori di) quelli connessi con il primo deposito nazionale della domanda di brevetto.

Nella pratica è quindi più frequente procedere al deposito di una domanda di brevetto solo sulla base delle indicazioni sullo stato della tecnica fornite dall'inventore, assicurandosi così nel minor tempo possibile una data certa dalla quale decorrono i diritti brevettuali, che può essere, poi, validamente opposta ai terzi, titolari di brevetti successivi.

Diverso è il caso dell'estensione all'estero: in vista del maggior onere economico di questa fase, il ricorso ad una ricerca di novità, anche costosa, appare maggiormente giustificato; inoltre, poiché l'estensione avviene solitamente in prossimità della scadenza dell'anno di priorità, il margine di incertezza relativo alla presenza di brevetti anteriori segreti si restringe considerevolmente, passando da 18 a poco più di sei mesi, e quindi la ricerca risulta più affidabile. Infine, si ha più tempo disponibile ed è quindi possibile eseguire ricerche accurate. Dopo l'introduzione della ricerca di novità sulle domande italiane di brevetto di nuovo deposito, tuttavia, l'investimento economico necessario non appare più del tutto giustificato.

(b) Un secondo caso, molto diverso, è quello in cui si debba verificare la validità di una domanda di brevetto o di un brevetto di un concorrente dal punto di vista dei requisiti di brevettabilità (novità e originalità).

Questa esigenza si presenta, ad esempio, quando ci si accorge, talvolta troppo tardi, dell'esistenza di un brevetto di un concorrente che entra apparentemente in conflitto con un proprio prodotto già sul mercato o sul punto di uscire sul mercato. In questa eventualità, occorre valutare se esista veramente interferenza tra il prodotto ed il brevetto, quale sia la forza del brevetto avversario e se non esistano soluzioni alternative disponibili per evitarlo.

Un altro caso è costituito dall'essere chiamati in un giudizio per contraffazione dal titolare di un brevetto altrui. In questa ipotesi, occorre raccogliere tutti gli elementi utili per dimostrare l'eventuale nullità del brevetto di controparte.

Le ricerche brevettuali vengono generalmente svolte attraverso banche dati specializzate. Ne esistono di vari tipi, caratterizzati da diversa copertura geografica e temporale, potenzialità di consultazione e costo di accesso.

Alcuni Uffici nazionali o internazionali (come ad esempio l'Ufficio Europeo dei Brevetti) mettono a disposizione del pubblico banche dati brevettuali gratuite accessibili via Internet.

Benché l'utilizzo di strumenti informatici di ricerca, soprattutto grazie alla diffusione di Internet, sia diventato negli ultimi anni molto più semplice ed intuitivo, è importante notare come le ricerche brevettuali abbiano margini di incertezza intrinseci, dovuti alle tecniche stesse di consultazione, e che solo un professionista competente ed esperto può minimizzare tali rischi e sfruttare al massimo le potenzialità delle banche dati. Ad esempio, la scelta di parole-chiave non corrette o incomplete può facilmente portare alla mancata individuazione di un brevetto anteriore pertinente, con conseguenze potenzialmente molto gravi, e ciò è più facile di quanto si pensi perché la terminologia utilizzata nei brevetti è spesso diversa da quella utilizzata dai tecnici nel settore in esame (normalmente più generica per ottenere una protezione più ampia).

Pertanto, benché sia certamente auspicabile che tecnici e ricercatori abbiano conoscenze di base nel campo delle ricerche brevettuali e svolgano ricerche preliminari orientative, il ricorso ad uno specialista per l'esecuzione delle ricerche e, ancor più, per la valutazione dei risultati della ricerca è assolutamente consigliabile.

Capitolo IV

IL *KNOW-HOW* E IL SEGRETO DI IMPRESA

4.1. COS'È IL *KNOW-HOW*

La nozione di “*know-how*” è nata nella prassi commerciale e non è stata ancora pienamente recepita dai diversi ordinamenti giuridici.

Dal punto di vista letterale, il termine “*know-how*” è l’abbreviazione dell’espressione anglo-americana “The *know-how* to do it”: “il sapere come farlo”.

Si tratta, come si vede, di una nozione generica, che nell’attività di impresa viene comunemente riferita a qualsiasi conoscenza suscettibile di applicazione economica e, in particolare, alle conoscenze relative alla fabbricazione di un prodotto, all’applicazione di un procedimento produttivo, alla prestazione di un servizio, alla commercializzazione di prodotti, e così via.

Dal punto di vista giuridico, una nozione così ampia è subito parsa poco soddisfacente perché può riferirsi, indistintamente, a conoscenze che presentano forti difformità di tutela giuridica.

Si è quindi proposto di distinguere, nell’ambito delle conoscenze di impresa, quelle brevettate, che come si è visto sostituiscono l’oggetto di un diritto di esclusiva legale, da quelle non brevettate che, come vedremo, sono tutelate in modo più attenuato. L’uso del termine “*know-how*” è stato così riservato alle sole conoscenze non brevettate.

Si è poi discusso, ma per la verità con riflessi piuttosto marginali sotto il profilo normativo, se il *know-how* dovesse riferirsi alle sole conoscenze tecniche o anche a quelle commerciali, e alle sole conoscenze trasmissibili per iscritto (*technical documentation*) o anche a quelle trasmissibili verbalmente (*technical assistance*), o mediante attività dimostrativa (*show-how*). In realtà, a ben vedere, non c’è ragione di escludere l’uno o l’altro tipo di conoscenza, dato che esse non differiscono sensibilmente per il tipo di trattamento giuridico.

Si potrebbe quindi affermare che con il termine *know-how* si intendono le conoscenze non brevettate, tecniche o commerciali, trasmissibili per iscritto o in altra forma.

Tuttavia, anche questa nozione è sembrata piuttosto generica.

Si è quindi proposto da più parti di distinguere ulteriormente le conoscenze non brevettate in due distinte categorie, che presentano importanti differenze di tutela legale: le conoscenze segrete e le conoscenze non segrete.

Secondo l'opinione oggi prevalente, con il termine *know-how* si dovrebbero intendere le sole conoscenze segrete.

Il *know-how*, in conclusione, potrebbe quindi essere definito come l'insieme delle conoscenze segrete, non brevettate, tecniche o commerciali, trasmissibili per iscritto o in altra forma.

Così posta, la nozione di *know-how* viene a coincidere con quella di segreto di impresa.

Naturalmente, ci si potrebbe domandare, e non a torto, se sia utile questa duplicazione di termini: “*know-how*” e “segreto”, utilizzati entrambi per designare un'identica fattispecie giuridica; e, soprattutto, se non sia troppo restrittivo limitare la nozione di *know-how* alle sole conoscenze segrete, visto che le imprese tendono ad utilizzarla nei loro rapporti contrattuali anche in riferimento alle conoscenze non segrete.

Comunque, nonostante queste perplessità, condivise da chi scrive, non si può non prendere atto di questa interpretazione prevalente, evitando in linea di massima di usare il termine *know-how* nel caso di accordi di comunicazione di conoscenze non segrete per evitare eventuali dubbi interpretativi in merito all'effettivo oggetto del contratto. In questo caso, si potrà talvolta utilizzare l'espressione “assistenza tecnica”, specialmente quando si preveda la prestazione di servizi di addestramento e di *training*.

La discussione sul *know-how*, come si è visto, ci ha condotto a trattare il tema del segreto di impresa.

Ci domandiamo quindi: come si distinguono le conoscenze segrete da quelle non segrete? Di quale tutela godono le conoscenze segrete? Come differisce questa tutela da quella brevettuale? Come è possibile proteggere il segreto?

4.2. IL SEGRETO DI IMPRESA E LA SUA TUTELA

In Italia, le disposizioni a tutela del segreto di impresa sono previste in varie norme, tra le quali ricordiamo le seguenti: l'articolo 2598 Cod. civ. (concorrenza sleale), gli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale che riprendono l'articolo 6-bis dell'abrogata legge invenzioni italiana di adeguamento della normativa nazionale all'accordo internazionale GATT-TRIPS; l'articolo 2105 Cod. civ. (obbligo di segretezza del dipendente); gli articoli 621 Cod. pen. (documenti segreti), 622 Cod. pen. (segreto professionale) e 623 Cod. pen. (segreto industriale).

Le norme di diritto industriale che più direttamente tutelano il segreto sono previste agli articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale. Esaminiamo dunque il contenuto di queste norme, anche perché, data la loro derivazione da un accordo internazionale, possono fornire un'idea, sia pure di larga massima, viste le differenze normative ancora esistenti, su quale possa essere la tutela del segreto anche in altri paesi che abbiano ratificato il medesimo accordo.

Il segreto aziendale tutela le informazioni soggette al legittimo controllo del loro detentore, a condizione che dette informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure ragionevoli a mantenerle segrete (art. 98 Codice PI).

Con il termine "segreto" si intendono le informazioni aziendali che, singolarmente o nel loro insieme o combinazione, non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore. Come si può notare, si tratta di criteri diversi e più attenuati rispetto ai requisiti di "novità" ed "attività inventiva" previsti dalla normativa sui brevetti di invenzione.

Così chiarita la nozione di segreto, la normativa in esame impone ai terzi il divieto di rivelare, acquisire od usare tali informazioni "segrete" in modo abusivo, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Occorre osservare che la tutela del segreto si colloca su un piano differente rispetto alla tutela brevettuale: diverso a nostro avviso è il bene giuridico tutelato, diversi sono i requisiti della protezione e diverso, infine, è il tipo di tutela giuridica apprestata dall'Ordinamento. In quanto al bene giuridico, il brevetto tutela l'invenzione mentre il segreto tutela il diritto alla riservatezza, ossia la relazione di

confidenzialità che si instaura tra il soggetto e le informazioni; in quanto ai requisiti della tutela, il brevetto richiede la sussistenza dei già citati requisiti di novità e attività inventiva (oltre all'industrialità), mentre il segreto richiede che le informazioni non risultino generalmente note o facilmente accessibili; infine, la tutela brevettale ha un carattere assoluto e può essere fatta valere contro chiunque utilizzi l'invenzione brevettata, mentre la tutela del segreto non può essere azionata contro chiunque, ma solo nei confronti di chi si appropri in modo abusivo delle informazioni detenute dal terzo, violando così le misure poste a protezione del segreto, o di chi le acquisisca e le usi in modo abusivo. Questa distinzione di tutela giuridica comporta che i diritti sul segreto aziendale, diversamente da quelli brevettuali, non possano essere fatti valere nei confronti del terzo che giunga in modo indipendente ad ottenere le medesime informazioni da altri già utilizzate in regime di segreto, o nei confronti di chi acquisisca ed usi un'informazione segreta in buona fede, senza "abuso" del diritto di segreto altrui.

4.3. LA DIFESA DEI SEGRETI IN AZIENDA E NEI RAPPORTI CON I TERZI

L'art. 98 del Codice della proprietà industriale non sembra prevedere una tutela, per così dire, automatica del segreto.

La norma stabilisce, infatti, che i soggetti interessati alla difesa delle proprie informazioni hanno l'onere di adottare "*misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete*".

Se queste misure non vengono adottate, non si avrebbe dunque tutela del segreto, se non, forse, avvalendosi dell'eventuale applicazione di altre norme (art. 2598 in materia di concorrenza sleale).

L'adozione di idonee misure dovrà attuarsi sia all'interno dell'azienda sia nei rapporti con i terzi.

In particolare, è consigliabile identificare quali siano le informazioni che si intendono sfruttare in regime di segreto (documenti tecnici, documenti commerciali, e così via). Quindi sarà opportuno contrassegnare questa documentazione con la dicitura "segreto" o altra equivalente e conservarla in luoghi non facilmente accessibili ai non addetti ai lavori. Analogamente sarà opportuno adottare misure di riservatezza nel trattamento dei dati elettronici.

Si dovrà valutare inoltre, a seconda dell'importanza dei segreti di cui si tratta, se non sia anche il caso di prevedere appositi accordi di segretezza con i propri dipendenti. Questi accordi possono essere utili per rafforzare l'obbligo di segretezza del dipendente già specificamente previsto per legge (si confronti, in particolare, l'art. 2105 cod. civ.) e, soprattutto, per prolungarlo oltre la cessazione del rapporto. Si è ritenuto, infatti, che l'obbligo di segretezza contemplato dall'art. 2105 cod. civ. sussista solo in pendenza del rapporto di lavoro; anche se la nuova disciplina prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale potrebbe ora essere ritenuta applicabile a questa fattispecie.

Per quanto riguarda invece i rapporti con i terzi, di norma, occorrerà evitare di fornire informazioni non strettamente necessarie all'esecuzione del contratto. Inoltre, sarà in ogni caso opportuno sia concludere accordi di riservatezza che regolino la comunicazione di informazioni nella fase delle trattative precontrattuali, sia pattuire apposite clausole di segretezza nell'ambito del testo contrattuale.

Capitolo V

LE AZIONI LEGALI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le azioni legali a difesa dei diritti di privativa industriale ed intellettuale sono in buona parte regolate dal Codice della proprietà industriale, da ultimo emendato con la riforma entrata in vigore il 2 settembre 2010.

5.1. LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA

Le azioni in materia di diritti di privativa industriale (nullità e contraffazione) si propongono dinanzi al giudice del luogo di residenza/domicilio/dimora del convenuto o, in mancanza, dell'attore (foro generale). In alternativa, quando un'azione sia basata su fatti che ledono il diritto di parte attrice, questa può radicare il processo dinanzi al giudice del luogo in cui sono stati commessi gli illeciti (giudice del *locus commissi delicti*).

Ai sensi dell'articolo 120, 4° comma, del Codice della proprietà industriale (c.p.i.) “*la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168*”⁴⁴.

Tale norma si riferisce alla creazione, avvenuta con il decreto sopra citato, delle 12 Sezioni specializzate presso i Tribunali (per il primo grado di giudizio) e le Corti d'Appello (per il secondo grado di giudizio) delle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Resta inteso che per il giudizio di legittimità va sempre e comunque adita la Corte di Cassazione.

⁴⁴ Ora la competenza è delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa (D.L. n. 1/2012, convertito nella L. n. 27/2012).

Le predette Sezioni Specializzate hanno competenza esclusiva per le controversie civili in materia di diritti di privativa industriale, compreso il diritto d'autore, e le relative fattispecie di concorrenza sleale con esclusione delle sole fattispecie di concorrenza sleale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale. Le Sezioni specializzate fungono anche da Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari di cui ai Regolamenti CE n. 40/94 e n. 2002/6.

Con l'introduzione del comma 6-bis dell'articolo 120 in esame diventa norma di legge la possibilità, già ammessa dalla giurisprudenza prevalente, di agire per l'accertamento negativo della contraffazione, anche in via cautelare. Le azioni di accertamento negativo della contraffazione seguono le medesime regole di giurisdizione e di competenza dettate per le azioni di nullità e di accertamento positivo della contraffazione.

Si noti altresì infine che ai sensi dell'articolo 120 c.p.i. in caso di azione proposta contro una privativa non ancora giunta a registrazione, il giudice sospende il processo non potendo emettere sentenza prima che il titolo abbia superato la fase di esame e quindi prima che sia stato concesso. L'UIBM, in tali circostanze, darà la precedenza alla domanda oggetto di contestazione.

È anche possibile in queste circostanze richiedere un'accelerazione nella pratica di concessione.

5.2. L'ONERE PROBATORIO E IL DIRITTO D'INFORMAZIONE

L'onere della prova ricade sulla parte che ne fa istanza in caso di azione di nullità/decadenza del titolo e sul titolare della privativa in caso di azione di contraffazione.

In presenza di seri indizi della fondatezza delle ragioni di una parte, il giudice può disporre che l'altra parte fornisca i documenti e informazioni atte a confermare detti indizi nonché gli elementi per identificare i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione dei prodotti/servizi contraffatti.

Il Codice prevede altresì la possibilità che in caso di atti di pirateria su scala commerciale il giudice possa disporre, ad istanza di parte, l'esibizione dei

documenti bancari, finanziari e commerciali in possesso della controparte (vedasi comma 2-bis dell'art. 121).

Va da ultimo richiamato l'art. 121-bis del C.p.i. che regola la possibilità per il giudice (sia in sede cautelare che di merito) di ordinare che siano fornite informazioni sull'origine e sulla distribuzione di prodotti/prestazione di servizi sia da parte dell'autore della violazione che da ogni altro soggetto che sia coinvolto nella violazione a livello industriale e/o commerciale (produttori, distributori, grossisti, dettaglianti ecc.).

Per il caso di ingiustificata reticenza o di informazioni false è prevista una sanzione penale. Il Giudice ai sensi dell'art. 116 del Codice di procedura Civile può desumere argomenti di prova da questo rifiuto e reticenza.

5.3. IL RITO APPLICABILE

Alle cause in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale interferente si applica, già da qualche anno, il rito ordinario di cui al codice di procedura civile. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 170 del 18 aprile 2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'(allora) art. 134, comma 1, del C.p.i. che prevedeva l'applicabilità del rito societario, ed ha così sancito il ritorno al processo di cognizione ordinario per tutte le cause industrialistiche, pendenti e nuove.

A questo proposito va osservato che se il rito societario si caratterizza per l'essere particolarmente spedito e rapido, la riforma del Codice di procedura civile intervenuta nel 2005 (e in vigore da marzo 2006) ha comunque efficacemente snellito e velocizzato anche il processo di cognizione ordinario. In particolare, il tentativo di conciliazione è divenuto meramente facoltativo e sono diminuiti sia il numero delle udienze (con la sostanziale concentrazione delle udienze di comparizione e di trattazione della causa in un'unica udienza) sia anche il numero massimo delle memorie scambiate dalle parti. Inoltre l'intera fase istruttoria è affidata al Giudice monocratico.

Divenuto applicabile il rito ordinario, per chi è citato in giudizio diviene oggi importante tenere presente che, a pena di decadenza, deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, la chiamata di un terzo in causa e tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio depositando la comparsa di

costituzione e risposta almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione. Se invece il convenuto si costituisce oltre detto termine (per esempio in udienza), eventuali domande riconvenzionali, chiamate di terzo e eccezioni di rito o di merito proposte sarebbero giudicate inammissibili.

Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di privativa può essere disposta:

- (a) l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto; il giudice può anche stabilire una penale da corrisondersi in caso di inadempienza o ritardo nell'eseguire il provvedimento;
- (b) l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità; L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario che sia parte del giudizio;
- (c) la distruzione di tutte le cose in violazione a spese dell'autore della stessa salvo che non possano essere utilizzate in maniera legittima ove opportunamente modificate. In quest'ultimo caso il giudice può decidere per il loro mero ritiro provvisorio dal commercio dei prodotti fino a quando non siano state adattate come ordinato;
- (d) le cose in violazione e i mezzi di produzione possono essere sequestrati o assegnati in proprietà al titolare del diritto leso ovvero aggiudicati a quest'ultimo dal giudice dell'esecuzione;
- (e) la pubblicazione della sentenza o dell'ordinanza cautelare in uno o più giornali a spese della parte soccombente.

In ogni caso le sanzioni dovranno essere proporzionate alle violazioni e il giudice dovrà tenere in considerazione anche l'interesse dei terzi.

Il giudizio di merito consente al danneggiato di chiedere ed ottenere anche il risarcimento dei danni subiti a causa della contraffazione del proprio diritto di privativa industriale.

Ai sensi dell'art. 125 del C.p.i. il risarcimento del danno è liquidato secondo le disposizioni del Codice civile (artt. 1223, 1226, 1227 Cod. civ.) tenendo conto della perdita subita e del mancato guadagno. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche con riferimento agli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.

Il giudice può considerare anche il danno morale arrecato al soggetto il cui diritto sia stato violato.

5.4 LE MISURE CAUTELARI

In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale è possibile ricorrere alle misure cautelari tipiche previste dal C.p.i.: descrizione, sequestro, inibitoria.

Si noti inoltre che con il decreto legislativo n. 140/2006 (di esecuzione della Direttiva n. 48/2004/CE, cosiddetta "Direttiva Enforcement") è stato introdotto nel Codice, in funzione di misura cautelare, l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti contraffatti presso chiunque ne abbia la disponibilità (articolo 131 c.p.i.).

Preliminarmente, si tenga presente che i presupposti necessari per poter richiedere le suddette misure cautelari sono il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*. In altre parole, si deve dimostrare un principio di fondatezza della propria domanda (*fumus*) e che il tempo necessario per arrivare alla conclusione del giudizio potrebbe rivelarsi pregiudizievole per il proprio diritto (*periculum*). Con riferimento a questo secondo presupposto, tuttavia, la giurisprudenza si è più volte pronunciata nel senso di ritenere il *periculum* insito nella contraffazione della privativa e pertanto, di regola, comunque presente.

In casi di particolare urgenza il giudice può decidere *inaudita altera parte* e cioè senza sentire la controparte, riservandosi di confermare o revocare il provvedimento dopo il contraddittorio instaurato tra le parti nei successivi 15 giorni.

Nella pratica le misure d'urgenza vengono concesse in tempi molto rapidi (da un minimo di pochi giorni ad un massimo di pochi mesi) garantendo così al titolare del diritto di esclusiva una reazione tempestiva ed efficace alla violazione dello stesso.

La descrizione ha lo scopo di acquisire elementi probatori della contraffazione del marchio/modello/brevetto. Si noti, però, che tali elementi talvolta possono essere più semplicemente acquisiti anche in altri modi, ad esempio procurandosi il prodotto contraffatto o cataloghi o materiale promozionale o pubblicitario dal quale risulti la contraffazione, e così via.

Il sequestro, invece, ha lo scopo principale di sottrarre alla disponibilità del contraffattore gli oggetti che costituiscono violazione del diritto di privativa ed i relativi mezzi di produzione, oltre che finalità probatorie.

L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio in sede cautelare, infine, hanno lo scopo di impedire la produzione, l'uso e la commercializzazione di quanto costituisce violazione del diritto.

Le altre misure cautelari posso essere richieste anche congiuntamente o subordinatamente alla descrizione.

L'articolo 129 precisa inoltre che *“ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione o dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato”*. La prova della contraffazione acquisita per il tramite della descrizione, quindi, è valutata già in fase cautelare.

Infine, con la più recente riforma codicistica:

- è stata riconosciuta la possibilità di un accertamento negativo della contraffazione di una privativa industriale anche in via d'urgenza: tale nuovo strumento consente una sorta di *“difesa anticipata”* nel senso che permette, specie a chi teme un attacco ingiustificato e quindi strumentale, di prevenire l'azione di contraffazione da parte di un concorrente;
- è stata introdotta la consulenza tecnica preventiva (cosiddetta *“consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”* di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile): tale nuovo strumento consente di ottenere in tempi brevi un accertamento di validità/violazione della privativa che sarà poi utile al soggetto che l'ha richiesta per l'eventuale composizione stragiudiziale della vertenza. La parte può anche in un successivo giudizio di merito richiedere che

venga acquisita agli atti la CTU. Si ritiene peraltro che la CTP possa essere richiesta anche in assenza di motivi di urgenza.

Con il provvedimento cautelare il Giudice stabilisce anche il termine entro il quale le parti devono instaurare il giudizio ordinario di merito (sede destinata a valutare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'azione cautelare *ante causam*). Ove il Giudice non vi disponga, il giudizio di merito deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi, o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla data di pronuncia dell'ordinanza (se avvenuta in udienza) o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

Se nessuna delle parti inizia il giudizio di merito nei termini prescritti:

- i provvedimenti cautelari che abbiano natura conservativa (per esempio la descrizione) perdono la propria efficacia;
- i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile o gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (misure cautelari cosiddette anticipatorie) mantengono la propria efficacia. In tal modo si consente di fatto un giudizio molto rapido, da qualche commentatore definito “abbreviato”.

Capitolo VI

I CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE

6.1. COME SFRUTTARE LE PROPRIE TECNOLOGIE

Nel cap. I abbiamo esaminato i diversi modi per acquisire la tecnologia da terzi (c.d. *licensing-in*). Ora vediamo come è possibile sfruttarla (c.d. *licensing-out*).

Lo sfruttamento delle tecnologie può avvenire mediante due principali tipi di operazioni:

- a) il loro sfruttamento in proprio per la fabbricazione e la relativa distribuzione di prodotti, e
- b) la loro concessione a terzi, i quali utilizzeranno tali tecnologie per l'attività di fabbricazione e di commercializzazione dei propri prodotti.

Per non ampliare eccessivamente l'oggetto della presente pubblicazione, dedicheremo solo un breve cenno alla prima modalità, mentre ci soffermeremo più diffusamente sulla seconda.

6.1.1. Le modalità di sfruttamento in proprio delle tecnologie

Lo sfruttamento in proprio delle tecnologie avviene mediante la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti.

La fabbricazione dei prodotti viene realizzata in parte all'interno dell'impresa e in parte viene decentrata all'esterno di essa, mediante la conclusione di contratti di acquisto, di subfornitura, di lavorazione per conto, e così via (c.d. "decentramento produttivo").

Analogamente, la distribuzione viene effettuata in parte avvalendosi di personale commerciale interno all'impresa e in parte di reti commerciali esterne ad essa (c.d. "decentramento commerciale").

La costituzione di una rete commerciale capillare è particolarmente importante nel commercio internazionale, perché assicura una più efficace penetrazione nei mercati stranieri di proprio interesse.

A. Agenti, distributori e altri intermediari all'estero

Le principali forme contrattuali utilizzate per la costituzione di reti commerciali all'estero sono, come è noto, i contratti di agenzia e i contratti di concessione di vendita (o contratti di distribuzione) e, talvolta, una combinazione dei due tipi contrattuali.

In minor misura, si ricorre ad intermediari occasionali quali i procacciatori d'affari, oppure a contratti di deposito, collegati o meno a contratti di agenzia, ai contratti di distribuzione selettiva, ai contratti di franchising, che trovano applicazione specialmente in certi settori (abbigliamento, ristorazione, cosmetici) e in presenza di marchi piuttosto noti.

B. Costituzione di società e di *joint ventures* all'estero

La commercializzazione all'estero può avvenire anche attraverso la costituzione di società controllate o di società miste con *partners* locali (c.d. "*joint venture*").

Questo tipo di soluzione è di norma più indicata per le imprese di grandi dimensioni, perché esse possono dislocare stabilmente propri *managers* nel paese straniero ed assicurarsi così il necessario controllo sulla gestione della società.

Con questo non si vuole dire che la via dell'investimento societario all'estero sia necessariamente preclusa alle imprese di dimensioni medio-piccole. Tuttavia, occorrerà innanzitutto che l'investimento sia particolarmente giustificato dalle dimensioni del mercato estero e dal livello di fatturato atteso, e poi che la costituzione e la gestione della società siano circondate da cautele tali da evitare che essa sfugga al controllo del *partner* italiano.

Ancora più rischiosa è l'operazione quando si concede alla società controllata o alla *joint venture* straniera il diritto di inserire il nome o il marchio della società italiana nella sua ragione sociale. E questo per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, una eventuale difficoltà finanziaria o un fallimento della società straniera potrebbe coinvolgere molto negativamente il nome o il marchio della società italiana, che talvolta, in questi casi, proprio per evitare conseguenze negative sulla propria immagine, si può trovare costretta a ripianare le perdite con le banche e altri creditori, prima di chiudere la società all'estero.

In secondo luogo, se dopo un certo periodo di presenza nella *joint venture*, la società italiana dovesse decidere, per qualsiasi motivo, di ritirarsi da essa, potrebbe risultare poco agevole ottenere la cancellazione del nome o del marchio della società italiana dalla ragione o denominazione sociale della *joint venture* straniera.

Queste vicende negative, sulle quali esiste purtroppo ormai un'ampia casistica, devono indurre ad una certa prudenza, prima di avviare operazioni di investimento societario all'estero.

Fin qui abbiamo considerato i diversi modi di sfruttamento in proprio delle tecnologie. Passiamo ora ad esaminare gli strumenti contrattuali utilizzati per la concessione delle tecnologie a terzi, e cioè i contratti di trasferimento di tecnologia.

6.1.2. I diversi tipi di contratto di trasferimento delle tecnologie

I contratti di trasferimento di tecnologia possono essere suddivisi in tre tipi principali:

- contratti aventi per oggetto un brevetto,
- contratti aventi per oggetto un *know-how* (segreto),
- contratti di insegnamento tecnico.

Queste tre tipologie di accordi si presentano a volte allo stato puro e a volte sottoforma di contratti “misti”, e cioè di contratti che mostrano la più varia combinazione di brevetti, *know-how* e insegnamenti tecnici.

A. I contratti di cessione e di licenza di brevetto

Nell'ambito dei contratti di trasferimento delle tecnologie brevettate si possono distinguere i contratti di cessione di brevetto dai contratti di licenza di brevetto.

Con il contratto di cessione di brevetto (nel senso di “cessione-vendita”), non diversamente da quanto avviene per i contratti di vendita di beni materiali, il cedente si priva della titolarità del brevetto a favore del cessionario, dietro pagamento di un prezzo. L'alienazione della titolarità del brevetto, naturalmente, può avvenire anche a titolo gratuito, sottoforma di donazione, o mediante altre tipologie di atti dispositivi. Trattandosi di donazione, in Italia, è necessario prestare attenzione ai più intensi requisiti formali previsti per questo tipo contrattuale (art. 782 cod. civ.).

Con il contratto di licenza di brevetto, invece, non diversamente da quanto avviene per la locazione di beni materiali, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto di godimento temporaneo del brevetto, conservandone la titolarità. In realtà, anche nell'ambito dei contratti c.d. di "licenza" è possibile distinguere diverse tipologie di accordi. Può accadere, ad esempio, che il licenziante non intenda, in positivo, concedere il diritto di godimento del brevetto, quanto piuttosto, in negativo, impegnarsi a non fare valere il brevetto nei confronti del licenziatario, escludendo le garanzie altrimenti connesse alla concessione in godimento del bene immateriale.

In genere, si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione, piuttosto che a quelli di licenza, quando non si ha interesse ad essere presenti nel settore a cui si riferisce il prodotto o il procedimento brevettato.

B. I contratti di *know-how* (segreto)

Se si segue l'opinione prevalente, che come si è visto circoscrive la nozione di *know-how* alle sole informazioni che costituiscono un segreto di impresa, il contratto di *know-how* potrebbe essere definito come l'accordo mediante il quale una parte comunica all'altra una o più informazioni segrete, in genere dietro pagamento di un prezzo.

C) I contratti di insegnamento tecnico (o di *know-how* in senso lato)

Il contratto di insegnamento tecnico potrebbe essere definito come l'accordo mediante il quale una parte ("concedente" o "licenziante") insegna ad un'altra parte ("ricevente" o "licenziataria") come fabbricare un prodotto o come applicare un procedimento produttivo, indipendentemente dal suo carattere brevettato o segreto.

Lo scopo perseguito dal licenziatario, in questo caso, è semplicemente quello di "imparare" come si applica una certa tecnologia, che egli non conosce del tutto o che non conosce nella stessa misura del licenziante.

Da un punto di vista oggettivo, le conoscenze tecniche che vengono impartite al licenziatario possono costituire segreti di impresa o meno, ma, in questo caso, anche quando esse siano oggettivamente segrete nel senso previsto dai già citati artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale, il carattere segreto delle informazioni non è voluto dalle parti come prestazione contrattuale. Nell'eventualità contraria,

ovviamente, si rientrerebbe nell'ipotesi già esaminata del contratto di *know-how* (segreto).

Le conseguenze sulla disciplina legale del contratto non sono irrilevanti.

Infatti, nel caso di un vero e proprio contratto di *know-how*, dove il segreto è voluto come prestazione contrattuale dalle parti, il difetto di segretezza originaria del *know-how* potrebbe essere motivo di nullità del contratto per mancanza dell'oggetto, con la conseguenza che il licenziante non avrebbe diritto di ricevere i pagamenti pattuiti.

Al contrario, nel caso di un contratto di insegnamento tecnico, dove il segreto non è voluto come prestazione contrattuale dalle parti, il contratto sarebbe valido e il licenziante avrebbe diritto di ricevere i pagamenti pattuiti, anche se le informazioni avessero perduto l'originario carattere di segretezza. Analogamente, nell'ipotesi che stiamo qui considerando, nel caso in cui si verifici non una carenza originaria, bensì una carenza sopravvenuta di segretezza, si dovrebbe escludere la facoltà di risoluzione del contratto ad opera del licenziatario.

Per distinguere se si sia in presenza dell'uno o dell'altro tipo di contratto, dato che le imprese tendono ad utilizzare per entrambi i casi la dizione generica di "contratti di *know-how*", il giudice o l'arbitro chiamato a decidere l'eventuale controversia dovrà indagare quale sia l'effettiva volontà delle parti riflessa nelle loro determinazioni contrattuali.

Prima di concludere, è necessario ancora sgombrare il campo da una possibile obiezione.

Come abbiamo detto, un contratto di insegnamento tecnico potrebbe avere per oggetto sia delle conoscenze oggettivamente segrete sia delle conoscenze non segrete, e cioè delle informazioni che non posseggono i requisiti previsti dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale.

Mentre non dovrebbero esservi dubbi circa la validità di un contratto di insegnamento tecnico che abbia per oggetto delle conoscenze segrete, perché la nostra corte di cassazione ha già ammesso esplicitamente la validità dei contratti aventi per oggetto segreti di impresa (cass. 20.1. 1992, n. 659, P.Z.I. spa/Cividini Prefabbricati spa), potrebbe invece sorgere il dubbio circa la validità di tale

contratto qualora avesse per oggetto delle conoscenze non segrete. Si potrebbe infatti sostenere che una conoscenza tecnica sia suscettibile di possedere un valore patrimoniale solo a condizione che sia segreta e che, pertanto, in difetto di segretezza, il contratto sia da ritenersi comunque nullo per mancanza di causa o dell'oggetto.

Questa opinione non ci pare condivisibile e siamo invece del parere che una conoscenza tecnica non segreta possa avere un valore patrimoniale e costituire un valido oggetto contrattuale.

Per rendersene conto, basterà riflettere sul fatto che tale situazione è del tutto equivalente a quella di un tipico contratto di insegnamento: nessuno dubita, infatti, che quando un docente insegna una materia tecnica il suo insegnamento possa avere un valore e che la sua prestazione possa essere ritenuta valida e dare legittimamente diritto ad un compenso, anche se le nozioni che egli impartisce non hanno un carattere segreto, potendosi eventualmente ritrovare su libri di testo correntemente in commercio e facilmente accessibili a tutti.

Naturalmente, le conoscenze non segrete sono sottoposte ad un trattamento giuridico diverso e più sfavorevole, rispetto a quelle segrete. In primo luogo, esse non godono della tutela prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice della proprietà industriale (vedi capitolo IV) e, in secondo luogo, il contratto che ne prevede la comunicazione non usufruirà dell'esenzione automatica per categoria prevista dal regolamento CE n° 772/2004 del 7 aprile 2004 sull'applicazione dell'art. 81 (3) del Trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (vedi il capitolo 5.2.).

In conclusione, si può affermare che nei contratti aventi per oggetto tecnologie non brevettate occorre distinguere due diverse finalità: quella di insegnare, mediante la quale si trasmettono al licenziatario le cognizioni necessarie per fabbricare un prodotto o applicare un procedimento, e quella di rivelare dei segreti industriali, mediante la quale si intende attribuire al licenziatario anche una certa esclusiva, sia pure di fatto, derivante dalla non generale notorietà e accessibilità della conoscenze ai tecnici del settore.

Nel primo caso siamo in presenza di un "contratto di insegnamento" tecnico, mentre nel secondo caso siamo in presenza di un contratto di comunicazione di segreti. Sovente, accade poi che il contratto sia il risultato di una combinazione di questi due tipi di prestazioni.

6.2. LE NORMATIVE SUI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Nella negoziazione e nella redazione del contratto di trasferimento di tecnologia si deve tenere presente che le parti non sono completamente libere di prevedere ogni sorta di pattuizione. Determinate clausole, infatti, potrebbero non essere valide secondo la normativa applicabile al contratto.

Tra i diversi tipi di normative che possono produrre effetti sui contratti di trasferimento di tecnologia, si possono citare: le norme *antitrust*, le legislazioni sulle importazioni tecnologiche, le norme sulle obbligazioni e i contratti, le norme di diritto internazionale privato e processuale (legge applicabile, foro competente, arbitrato), le leggi e i codici in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale, le normative valutarie e fiscali, le leggi e i codici sugli investimenti.

Tuttavia, le legislazioni che incidono più a fondo sui contratti di trasferimento di tecnologia sono le normative *antitrust* dei paesi industrializzati e le leggi sulle importazioni di tecnologia dei paesi in via di sviluppo. Le prime sono generalmente volte a mantenere un livello di concorrenza accettabile nel mercato (c.d. *workable competition*), le seconde sono invece dirette a proteggere l'impresa locale nei confronti dell'impresa straniera. Entrambe le normative devono essere tenute in particolare considerazione poiché possono comportare gravi effetti negativi, quali la nullità o l'inefficacia di determinate clausole contrattuali o dell'intero contratto.

Le leggi sull'importazione di tecnologia hanno avuto un ruolo importante soprattutto nel ventennio 1970-1990, alla fine del quale raggiungevano la loro massima espansione, diffondendosi in paesi quali: Messico, Patto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela), Brasile, Argentina, Cina, India, Nigeria, Jugoslavia, Polonia, ed altri.

Queste leggi stabilivano che il contratto di trasferimento di tecnologia dovesse essere sottoposto alla preventiva autorizzazione di un organo nazionale competente, prima di potervi dare esecuzione.

L'autorizzazione poteva essere negata in caso di pagamenti non congrui, di clausole di divieto di esportazione, di limiti ai quantitativi di produzione, e così via. La mancata autorizzazione poteva dar luogo, a seconda dei casi, alla nullità o all'inefficacia del contratto, all'esclusione del diritto di ricevere i pagamenti, o a conseguenze di natura fiscale (indeducibilità dei pagamenti, esclusione di eventuali agevolazioni fiscali).

Oggi, queste normative rivestono un ruolo molto meno importante, a causa del processo di generale liberalizzazione economica che ha interessato le due aree principali nelle quali esse avevano trovato una particolare diffusione: i paesi latino-americani e i paesi dell'est europeo.

Al contrario, mentre le legislazioni protezioniste hanno perso importanza, in molti paesi sono andate sempre più affermandosi le normative *antitrust*, che costituiscono ormai la principale fonte di regolazione dei contratti di trasferimento di tecnologia.

Tra le legislazioni *antitrust*, quelle che rivestono la maggiore importanza per le nostre imprese sono la normativa *antitrust* dell'Unione Europea e, a partire dal 1990, anche quella italiana.

6.3. LA NORMATIVA ANTITRUST DELL'UNIONE EUROPEA E ITALIANA. IL REG. CE N° 772 DEL 2004

Nell'Unione Europea, i contratti di trasferimento di tecnologia sono disciplinati dalle norme del Trattato ed, in particolare, dall'art. 101 (già art. 81 e, in precedenza, art. 85).

6.3.1. L'art. 101 del trattato dell'UE

Come è noto, l'art. 101, par. 1 del Trattato stabilisce che sono vietate le intese, e dunque anche gli accordi relativi ai contratti di trasferimento di tecnologia, che rechino pregiudizio al commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune. Le intese vietate sono nulle, secondo quanto previsto dal par. 2 dello stesso articolo.

Le intese vietate possono tuttavia usufruire di un'esenzione qualora ricorrano certe condizioni positive (miglioramento della produzione, distribuzione, progresso tecnico ed economico, riservando comunque congrua parte dell'utile agli utilizzatori), e quando non sussistano certe condizioni negative (le restrizioni non devono portare ad eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui si tratta, e devono essere indispensabili per il conseguimento delle condizioni positive sopra specificate).

Prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto *antitrust* comunitario il 1° maggio 2004 con Regolamento CE n° 1/2003 del 16.12.2002 (in *GUCE* L1 del 4.1.2003), l'esenzione era di due tipi: "individuale" o "per categoria".

Ora l'esenzione individuale non è più richiesta. Pertanto, spetta alle parti interessate valutare (*self assessment*), sulla base dei regolamenti di esenzione per categoria o di altri fonti normative o giurisprudenziali applicabili al caso di specie, se la loro intesa sia o meno conforme all'art. 81§§ 1 e 3 del Trattato.

ART. 101 DEL TRATTATO DELL'UNIONE EUROPEA

101.1. INTESE VIETATE

Sono vietati accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate se:

- possono pregiudicare il commercio tra gli Stati membri
- hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato comune.

101.2. NULLITÀ DELLE INTESE

Le intese vietate dall'art. 101.1. sono nulle.

101.3. ESENZIONE DAL DIVIETO

Le intese vietate dall'art. 101.1. possono essere esentate se:

In positivo:

- migliorano la produzione, distribuzione, progresso tecnico o economico
- riservano una congrua parte dell'utile agli utilizzatori, e

In negativo:

- non comportano restrizioni che non siano indispensabili per conseguire gli effetti positivi sopra indicati
- non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti

6.3.2. Il reg. CE n° 772/2004 di esenzione dei contratti di trasferimento di tecnologia

Nel campo dei contratti di trasferimento di tecnologia, sono stati emanati il regolamento CE n° 772/2004 del 7 aprile 2004 sull'applicazione dell'art. 101 (3) del Trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (in seguito "Reg. CE 772/04") e le Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 101 del Trattato ad accordi di trasferimento di tecnologia (in seguito "*Guidelines*"). Queste ultime costituiscono, da una parte, un documento illustrativo del Reg. CE 772/04 e, dall'altra, delle linee guida per valutare i casi che non ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. CE 772/04.

Il regolamento in questione scadrà il 30 aprile 2014. Attualmente è in corso una consultazione per definire il nuovo testo di regolamento che prenderà il posto di quello oggi in vigore, che qui brevemente commentiamo.

Il Reg. 772/04 si applica al trasferimento di tecnologia, ossia agli accordi di:

- licenza "pura" di brevetto⁴⁵,
- licenza "pura" di *know-how*,
- licenza di diritto d'autore sul *software*,
- licenza "mista" di brevetto, *know-how* o diritto d'autore sul *software*,
- ai tipi contrattuali sopra indicati, contenenti previsioni relative alla fornitura di prodotti o alla licenza o alla cessione di altri diritti di proprietà industriale, a condizione che tali previsioni non costituiscano l'oggetto primario dell'accordo e siano direttamente collegate alla fabbricazione dei prodotti contrattuali,
- cessioni di brevetto, *know-how*, o diritto d'autore sul *software* ove parte del rischio connesso allo sfruttamento della tecnologia rimanga a carico del cedente, come ad esempio nel caso di previsione del corrispettivo sottoforma di *royalties* calcolate sul fatturato.

⁴⁵ La definizione di "brevetti", prevista all'art. 1.1.h del Reg. 772/04, comprende: brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, domande di registrazione di modelli di utilità, disegni, topografie di prodotti a semiconduttori, certificati complementari protezione per i medicinali o per tutti gli altri prodotti per i quali possono essere ottenuti tali certificati e certificati riguardanti le nuove varietà vegetali.

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento si deve segnalare che la definizione di “brevetto”, diversamente dal previgente Reg. 240/96, contempla ora anche i “disegni” (*design*), ossia le registrazioni di disegni o modelli. Inoltre, il regolamento estende il proprio campo di applicazione anche agli accordi di licenza di diritto d’autore sul *software*, precedentemente esclusi.

Il *know-how*, a norma del regolamento, deve possedere tre caratteristiche, e cioè deve essere: “segreto” (non generalmente noto e facilmente accessibile), “sostanziale” (significativo ed utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali), ed “individuato” (descritto in modo sufficientemente esauriente da consentire la verifica della segretezza e sostanzialità).

Il Reg. 772/04 si applica a condizione che:

- l’accordo sia qualificabile come “trasferimento di tecnologia” e rientri quindi nei tipi sopra illustrati,
- l’accordo intercorra tra due sole parti,
- se le parti sono concorrenti, la quota combinata delle parti nei mercati dei prodotti e delle tecnologie contrattuali nel territorio oggetto dell’accordo non deve eccedere il 20%,
- se le parti non sono concorrenti, la quota di mercato di ciascuna delle parti nei mercati dei prodotti e delle tecnologie contrattuali nel territorio oggetto dell’accordo non deve eccedere il 30%,
- l’accordo non deve prevedere una o più delle “restrizioni fondamentali” (*hardcore restrictions*) previste all’art. 4,
- l’accordo non deve prevedere una o più delle “restrizioni escluse” (*excluded restrictions*) previste all’art. 5,
- l’accordo è esentato fino a quando i brevetti sono in vigore o il *know-how* rimane segreto.

Le restrizioni fondamentali e le restrizioni escluse comprendono, tra l’altro, le clausole di fissazione dei prezzi, di previsione di certe restrizioni territoriali, di imposizione di determinati limiti alla ricerca e sviluppo o al diritto di disporre delle tecnologie.

In generale, è più agevole soddisfare le condizioni per l'esenzione nel caso di accordi tra non concorrenti, piuttosto che tra concorrenti.

6.4. QUANDO PUÒ ESSERE CONVENIENTE TRASFERIRE LA PROPRIA TECNOLOGIA

Abbiamo visto che mediante i contratti di trasferimento di tecnologia l'impresa, invece di sfruttare in proprio la tecnologia attraverso la fabbricazione e la vendita dei prodotti, la concede ad un'altra impresa perché vi provveda essa stessa.

Si può pertanto affermare che un'impresa può essere interessata a trasferire la propria tecnologia quando non sia in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente.

Questa situazione può presentarsi, in diversi casi, ed in particolare quando:

- lo sfruttamento della tecnologia richiede investimenti che si trovano al di fuori delle capacità finanziarie dell'impresa,
- la produzione richiede il raggiungimento di economie di scala che si trovano al di là delle capacità produttive dell'impresa,
- il mercato di sbocco dei prodotti è di tale vastità che l'impresa non dispone di un'organizzazione adeguata a fabbricare e distribuire direttamente i prodotti,
- la tecnologia non può essere sfruttata in modo efficiente, senza altre tecnologie complementari, che l'impresa non possiede,
- il paese nel quale si desidererebbe sfruttare la tecnologia non può essere raggiunto mediante la vendita di prodotti, a causa di restrizioni legali o doganali alle importazioni, di alti costi di trasporto, della mancanza di contatti con agenti, distributori o altri intermediari nel paese, e così via,
- la tecnologia è obsoleta nel nostro paese e in altre aree geografiche, ma è invece ancora adatta all'economia del paese di destinazione.

In tutti questi casi il trasferimento della tecnologia a terzi può costituire una valida alternativa al suo diretto sfruttamento.

Nel decidere se può essere conveniente o meno procedere al trasferimento, non si dovranno considerare solo gli aspetti di redditività immediata, ma si dovrà tenere conto anche dei rischi connessi a possibili effetti indesiderati, anche a medio e lungo termine.

Ad esempio, se l'impresa italiana trasferisse ad un'impresa estera una tecnologia simile a quella che essa stessa già utilizza nel proprio processo produttivo, finirebbe per creare un concorrente; se questi poi disponesse di sufficienti capacità produttive e commerciali, potrebbe riuscire a vendere i prodotti sui mercati di interesse dell'impresa italiana, sottraendole quote di fatturato e di utili.

Pertanto, prima di trasferire una tecnologia, è sempre consigliabile valutare attentamente i rischi di una potenziale concorrenza della controparte e, sempre che la legge applicabile lo consenta, la possibilità di limitare tale concorrenza mediante apposite pattuizioni contrattuali, quali: divieti di fabbricazione fuori territorio, divieti di esportazione dal territorio ed altre.

6.5. LA VERIFICA DELLO STATO DELLA TECNOLOGIA, PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

Prima di concludere un contratto di trasferimento di tecnologia è inoltre opportuno che le parti effettuino una verifica in merito allo stato della tecnologia.

Questa verifica è importante soprattutto per la parte che riceve la tecnologia, perché, altrimenti, rischierebbe di acquisirla "a scatola chiusa".

Inoltre, essa è tanto più importante nel caso di contratti aventi per oggetto dei brevetti, piuttosto che il *know-how*, e soprattutto nel caso di cessione di brevetti, piuttosto che nel caso di una licenza. Le ragioni sono sostanzialmente le stesse che consigliano di effettuare un controllo dello stato giuridico di un immobile quando si intende acquistarlo. Infatti, come nel caso dell'acquisto di un immobile, si tratta di controllare che non esistano diritti anteriori di terzi che possano limitarne le possibilità di sfruttamento.

Si noti, comunque, che questa verifica è consigliabile non solo nel caso dei contratti di cessione, ma anche di quelli di licenza di brevetto, e non solo nell'ipotesi di tecnologie brevettate, ma anche di quelle non brevettate.

Tra i principali tipi di verifica, si considerino quelli sotto riportati.

In primo luogo, è opportuno sapere se la tecnologia di proprio interesse è tutelata da brevetti, da un *know-how* o da informazioni tecniche non brevettate e non segrete.

Se la tecnologia è brevettata, occorre quindi verificare se essa è tutelata da uno o da più brevetti dello stesso concedente ed assicurarsi che il contratto abbia per oggetto l'insieme di tutti questi brevetti e non solo di una parte di essi. Questo controllo può essere effettuato mediante una ricerca per titolare su una banca dati brevettuale.

Nel caso poi di contratti che abbiano per riferimento un territorio non limitato al nostro paese, è necessario verificare che il concedente sia titolare di brevetti in ciascuno dei paesi di proprio interesse.

È quindi opportuno effettuare una ricerca, sempre su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire.

È inoltre consigliabile effettuare un esame della validità del brevetto sotto il profilo della sussistenza dei requisiti della novità e dell'attività inventiva, ed in particolare verificare che la soluzione tecnica oggetto del brevetto non sia desumibile dallo stato della tecnica, quale risulta da eventuali pubblicazioni, dalle tecnologie utilizzate nel mercato, da brevetti anteriori validi o scaduti, e così via.

Infine, è opportuno domandarsi quali soluzioni tecniche siano effettivamente protette dal brevetto, verificando l'effettiva estensione delle rivendicazioni contenute nel documento brevettuale.

È evidente che queste verifiche hanno dei limiti intrinseci e che non sarà generalmente possibile ottenere l'assoluta sicurezza circa la validità del brevetto e l'inesistenza di diritti di terzi.

Ciononostante, esse sono altamente consigliabili perché consentono, perlomeno, di farsi un quadro della situazione, che può essere utilmente tenuto presente al momento della negoziazione del contratto. Ad esempio, se si è interessati ad un

certo brevetto e dalle ricerche sopra menzionate risultasse chiaramente che tale brevetto è nullo a causa dell'esistenza di diritti anteriori di terzi o per altro motivo, non vi sarebbe più alcuna ragione di proseguire nelle trattative e concludere il contratto di trasferimento di tecnologia.

6.6. LA FASE DELLE TRATTATIVE E GLI ACCORDI DI SEGRETEZZA

In generale, durante la fase delle trattative, è consigliabile che la parte che concede la tecnologia comunichi le informazioni tecniche alla controparte solo nella misura strettamente necessaria per mettere quest'ultima in grado di concludere il contratto, senza divulgare l'essenza delle conoscenze tecniche segrete.

In caso contrario, infatti, si rischia che la controparte venga anticipatamente a conoscenza delle informazioni di proprio interesse e che quindi, avendo così ottenuto le informazioni desiderate, non sia più interessata a concludere il contratto.

Inoltre, è consigliabile che la comunicazione di qualsiasi informazione ad opera del concedente avvenga comunque dopo aver concluso un apposito accordo di segretezza con la controparte.

Ciò è particolarmente importante nel caso della negoziazione dei contratti di *know-how* (segreto), ma può essere consigliabile, in generale, per tutti i tipi di contratto di trasferimento di tecnologia perché, anche nel caso della licenza di tecnologie brevettate, è molto frequente la comunicazione di informazioni che non sono espressamente contenute nei documenti brevettuali. Inoltre, come è noto, anche questi documenti rimangono segreti fino al momento della pubblicazione che avviene, di regola, dopo diciotto mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto.

6.7. IL CONTENUTO DEI CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

Per comodità di esposizione, illustreremo alcune delle principali clausole contenute nei contratti di trasferimento di tecnologia, prendendo come punto di riferimento un ipotetico contratto di licenza che abbia per oggetto una combinazione di brevetti, *know-how* e prestazione di servizi di insegnamento a mezzo dell'assistenza tecnica.

6.7.1. Titolo del contratto e identificazione delle parti

L'intestazione del contratto dovrebbe riflettere il più possibile il suo contenuto. Pertanto, quando si tratti di un contratto di licenza avente per oggetto un brevetto, si potrà utilizzare la dizione di “Contratto di licenza di brevetto” (“Patent license agreement”), mentre nel caso del *know-how* si potrà usare l'espressione “Contratto di licenza di *know-how*” (“Know-how license agreement”). Infine, nel caso in cui si voglia attribuire rilevanza alla prestazione di insegnamenti tecnici, si potrà utilizzare, eventualmente, la denominazione di “Contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica” (“Technical assistance agreement”).

Trattandosi di un contratto di licenza avente per oggetto tecnologie di diversa natura giuridica, si potrà utilizzare la dizione generica di “Contratto di licenza di tecnologia” (“Technology license agreement”).

Dopo il titolo del contratto, si provvede, usualmente, ad identificare le parti contrattuali, riportando la denominazione o ragione sociale, la sede, gli eventuali codici di riferimento fiscale. L'identificazione è necessaria per potere individuare i soggetti sui quali ricadono i diritti e gli obblighi contrattuali.

Talvolta la denominazione delle parti viene abbreviata, attribuendo alle stesse la qualità rivestita nel rapporto contrattuale. Ad esempio, la parte che concede la tecnologia può essere denominata “licenziante” (“licensor”) e quella che la riceve “licenziatario” (“licensee”).

6.7.2. La clausola di concessione della licenza

Generalmente, il licenziante concede al licenziatario una combinazione dei diritti di fabbricare, utilizzare e vendere determinati prodotti in un certo territorio, utilizzando, a seconda dei casi, uno o più brevetti, un *know-how*, o altre eventuali conoscenze tecniche.

Questa clausola, tra l'altro, richiederà che si identifichino:

- le tecnologie oggetto della licenza,
- i prodotti licenziati,
- il territorio contrattuale.

L'identificazione di ciascuno di tali elementi presenta proprie specificità.

A. L'identificazione dei brevetti

Il brevetto potrà essere identificato riportando nel contratto: paese, titolo, numero e data di deposito se si tratta di una domanda di brevetto, ovvero: paese, titolo, numero e data di registrazione se si tratta di un brevetto già concesso.

Nei casi in cui l'invenzione sia stata brevettata in più paesi, sarà possibile adottare una politica differenziata di concessione delle licenze di brevetto.

Ad esempio: si potrebbe decidere di concedere all'impresa licenziataria il diritto di sfruttare un determinato brevetto in Spagna e in Francia, ma non anche in Italia. Inoltre si potrebbe stabilire, ad esempio, che l'impresa licenziataria potrà vendere il prodotto brevettato in Spagna e in Francia, ma non potrà invece fabbricarlo al di fuori della Spagna, sempre previa valutazione delle norme *antitrust* applicabili.

B. L'identificazione del *know-how*

Più difficile è invece l'identificazione del *know-how*, perché, da una parte non si tratta di un'entità fisicamente individuabile, essendo costituito di conoscenze e, dall'altra, diversamente dal brevetto, non è oggetto di deposito e di registrazione.

L'accurata identificazione del *know-how* nel contratto è tuttavia altamente consigliabile, al fine di evitare possibili contestazioni da parte del licenziatario. Infatti, se il *know-how* non venisse chiaramente identificato, il licenziatario potrebbe successivamente eccepire di non avere ricevuto tutte le informazioni che gli erano state promesse, e trovare così un pretesto per sospendere i pagamenti o altri obblighi contrattuali.

La descrizione del *know-how* non dovrebbe essere così dettagliata da divulgare il nucleo essenziale delle informazioni tecniche prima della data prevista per la loro comunicazione al licenziatario, ma dovrebbe comunque essere sufficiente a consentire la determinazione del tipo di conoscenze tecniche oggetto del contratto.

L'identificazione del *know-how*, come si è detto, è anche una delle condizioni per potere usufruire dell'esenzione del contratto prevista dal Reg. 772/04 di esenzione dei contratti di trasferimento di tecnologia.

In generale, nella prassi, vi sono due metodi principali per descrivere il *know-how* nel contratto, e cioè:

- riportare l’elenco analitico delle informazioni e documenti che verranno trasmessi al licenziatario, oppure
- indicare lo scopo al quale è finalizzata la comunicazione del *know-how*, come ad esempio con la clausola: “con il termine *know-how* si intendono le conoscenze che sono necessarie per fabbricare il seguente prodotto:..”.

Il primo metodo, considerata la maggiore analiticità della descrizione, appare sovente più preciso del secondo. Non è, comunque, chiaro fino a che livello di analiticità o di precisione il *know-how* debba essere identificato a norma del Reg. 772/04.

C. L’identificazione dei prodotti licenziati

Quando la tecnologia può essere potenzialmente destinata a differenti applicazioni tecniche, il licenziante può voler concedere al licenziatario solo il diritto di sfruttarla per una o più specifiche applicazioni, al fine di mantenere un vantaggio concorrenziale sul licenziatario nei campi di applicazione esclusi (c.d. clausola di “field of use”).

D. La protezione territoriale delle parti: esclusiva e divieti di esportazione

In un contratto di licenza di tecnologia, è frequente che il licenziatario chieda al licenziante il diritto esclusivo di fabbricare e vendere i prodotti licenziati in certi territori (clausola di “esclusiva”), e, correlativamente, che il licenziante chieda al licenziatario di astenersi dal fabbricare e vendere (“divieto di esportazione”) i prodotti licenziati al di fuori del territorio della licenza.

In conseguenza di tali reciproche restrizioni territoriali tra le parti, il mercato internazionale tende ad essere suddiviso in due aree, sotto la rispettiva influenza del licenziante e del licenziatario.

Tale situazione è particolarmente frequente quando il licenziante trasferisce al licenziatario la stessa tecnologia che egli usa nel proprio processo produttivo, specialmente se abbinata ad una licenza di marchio. In tal caso, infatti, il licenziante e il licenziatario saranno in condizione di produrre e di commercializzare prodotti sostanzialmente identici e con marchi identici, diventando, di conseguenza, forti concorrenti attuali o potenziali.

Le restrizioni territoriali sono generalmente consigliabili perché, in assenza di un'adeguata protezione territoriale, la licenza di tecnologia potrebbe rivelarsi economicamente svantaggiosa per la parte non protetta, a causa dell'attività concorrenziale della controparte. Si tenga, tuttavia, presente che il Reg. 772/04 esenta solo certe restrizioni territoriali. Pertanto, è consigliabile valutare caso per caso se la restrizione territoriale in questione può godere o meno dell'esenzione a norma del citato regolamento.

E. Obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze

Il divieto di sublicenza ha per scopo di impedire una disseminazione del *know-how* da parte del licenziatario.

Tuttavia, quando sia il caso, può essere ragionevole prevedere il diritto del licenziatario di fabbricare il prodotto licenziato (o parte di esso), mediante specifici subfornitori e nell'ambito di accordi di segretezza.

6.7.3. **Metodi utilizzati per trasferire la tecnologia**

Come abbiamo visto, la tecnologia oggetto del contratto può consistere di soli brevetti, o di solo *know-how*, o di soli servizi di insegnamento tecnico, oppure di una combinazione di questi diversi elementi, ed eventualmente di altri ancora.

A. I brevetti

Le previsioni contrattuali relative ai brevetti, a seconda dei casi, possono assumere diversi livelli di complessità.

Abbiamo già visto che, innanzitutto, è opportuno identificare con precisione il brevetto o i brevetti oggetto del contratto.

Inoltre, può essere opportuno regolare i rispettivi diritti e responsabilità delle parti relativamente al mantenimento in vigore dei brevetti, alle garanzie relative alla loro validità, all'ipotesi di contraffazione del brevetto da parte di terzi, così come al caso di azioni di terzi che lamentino la contraffazione di propri diritti di brevetto o di altre privative industriali.

B. L'utilità della trascrizione del contratto avente per oggetto dei brevetti

Soprattutto dal punto di vista del licenziatario, può essere consigliabile trascrivere la licenza dei brevetti, in primo luogo per cautelarsi nell'eventuale ipotesi che il licenziante ceda il brevetto ad un terzo.

Questa precauzione è opportuna soprattutto quando il licenziatario si aspetti che la tecnologia, nel corso dell'esecuzione del contratto, possa acquistare molto più valore di quello che essa aveva al momento della stipulazione dell'accordo. In questo caso, infatti, il licenziante, dopo qualche anno di durata della licenza, potrebbe trovare più conveniente cedere il brevetto ad un nuovo acquirente, piuttosto che continuare a ricevere i pagamenti convenuti con il licenziatario.

Per evitare questa conseguenza negativa, non è sufficiente prevedere espressamente nell'accordo la sua opponibilità al terzo acquirente, ma, relativamente al brevetto italiano, occorre che il contratto venga trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, previa autenticazione delle sottoscrizioni dei contraenti da parte di un notaio (ossia, nella forma di scrittura privata autenticata da notaio) e la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta di registro.

In alternativa alla scrittura privata autenticata da notaio è ora possibile – in seguito alla più volte richiamata modifica del Codice della proprietà industriale introdotta nel 2010 – depositare una dichiarazione di avvenuta licenza (non notarizzata).

Si noti che si dovranno riportare nella scrittura privata da trascrivere, oppure nella suddetta dichiarazione ad essa alternativa, tutte le previsioni ritenute rilevanti dalle parti (identificazione del brevetto, ambito della licenza anche con riferimento all'eventuale settore di utilizzo, esclusiva o meno, durata e così via), indicando tali elementi nella nota di trascrizione.

La trascrizione del contratto di licenza è un'utile precauzione anche per risolvere un eventuale conflitto tra due licenziatari aventi causa dello stesso licenziante. Se, infatti, il licenziante di un brevetto italiano concedesse una licenza esclusiva per il medesimo brevetto a due distinti licenziatari, tra i due aventi causa prevarrebbe non chi per prima ha stipulato il contratto, ma chi per prima lo abbia trascritto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Se la trascrizione, come abbiamo visto, può essere importante per il licenziatario in caso di licenza di brevetto, ovviamente lo è ancora di più per il cessionario in caso di cessione del brevetto, poiché in questo caso l'opponibilità al terzo non riguarda il mero diritto di godimento del brevetto, ma la titolarità dello stesso.

C. Documentazione tecnica e assistenza tecnica

Le conoscenze tecniche non brevettate possono essere trasmesse secondo due modalità principali: o per mezzo di un supporto materiale, ovvero tramite il personale tecnico del licenziante.

La trasmissione per mezzo di un supporto materiale può avvenire per iscritto, o su supporto elettronico o magnetico. In questo caso essa assume la denominazione di “documentazione tecnica” (*technical documentation*) e può avere per oggetto la descrizione dei prodotti e dei procedimenti, formule, disegni, progetti, e così via. Talvolta, il supporto materiale può anche essere costituito dal campione di un componente o di un prodotto o, più frequentemente, da un prototipo.

Nelle clausole del contratto che regolano la trasmissione della documentazione, è consigliabile precisare i termini di consegna della stessa, allo scopo di offrire al licenziante il tempo sufficiente per predisporre i documenti pertinenti.

Nei contratti internazionali di licenza è inoltre opportuno indicare la lingua nella quale deve essere redatta la documentazione tecnica, le tipologie di unità di peso e di misura da utilizzarsi, e così via. Inoltre, quale precauzione per il licenziante, può essere consigliabile subordinare nel contratto la consegna della documentazione tecnica al ricevimento di un pagamento iniziale da parte del licenziatario.

La trasmissione delle conoscenze tecniche tramite il personale del licenziante assume invece generalmente la denominazione di “assistenza tecnica” (*technical assistance*).

Di norma, l'assistenza tecnica viene prestata attraverso l'addestramento (o *training*) del personale del licenziatario presso gli impianti del licenziante, e/o attraverso l'invio di personale del licenziante presso gli impianti del licenziatario, ovvero attraverso la dimostrazione pratica di come si devono eseguire correttamente certe operazioni (*show-how*).

È consigliabile indicare nel contratto il contenuto e la durata dell'assistenza tecnica, la suddivisione tra le parti delle spese relative all'invio del personale (spese di viaggio, di vitto, di soggiorno, costi assicurativi, ecc.) e l'importo degli eventuali compensi (*fees*).

D. Tecnologia di base e miglioramenti

In diversi casi, le parti si accordano per la comunicazione dei miglioramenti relativi alla tecnologia di "base" trasferita.

Infatti, ciascuna parte può essere interessata a ricevere tali miglioramenti per evitare di essere "scavalcata" tecnologicamente dalla controparte.

In generale, è possibile distinguere tre principali tipologie di clausole relative ai miglioramenti (si vedano tuttavia i limiti imposti dal citato Reg. CE 772/04):

- clausola c.d. di "Grant forward" (o "Flow-forward" o "Flow trough"), quando il licenziante si impegna a trasferire i miglioramenti al licenziatario,
- clausola c.d. di "Grant back", quando il licenziatario si impegna a trasferire i miglioramenti al licenziante,
- reciproco scambio di miglioramenti.

E. Il package licensing

Non è raro che, ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei prodotti licenziati, il licenziatario desideri ottenere anche una o più delle seguenti prestazioni, oltre alla licenza di brevetto e alla comunicazione del *know-how* e dell'assistenza tecnica:

- licenza di marchio (con relativa previsione degli standard di qualità)
- licenza della ditta (piuttosto di rado)
- licenza di *software*
- vendita di materiali e componenti
- vendita di macchinari
- vendita di prodotti finiti.

6.7.4. Clausole relative ai pagamenti

Le principali tipologie di pagamento previste nei contratti di licenza di tecnologia sono: i pagamenti forfettari (*lump-sum*), i pagamenti di canoni (*royalties*), e i compensi commisurati al tempo impiegato per la prestazione di una certa attività (*fees*).

A. I Pagamenti *lump-sum*

Con il termine *Lump-sum* si intende un pagamento di importo determinato, pagabile dal licenziatario al licenziante in una o più rate.

B. I Pagamenti di *royalty*

Le *royalty* sono pagamenti il cui importo dipende dai risultati economici dell'attività del licenziatario.

In generale, si possono distinguere le principali tipologie di pagamenti di *royalty* sotto riportate.

a) *Royalty calcolate sulle vendite del licenziatario*

In particolare, le *royalty* commisurate al valore delle vendite realizzate dal licenziatario mediante l'impiego della tecnologia licenziata potranno essere calcolate sul prezzo lordo di vendita, sul prezzo netto di vendita, sul "fair market price" (o "prezzo equo di mercato"). Quest'ultimo costituisce uno dei vari accorgimenti contrattuali (non l'unico e, a nostro avviso, comunque non il principale) per potere ricevere comunque *royalty* "piene", anche nel caso in cui il licenziatario pratichi condizioni di particolare favore nella vendita dei prodotti licenziati.

b) *Royalty calcolate sulla quantità di produzione del licenziatario*

Le *royalty* commisurate alle quantità prodotte dal licenziatario potranno essere calcolate come importo fisso per unità di produzione, oppure per Kg o Lt di prodotto, e così via.

Mentre le *royalty* commisurate alle vendite, considerate al punto precedente, maturano in seguito alla vendita del prodotto licenziato, le *royalty* in esame

maturano in un momento precedente e cioè al momento della produzione. In altri termini, il licenziante non corre il rischio dell'invenduto da parte del licenziatario.

Tuttavia, mentre le *royalty* sulle vendite si rivalutano automaticamente in quanto seguono l'andamento dei prezzi del prodotto venduto, le *royalty* sulla produzione richiedono la previsione di appositi meccanismi di rivalutazione.

c) *Royalty calcolate sugli utili del licenziatario*

Poiché le *royalty* sugli utili sono molto incerte, dato che un'impresa potrebbe risultare in perdita anche in presenza di un forte sfruttamento della tecnologia licenziata, questo tipo di *royalty* è previsto soprattutto nelle transazioni intragruppo o in relazione a certi contratti di *joint venture* societarie.

d) *Combinazione di diversi tipi di pagamento*

Allo scopo di ridurre l'inevitabile grado di incertezza insito in ogni pagamento di *royalty*, può essere consigliabile per il licenziante pattuire una combinazione di pagamenti *lump-sum* e di *royalty*.

e) *Minimi di royalty*

Inoltre, il licenziante può avere interesse a chiedere al licenziatario un ammontare minimo di *royalty*, cioè un importo minimo dovuto in ogni caso dal licenziatario, indipendentemente dal risultato economico (produzione, vendita) della sua attività.

f) *Difficoltà di controllo del calcolo delle royalty*

Il pagamento delle *royalty* non è di facile controllo per il licenziante. Infatti, i metodi usuali per accertare la correttezza del calcolo dei pagamenti di *royalty* (rendiconti scritti del licenziatario, diritto di ispezione contabile del licenziante) non consentono completamente di evitare eventuali inesattezze di calcolo. In certi casi, tuttavia, il controllo del licenziante può risultare facilitato, come ad esempio quando il licenziatario utilizzi nella propria produzione solo componenti o materiali forniti dal licenziante. Infatti, conoscendo il numero di componenti forniti, si può effettuare una stima dei prodotti fabbricati dal licenziatario utilizzando quel componente.

C. I Pagamenti di fees

Le *fees* sono pagamenti calcolati su base oraria o giornaliera in relazione alle ore lavorate per la prestazione di servizi di assistenza tecnica (*training* del personale del licenziatario da parte dei tecnici del licenziante).

D. Tassazione dei pagamenti

In generale, i pagamenti relativi alla concessione della licenza sono soggetti ad una ritenuta alla fonte (*withholding tax*) nel paese del licenziatario. In molti casi, l'aliquota dell'imposta è eliminata, o semplicemente ridotta, in seguito all'applicazione di eventuali trattati sulle doppie imposizioni fiscali.

E. Normative valutarie

Particolare attenzione occorre prestare all'esistenza di eventuali limiti al trasferimento dei pagamenti all'estero (autorizzazioni valutarie, limiti al pagamento con valuta pregiata), derivanti dalle normative valutarie del paese del licenziatario.

6.7.5. **La clausola di segretezza**

Normalmente, nel contratto di licenza le parti prevedono l'obbligo del licenziatario di mantenere la segretezza sulle informazioni trasferite. Lo scopo di tale clausola è di evitare che le informazioni confidenziali perdano parte del loro valore a seguito di un'eventuale comunicazione a terzi.

È consigliabile che l'obbligo di segretezza sia convenuto non solo per il periodo di durata del contratto, ma anche per il periodo successivo alla sua cessazione.

Capitolo VII

I CONTRATTI DI UTILIZZO DEI MARCHI

Come abbiamo già visto trattando dei brevetti, anche i marchi possono essere utilizzati in proprio dall'impresa o concessi a terzi.

L'utilizzo del marchio da parte dell'impresa può avvenire direttamente, nell'ambito di attività di vendita e pubblicitarie, o per il tramite dei propri intermediari commerciali, quali, ad esempio gli agenti, i distributori e i *franchisee*.

La concessione del marchio a terzi può avvenire, invece, mediante i contratti di cessione o di licenza di marchio e i contratti di *merchandising*.

7.1. LE CAUTELE RELATIVE AI MARCHI NELLA COSTRUZIONE DELLA RETE DI VENDITA ALL'ESTERO

Vediamo quali siano le principali cautele da adottare, sotto il profilo dei marchi, quando si opera in un paese straniero tramite agenti, distributori, *franchisee* o altri intermediari.

Innanzitutto, prima di nominare l'intermediario, è consigliabile che il preponente provveda al deposito del marchio.

Per assicurarsi una ragionevole tutela, il deposito dovrebbe riguardare tutti i paesi concessi all'agente, al distributore o al *franchisee* e, nell'ambito di tali paesi, coprire le diverse classi merceologiche dei prodotti che costituiscono l'oggetto del contratto.

Inoltre, il deposito dovrebbe essere tempestivo per evitare di essere anticipati da eventuali terzi che, più o meno in buona fede, potrebbero depositare nel proprio paese un marchio identico o simile a quello dell'impresa italiana, nel tentativo di impedirne le importazioni o di ottenere un compenso per rinunciare ai diritti sul

marchio. Questo fenomeno non è da sottovalutare, perché risulta molto più diffuso di quanto non si pensi.

La tempestività del deposito serve anche per ridurre il rischio che un agente, un distributore o un *franchisee* troppo intraprendente depositi esso stesso, a proprio nome, il marchio dell'impresa italiana, o lo inserisca nella propria ditta o denominazione sociale.

Si noti che nei casi sopra indicati, anche quando sia possibile riprendere possesso del "proprio" marchio, come ad esempio nel caso di deposito non autorizzato da parte di un agente in un paese aderente alla Convenzione di Parigi, i costi delle necessarie azioni legali possono risultare particolarmente elevati. Questi rischi e le relative spese possono essere evitati o ridotti proprio con tempestivo deposito del marchio.

Inoltre, l'utilizzo del marchio da parte dell'intermediario dovrebbe essere regolato nel contratto, per evitare usi pregiudizievoli per la reputazione dell'impresa preponente o, comunque, poco conformi alla politica e all'immagine commerciale della stessa.

In particolare, sarà opportuno stabilire nel contratto che l'intermediario dovrà utilizzare il marchio solo per fini promozionali e pubblicitari; che tale uso dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dall'impresa preponente; che l'uso non dovrà essere effettuato in modo pregiudizievole per la reputazione del marchio; che eventuali iniziative promozionali e pubblicitarie dovranno essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del preponente; che l'uso del marchio da parte dell'intermediario dovrà cessare immediatamente con la risoluzione o lo scioglimento, per qualsiasi motivo, del contratto (salvo eventualmente prevedere, nel caso di contratti di distribuzione o di *franchising*, un termine per lo smaltimento dello *stock* a magazzino).

7.2. I CONTRATTI DI CESSIONE, DI LICENZA E DI *MERCHANDISING* DI MARCHIO

Nell'ambito dei contratti aventi per oggetto la disposizione giuridica dei marchi si distinguono, non diversamente da quanto abbiamo già visto per i brevetti, i contratti di cessione dai contratti di licenza di marchio.

7.2.1. Cessione e licenza di marchio

Con il contratto di cessione (“cessione-vendita”), il cedente si priva della titolarità del marchio a favore del cessionario, dietro pagamento di un prezzo. La cessione, tuttavia, può avvenire anche a titolo gratuito. Trattandosi di donazione, in Italia, è necessario prestare attenzione ai più intensi requisiti formali previsti per questo tipo contrattuale (art. 782 cod. civ.).

Con il contratto di licenza, invece, il licenziante si limita a concedere al licenziatario il solo diritto di godimento temporaneo del marchio, conservandone la titolarità.

In genere si ricorre alla stipulazione di contratti di cessione, piuttosto che a quelli di licenza, quando non si intende più utilizzare un determinato marchio.

7.2.2. Licenza di marchio e *merchandising*

Un’ulteriore distinzione da tenere presente, soprattutto nella pratica, è quella tra i contratti di licenza di marchio (in “senso stretto”) ed i contratti di *merchandising* di marchio. Entrambe le tipologie contrattuali rientrano, comunque, nella più ampia definizione di contratto di “licenza di marchio” (in “senso lato”).

A. Il contratto di licenza di marchio (in “senso stretto”)

Con il contratto di licenza di marchio, il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il marchio dei prodotti o servizi appartenenti allo stesso genere merceologico di quelli fabbricati o commercializzati dallo stesso licenziante. Ciò avviene, ad esempio, quando un’impresa del settore dell’abbigliamento concede ad un’altra impresa il diritto di usare il marchio per prodotti appartenenti anch’essi al settore dell’abbigliamento.

Naturalmente, in questo caso si creano gli stessi problemi di possibile concorrenza tra le parti che abbiamo già visto nell’esame dei contratti di licenza di brevetto. Infatti, il licenziante e il licenziatario saranno in condizione di produrre e di commercializzare prodotti sostanzialmente identici e con marchi identici, diventando, di conseguenza, forti concorrenti attuali o potenziali.

Pertanto, come abbiamo già osservato trattando delle licenze di brevetto, si ricorre usualmente a questo tipo di contratti solo quando non si sia in grado di sfruttare direttamente il mercato straniero in questione.

Qualora poi si intenda concedere comunque la licenza di marchio, è in ogni caso consigliabile prevedere nel contratto idonee restrizioni territoriali a carico del licenziatario perché, in assenza di un'adeguata protezione territoriale, la licenza di marchio potrebbe rivelarsi economicamente svantaggiosa per il licenziante, a causa dell'attività concorrenziale del licenziatario. Analogo discorso vale per il licenziatario, il quale sarà di norma interessato a ricevere diritti di esclusiva territoriale dal licenziante.

La validità di queste clausole, tuttavia, dovrà essere accertata, di volta in volta, sulla base della legge applicabile al contratto.

In generale, si può affermare che il trattamento riservato dalle normative *antitrust* a tali clausole è apparso, nel passato, generalmente più restrittivo di quello previsto per le analoghe clausole previste nei contratti di licenza di brevetto o *know-how*.

Inoltre, si dovranno considerare le eventuali limitazioni previste dalle leggi marchi.

In alcuni paesi, infatti, potrebbe essere richiesto che la licenza del marchio avvenga insieme all'azienda (cessione o licenza c.d. "vincolata"), ovvero insieme all'avviamento.

Ciò accadeva anche nel nostro paese prima dell'emanazione della legge marchi del 1992 la quale, da allora, non stabilisce più che il trasferimento del marchio debba avvenire insieme all'azienda o ad un ramo di essa.

Inoltre, in vari paesi, tra i quali il nostro, si prevede che dalla licenza di marchio non debba derivare inganno per il consumatore, inganno che può verificarsi, ad esempio, quando il licenziatario contrassegni con il marchio licenziato prodotti di qualità inferiore a quella del licenziante.

Per tale motivo, ma anche e soprattutto per difendere il prestigio e la reputazione del marchio, è consigliabile che si prevedano nel contratto gli *standard* di qualità che il licenziatario si impegna ad osservare, insieme alla previsione delle forme e modalità di controllo di tali *standard* da parte del licenziante.

Si tratterà anche di verificare, a seconda dei casi, se la legislazione applicabile ammetta sia le licenze esclusive che quelle non esclusive e, in caso affermativo, se esistano eventuali limitazioni. Nel nostro paese, si ammettono entrambi i tipi di licenza, ma si precisa che nel caso di licenza non esclusiva il licenziatario deve impegnarsi a usare il marchio solo su prodotti identici a quelli commercializzati in Italia dal licenziante o da altri suoi licenziatari.

Si dovrà anche verificare che non esistano particolari prescrizioni in quanto alla forma del contratto e più specificamente se sia richiesta o meno la forma scritta. Nel nostro paese si ammette libertà di forma (scritta, verbale, comportamento concludente), ai fini della validità del contratto, salvo casi particolari (ad es. la donazione, che richiede la forma dell'atto pubblico).

Per quando riguarda i pagamenti, le forme più diffuse sono le medesime già viste per i contratti di licenza di brevetto e cioè, a seconda dei casi: pagamenti *lump-sum*, *royalties* e *fees*, o una combinazione degli stessi.

Inoltre, come già accennato, qualora si desideri effettuare la trascrizione dell'accordo, ai fini dell'opponibilità ai terzi, si dovrà verificare se siano richieste o meno ulteriori forme particolari. Nel nostro paese, ad esempio, per trascrivere un contratto di cessione o di licenza di marchio si richiede che l'accordo venga firmato davanti a notaio e iscritto all'ufficio del registro (con pagamento della relativa imposta), prima di essere trascritto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

B. Il contratto di licenza di *merchandising*

Diversamente dal contratto di licenza di marchio, con il contratto di licenza di *merchandising* di marchio il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare con il marchio prodotti o servizi differenti da quelli per i quali il marchio era stato originariamente adottato dal licenziante.

Il *merchandising* dei marchi ha trovato un'ampia diffusione nel settore della moda. È ben noto infatti che marchi quali Valentino, Armani ed altri siano utilizzati anche per contraddistinguere prodotti diversi dall'abbigliamento quali: gioielli, orologi, occhiali, e così via.

Un caso di particolare interesse è, inoltre, quello di Alessi che, sulla base di un marchio prestigioso a livello internazionale, ha sviluppato un *merchandising* che

abbina i valori connessi al marchio con quelli del *design* in molteplici settori: sanitari ed arredi per il bagno; autovetture; orologi, e così via.

Il fenomeno è molto diffuso anche in altri settori, e specialmente nel settore sportivo.

Si pensi, ad esempio, alla crescente importanza che il *merchandising* riveste per i bilanci di società di calcio italiane quali la Juventus, l'Inter, il Milan, o di società straniere quali il Manchester United.

Altrettanto importante è la diffusione nel settore dell'automobilismo sportivo con la presenza di grandi marche quali Ferrari, Porsche, Mercedes ed altre.

Le società sportive, infatti, hanno ben compreso come la notorietà del proprio marchio possa costituire un elemento di traino commerciale di ogni tipo di prodotti, in Italia e all'estero, soprattutto in seguito alla sempre crescente copertura radio-televisiva delle principali manifestazioni agonistiche, a livello nazionale e internazionale.

Le problematiche del *merchandising* sono in parte simili a quelle già esaminate per le licenze di marchio.

Tuttavia, in genere sarà minore l'apporto tecnologico dell'impresa concedente, in quanto la progettazione e la fabbricazione del prodotto ricadrà essenzialmente sull'impresa utilizzatrice del marchio. Malgrado ciò, l'impresa concedente sarà comunque interessata a sottoporre alla propria approvazione le caratteristiche del prodotto, gli *standard* di qualità, le forme e le modalità d'uso del marchio, prevedendo i relativi controlli.

Inoltre, a parere di chi scrive, il *merchandising* sembra meno soggetto a rischi di inganno per il consumatore di quanto non lo siano le licenze di marchio. Infatti, se nell'ipotesi del contratto di licenza può configurarsi un eventuale uso ingannevole del marchio quando il licenziatario contrassegni con il marchio prodotti di qualità inferiore a quella del licenziante, questo rischio sarà di norma inferiore nel caso del *merchandising*, poiché il concedente non fabbrica esso stesso i medesimi prodotti.

Infine, ma non da ultimo, si dovrà considerare con particolare attenzione la strategia di deposito del marchio, soprattutto sotto il profilo della scelta dei prodotti

e delle rispettive classi merceologiche, oltre che dei paesi nei quali si desidera estendere la protezione.

7.3. LE VERIFICHE DA EFFETTUARE PRIMA DI ACQUISTARE O DI RICEVERE IN LICENZA UN MARCHIO

Come abbiamo già visto in materia di brevetti, è opportuno che, prima di concludere un contratto di cessione o di licenza di marchio, le parti effettuino le opportune verifiche in merito allo stato del marchio.

Ad esempio, prima di acquistare o di ricevere in licenza un marchio italiano o avente comunque efficacia in Italia è consigliabile effettuare una ricerca di identità e similitudine tra i marchi italiani, tra quelli internazionali estesi all'Italia e tra i marchi comunitari per verificare che non ci siano altri marchi identici o simili di titolarità di terzi, i quali potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire. Ricerche equivalenti potranno essere svolte anche quando si desideri acquisire un marchio straniero.

La stessa ricerca, eventualmente integrata con un ricerca per titolare, è consigliabile anche per verificare che non esistano altri marchi identici o confondibili appartenenti allo stesso cedente. In tal caso, infatti, può essere opportuno chiedere che anch'essi entrino a fare parte della cessione o della licenza.

È anche consigliabile effettuare una ricerca tra le ragioni e le denominazioni sociali, poiché la presenza di una società con un nome o una ditta anteriore identica o simile al marchio potrebbe anch'essa impedire o limitare lo sfruttamento del marchio che si intende acquisire.

È inoltre opportuno procurarsi, a seconda dei casi, il verbale di deposito o l'attestato di registrazione o il certificato di rinnovo dei marchi da acquistare o ricevere in licenza, per verificare chi effettivamente risulta titolare del marchio ed il contenuto del marchio (parole, figure o disegni, classi rivendicate) così come è stato depositato e registrato.

Qualora risulti dalle ricerche sopra indicate che la parte cedente o licenziante non sia l'originario titolare del marchio, avendolo ad esempio a sua volta acquistato da un terzo, sarà opportuno effettuare una ricerca per verificare che sia avvenuta una

serie ininterrotta di trascrizioni di atti di cessioni di marchio o cessioni di azienda, o fusioni societarie, o di annotazioni di cambio nome dal primo titolare dei marchi al cedente e per verificare che non vi siano vincoli iscritti (garanzie reali, licenze) gravanti sul marchio stesso. Al riguardo, per un ulteriore riscontro, può anche essere utile farsi consegnare dallo stesso cedente la documentazione relativa alle trascrizioni delle vicende traslative o dispositive del marchio o delle annotazioni sopra menzionate.

È di norma buona regola effettuare anche una visura camerale per verificare lo status attuale e storico della società cedente per mettere alla luce eventuali procedure fallimentari o concorsuali, uno stato di liquidazione, e così via.

È poi opportuno, nei limiti del possibile, cercare di accertare se i marchi sono stati usati dalla cedente o licenziante, o se c'è il rischio di decadenza per non uso.

Infine, è opportuno predisporre gli atti necessari per effettuare la trascrizione del contratto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi secondo le formalità e con gli effetti già sopra esaminati per i contratti di cessione e di licenza di brevetto.

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI SETTEMBRE DUEMILATREDICI
PRESSO LA TIPOGRAFIA PI-ME EDITRICE S.R.L.
DI PAVIA



**Camera di Commercio
Pavia**

