

L'importanza di marchi e brevetti nelle strategie di internazionalizzazione



Avv. Elio De Tullio

Camera di Commercio di Pavia

Pavia, 21 giugno 2011

1. **Introduzione: lo scenario europeo e le criticità per le PMI**

Qual è la funzione della Proprietà Intellettuale?

- Premiare gli sforzi compiuti dagli autori e dagli inventori;
- Incentivare gli investimenti in creatività, ricerca ed innovazione;
- Incentivare la diffusione al pubblico dei risultati dell'attività creativa ed inventiva



Quali sono i principali diritti di proprietà intellettuale?

- Il Brevetto per invenzione industriale;
 - Il Brevetto per modello di utilità;
 - Il Marchio d'impresa;
 - Il Diritto d'Autore;
 - Il *Design*
-
- Esistono poi i diritti sulle nuove varietà vegetali, sulle indicazioni geografiche, etc.

Gli attori dell'innovazione

- Grandi imprese
- Piccole e medie imprese
 - Già costituite
 - Di nuova costituzione (start up/spin out)
- Enti pubblici di ricerca
- Istituzioni pubbliche



Lo scenario europeo

- Comunicato 2005 sulla politica industriale europea: centralità dei diritti di proprietà intellettuale in un'economia basata sulla conoscenza
- The Marchant Report (UK Patent Office) – Giugno 2007
- *Small Businesses Act 2008*: invito agli Stati Membri a fornire alle PMI assistenza nella difesa dei diritti di PI
- Comunicazione 2008: *Una strategia europea per i diritti di proprietà intellettuale*
- Council Resolution 2008/C253/01 avente ad oggetto un piano europeo omnicomprensivo per la lotta alla contraffazione e la pirateria

Best Practice IPR Enforcement Support Measures (DG-Entr)

- Nuovo paradigma operativo: esistono opportunità di innovazione in tutti i procedimenti aziendali
- Un efficace *enforcement* comincia con una gestione corretta dei diritti di proprietà intellettuale
- IPAM dovrebbe avere un ruolo più importante nei programmi dei corsi di business management
- IPAM deve essere promosso al momento della costituzione della PMI e di iscrizione nel registro imprese

Possibili forme di sfruttamento della proprietà intellettuale

- **Diretto:** tramite commercializzazione dei prodotti o servizi che incorporano la PI nel paese di origine e all'estero
- **Attraverso licenze:** licenziando l'uso della PI nel paese d'origine e all'estero
- **Alienando i diritti di PI:** cedendo i diritti di PI nel paese di origine e all'estero
- **Combinazioni delle tre** opzioni suddette attraverso una gestione del portfolio di PI

CRITICITÀ PER LE PMI

SCARSA CONSAPEVOLEZZA:

1. dell'importanza della “conoscenza”
2. del valore del proprio portafoglio
3. delle possibilità di protezione e valorizzazione
4. degli strumenti di protezione e delle relative strategie
5. dei costi reali e dei risparmi potenziali nel *long term*
6. dell'internazionalizzazione attraverso la cooperazione

Vantaggi offerti alle PMI dalla proprietà intellettuale:

1. Proteggere e salvaguardare il proprio prodotto o tecnologia sul mercato
2. Sviluppare nuovi mercati in paesi terzi
3. Partecipare ad entità collettive (*cluster*, consorzi, enti di standardizzazione)
4. Patrimonializzarsi ed effettuare operazioni finanziarie
5. Attrarre capitali di rischio
6. Risultare più appetibile per operazioni di fusione o acquisizione

Perché le PMI utilizzano poco la proprietà intellettuale?

1. Costi elevati ed esiti incerti delle procedure
2. Scarsa conoscenza delle opportunità offerte
3. Complesso di inferiorità nei confronti delle grandi imprese (che potrebbero reagire o attaccare)
4. Diffidenza nei confronti di qualsiasi tipo di divulgazione (anche al consulente...)
5. Complessità tecnica della materia (troppo legalistica)
6. Impossibilità di verifica immediata dell'efficacia della protezione (indice di performance)

Principali rischi in caso di espansione nei paesi terzi:

- ◆ Selezione di un *asset* debole: ridotta capacità distintiva o scarsa altezza inventiva...
- ◆ Assenza o insufficiente verifica preliminare sulla novità
- ◆ Errori o imprecisioni nel primo deposito (che possono ripercuotersi nelle estensioni internazionali successive)
- ◆ Sottovalutazione di costi e tempi di registrazione (in particolare, relativamente alla *prosecution*...)
- ◆ Mancato o eccessivo ricorso alla priorità

2. Proprietà intellettuale e innovazione: casi concreti e indicatori

Il principio dell'interdipendenza

- Vecchia impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità separate
- Nuova impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità collegate ed interdipendenti
- I prodotti industriali di maggiore successo possono beneficiare di livelli di protezione plurimi (i.e marchio + brevetto + *design* etc.)
- La valorizzazione dinamica: licenze e trasferimenti di tecnologia

Caso N° 1: *Apple iPad*



- L'Apple iPad è un tablet computer prodotto da Apple, con un display sensibile al tocco (touch screen), in grado di navigare su internet, di eseguire applicativi software e di riprodurre contenuti multimediali.
- L'iPad è un chiaro esempio di interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale. Esso risulta protetto da marchi, brevetti, dal *design*, nonché dal diritto d'autore.

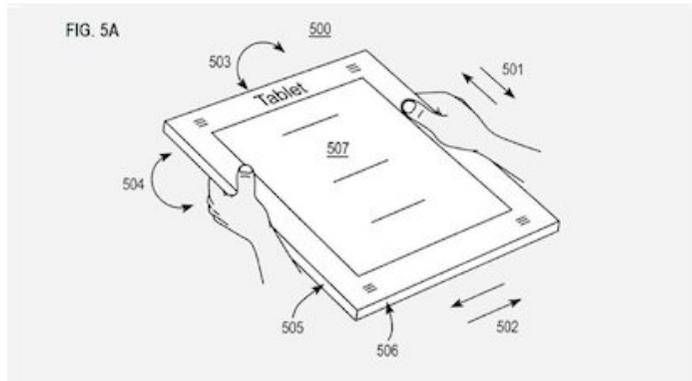
L'Apple iPad e i marchi



iPad

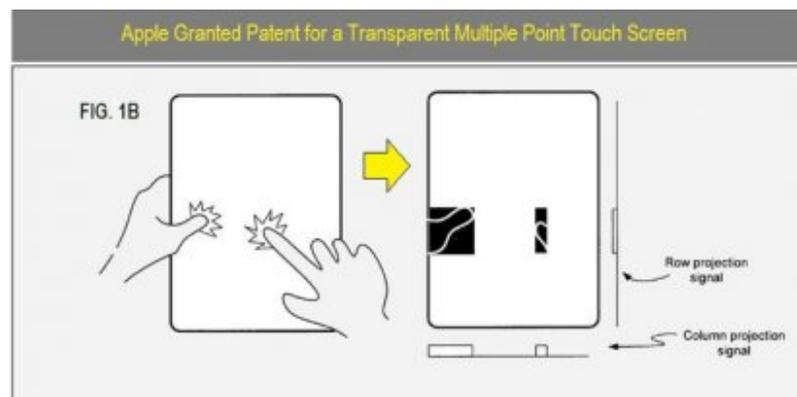
- Il marchio *Apple* è uno dei più rinomati marchi al mondo ed è oggetto di numerose registrazioni nazionali ed internazionali.
- I diritti relativi al marchio *iPad*, all'esito di un lungo contenzioso con Toshiba sono stati acquisiti definitivamente da Apple poco prima dell'uscita sul mercato del prodotto.

iPad e brevetti



- L'iPad è coperto da numerosi brevetti.

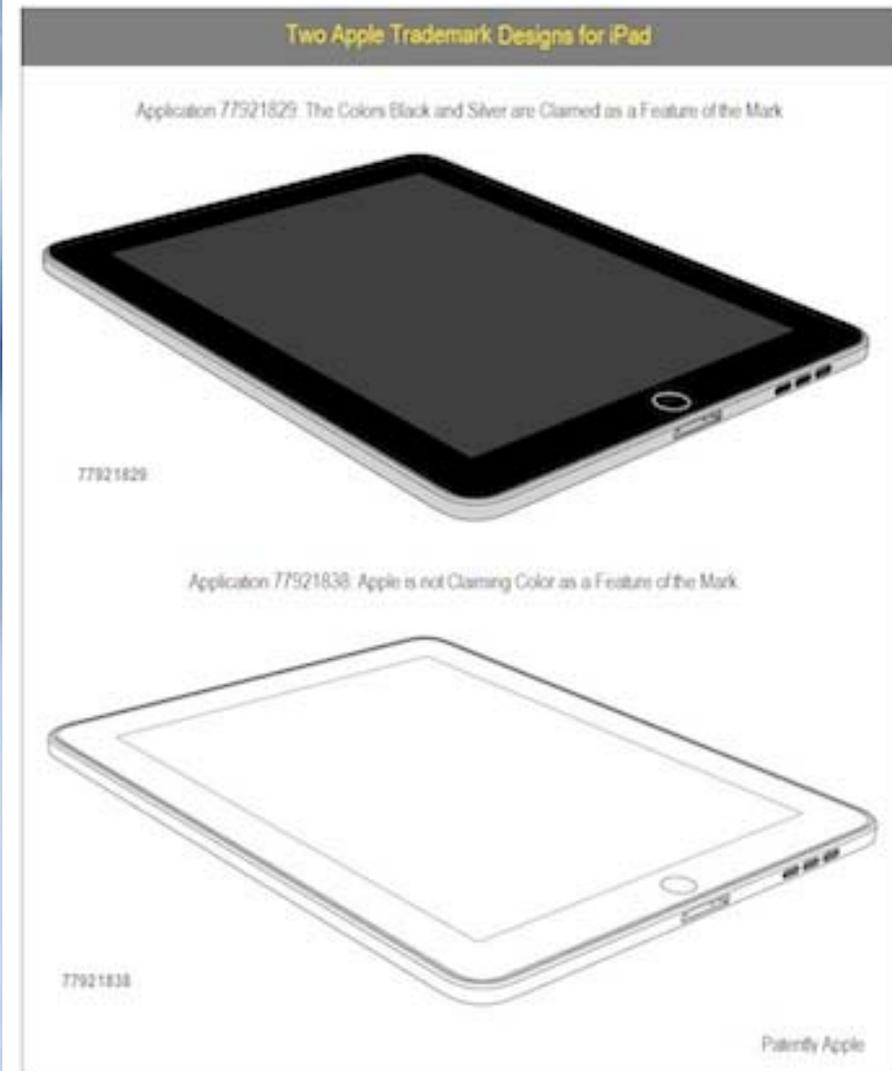
- Un brevetto riguarda ad es. l'accelerometro (il sensore di movimento).



- Un altro brevetto ad es. riguarda il display touch screen impiegato.

- Ve ne sono comunque numerosi altri

iPad e *Design*



- Apple ha anche protetto l'innovativo aspetto estetico dell'iPad attraverso il deposito di numerose domande finalizzate a proteggere il *design* del prodotto.

Apple iPad e diritto d'autore



- Com'è noto il diritto d'autore (Copyright nei paesi di Common Law) protegge il software come opera dell'ingegno letteraria;
- Il software può essere protetto anche attraverso il deposito di una domanda di brevetto
- Pertanto, il sistema operativo dell'iPad, utilizzato anche su iPod e iPhone (cd. "iPhone Os 3.0"), soggiace pienamente alla tutela prevista per i programmi per elaboratore.

Caso studio No. 2 “Alfa Romeo Giulietta”



- Anche la Nuova Alfa Romeo *Giulietta*, fiore all’occhiello del *Made in Italy* nel settore automobilistico rappresenta un bene su cui possono ravvisarsi differenti diritti di proprietà intellettuale.

Il Brand Alfa



- La *Giulietta* si fregia del noto marchio Alfa Romeo (marchio figurativo), oggetto di numerose registrazioni nazionali.



- Anche il nome *Giulietta* è oggetto di diritti di proprietà intellettuale da parte del Gruppo F.I.A.T (che come noto detiene i diritti relativi al marchio Alfa Romeo)

I Brevetti relativi alla *Giulietta*



- La meccanica della Giulietta è oggetto di numerosi brevetti.
- In particolare, spicca il brevetto per l'innovativo motore denominato *Multiair*
- Altri elementi, come il volante, il sedile etc. possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità in virtù dei caratteri che attribuiscono loro particolare comodità nell'utilizzo.



3. Pianificazione anticipata delle protezioni nelle strategie di internazionalizzazione

Piano strategico e cronoprogramma

- Prima di avviare azioni di commercializzazione dei propri prodotti o trasferimento del proprio know-how all'estero è necessario predisporre un piano strategico
- Il piano strategico contiene da un lato la pianificazione dei tempi di avvio delle azioni (lancio di un prodotto, di una tecnologia; avvio di una collaborazione ecc.), dall'altro i diritti coinvolti (marchi, brevetti, design) e infine i Paesi considerati
- Tutto al fine di predisporre il necessario accantonamento di risorse per attivare le protezioni, seguirne le procedure di registrazione e reagire in caso di obiezioni o opposizioni degli esaminatori

4. Marchi: verifiche preliminari e procedure di registrazione

Tipologie di marchi

Denominativo

FIAT

Figurativo



Di colore



Tridimensionale



La Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi

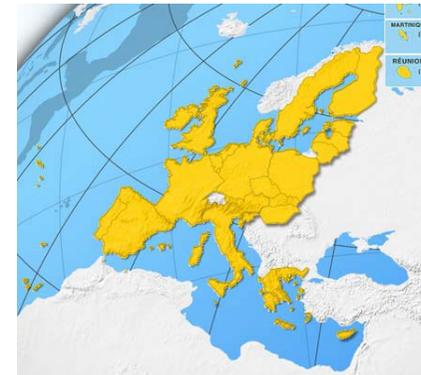
La Classificazione di Nizza per la Registrazione dei Marchi serve a determinare l'ambito di protezione dei marchi.

Si divide in classi di prodotti (classi da 1 a 34) e Servizi (classi da 35 a 45). Es.:

- Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*
- Class 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.*

Sistemi di registrazione marchi

- Nazionale: In Italia Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
- Regionale: es. Marchio Comunitario valido nei 27 paesi dell'UE
- Internazionale: Secondo il sistema dell'Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi



Capacità distintiva

(Articolo 13 Codice Proprietà Industriale)

Non possono essere registrati:

- Segni privi di carattere distintivo
- Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio
- Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (volgarizzazione)
- Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Novità

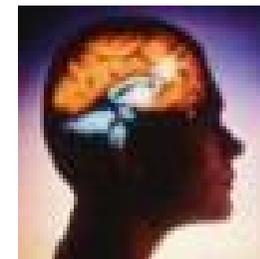
(Articolo 14 Codice Proprietà Industriale)

- Non sono nuovi i marchi:
 - Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.
 - Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando l'uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi

Rischio di confusione tra marchi

“Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso.

La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sull'impressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominanti” (CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par. 22-23)

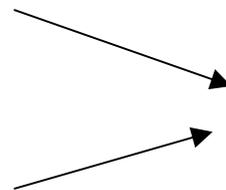


Principio dell'interdipendenza

“La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”. (CdG Caso C-39/97, 1998, Canon, par 17)

Somiglianza tra i marchi

Somiglianza tra i prodotti
e i servizi



Rischio di Confusione

I Marchi di forma (tridimensionali)

- Il marchio di forma (tridimensionale) può consistere nella forma del prodotto o del suo confezionamento.
- L'art. 9 c.p.i precisa che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla **forma imposta dalla natura stessa del prodotto**, dalla **forma necessaria per conseguire un risultato tecnico**, o dalla **forma che dà valore sostanziale al prodotto**.
- L'analisi dei marchi tridimensionali è fondamentale per le sue ripercussioni sulla protezione del *design* che verranno affrontate più avanti.

Importanti valutazioni strategiche

- **Copertura geografica:** è importante pianificare le strategie di deposito/registrazione in relazione alle potenzialità di espansione commerciale dell'impresa valutando i sistemi più efficaci (depositi nazionali, esteri, comunitari e internazionali)
- **Diritti anteriori:** occorre verificare di non violare diritti anteriori di terzi utilizzando o depositando marchi (con particolare attenzione all'estero)
- **Sorveglianza:** è consigliabile attuare una strategia di sorveglianza e monitoraggio per assicurare una pronta tutela dei diritti da azioni di contraffazione o da depositi successivi incompatibili



Prima di presentare una domanda di registrazione di un marchio:

- Verificare che il marchio soddisfi i requisiti legali per la registrazione
- Verificare che il marchio non sia “preso”. E’ opportuno richiedere a un consulente in proprietà industriale un Rapporto di Ricerca per verificare la disponibilità del segno prescelto nel territorio rilevante
- Può essere utile verificare se sia ancora possibile registrare il segno come domain name



Ricerche di anteriorità

- Possono riguardare marchi denominativi o figurativi
- Possono riguardare marchi anteriori identici o simili
- Possono riguardare uno o più paesi o aree geografiche
- In ogni caso richiedono un'adeguata interpretazione e un'attenta valutazione del rischio di confusione

Vantaggi di un marchio forte

- Maggiori possibilità di superare l'esame per i motivi assoluti di rifiuto (negli ordinamenti in cui è previsto)
- E' più facile contrastare eventuali opposizioni da parte di titolari di diritti anteriori
- Una volta registrato, un marchio fortemente distintivo gode di maggiore protezione nei confronti di marchi simili

Come si può aumentare la distintività di un marchio?

- Scegliendo un termine che non ha relazione con i prodotti/servizi per cui si chiede la registrazione
- Caratterizzando il segno con una *grafica particolare*, un elemento figurativo o logo
- Rivendicando colori particolari



5. Il Brevetto per Invenzione Industriale

Che cos'è il brevetto per invenzione?

- Un brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'**invenzione** nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un'attività inventiva (art. 45 c.p.i).
- Un'invenzione è la soluzione di un problema tecnico.
-
- Può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente.

Che cosa può essere oggetto di invenzione?

- Alla luce dell'art. 45 c.p.i, non sono considerate invenzioni brevettabili le semplice intuizioni o le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta
- Es. la semplice dimostrazione che l'idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile
- La concreta applicazione di tale scoperta in un motore che produce energia utilizzando l'idrogeno è, viceversa, brevettabile.

Quali sono i requisiti di brevettabilità?

- **Novità** – l'invenzione non deve essere già accessibile al pubblico (es. perché già esposta in una fiera da un terzo);
- **Attività Inventiva** – l'invenzione non deve poter essere realizzabile da un qualsiasi tecnico del ramo;
- **Industrialità** – l'invenzione deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Come proteggere le invenzioni?

- Depositando una domanda di brevetto nazionale presso l'UIBM;
- Depositando una domanda di brevetto Europeo presso l'EPO (che avrà efficacia nei paesi prescelti dall'inventore fra i 27 aderenti alla Convenzione di Monaco)
- Depositando una domanda di brevetto PCT presso l'UIBM o presso il corrispondente ufficio PCT di WIPO che avrà efficacia in tutti i paesi aderenti al Trattato PCT

Proteggere un'invenzione

La protezione di un'invenzione con un brevetto assicura all'impresa una serie di vantaggi:

- Se l'invenzione è un **prodotto**: l'impresa potrà impedire ai terzi di produrlo, utilizzarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo
- Se l'invenzione è un **procedimento**: l'impresa potrà impedire ai terzi di applicare il procedimento o di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con tale procedimento
- Invenzione di **uso**: nel settore farmacologico, attività farmacologica inaspettata di un composto o di una composizione oppure minori effetti collaterali rispetto a prodotti noti

Vantaggi indiretti della protezione

- Possibilità di commercializzare l'invenzione in regime di esclusiva;
- Possibilità di stipulare accordi di licenza con imprese terze e ottenere *royalties* a fronte della concessione dei diritti aventi ad oggetto lo sfruttamento dell'invenzione;
- Possibilità di scambiare la tecnologia brevettata con quella di un'altra impresa (*Cross Licensing*);
- Accedere ai finanziamenti pubblici e privati (*IP financing*)

Pianificazione strategica 1/2

- Valutare l'esistenza e l'ampiezza della domanda per quell'invenzione. Sarà conveniente ottenere un brevetto qualora l'invenzione costituisca una rilevante innovazione (perché ad es. comporta una riduzione non trascurabile dei costi di produzione);
- Valutare se i concorrenti stiano sviluppando invenzioni identiche o simili. Ciò potrebbe incrementare il rischio di vedere rifiutata la propria domanda di brevetto o l'insorgenza di contenziosi successivi;
- Valutare l'esistenza sul mercato di prodotti in grado di soddisfare i medesimi bisogni;
- Valutare i costi da sostenere per implementare l'invenzione in un prodotto collocabile sul mercato;

Pianificazione strategica 2/2

- L'impresa che intenda procedere al deposito di una domanda di brevetto deve, altresì, considerare:
 - i mercati nei quali s'intende commercializzare l'invenzione (direttamente o attraverso licenziatari)
 - come proteggere di conseguenza il trovato brevettuale nei predetti mercati (i.e depositando una domanda di brevetto nazionale in uno o più paesi, depositare una domanda di brevetto europeo, o una domanda di brevetto PCT)

Principali problematiche per le PMI nel caso di brevetti:

- Predivulgazione del trovato (attraverso pubblicazioni, articoli, colloqui privati o altro...) – Accordi di riservatezza
- Sindrome *one man show*: presunzione di poter redigere autonomamente la domanda (descrizione e rivendicazioni)
- Mancato utilizzo di opportunità concesse dalla legge (priorità, periodo di grazia ecc.)
- Mancato pagamento delle annualità
- Mancato accantonamento di risorse per la *prosecution*
- Mancato accantonamento di risorse per l'*enforcement*

6. Il Brevetto per modello di utilità

Cosa sono i modelli di utilità?

- I modelli di utilità, ai sensi dell'art. 82 c.p.i., sono nuovi modelli - che possono consistere in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti - atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di essi, strumenti, utensili oppure oggetti di uso in genere.
- Un tipico modello di utilità può essere una nuova impugnatura (ad es. ergonomica) per un oggetto già esistente (ad es. un attrezzo di lavoro).

Modelli di utilità, design e invenzioni: differenze

- Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.
- Il modello di utilità è, semplicemente, la nuova forma di un prodotto attraverso la quale si migliora l'efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente, mentre l'invenzione, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento. Un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere l'oggetto di un'invenzione mentre l'impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.
- Come si vedrà più avanti, inoltre, il termine design si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la sopradescritta nuova impugnatura) rientrano nell'ambito di protezione dei modelli di utilità.

La protezione dei modelli di utilità: modalità, diritti e durata

- I modelli di utilità possono essere protetti depositando una domanda di brevettazione;
- La domanda conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi di utilizzare il modello;
- La durata (non rinnovabile) dei diritti concessi è pari a 10 anni

7. *Design*: le opportunità del modello non registrato e cumulabilità con il diritto d'autore

Che cos'è il *design*?

- Il disegno o modello - anche definito semplicemente *design* - è l'aspetto estetico o decorativo di un prodotto (o di una sua parte);
- Consiste nelle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto.
- Anche il cd. *look & feel* di un sito web può beneficiare della protezione riconosciuta al *design*

Design: alcuni esempi



- La particolare forma di un tachimetro per automobile può costituire oggetto di *design*.
- Il *design* a sx. è stato protetto da FIAT con la registrazione comunitaria n. 000044631-0001 e depositato in classe 10.04 in data 26/06/2003.

Design: alcuni esempi



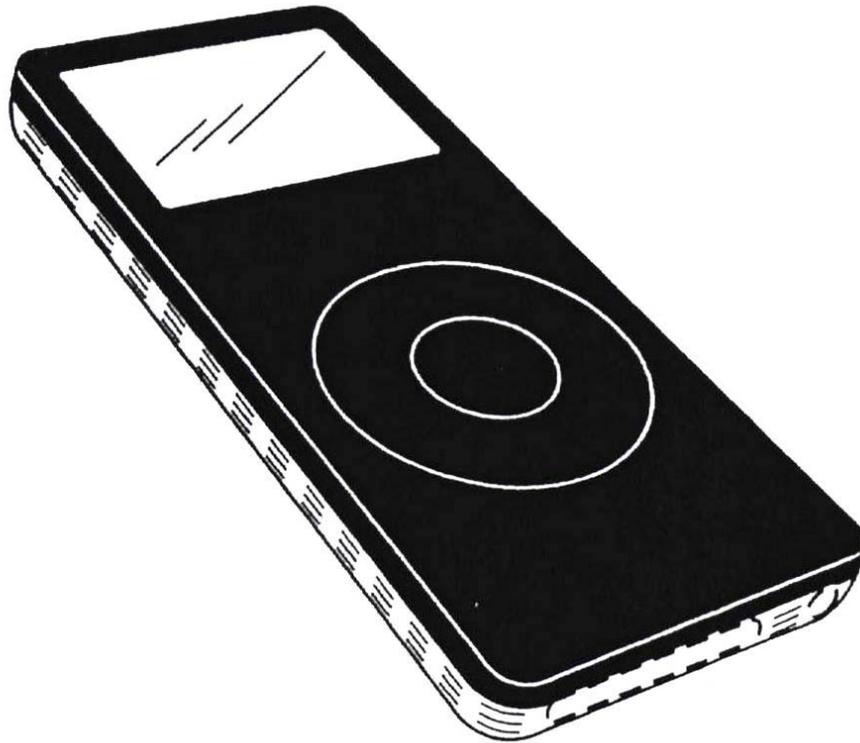
- Anche la forma di un paraurti per auto può essere validamente registrata come *design*.
- Il *design* a sx è stato protetto da FIAT con la registrazione comunitaria n. 000044722-0002 e depositato in classe 12.16 in data 26/06/2003

Design: alcuni esempi



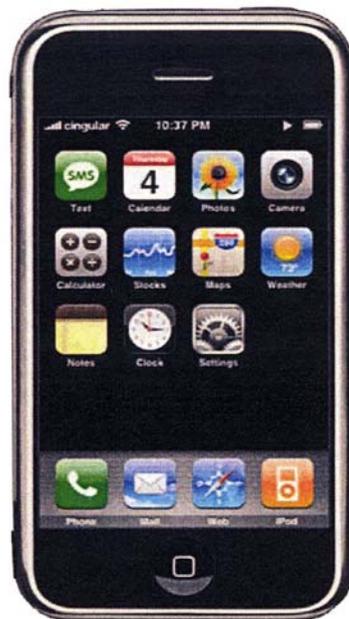
- La celebre FIAT 500 si caratterizza per la gradevole estetica della carrozzeria.
- FIAT ha protetto la forma esterna della 500 con la registrazione comunitaria n. 000142807-0010 e depositata in classe 12.08 in data 03/03/2004

Design: alcuni esempi



- L'iPod di Apple è uno dei più famosi lettori mp3 e ha potuto conquistare il mercato anche grazie al suo forte *appeal* estetico.
- Apple ha protetto tale aspetto estetico con la registrazione comunitaria n. 000450796-0004 e depositato in classe 14.01 in data 19/12/2005

Design: alcuni esempi



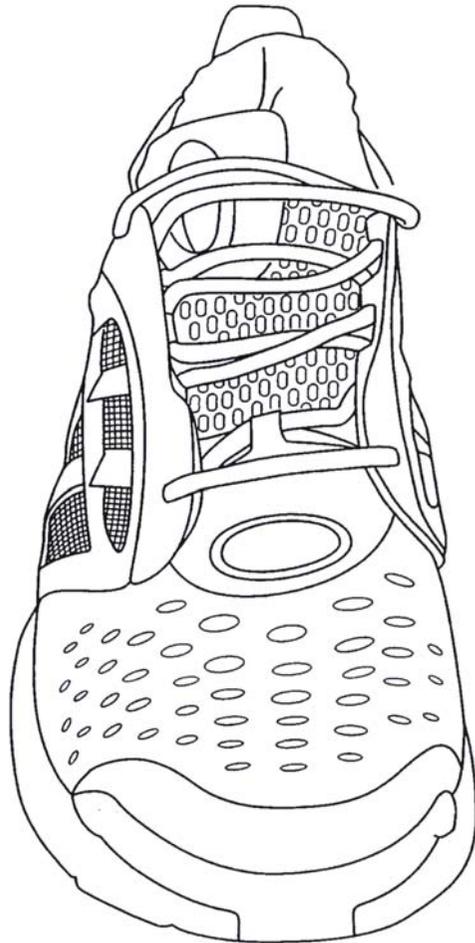
- L'iPhone è un altro prodotto di successo che si caratterizza per l'attrattività del suo aspetto estetico.
- Apple ha protetto il *design a sx* con la registrazione comunitaria n. 000748314-001 e depositato in classi 14.03, 14.04, 21.01 in data 28/06/2007

Design: alcuni esempi



- Anche le icone per computer possono essere oggetto di protezione.
- Microsoft ha protetto la celebre icona di messenger (a sx) con la registrazione comunitaria n. 000329552-004 e depositata in classe 14.04 in data 23/04/2005

Design: alcuni esempi



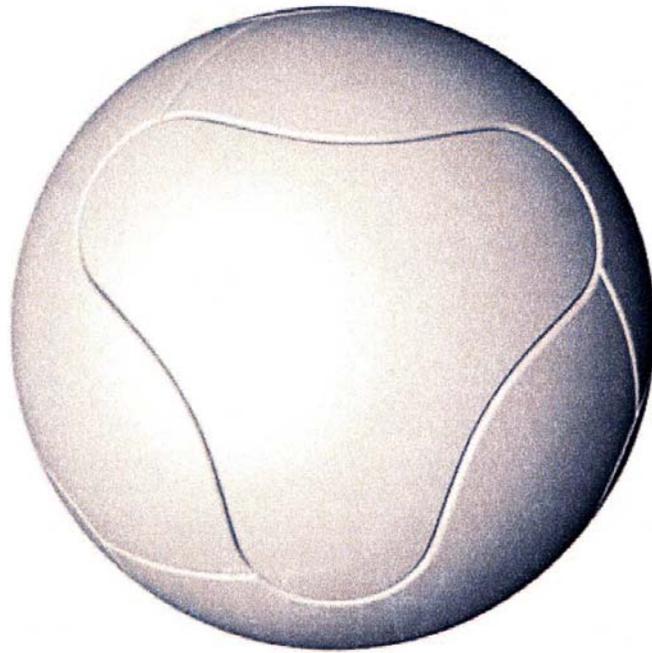
- L'estetica di scarpe da ginnastica può essere un fattore determinante per la vendita.
- Adidas ha protetto il modello a sin. con la registrazione comunitaria n. 000077060-0009 e depositato in classe 02.04 in data 18/09/2003

Design: alcuni esempi



- Non solo la scarpa ma anche la suola può essere protetta come *design*
- La suola a sx è stata protetta da Prada con la registrazione comunitaria n. 000367925-000, depositata in classe 02.04 in data 1/07/2005

Design: alcuni esempi



- Un pallone (ad es. da pallamano) può essere oggetto di *design*
- Adidas ha protetto la forma del pallone a sx con la registrazione comunitaria n. 001169734-0002 e depositata in classe 21.02 in data 08/10/2009

Design: alcuni esempi



- Anche una forma di formaggio, laddove provvista di peculiari caratteristiche estetiche può pienamente accedere alla protezione accordata al *design*
- La Zuger Frischkase AG ha protetto il *design* a sx con la registrazione comunitaria n. 0001997724-0002 e depositata in classe 1.03 in data 30/06/2004

Perché proteggere il design ?

- Il disegno industriale rende i prodotti attraenti e piacevoli, aumentando il loro valore commerciale
- Registrando un disegno o modello, il titolare detiene il diritto esclusivo di impedire la riproduzione o imitazione del disegno da parte di terzi

Oggetto della registrazione

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

dalla NON TUTELA alla TUTELA

forma standard



forma originale



La novità

- Un *design* si considera nuovo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno o modello identico (o con irrilevanti modifiche) è stato divulgato (ovvero reso accessibile al pubblico con ogni mezzo).
- Il *designer* può beneficiare, tuttavia, di un periodo di grazia pari a 12 mesi per registrare il *design* successivamente ad un atto di divulgazione (i.e 12 mesi decorrenti dalla pubblicazione in una rivista)

Che cos'è la divulgazione?

- Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico tramite:
 - i) registrazione
 - ii) esposizione
 - iii) messa in commercio
 - iv) altro
- Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali (Parigi 1929)

Il carattere individuale

- Un *design* si considera provvisto di carattere individuale se l'impressione generale che suscita **nell'utilizzatore informato** differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.
- In altre parole un *design* sarà reputato dotato di carattere individuale, quindi, se, in virtù delle sue caratteristiche, sarà in grado di imporsi nella mente dei consumatori - in quanto differente dai disegni e modelli preesistenti - e, conseguentemente, influenzarne, almeno in parte, le scelte di mercato.

L'utilizzatore informato

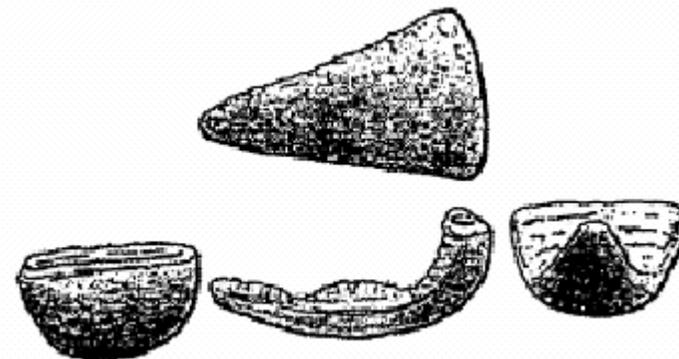
Operatore capace di orientarsi nel settore con disinvoltura sufficiente da essere in grado di identificare quei disegni che riproducono disegni e modelli usati in precedenza

I regimi di protezione

- la registrazione nazionale – a seguito di domanda depositata (anche per via postale o telematica) presso l'UIBM o qualsiasi camera di commercio – che conferisce protezione unicamente in Italia.
- la registrazione comunitaria – a seguito di domanda depositata (anche per via telematica) presso l'UAMI – che conferisce protezione in tutto il territorio dell'Unione;
- la registrazione internazionale in base all'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali - a seguito di unica domanda depositata per uno più paesi aderenti all'Accordo presso WIPO - il cui costo varia a seconda del numero di disegni registrati e del numero di paesi per i quali è chiesta la protezione.

Analisi della Prassi Comunitaria: Modello “spuntini”

- Modello comunitario “spuntini”
- Viene presentata una domanda di nullità (tesa ad invalidare il modello) sulla base del fatto che il modello sarebbe stato totalmente anticipato da un marchio comunitario e dai 6 marchi tridimensionali spagnoli anteriori e pertanto sarebbe stato **privo di novità**



Divisione Annullamento UAMI

- I marchi tridimensionali in quanto rappresentano l'aspetto di un prodotto si configurano come disegni
- La pubblicazione di un deposito di marchio tridimensionale corrisponde a divulgazione indipendentemente dalla registrazione o validità del marchio

Valutazione della novità

- Il marchio tridimensionale e il modello comunitario presentano lievi differenze (base piatta o aperta, asse longitudinale ricurvo verso l'alto e a destra)
- I modelli dei marchi tridimensionali non sono identici al modello comunitario
- Il modello comunitario è dotato di novità

Valutazione del carattere individuale

- Il margine di libertà dell'autore nell'elaborare il modello non è limitato per quanto riguarda gli spuntini
- L'utilizzatore informato del prodotto (spuntino) concentra l'attenzione soprattutto sulla forma nel complesso non esistendo elementi specifici
- I modelli considerati globalmente non producono un'impressione generale diversa
- **Il modello comunitario non presenta carattere individuale e deve essere dichiarato nullo**

Quali sono i diritti esclusivi?

- A seguito della registrazione il titolare acquista il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietarne l'utilizzo ai terzi non autorizzati;
- Il diritto si estende ai disegni e modelli che non suscitino nel consumatore informato un'impressione generale diversa.
- In base all'art. 41 c.p.i, il titolare può, infatti, impedire la fabbricazione, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui sia incorporato il *design* (che non suscita un'impressione generale diversa).

Durata dei diritti

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

Eliminazione divieto di cumulo

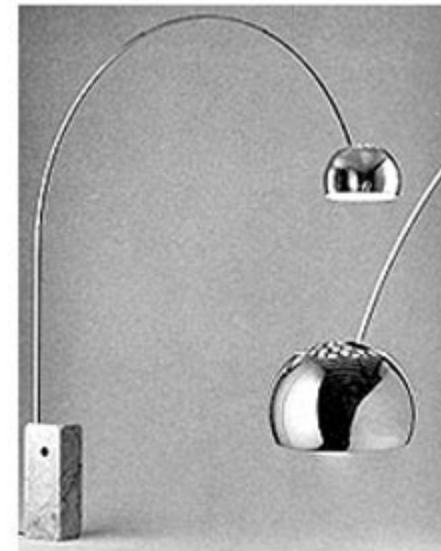
- Il D.Lgs n. 95/2001, in attuazione della Direttiva 98/71/CE, ha eliminato il divieto di cumulo delle tutele del disegno e del diritto d'autore contenuto nella precedente formulazione dell'art. 2, n. 4 Legge n. 633/1941
- È consentita la doppia protezione limitatamente ad opere di design industriale connotate di per sé da carattere creativo e valore artistico
- Il successivo art. 25-bis aveva altresì stabilito la non applicabilità della nuova tutela del diritto d'autore nei confronti di coloro che avevano già intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio, e ciò per una durata di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (19 aprile 2001)

Valore artistico e carattere creativo

- Design industriali proteggibili sotto il profilo del diritto d'autore sono quelli che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico
- Il **carattere creativo** identificato dalla normativa in materia di diritto d'autore è stato ritenuto sussistere laddove il design presenti un'impronta personale dell'autore, ravvisabile in varianti formali rispetto a quelle presenti in design già noti.
- Il **valore artistico** è stato interpretato come un'originalità sul piano estetico più spiccata rispetto alle forme già presenti sul mercato, dovuta all'apporto personale dell'autore che conferisce alla forma del prodotto un autonomo valore rappresentativo.
- In tal caso il designer ha il diritto non solo di sfruttare economicamente il design, ma anche di rivendicare la paternità dell'opera e di esserne riconosciuto autore.

Tribunale di Milano: lampada Arco

- Il Tribunale di Milano, per esempio, ha riconosciuto la tutelabilità sotto il profilo del diritto d'autore della celebre lampada Arco creata da Achille Castiglioni nei primi anni 60 e divenuta, secondo il Giudice milanese:
- *icona di stile per tutta una successiva produzione di oggetti industriali, che alle sua modalità rappresentative hanno attinto espressione, in quanto ritenuta, per via del dinamismo del suo disegno essenziale, per la perfetta armonia dei rapporti di linee, forme e volumi, per la concezione assolutamente innovativa rispetto a quella della lampada classica, dotata di alto valore artistico.*



Il principio dell'interdipendenza

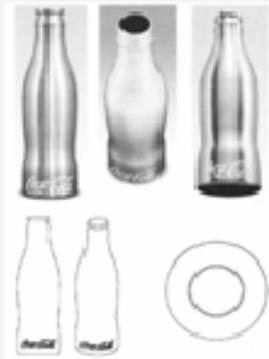
- Vecchia impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità separate;
- Nuova impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità collegate ed interdipendenti.
- I prodotti industriali di maggiore successo possono beneficiare di livelli di protezione plurimi (i.e marchio + brevetto + *design* etc.)
- Seguono alcuni rapidi esempi di cosa si può concretamente intendere per interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Community Trade Mark

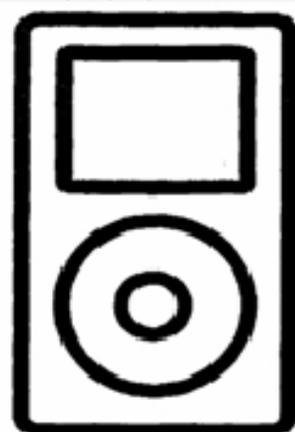
Intel Corporation, CTM No. 3707891 in Class 38



The Coca-Cola Company, CTM No. 4554994 in Class 32



Apple Computer Inc., CTM No. 4545695 in Classes 9, 28, 38, 41 and 42



Registered Community Design

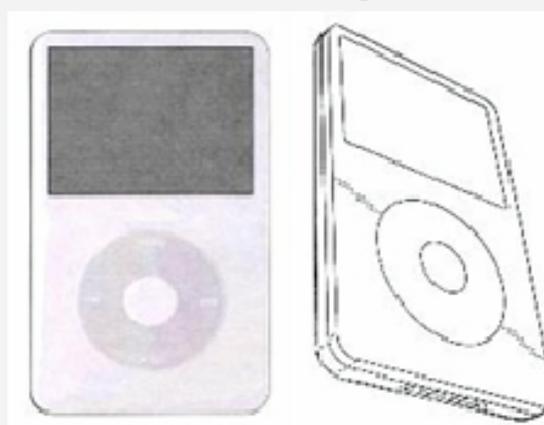
Intel Corporation, RCD No. 94909-0002 for logos



The Coca-Cola Company RCD No. 389101-0001 for bottles



Apple Computer Inc., RCD 487228-0003 and 450796-0001 for electronic goods



Alcuni esempi di
“doppia tutela”

8. Design: casi studio

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- FIAT ha lanciato sul mercato nel 2003 una autovettura denominata Nuova Panda (vedi foto a dx)
- FIAT ha protetto l'aspetto estetico di tale vettura con la registrazione comunitaria 000447722-0001 e depositato in data 26/06/2003, con rivendicazione della **priorità** della domanda italiana del 30 novembre 2002



FIAT

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- La società Great Wall Motors co. (cinese) ha successivamente (nel 2008) sviluppato un proprio modello di autovettura (la Peri) destinata ad essere esportata in vari paesi ed anche in Europa.
- La Peri (in foto a dx) si presentava come sensibilmente simile rispetto alla Fiat Nuova Panda ed era, pertanto, suscettibile di ledere i diritti esclusivi di Fiat.



GWM

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- Il Regolamento comunitario 6/2002 (disciplinante il disegno e modello comunitario) prevede, all'art. 10, che:
 1. *La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato **un'impressione generale diversa**.*
 2. *Nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il **marginе di libertà dell'autore** nel realizzare il disegno o modello.*

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- Il Tribunale di Torino ha affermato con l'ordinanza del 3 settembre 2008 che, nonostante alcune differenze nella conformazione specifica di particolari quali i gruppi ottici o la mascherina frontale, il **carattere individuale** della Panda (inteso come l'insieme delle linee generali e della proporzione dei singoli volumi) è stato integralmente ripreso dalla Peri.
- L'immagine a dx rende evidente quanto siano minime le differenze tra i due modelli.



FIAT + GWM with filter to enhance differences

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- Con riferimento ai requisiti indicati dall'art. 10 del Reg. 6/2002, il Tribunale ha rilevato che:
 - a) l'utilizzatore informato che vede il modello Peri ne ricava un'impressione generale di somiglianza con la Panda o meglio una impressione di *dejà vu*;
 - b) Nel mercato, fatta eccezione per la Peri, non si ravvisa la presenza di altre automobili che presentino le stesse identiche caratteristiche di linee generali e di proporzioni dei volumi proprie della Panda. Di conseguenza, il margine di libertà dell'autore della Peri era assai ampio e ciò nonostante è stato disatteso.

Caso studio n. 1: FIAT v. Great Wall

- **Curiosità:** in Cina, il ricorso presentato da FIAT per inibire la produzione e la commercializzazione della GW Peri anche in detto territorio ha avuto esito diametralmente opposto.
- Un giudice dell'Alta Corte di Hapei ha infatti respinto il ricorso della casa italiana, affermando l'esistenza di **significant differences** tra i due modelli e ritenendo insussistente qualsiasi possibilità di confusione tra i due modelli.

Grazie per l'attenzione

De Tullio & Partners
Intellectual Property Attorneys

Via Domenico Cimarosa, 13
00198 Rome Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514

info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com