



TUTELA INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE: MARCHI, BREVETTI, DESIGN, KNOW- HOW E LICENSING.

I marchi, i brevetti, il design ed il know-how rientrano tra i "diritti di proprietà industriale" e rappresentano i principali strumenti di tutela del patrimonio immateriale dell'impresa.

Caratteristica comune a tali diritti, ad eccezione del know-how, è il carattere di esclusività: il titolare del marchio, del design e del brevetto hanno il potere di sfruttamento esclusivo, rispettivamente, del segno distintivo del prodotto (marchio), del suo aspetto (design) e del contenuto tecnico (brevetto); correlativamente, i terzi sono tenuti ad astenersi dall'utilizzare (produrre, usare e vendere) un prodotto dotato di quel segno, di quell'aspetto e di quel contenuto tecnico, salvo il consenso del titolare. Questo carattere di esclusività permette alle imprese titolari di diritti di proprietà industriale di "ritagliarsi" un proprio ambito di operatività nel mercato, evitando che i terzi concorrenti possano ingerirsi nella rete dei loro rapporti commerciali.

Il know-how, invece, in quanto sia peraltro dotato di carattere segreto, gode di una tutela più limitata, ossia sostanzialmente ristretta ai casi di indebita appropriazione delle informazioni altrui.

Negli ultimi decenni lo sviluppo dei trattati internazionali e della normativa regionale (quella comunitaria, in primo luogo) ha portato ad un rapido sviluppo dell'adozione dei diritti di proprietà industriale, soprattutto nel settore dei marchi. Oggi, riuscire ad ottenere la concessione di un nuovo marchio a livello comunitario ed internazionale è diventato sempre più arduo - sebbene tutt'altro che impossibile - in considerazione dell'elevatissimo numero di marchi nazionali, comunitari ed internazionali che "occupano" le più disparate sfumature del lessico e delle usuali rappresentazioni figurative. Ciononostante, ogni anno vengono depositate nel mondo decine di migliaia di nuovi marchi molti dei quali finiscono per affermarsi adeguatamente sul mercato.

Nel quadro sempre più articolato sopra descritto, si rivela sempre più consigliabile elaborare un'adeguata strategia aziendale prima di procedere al deposito dei propri diritti di proprietà industriale.



Marchi

- Scelta del marchio ▼
- Modalità di deposito: marchio nazionale italiano, marchio nazionale estero, marchio comunitario, marchio internazionale ▼

Brevetti

- Requisiti di brevettabilità ▼
- Modalità di deposito: brevetto nazionale, brevetto nazionale estero, brevetto europeo, procedura Patent Cooperation Treaty -PCT ▼

La tutela del design in Italia, nell'Unione Europea e a livello internazionale ▼

- La tutela del know-how ▼
- Licensing di tecnologie ▼
- Licensing di marchi ▼

La presente pubblicazione, aggiornata a aprile 2010, è stata curata, su commissione di Unioncamere Lombardia, dall' avvocato Costa Claudio.



- ✓ Dichiaro di avere letto e di accettare le presenti condizioni (disclaimer) sulle modalità di utilizzo di questa pubblicazione per accedere al Pdf.

Disclaimer: La pubblicazione illustra sinteticamente le tematiche generali della tutela internazionale della proprietà intellettuale e industriale.

Per ogni esigenza aziendale, vista la complessità della materia, Unioncamere Lombardia raccomanda di acquisire comunque un parere qualificato da utilizzare in aggiunta alle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti della presente pubblicazione da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni potrà essere pertanto imputata a Unioncamere o agli estensori della pubblicazione stessa.



Marchi

La scelta del marchio

Cos'è il marchio

Il marchio è il diritto esclusivo di usare una certa parola, un disegno o un altro segno distintivo per contraddistinguere prodotti o servizi.

Esso, con i limiti che vedremo, vieta l'uso e la registrazione di un segno identico per prodotti o servizi identici e, altresì, l'uso e la registrazione di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se sussiste un rischio di confusione per il pubblico. Inoltre, nel caso di un particolare tipo di marchi, i c.d. "marchi di rinomanza", la tutela si estende anche ai prodotti ed ai servizi non affini in presenza di un pregiudizio per il titolare o di un indebito vantaggio per il terzo.

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

I limiti della tutela

La tutela del marchio registrato è soggetta a limiti di natura territoriale e merceologica.

Sotto il profilo territoriale, l'efficacia del marchio è limitata ai paesi nei quali il segno distintivo viene depositato e registrato.

Pertanto, se si desidera ottenere una tutela a livello internazionale, non è sufficiente depositare il marchio in un solo paese (ad esempio, l'Italia), ma occorre provvedere al deposito ed alla registrazione nei vari paesi di interesse.

Sotto il profilo merceologico, l'efficacia del marchio è limitata ai prodotti identici o affini a quelli di registrazione, salvo i sopra citati marchi di rinomanza, che godono in certi paesi (tra i quali l'Italia e l'Unione Europea) di una tutela allargata, a carattere ultramerceologico.

Ne segue che se si desidera ottenere una tutela estesa a più tipologie merceologiche, si dovrà, di norma, depositare il marchio per tutti i prodotti e servizi di interesse.

La scelta del marchio

Poiché il marchio riassume in sé il "messaggio" che l'impresa intende veicolare stabilmente alla propria clientela, è naturale che la sua scelta debba rispondere, innanzitutto, ad esigenze di carattere commerciale.

Talvolta, si ritiene che per soddisfare questa finalità il marchio debba richiamare l'ambito merceologico o le caratteristiche del prodotto per il quale esso viene utilizzato: ciò per fare immediatamente intendere alla propria clientela quale sia la tipologia di prodotti o di servizi offerti. Così, ad esempio, tra le imprese che operano nel settore del commercio elettronico sono molto frequenti marchi che utilizzano termini quali "on line", "@", "e-com", ".it" e simili.

Tuttavia, la scelta di questo tipo di marchio non è di regola consigliabile per due ordini motivi: dal punto di vista del marketing perché, trattandosi di segni d'uso comune, si finisce per confondersi con la concorrenza; dal punto di vista legale perché i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche o dalle caratteristiche dei prodotti, così come i segni d'uso comune nel linguaggio corrente o in commercio, non sono proteggibili come marchio, in quanto non risultano idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese (difetto di "capacità distintiva").

Nota bene!	Per depositare un valido marchio occorrerà pertanto differenziarsi dal segno meramente descrittivo e d'uso comune e, quanto più ci si differenzierà, tanto più si otterrà un marchio con "capacità distintiva" dotato di forte proteggibilità giuridica
-------------------	---



Internazionalizzazione on-line
Marchi, brevetti, design, know-how e licensing



La verifica della "disponibilità" del marchio - Le ricerche di anteriorità

Nota bene!	<p>Oltre a possedere "capacità distintiva", il marchio non deve ricadere nell'ambito di protezione di altri marchi o segni distintivi anteriori di terzi.</p> <p>L'eventuale difetto di novità del marchio per conflitto con marchi o diritti anteriori altrui comporta due possibili conseguenze negative: innanzitutto, si incorre in violazione del segno distintivo anteriore, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge (inibitoria, risarcimento danni, ecc.) e, in secondo luogo, il proprio marchio risulterebbe nullo per mancanza di novità.</p> <p>Per limitare questi rischi è consigliabile eseguire ricerche di anteriorità nei territori di interesse tra i marchi identici e simili, depositati o registrati per prodotti identici o affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio marchio.</p>
-------------------	---

Si noti che queste ricerche, per risultare utili, non potranno essere limitate ai soli marchi nazionali anteriori, ma dovranno estendersi alle diverse modalità attraverso le quali si può ottenere la protezione del marchio in un certo paese. Ad esempio, nel caso dell'Italia, è necessario effettuare la ricerca sia tra i marchi nazionali italiani, sia tra quelli comunitari, sia tra quelli internazionali designanti l'Italia e l'Unione Europea, in quanto ciascuno di tali marchi produce effetti sul territorio italiano.

Inoltre, di regola, non è consigliabile limitare la ricerca ai soli marchi identici (c.d. "ricerca di identità"), ma si dovrà estenderla anche ai marchi simili (c.d. "ricerca di similitudine") poiché anche questi ultimi possono risultare in conflitto con quello di interesse in presenza di un rischio di confusione.

Queste ricerche sono molto utili e assolutamente consigliabili perché consentono di farsi una ragionevole idea della situazione, ma occorre precisare che esse non mettono totalmente al sicuro da ogni rischio di violazione di marchi o segni distintivi altrui. Le ricerche, infatti, oltre a presentare limiti intrinseci dovuti all'aggiornamento delle banche dati, alle tecniche di ricerca, al margine di discrezionalità del valutatore dei dati e così via, non consentono di evidenziare i marchi non depositati, ma utilizzati di fatto in commercio. Inoltre non risultano le ditte, le insegne ed altri segni, che godono ugualmente di tutela giuridica.

Ulteriori ricerche sono possibili ed utili, ad esempio per quanto riguarda le ragioni o denominazioni sociali, i nomi a dominio, i marchi di fatto ed altri segni distintivi non depositati, ma non saranno mai tali da fornire una certezza assoluta circa l'inesistenza di preesistenti diritti di terzi.

Le modalità di deposito del marchio: marchio nazionale italiano, marchio nazionale estero, marchio comunitario, marchio internazionale

La classificazione dei marchi di Nizza

Per necessità amministrative, nel depositare un marchio, occorre osservare il sistema di ripartizione in classi merceologiche stabilito dalla normativa in vigore nel territorio di deposito.

Il sistema di classificazione adottato dalla maggior parte dei paesi è quello previsto dall'accordo di Nizza del 1957 e successive modifiche il quale, a partire dal 1° gennaio 2002, 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° 12 "Veicoli; apparati di locomozione aerea, terrestre o marina", la n°38 "Telecomunicazioni". Pertanto, se si desiderasse, ad esempio, ottenere la protezione del marchio per motociclette (classe 12) e per abbigliamento per motociclisti (classe 25), occorrerebbe depositare la domanda



Internazionalizzazione on-line
Marchi, brevetti, design, know-how e licensing



di marchio in entrambe le classi, indicando i prodotti che si intendono proteggere nell'ambito di ciascuna di esse.

Dove e quando depositare il marchio

Nota bene!	<p>Di regola, è consigliabile estendere la protezione del marchio ai paesi nei quali si trovano i principali fabbricanti concorrenti e i principali mercati di sbocco dei prodotti. Nel primo caso si cercherà di colpire alla fonte eventuali contraffazioni, prima che ne avvenga la diffusione a livello internazionale; nel secondo caso si tenterà di colpire la contraffazione a livello della catena distributiva.</p> <p>Il marchio, inoltre, dovrebbe essere depositato in Italia e nei paesi esteri di proprio interesse prima ancora di iniziare la commercializzazione del prodotto. Questo per due motivi. Innanzitutto, la tempestività del deposito è utile per godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio e potere così dare inizio alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti, senza che i concorrenti possano interferire nel rapporto tra l'impresa e la propria clientela, mediato 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 simile al proprio, mettendo così a rischio i diritti dell'interessato nel territorio in questione</p>
-------------------	--

Le modalità di deposito del marchio a livello internazionale

Poiché, come si è detto, la tutela giuridica del marchio è limitata ai paesi di deposito/registrazione, occorrerà procedere alla domanda di protezione in tutti i paesi di interesse.

Le principali modalità di deposito del marchio sono le seguenti:

- (a) marchi italiani
- (b) marchi nazionali esteri
- (c) marchi comunitari
- (d) marchi internazionali.

Il marchio nazionale 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 Camera di Commercio. Nella domanda, tra l'altro, si riportano i dati del richiedente, quelli dell'eventuale mandatario abilitato che agisce su incarico del richiedente, l'identificazione e la descrizione del marchio, le classi e i relativi prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione. Ciascuna domanda può riguardare un solo marchio.

Il marchio ha una durata di dieci anni dal deposito della domanda e, prima della scadenza, può essere rinnovato per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno.

Esso deve essere usato per le varie tipologie di prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Il mancato uso del marchio per un 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 marchio nazionale estero

All'estero, è possibile procedere a depositi nazionali del marchio in ciascuno degli stati di interesse.

Ci si potrà avvalere di un mandatario abilitato operante nel paese straniero, oppure di un mandatario italiano, che provvederà al deposito del marchio tramite la rete dei propri corrispondenti.

La durata del marchio all'estero per la maggior parte dei paesi è di dieci anni, rinnovabili. Il mancato uso del marchio entro un certo termine (sovente, ma non necessariamente, cinque anni dalla registrazione) comporta la decadenza del marchio.



Per la maggior parte dei paesi, nel caso del primo deposito di un marchio in un paese (ad es. l'Italia) è possibile effettuare successivi depositi in altri paesi, purché entro il termine di sei mesi dalla data del primo deposito, rivendicando la c.d. "priorità", la quale comporta il diritto di fare retroagire gli effetti dei successivi depositi alla data del primo.

Il marchio comunitario

Il marchio comunitario, diversamente da quello "internazionale" che vedremo subito dopo, rappresenta un vero e proprio marchio con efficacia sovranazionale, estesa ai ventisette paesi dell'Unione Europea.

Conseguentemente, tale marchio 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. La concessione di licenze d'uso a terzi, invece, può avvenire anche per singoli stati o parte di essi.

In linea di massima, la tutela conferita dal marchio comunitario non si discosta molto, perlomeno negli aspetti fondamentali, 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 titolare, la durata decennale del marchio rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni ciascuno, 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. [Uami](#)

Il marchio internazionale secondo l'Accordo ed il Protocollo di Madrid

Il c.d. "marchio internazionale" è stato originariamente previsto dall'Accordo di Madrid del 1891.

Numerosi paesi, tuttavia, non avevano ratificato l'Accordo per dissenso con il sistema procedurale e di tassazione. Per superare queste obiezioni, si è proceduto alla negoziazione di un secondo accordo internazionale: il "Protocollo di Madrid" del 27.06.1989, ratificato dall'Italia il 17.01.2000 e in vigore dal 17.04.2000. L'elenco dei paesi aderenti ai due accordi è sotto riportato in tabella. Tali paesi possono essere designati dalle imprese italiane avvalendosi della registrazione internazionale.

Accordo e Protocollo di Madrid

Paesi aderenti a dicembre 2009

ACCORDO DI MADRID PROTOCOLLO DI MADRID

Albania	Albania
Algeria	
	Antigua e Barbuda
Armenia	Armenia
	Australia
Austria	Austria
Azerbaijan	Azerbaijan
	Bahrain
Belgio	Belgio
Bhutan	Bhutan
Bielorussia	Bielorussia
Bosnia Erzegovina	Bosnia Erzegovina
	Botswana
Bulgaria	Bulgaria
Cina	Cina
Cipro	Cipro
Corea del Nord	Corea del Nord
	Corea del Sud
Croazia	Croazia
Cuba	Cuba



	Danimarca
Egitto	Egitto
	Estonia
Federazione russa	Federazione russa
	Finlandia
Francia	Francia
	Georgia
Germania	Germania
	Ghana
	Giappone
	Grecia
Iran	Iran
	Irlanda
	Islanda
Italia	Italia
Kazakhstan	
Kenia	Kenia
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan
Lesoto	Lesoto
Lettonia	Lettonia
Liberia	Liberia
Liechtenstein	Liechtenstein
	Lituania
Lussemburgo	Lussemburgo
Macedonia	Macedonia
	Madagascar
Marocco	Marocco
Moldavia	Moldavia
Monaco	Monaco
Mongolia	Mongolia
Montenegro	Montenegro
Mozambico	Mozambico
Namibia	Namibia
	Norvegia
Olanda	Olanda
	Oman
Polonia	Polonia
Portogallo	Portogallo
	Regno Unito
Repubblica Ceca	Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca	Repubblica Slovacca
Romania	Romania
San Marino	San Marino
	Sao Tome e Principe
Serbia	Serbia
Sierra Leone	Sierra Leone
	Singapore
Siria	Siria
Slovenia	Slovenia
Spagna	Spagna
	Stati Uniti d'America
Sudan	Sudan (dal 16.2.2010)
	Svezia



Svizzera	Svizzera
Swaziland	Swaziland
Tajikistan	
	Turchia
	Turkmenistan
Ucraina	Ucraina
Ungheria	Ungheria
	Unione Europea
	Uzbekistan
Viet Nam	Viet Nam
	Zambia

Malgrado l'espressione: "internazionale", in realtà, non si tratta di un marchio avente un'efficacia sovranazionale. Si tratta, invece, di una procedura semplificata di registrazione e rinnovo del marchio che, salvo motivi di rifiuto in uno o più paesi, dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali o "regionali" (es.: marchio comunitario) quanti sono i paesi designati nella domanda.

Nota bene! Il marchio "internazionale" presenta due vantaggi rispetto ai singoli depositi nazionali:
 è sufficiente presentare un'unica domanda di registrazione all'OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale) **OMPI** tramite l'amministrazione competente del paese di origine (per l'Italia, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), invece di tante domande quanti sono i paesi di proprio interesse e
 il costo del deposito del marchio internazionale è di regola meno elevato della somma dei costi di singoli depositi nazionali.

Successivamente alla registrazione internazionale da parte dell'OMPI, il marchio viene preso in esame dagli uffici marchi dei paesi designati i quali potranno eventualmente emettere un rifiuto di registrazione qualora il marchio non soddisfi i requisiti previsti dalla normativa locale. Avverso tale rifiuto è, di regola, possibile replicare mediante un mandatario abilitato nel paese in questione, entro il termine concesso dall'Amministrazione locale competente.

Un'impresa italiana che desideri estendere il proprio marchio in uno o più paesi esteri per mezzo del "marchio internazionale", può designare i paesi aderenti ad entrambi i trattati in esame.

Brevetti

I requisiti di brevettabilità

Cos'è il brevetto

Il brevetto conferisce al proprio titolare il diritto esclusivo di attuare un'invenzione e di disporne.

I requisiti di brevettabilità

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva e 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.



E' 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.

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, divulgasse indebitamente l'invenzione, si perderebbe 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.

Il terzo requisito, l'industrialità, consiste nella suscettibilità del ritrovato di avere applicazione industriale.

In ultimo, ma non meno importante, occorre che sussista un oggetto su cui esercitare il diritto di esclusività conferito dal brevetto, oggetto identificabile nell'invenzione e cioè, nella soluzione nuova ed originale di un problema tecnico.

L'invenzione costituisce il tema della documentazione brevettuale, cioè dei documenti che devono essere depositati presso l'ufficio competente per ottenere la concessione del brevetto. Una parte di tali documenti, infatti, è proprio destinata all'individuazione dell'invenzione (c.d. "descrizione") e un'altra parte alla precisazione dei connotati inventivi per i quali si richiede la protezione giuridica (c.d. "rivendicazioni").

Ne segue che le rivendicazioni identificano l'invenzione oggetto della tutela e determinano l'ambito di protezione del brevetto, rendendo palese ai terzi quali attività ricadono nell'ambito della tutela brevettuale e sono pertanto illecite.

I diversi tipi di brevetto

Tra le principali modalità di tutela brevettuale si annoverano i brevetti di invenzione e i brevetti di modello di utilità, oltre a diritti relativi a settori specifici quali, ad esempio, quelli relativi alle nuove varietà vegetali, alle biotecnologie, alle topografie dei semiconduttori, ai certificati complementari farmaceutici.

Il brevetto d'invenzione, in Italia e in numerosi altri paesi, ha una durata di venti anni dalla data di deposito, salvo il pagamento delle tasse annuali di mantenimento in vita (c.d. "annualità").

In Italia, oltre al brevetto di invenzione, è previsto anche il brevetto per modello di utilità. Quest'ultimo non si riferisce alle invenzioni propriamente dette, ma, come vuole la stessa denominazione, alle soluzioni tecniche in grado di determinare una maggiore utilità o comodità d'uso di un bene. Più precisamente, riguarda i 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.

La durata del modello di utilità è di dieci anni dalla data di deposito della domanda.



Modalità di deposito: brevetto nazionale, brevetto nazionale estero, brevetto europeo, procedura Patent Cooperation Treaty -PCT

Il deposito dei brevetti a livello internazionale

Come già visto in materia di marchi, è consigliabile procedere alla brevettazione nei paesi nei quali si trovano i principali concorrenti per colpire alla fonte eventuali contraffazioni, nonché nei principali paesi di sbocco dei prodotti per bloccare la contraffazione a livello della catena distributiva.

Le principali modalità di brevettazione a livello internazionale sono i depositi nazionali, il brevetto europeo, la procedura PCT.

Di regola, a pena di decadenza, il deposito del brevetto nei vari paesi di interesse deve avvenire entro il termine di un anno dalla data del primo deposito. Pertanto, se il primo deposito avviene in Italia, è necessario procedere alla brevettazione all'estero entro un anno da tale momento.

Per la maggior parte dei paesi, entro il medesimo anno è possibile rivendicare la "priorità", con la conseguenza di fare retroagire la data delle successive domande a quella della prima.

Il deposito del brevetto in Italia

In Italia, il brevetto si deposita presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), di solito per il tramite delle locali CCIAA.

E' oggi possibile ottenere anche un rapporto di ricerca che consente di conseguire utili indicazioni in merito all'eventuale preesistenza di brevetti di terzi che potrebbero costituire un ostacolo alla validità ed allo sfruttamento del brevetto oggetto della domanda.

Il deposito dei brevetti nazionali esteri

Una prima modalità per estendere all'estero la propria domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda italiana originaria.

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

Il Brevetto Europeo

Un'ulteriore modalità è quella del "brevetto europeo", regolato dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE).

Contrariamente a quanto farebbe pensare la sua denominazione, non si tratta di un brevetto unitario sovranazionale ma, sostanzialmente, di una procedura unificata di deposito, esame e concessione che, in seguito alla successiva "nazionalizzazione" del brevetto nei paesi di interesse, porta alla concessione di un fascio di brevetti nazionali.

Nella domanda di brevetto europeo sono designati i paesi membri e, su indicazione dell'interessato, i paesi con i quali esistono accordi di estensione.

I paesi membri comprendono al 1 luglio 2009: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

I paesi di estensione comprendono: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia. E' possibile che alcuni di essi si aggiungano, a breve, ai paesi membri.

La procedura inizia con il deposito della domanda di brevetto europeo per il tramite dell'ufficio nazionale di un paese membro (per l'Italia, l'UIBM), o direttamente presso l'Ufficio Brevetti Europeo (EPO).

L'EPO esamina la domanda e, previo contraddittorio con il richiedente, decide se concedere o rifiutare il brevetto, ovvero concederlo con limitazione delle rivendicazioni.

In seguito alla concessione ed alla relativa pubblicazione, l'interessato ha l'onere di procedere alla cosiddetta "nazionalizzazione" del brevetto, ossia alla presentazione di una domanda nel



paese di interesse e della traduzione nella lingua locale per i paesi nei quali essa è richiesta (ad es. l'Italia), condizione necessaria per la costituzione dei diritti di brevetto nel paese pertinente.

La procedura PCT

La procedura PCT è prevista dalla Convenzione internazionale "*Patent Cooperation Treaty*", alla quale aderisce la maggior parte dei paesi del mondo.

Sostanzialmente, essa consente di differire il deposito delle domande di brevetto nazionali e del brevetto europeo, rinviando ad un secondo momento una parte sostanziale dei relativi costi brevettuali.

Per tale caratteristica, la procedura PCT è utilizzata quando si sia in presenza di un'invenzione potenzialmente sfruttabile a livello mondiale, ma si debba ancora verificare l'effettiva possibilità di accoglimento da parte del mercato.

La domanda PCT si presenta all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI). Quindi, entro trenta mesi dalla data di priorità (trentuno per il brevetto europeo), a pena di decadenza, occorre procedere alle fasi nazionali, ossia al deposito di domande di brevetto nazionali o di brevetto europeo.

La differenza sostanziale rispetto ad una normale domanda di brevetto, pertanto, risiede nel fatto che la procedura PCT non si conclude con il rilascio del brevetto ma, al massimo, con un parere, positivo o negativo, non vincolante, circa l'esistenza dei requisiti di brevettabilità.

Nella sostanza, il principale scopo della procedura PCT non è tanto quello di economizzare i costi di brevettazione, ma di differire nel tempo il deposito dei brevetti nei vari paesi al fine di compiere le opportune verifiche in vista dello sfruttamento dell'invenzione.

La tutela del design in Italia, nell'Unione Europea e a livello internazionale

Cos'è il design

In Italia e nell'Unione Europea, per "design" si intende l'aspetto 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 tutela del design in Italia e nella Unione Europea

Nell'Unione Europea, le imprese interessate possono tutelare il proprio design in via nazionale, oppure mediante il design comunitario.

Il primo si richiede presentando un'apposita domanda agli uffici nazionali competenti (l'UIBM per l'Italia) ed il secondo all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ad Alicante, in Spagna.

Le normative italiana e comunitaria proteggono le registrazioni dei disegni (bidimensionali) o modelli (tridimensionali) applicati all'industria. La durata della tutela è prevista fino ad un massimo di 25 anni, mediante successive proroghe di cinque anni in cinque anni ciascuna.

La normativa comunitaria protegge anche il design non registrato per un periodo di tre anni dalla divulgazione.

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

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.



Tuttavia, non costituisce divulgazione quella effettuata dall'autore nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda o dell'eventuale priorità.

Il "carattere individuale" sussiste se l'impressione generale che il disegno o modello suscita in un "utilizzatore informato" differisce dall'impressione generale che nel medesimo utilizzatore suscita un qualsiasi disegno o modello già divulgato.

Il Modello Internazionale

E', inoltre, possibile ottenere la tutela del design in certi paesi mediante il modello internazionale, previsto dall'Accordo dell'Aia del 1925 e successive revisioni. Anche in questo caso, l'Amministrazione competente è l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI).

In realtà, questo strumento non ha trovato un'ampia applicazione a causa del limitato numero di paesi aderenti. Tra essi segnaliamo: Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Romania, Spagna, Svizzera ed altri. E' anche possibile designare il modello comunitario.

Il modello internazionale dura cinque anni, rinnovabili una o più volte a seconda del paese in questione.

La tutela del know-how

La nozione di *know-how*

Con il termine *know-how*, secondo l'opinione prevalente, si intendono le conoscenze non brevettate, tecniche o commerciali, che presentino il carattere della segretezza. Così definita, la nozione di *know-how* viene a coincidere con quella di segreto di impresa.

Si deve, comunque, avvertire che nella prassi della contrattualistica internazionale il termine *know-how* è utilizzato anche con riferimento agli "insegnamenti" tecnici o industriali in genere, indipendentemente dal carattere segreto o meno degli stessi.

La tutela del *know-how* segreto

La tutela del *know-how* segreto è specificamente prevista nell'accordo internazionale GATT-TRIPS ed è stata recepita nel nostro paese, dapprima nella legge brevetti (art. 6-bis), ed ora nel Codice della Proprietà Industriale (artt. 98 e 99).

Con il termine "segreto" si intendono le informazioni 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 una segretezza "relativa" perché non esclude la conoscibilità dell'informazione da parte di terzi (purché non generalizzata), concetto del tutto diverso da quello di novità "assoluta" previsto 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 utilizzare tali informazioni "segrete".

A nostro avviso, considerata la diversità con la normativa brevettuale innanzi richiamata, la tutela del segreto non dovrebbe essere intesa nel senso di conferire al suo detentore diritti di esclusività, bensì, più limitatamente, il diritto di reagire nei confronti di terzi che si appropriano dei segreti, violando le misure poste a difesa della segretezza. Se questa interpretazione dovesse risultare confermata in giurisprudenza, non sarebbe pertanto illecito giungere con i propri studi e con le proprie ricerche, ossia senza appropriarsi delle informazioni altrui, a conseguire e ad utilizzare le medesime informazioni che un'altra impresa già sfrutta in regime di segreto.

Licensing di tecnologie

I marchi, i brevetti ed il *know-how* possono essere usati dall'impresa, direttamente, per la fabbricazione e la vendita dei prodotti, oppure indirettamente, mediante la concessione a terzi del diritto di fabbricare e vendere i prodotti, utilizzando il marchio, il brevetto o il *know-how*.



Internazionalizzazione on-line
Marchi, brevetti, design, know-how e licensing



Questa seconda modalità di sfruttamento dei diritti di privativa industriale è comunemente designata con il termine di "*licensing*".

Nell'ambito del *licensing*, si possono distinguere i contratti di licenza delle tecnologie da quelli di licenza di marchio.

Il *licensing* delle tecnologie

Le licenze di tecnologia si distinguono, a loro volta, in licenze di brevetto e licenze di *know-how*, a seconda che abbiano per oggetto una tecnologia brevettata o meno.

Esse possono essere "pure" o "miste". Nel primo caso, il contratto ha per oggetto o solo la licenza di brevetto (contratto di licenza "pura" di brevetto) o solo la licenza di *know-how* (contratto di licenza "pura" di *know-how*); nel secondo caso ha per oggetto una combinazione di diritti d'uso del brevetto e del *know-how* (contratto di licenza "mista" di brevetto e *know-how*).

Un'impresa può essere interessata a concedere in licenza la propria tecnologia quando non sia in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente.

Questa situazione può presentarsi, tra l'altro, quando siano richiesti investimenti che si trovano al di fuori delle capacità finanziarie dell'impresa, o la produzione richieda il raggiungimento di economie di scala che vanno al di là delle capacità produttive disponibili, o il mercato di sbocco dei prodotti sia di tale vastità che l'impresa non dispone di un'organizzazione adeguata per la fabbricazione e distribuzione diretta, o la tecnologia non possa essere sfruttata in modo efficiente senza altre tecnologie complementari che l'impresa non possiede, o il paese nel quale si desidererebbe sfruttare la tecnologia non possa 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.

Il contenuto delle licenze di tecnologia

Generalmente, la parte che concede la tecnologia ("licenziante") concede all'altra parte ("licenziatario") una combinazione dei diritti di fabbricare, utilizzare e vendere determinati prodotti in un certo territorio, utilizzando, a seconda dei casi, i brevetti, il *know-how*, o entrambi.

Questa clausola, di regola, richiede l'identificazione delle tecnologie oggetto della licenza (brevetti e/o *know-how*), dei prodotti ai quali si riferiscono dette tecnologie ("prodotti licenziati") e del territorio contrattuale.

La concessione del diritto d'uso della tecnologia, inoltre, può avere carattere esclusivo o meno. Benché non esista una definizione unanimemente accolta, in genere per "esclusiva" si intende l'obbligo del licenziante di non concedere licenze a terzi e di non fabbricare, usare e vendere egli stesso i prodotti licenziati in un determinato territorio.

Il licenziatario può essere interessato all'esclusiva per sfruttare la tecnologia nell'ambito merceologico e territoriale di interesse, al riparo dalla concorrenza del licenziante e di eventuali altri licenziatari dello stesso licenziante; analogamente, il licenziante può essere interessato ad imporre al licenziatario un divieto di fabbricazione e vendita dei prodotti licenziati al di fuori del territorio, per evitare la concorrenza del licenziatario sui mercati di proprio interesse.

Benché tali clausole di restrizione territoriale ("territorial restrictions") possano essere commercialmente necessarie per assicurare il più efficiente e profittevole sfruttamento della tecnologia, la loro validità dovrà essere valutata, caso per caso, alla luce della legge applicabile al contratto ed in particolare delle eventuali norme *antitrust* o altre normative pertinenti.

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*)

Con il termine *Lump-sum* si intende un pagamento di importo determinato, pagabile dal licenziatario al licenziante in una o più rate.



Le *royalty* sono pagamenti il cui importo dipende dai risultati economici dell'attività del licenziatario. Esse, frequentemente, sono calcolate in misura percentuale sul fatturato del licenziatario derivante dalle vendite dei prodotti incorporanti la tecnologia licenziata. In altri casi, specie quando si tratti di componenti che vengono assemblati in prodotti complessi, le *royalty* sono calcolate come importo fisso per unità di produzione, oppure per Kg o Lt di prodotto, e così via.

Sovente, per 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* ed, eventualmente, di *royalty* minime garantite, cioè un importo minimo dovuto in ogni caso dal licenziatario (in genere su base semestrale o annuale), indipendentemente dall'ammontare delle vendite.

Le *fees* sono pagamenti calcolati su base oraria o giornaliera, usualmente in relazione alle ore lavorate per la prestazione di servizi di *training* del personale del licenziatario da parte dei tecnici del licenziante.

Il regolamento comunitario sul trasferimento delle tecnologie

Nell'Unione Europea, i contratti di licenza di fabbricazione di brevetto, di *know-how* e di software, anche in combinazione tra loro, sono disciplinati, sotto il profilo *antitrust*, dal regolamento CE n° 772/2004 del 7 aprile 2004 ("Reg. CE 772/04") e dalle Linee direttrici sull'applicazione dell'art. 81 del Trattato ad accordi di trasferimento di tecnologia ("*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.

In breve, il Reg. CE 772/2004 specifica quali accordi di trasferimento della tecnologia, potenzialmente restrittivi della concorrenza, sono tuttavia da intendersi esentati.

A tale fine, occorre, in primo luogo, che l'accordo rientri nel campo di applicazione del regolamento. Vi rientrano, in particolare, i contratti di trasferimento di tecnologia tra non più di due parti purché, se le parti sono concorrenti, la quota combinata di ciascuna di esse nei mercati dei prodotti e delle tecnologie contrattuali nel territorio oggetto dell'accordo non ecceda il 20%; ovvero, se le parti non sono concorrenti, la quota di mercato di ciascuna di esse non ecceda il 30%.

Inoltre, il contratto non deve prevedere una o più delle "restrizioni fondamentali" (*hardcore restrictions*) previste all'art. 4 o una o più delle "restrizioni escluse" (*excluded restrictions*) previste all'art. 5 del regolamento.

Le restrizioni fondamentali e le restrizioni escluse comprendono, tra l'altro, le clausole di fissazione dei prezzi, di previsione di determinate restrizioni territoriali, di imposizione di limiti alla ricerca e sviluppo e certe limitazioni 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.

Infine, l'accordo è esentato fino a quando i brevetti sono in vigore o il *know-how* rimane segreto.

Il *licensing* dei marchi

Nell'ambito del *licensing* dei marchi, si distinguono le licenze di marchio in senso stretto e le licenze di *merchandising* di marchio. Il termine "licenza di marchio", viene talvolta utilizzato anche in senso lato per intendere, senza distinzione, le due tipologie di contratti.

Con il contratto di licenza di marchio, il licenziante concede al licenziatario il diritto di usare il marchio in relazione a prodotti 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 al licenziatario il diritto di usare il marchio per capi di abbigliamento.



Con il contratto di licenza di *merchandising* di marchio, invece, il licenziante concede al licenziatario il diritto di usare il marchio in relazione a prodotti differenti da quelli fabbricati o commercializzati dal licenziante stesso. Si pensi, ad esempio, a imprese del settore dell'abbigliamento che concedono in licenza marchi per occhiali, orologi, gioielli; oppure alle società di calcio che concedono licenze di marchio per i più svariati prodotti.

In vari paesi, tra i quali il nostro, la normativa sui marchi prevede che dalla licenza 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 dei corrispondenti prodotti 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 prevede che nel caso di licenza non esclusiva il licenziatario debba impegnarsi a usare il marchio solo su prodotti identici a quelli commercializzati dal licenziante o da altri suoi licenziatari.

Le problematiche relative ai pagamenti sono per molti versi analoghe a quelle già viste per i contratti di licenza di tecnologia. Pertanto ad esse si rinvia.

Infine, anche per le licenze di marchio, si dovrà verificare la compatibilità dell'accordo con la normativa applicabile ed, in particolare, con le norme *antitrust*. Nell'Unione Europea, diversamente dal caso dei contratti di trasferimento di tecnologia, non è stato emanato un regolamento nella materia delle licenze di marchio. Pertanto, ai fini della valutazione della validità degli accordi, non resta che basarsi sulla scarsa giurisprudenza in materia e sui riferimenti desumibili dalla disciplina prevista per fattispecie più o meno similari.