

Kit didattico sulla proprietà intellettuale

Le basi della PI



Le basi della PI

Un'introduzione alla proprietà intellettuale

Parte del Kit didattico sulla
proprietà intellettuale

Indice

Contenuto	Diapositiva	Pagina
Introduzione		04
Informazioni su Le basi della PI		05
Elenco delle diapositive		07
Introduzione alla PI	Diapositiva	01 – 09
Brevetti	Diapositiva	10 – 12
Banche dati	Diapositiva	13 – 16
Marchi	Diapositiva	17 – 20
Disegni o modelli	Diapositiva	21 – 24
Indicazioni geografiche	Diapositiva	25 – 27
Modelli di utilità	Diapositiva	28 – 30
Privative per ritrovati vegetali	Diapositiva	31 – 33
Diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori	Diapositiva	34 – 36
Diritto d'autore	Diapositiva	37 – 39
Segreti commerciali	Diapositiva	40 – 43
La PI nel mondo reale: un esercizio pratico	Diapositiva	44 – 50
Condizioni di utilizzo		109
Sigla editoriale		110

Introduzione

La proprietà intellettuale (PI) si inserisce nella vita quotidiana di tutti, pertanto è fondamentale che gli studenti universitari di oggi, che saranno gli ingegneri, i ricercatori, gli avvocati, i politici e i dirigenti di domani, dispongano di una consapevolezza e di una comprensione di base della PI.

È essenziale che gli studenti conoscano gli aspetti elementari della PI, in modo da poterne trarre pieno vantaggio indipendentemente dalla carriera professionale scelta. Gli studenti e le università devono essere altresì consapevoli delle opportunità di utilizzo dell'incomparabile ricchezza di informazioni tecniche e commerciali reperibili nella documentazione della PI e capire l'esigenza, per le università, di trasformare le loro attività di ricerca in diritti di PI, gestire i loro portafogli di PI e impegnarsi nel trasferimento di tecnologia a partner industriali per la creazione di valore e a vantaggio di tutta la società.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, gli studenti e le università devono essere consapevoli delle conseguenze di una protezione non corretta dei beni immateriali, compresi i rischi di reverse engineering, plagio e addirittura spionaggio industriale.

Per questo è stato introdotto il Kit didattico sulla proprietà intellettuale. Prodotto dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione europea per la

proprietà intellettuale (EUIPO), il Kit didattico sulla proprietà intellettuale rappresenta una raccolta di materiali, comprese diapositive in PowerPoint, note di intervento e informazioni aggiuntive, utilizzabili per predisporre conferenze e presentazioni su tutti i tipi di diritti di PI, inclusi brevetti, modelli di utilità, marchi, diritto d'autore, disegni, modelli e segretocommerciali. I materiali sono personalizzabili in base al curriculum degli studenti (studi scientifici o tecnici, commerciali o giuridici), alla conoscenza della materia, al tempo a disposizione e agli obiettivi di apprendimento.

La prima parte del kit, «Le basi della PI», costituisce un prosieguo del riuscito kit didattico sui brevetti, realizzato nel 2010 dall'Accademia europea dei brevetti. Contiene gli strumenti e le informazioni necessari per preparare una lezione della durata di una-due ore sul ruolo svolto dalla PI.

Il Kit didattico sulla proprietà intellettuale mette a disposizione una serie completa di materiali didattici professionali e accessibili gratuitamente che rappresenta una delle risorse didattiche più esaustive al mondo in materia di PI.

Informazioni su Le basi della PI

«Le basi della PI» fa parte del Kit didattico sulla proprietà intellettuale. Tale modulo è stato elaborato per insegnanti i cui studenti sanno poco o nulla della PI, al fine di fornire loro un'introduzione di base su diversi diritti di PI. Il materiale è disponibile in francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco, in versione cartacea e online.

Oltre a un'introduzione generale, il modulo «Le basi della PI» contiene sezioni su brevetti, banche dati, marchi, disegni o modelli, indicazioni geografiche, modelli di utilità, privative per ritrovati vegetali, diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori, diritto d'autore e segreti commerciali nonché un esercizio da svolgere in classe che dimostra l'utilizzo della PI nel mondo reale.

«Le basi della PI» si compone di diapositive già pronte in PowerPoint, con note di intervento e informazioni aggiuntive. Le note di intervento possono essere lette ad alta voce così come figurano. Le informazioni aggiuntive forniscono maggiori dettagli che aiutano a rispondere alle eventuali domande più complesse degli studenti. Tali informazioni non sono intese come parte integrante della lezione.

Per accedere online all'intera raccolta del Kit didattico sulla proprietà intellettuale, oltre che agli aggiornamenti e a ulteriori opportunità formative, visitare il sito www.epo.org/learning-events/materials/kit.html, dove è anche disponibile una guida di apprendimento per insegnanti e conferenzieri.

Elenco delle diapositive

Diapositiva 1	Introduzione alla PI	Diapositiva 28	Modelli di utilità
Diapositiva 2	Introduzione generale	Diapositiva 29	Che cos'è un modello d'utilità?
Diapositiva 3	I diversi diritti di PI (I)	Diapositiva 30	Estensione della protezione rispetto ai brevetti
Diapositiva 4	I diversi diritti di PI (II)	Diapositiva 31	Privativa per ritrovati vegetali
Diapositiva 5	Un prodotto, molti diritti di PI	Diapositiva 32	Che cosa sono le privative per ritrovati vegetali?
Diapositiva 6	L'importanza della proprietà intellettuale (I)	Diapositiva 33	Estensione della protezione
Diapositiva 7	L'importanza della proprietà intellettuale (II)	Diapositiva 34	Diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori
Diapositiva 8	Il sistema della PI	Diapositiva 35	Che cosa sono i diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori?
Diapositiva 9	Esempi di proprietà intellettuale aventi valore economico	Diapositiva 36	Estensione della protezione
Diapositiva 10	Brevetti	Diapositiva 37	Diritto d'autore
Diapositiva 11	Che cos'è un brevetto?	Diapositiva 38	Che cos'è il diritto d'autore?
Diapositiva 12	Che cosa si può brevettare nello specifico?	Diapositiva 39	Estensione della protezione
Diapositiva 13	Banche dati	Diapositiva 40	Segreti commerciali
Diapositiva 14	Che cos'è una banca dati?	Diapositiva 41	Che cosa sono i segreti commerciali?
Diapositiva 15	Estensione della protezione	Diapositiva 42	Estensione della protezione
Diapositiva 16	Diritti e limitazioni	Diapositiva 43	Mezzi di protezione
Diapositiva 17	Marchi	Diapositiva 44	La PI nel mondo reale: un esercizio pratico
Diapositiva 18	Che cos'è un marchio?	Diapositiva 45	Un nebulizzatore con spray antiallergico
Diapositiva 19	Registrazione	Diapositiva 46	Quali elementi possono essere protetti?
Diapositiva 20	Estensione della protezione	Diapositiva 47	Brevetti e disegni o modelli (I)
Diapositiva 21	Disegni o modelli	Diapositiva 48	Brevetti e disegni o modelli (II)
Diapositiva 22	Che cos'è un disegno o modello?	Diapositiva 49	Marchi, diritto d'autore e nomi di dominio
Diapositiva 23	Diritti sul disegno o modello registrato e non registrato	Diapositiva 50	E poi?
Diapositiva 24	Estensione della protezione		
Diapositiva 25	Indicazioni geografiche		
Diapositiva 26	Che cosa sono le indicazioni geografiche?		
Diapositiva 27	Differenze tra IGP e DOP		

Diapositiva 1

Introduzione alla PI

Titolo diapositiva



Introduzione alla PI

Kit didattico sulla proprietà intellettuale

1

Diapositiva 2

Introduzione generale

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione generale ai diversi diritti di PI.

INTRODUZIONE GENERALE

Diapositiva 3

I diversi diritti di PI (I)

I brevetti sono concessi per invenzioni tecniche. Le domande di brevetto vanno depositate presso un ufficio brevetti nazionale o regionale. Ha poi luogo un esame che decreta la concessione o il rifiuto del brevetto. Di solito i brevetti hanno una durata massima di 20 anni dalla data di deposito della domanda. In alcuni paesi è altresì disponibile uno speciale tipo di brevetto meno autorevole, denominato modello di utilità (o «piccolo brevetto»).

Solitamente, **i modelli di utilità** offrono una protezione più semplice, di durata inferiore. La maggior parte dei paesi impone che, per ottenere la protezione conferita dal modello di utilità, le invenzioni siano semplicemente nuove. Altri paesi, per esempio la Germania, richiedono anche l'implicazione di un'attività inventiva. Tuttavia, la maggior parte dei paesi non esamina né la novità né l'attività inventiva e procede alla concessione di qualsiasi modello di utilità che soddisfi i requisiti.

Per **il diritto d'autore** non vige l'obbligo di registrazione. Sorge «automaticamente» all'atto della creazione dell'opera. Il diritto d'autore protegge qualsiasi espressione originale, creativa, intellettuale o artistica, compresi i romanzi, la letteratura scientifica, le opere teatrali, i software, le fotografie e i dipinti, la musica, le sculture, le trasmissioni televisive, ecc. Anche la fragranza di un profumo può essere (indirettamente) protetta dal diritto d'autore: la miscela degli ingredienti che compongono un profumo può rappresentare un'opera d'autore originale e, pertanto, essere protetta dal diritto d'autore. La durata di un diritto d'autore corrisponde all'incirca alla vita dell'autore, cui vanno aggiunti 70 anni, a seconda del caso specifico e del paese.

I diversi diritti di PI (I)

Diritto	A che cosa serve?	Come si ottiene?	
Brevetti	Nuove invenzioni	Domanda ed esame	
Modelli di utilità	Nuove invenzioni	Domanda e concessione	
Diritto d'autore	Forme creative e artistiche originali	Sorge automaticamente	

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

3

I brevetti sono concessi per invenzioni tecniche. Le domande di brevetto sono esaminate dall'ufficio brevetti presso cui vengono depositate, al fine di stabilire se soddisfano i rigorosi requisiti previsti per la concessione di un brevetto. Di solito i brevetti hanno una durata massima di 20 anni dalla data di deposito.

I modelli di utilità offrono una protezione più semplice, di durata inferiore, ma solitamente sono concessi e pubblicati in tempi più brevi rispetto ai brevetti.

Per il diritto d'autore non vige l'obbligo di registrazione. Sorge automaticamente all'atto della creazione dell'opera. Protegge ogni tipo di espressione creativa originale, tra cui la letteratura, l'arte, il teatro, la musica, le fotografie, le incisioni e le trasmissioni.

Diapositiva 4

I diversi diritti di PI (II)

I marchi sono segni distintivi che indicano l'origine commerciale di un prodotto o servizio. Possono essere composti da parole, loghi, nomi e colori nonché da ogni altro mezzo di identificazione dell'origine commerciale, per esempio la forma del prodotto o la confezione oppure addirittura suoni o aromi. Per esempio, molti dei personaggi Disney sono registrati come marchi. I marchi determinano il sorgere di diritti semplicemente utilizzandoli (ad esempio, come ha fatto Google) o registrandoli.

I disegni o modelli registrati (USA: "design patent") proteggono il disegno o modello ornamentale, la forma, l'aspetto e lo stile di oggetti, ma non i loro aspetti funzionali. I requisiti sono l'assoluta novità e il carattere individuale. La durata della protezione offerta da un disegno o modello comunitario registrato è di un massimo di 25 anni dalla data della domanda di registrazione. Sono concessi per cicli di cinque anni, rinnovabili.

I disegni o modelli non registrati beneficiano anch'essi di protezione, a determinate condizioni. Un disegno o modello non registrato determina il sorgere di un diritto gratuito e automatico quando viene presentato al pubblico. Conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi di riprodurre il disegno o modello, ma solitamente per una durata più limitata rispetto a quella prevista per un disegno o modello registrato. La durata della protezione per un disegno o modello comunitario non registrato corrisponde a un massimo di 3 anni dalla data di pubblicazione del disegno o modello nell'Unione europea.

Un segreto commerciale

I segreti industriali sono informazioni commerciali riservate che offrono a un'impresa un vantaggio in termini di competitività. Contrariamente ad altri tipi di PI, i segreti industriali sono protetti senza formalità procedurali e, di conseguenza, godono di una protezione illimitata nel tempo. Un segreto industriale è un'informazione che a) non è nota al pubblico, b) presenta un valore commerciale in ragione della sua segretezza e c) è oggetto di congrui sforzi dal legittimo titolare per mantenerne la segretezza (ossia accordi di non divulgazione stipulati con dipendenti e partner commerciali e misure volte a prevenire lo spionaggio industriale).

Le condizioni possono variare da un paese all'altro; tuttavia, le informazioni fornite poc'anzi corrispondono agli standard generali di cui all'articolo 39 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS).

Altri diritti di PI non presentati in questa sede comprendono le privative per ritrovati vegetali (USA: "plant patent"), le banche dati, le indicazioni geografiche e i disegni di topografie per prodotti a semiconduttore.

I diversi diritti di PI (II)

Diritto	A che cosa serve?	Come si ottiene?	
Marchi	Identificazione distintiva di prodotti o servizi	Utilizzo e/o registrazione	
Disegni o modelli registrati	Aspetto esteriore	Registrazione	
Segreti commerciali	Informazione avente valore economico e non di pubblico dominio	Congrui sforzi per mantenerne la segretezza	

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

4

I marchi sono segni distintivi che indicano l'origine imprenditoriale di un prodotto o servizio. Possono includere, ad esempio, nomi, loghi e colori che vengono applicati ai prodotti o servizi del titolare per distinguerli dai prodotti e servizi forniti dai concorrenti.

I disegni e modelli registrati proteggono l'aspetto esteriore di un prodotto. Non conferiscono alcuna protezione alle caratteristiche tecniche. Possono essere registrati come disegni o modelli anche schemi, ornamenti e forme nuovi. Per essere registrati ufficialmente, i disegni e modelli devono essere originali e avere caratteristiche d'individualità. Le caratteristiche artistiche di un disegno o modello possono essere protette anche dal diritto d'autore.

Anche i disegni e modelli non registrati beneficiano di un certo grado di

protezione. Un disegno o modello non registrato costituisce un diritto gratuito e automatico che sorge nel momento della presentazione di un disegno o modello al pubblico. Conferisce al titolare il diritto di impedire a terzi di riprodurre il disegno o modello. Di norma, la protezione offerta da un disegno o modello non registrato è di durata più limitata rispetto alla protezione conferita da un disegno o modello registrato.

I segreti commerciali riguardano un'informazione non di pubblico dominio. Il possessore dell'informazione che metta in atto misure adeguate per mantenere il riserbo può citare in giudizio chiunque sottragga tale informazione.

Diapositiva 5

Un prodotto, molti diritti di PI (diapositiva animata)

Tutti i diritti di PI finora descritti possono essere utilizzati in forma combinata per aiutare coloro che ne hanno diritto a proteggere le proprie innovazioni e creazioni. Per esempio, una impresa potrebbe ricorrere a un brevetto per assicurarsi di essere l'unica a offrire una particolare caratteristica tecnica, avvalersi di disegni e modelli registrati o non registrati per proteggere le caratteristiche connesse con l'aspetto del prodotto nonché servirsi dei marchi per comunicare l'origine imprenditoriale del prodotto.

Potrebbe altresì scegliere di mantenere il riserbo su taluni aspetti del processo di produzione e, compiendo congrui sforzi per mantenere il riserbo, beneficiare della protezione dei segreti commerciali.

È possibile che gli studenti non abbiano idea, per esempio, di quanti diritti di PI siano coinvolti nella fabbricazione e nella commercializzazione di un telefono cellulare. La presente diapositiva fornisce alcuni esempi, per aiutare gli studenti a capire come proteggere i diversi aspetti delle loro creazioni intellettuali.

I termini e le condizioni di utilizzo dei contenuti nel sito web accessibile al pubblico di Nokia stabiliscono che «I contenuti delle pagine web di Nokia sono protetti dal diritto d'autore Copyright © Nokia Corporation 2014. ... L'uso del sito e dei relativi contenuti è consentito a fini privati e non commerciali. L'uso dei comunicati stampa e di altri documenti qualificati come pubblici è consentito nelle comunicazioni pubbliche, qualora venga citata la fonte delle informazioni». Ciò si applica anche alle immagini disponibili sul sito web all'indirizzo <http://company.nokia.com/en/news/media-library>.

Un prodotto, molti diritti di PI

Marchi

- NOKIA
- Prodotto "208"
- Tono di avvio

Diritto d'autore

- Software
- Manuali d'uso
- Suonerie
- Tono di avvio
- Immagini



Brevetti e modelli di utilità

- Metodi di elaborazione dei dati
- Sistema operativo
- Funzionamento dell'interfaccia utente

Disegni o modelli

- Forma del telefono in generale
- Disposizione e forma dei pulsanti
- Posizione e forma dello schermo

Segreti commerciali

- Parte del know-how tecnico mantenuto «in sede» e non pubblicato

La presente diapositiva illustra l'ampia gamma di diritti di proprietà intellettuale che possono essere interessati nella protezione di un singolo prodotto, nel caso specifico un cellulare.

Diapositiva 6

L'importanza della proprietà intellettuale (I)

L'innovazione è una delle aree contemplate dai cinque obiettivi principali di «Europa 2020», la strategia di crescita con un orizzonte temporale di dieci anni adottata dall'Unione europea allo scopo di creare un'economia maggiormente competitiva associata a un aumento dell'occupazione.

Oggi più che mai, in un mondo caratterizzato da mercati sempre più globalizzati e da un'economia della conoscenza, risulta importante promuovere il «circolo virtuoso» che va dagli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo alla creazione di posti di lavoro passando attraverso l'innovazione, il vantaggio competitivo e il successo economico. Tale processo dipende da diversi fattori; tuttavia, un efficiente sistema in materia di diritti di proprietà intellettuale (DPI) rientra senza dubbio fra i più importanti, data la capacità della PI di incentivare la creatività e l'innovazione, in tutte le sue svariate forme, a livello dell'intera economia.

La PI svolge un ruolo molto importante nell'economia odierna, che si fonda sulla conoscenza. Le start-up ricorrono alla PI per impedire alle grandi aziende concorrenti di riprodurre i loro prodotti. Le grandi imprese utilizzano la PI per cogliere i benefici degli investimenti realizzati. Anche settori apparentemente «tradizionali», come l'industria metallurgica, si servono della PI al fine di proteggere i loro beni immateriali.

La maggior parte delle invenzioni tecniche richiede sostanziali investimenti prima che ne siano possibili la produzione e l'utilizzo. Al fine di raccogliere fondi, le invenzioni devono essere potenzialmente redditizie. Tale prospettiva è di gran lunga amplificata in presenza della protezione fornita dalla PI. In mancanza della protezione offerta dalla PI, i concorrenti potrebbero proporre gli stessi prodotti o servizi a un prezzo inferiore, non avendo dovuto investire in attività di ricerca e sviluppo in prima persona.

Le leggi in materia di PI consentono ai titolari di trasferire il diritto di utilizzo della PI a terzi, in altre parole concedono loro una licenza. Le condizioni a cui la licenza è concessa possono essere determinate dal titolare dei diritti di PI. Per tale motivo, l'acquisto di un film in DVD non significa quasi mai, di fatto, acquistare diritti di PI. Significa piuttosto che il titolare del film ha venduto una licenza d'uso del film.

Esempi di riferimento della diapositiva

Sandvik AB è un gruppo d'ingegneria svedese con circa 47 000 dipendenti e oltre 8 000 brevetti e altri diritti di PI. È stato annoverato tra le 100 società più innovative del 2012 (elenco dei 100 migliori innovatori globali, stilato da Thomson Reuters). Nel 2005 Sandvik ha organizzato la titolarità e la gestione dei suoi diritti di PI, trasferendo i suoi brevetti e marchi a una società che si occupa di PI (Sandvik Intellectual Property AB).

Il gruppo ritiene che, concentrando le attività relative ai diritti di PI in una sola società, beneficerà di vantaggi in termini operativi.

W.L. Gore & Associates, Inc. è stata fondata nel 1958 ed è meglio conosciuta come la società sviluppatrice del tessuto impermeabile e traspirante Gore-Tex. Nel 1969 W.L.

Gore ha inventato un nuovo polimero dalla straordinaria versatilità, grazie a cui la società si è imposta nei mercati dei prodotti medicali, dei tessuti e industriale con un enorme numero di nuove applicazioni. In pratica, tutte le migliaia di prodotti di Gore si basano su quest'unico materiale. Gore ha ottenuto oltre 2 000 brevetti in tutto il mondo. Sulla base di un brevetto relativo a una tecnologia di membrana, Gore ha sviluppato uno speciale tessuto traspirante (noto con il marchio GORE-TEX®), che è impermeabile e al contempo antivento. Lo slogan «Guaranteed to Keep you Dry®» è anche un marchio registrato negli Stati Uniti.

Dolby Laboratories, Inc. è stata fondata dall'ingegnere e inventore americano Ray Dolby, il pioniere della tecnologia di riduzione del rumore, nota con il nome di Dolby NR®. Si tratta di una tecnologia basata su una forma di compressione ed espansione dell'audio, in grado di ridurre il brusio di fondo nella registrazione su nastro. Ben presto Dolby ha adottato una strategia commerciale in base alla quale la società ha sviluppato e fabbricato prodotti audio esclusivamente per il mercato professionale, concedendo in licenza le stesse tecnologie per le apparecchiature destinate ai consumatori. La società si è servita di una combinazione di brevetti per proteggere la tecnologia e i marchi al fine di identificare Dolby quale simbolo di qualità per i clienti. La componente chiave della strategia di Ray Dolby è stata la concessione in licenza della tecnologia brevettata ai produttori di registratori e riproduttori di nastri, invece di addebitare ai singoli consumatori l'utilizzo di un prodotto audio dotato della tecnologia Dolby. Grazie a tale strategia, Dolby non ha risentito dell'effetto prodotto dalle riproduzioni illegali, dal momento che queste ultime dovevano per forza essere utilizzate in riproduttori dotati della tecnologia Dolby. Nel 2013 Dolby contava oltre 2 800 brevetti concessi e altri 2 700 pendenti. I brevetti costituiscono la fonte principale dei redditi provenienti dalle licenze. Dolby detiene altresì più di 990 marchi in tutto il mondo. Tali marchi formano parte integrante del suo programma di licenze. Circa l'86 % dei ricavi della società proviene dalla concessione in licenza della sua tecnologia.

ARM Holdings, plc è una società multinazionale britannica attiva nel settore dei semiconduttori e del software. È stata fondata nel 1990 sotto forma di joint venture tra Acorn Computers, Apple Computer Inc. (ora Apple Inc.) e VLSI Technology per lo sviluppo di microprocessori a efficienza energetica. Il basso consumo di tali microprocessori li rende particolarmente adatti a dispositivi portatili, quali smartphone, console di gioco, strumenti di navigazione e foto/videocamere digitali. ARM è il fornitore leader mondiale di PI nel settore dei semiconduttori. Invece di produrre e vendere i propri chip a semiconduttore, ARM concede in licenza la sua tecnologia a una rete di società partner che integrano la tecnologia ARM con la propria per creare e fabbricare microchip. In cambio ARM riceve un canone di licenza e una royalty su ogni microchip che contiene la sua tecnologia. Al 2014, oltre 800 licenze sono state vendute a più di 250 partner, tra cui vi sono imprese leader mondiali nel settore dei semiconduttori e dei sistemi, come Intel, Samsung, Texas Instruments e Qualcomm. Finora sono stati fabbricati sotto licenza circa 25 miliardi di microprocessori ARM. La società conta ora più di 2 000 dipendenti ed è leader mondiale nel settore dei microprocessori per telefoni cellulari. Attualmente la tecnologia ARM è utilizzata nel 95 % degli smartphone, nell'80 % delle foto/videocamere digitali e nel 35 % dei dispositivi elettronici.

L'importanza della proprietà intellettuale (I)

- La PI è una risorsa commerciale fondamentale nell'economia della conoscenza
 - Sandvik AB: strumenti innovativi ad alta tecnologia e tecnologia dell'acciaio
 - ARM Holdings: concede in licenza la sua tecnologia a società che producono microprocessori
- La PI protegge le piccole imprese innovative
 - W. L. Gore & Associates: GORE-TEX®
 - Dolby Laboratories: ha inventato un tipo di tecnologia per la riduzione dei disturbi audio



Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

6

Senza la PI, molti progetti innovativi non sarebbero redditizi, dato che, volendo, chiunque potrebbe semplicemente riprodurre i risultati. La presente diapositiva fornisce alcuni esempi di società che utilizzano la PI e dei vantaggi che ne traggono.

Sandvik AB è una società svedese di sviluppo e produzione di strumenti e macchinari ad alta tecnologia, con 47 000 dipendenti e vendite in oltre 150 paesi. Nel 2012 è stata annoverata tra le 100 società più innovative nel mondo. Sandvik Intellectual Property AB, controllata di Sandvik, detiene e gestisce i diritti di PI dell'azienda, che comprende 8 000 brevetti.

ARM Holdings è una società multinazionale britannica attiva nel settore dei semiconduttori e del software; percepisce diritti di licenza sui microprocessori a efficienza energetica che sviluppa ma non produce.

W.L. Gore & Associates è stata fondata dalla famiglia Gore nel 1958. Si occupa dello sviluppo di prodotti ad alta tecnologia a partire da un nuovo polimero di straordinaria versatilità. Sulla base di un brevetto relativo a una tecnologia

di membrana, Gore ha sviluppato uno speciale tessuto traspirante (noto con il marchio GORE-TEX®), che è impermeabile e al contempo antivento. Con oltre 9 500 dipendenti, la società ha altresì registrato negli USA il marchio costituito dallo slogan «Guaranteed to Keep you Dry®».

Dolby Laboratories ricorre a una combinazione di brevetti a protezione della sua tecnologia di riduzione dei disturbi audio e dei marchi associati. Fondata nel 1965, la società ad alta tecnologia registra ampi successi e vanta oltre 2 800 brevetti concessi, a cui si aggiungono 2 700 brevetti pendenti. È inoltre titolare di più di 990 marchi in tutto il mondo. I licenziatari hanno l'obbligo di utilizzare il marchio Dolby su tutti i prodotti che integrano la tecnologia Dolby. Circa l'86 % dei ricavi della società proviene dalla concessione in licenza della sua tecnologia.

Diapositiva 7

L'importanza della proprietà intellettuale (II)

Linux rappresenta un esempio di come si possa utilizzare la PI per potenziare la «titolarità pubblica» della proprietà intellettuale. Gli sviluppatori di software open source fanno affidamento sulla protezione accordata dalla PI (diritto d'autore) per garantire che chiunque migliori la loro opera rispetti determinati termini. Poiché detengono il diritto d'autore, gli sviluppatori di Linux possono imporre che i miglioramenti apportati al codice di Linux (che forniscono gratuitamente) siano di uso altrettanto gratuito. In tal modo gli sviluppatori di Linux si assicurano che la loro PI non venga sfruttata da terzi per creare nuovi diritti proprietà. È il sistema della PI che consente agli sviluppatori di Linux di creare conoscenze gratuite che resteranno fruibili a titolo gratuito.

Un altro esempio è la licenza Creative Commons, che permette agli autori di concedere a terzi l'utilizzo della propria opera a determinate condizioni, ad esempio imponendo che i loro nomi siano menzionati o che l'utilizzo non sia di natura commerciale. Se i partecipanti al corso non conoscono bene il sistema delle licenze, è preferibile non citare questo esempio.

Tra gli altri esempi di utilizzo del sistema della PI nell'interesse generale e non a scopo di lucro figurano le organizzazioni Forest Stewardship Council (legname prodotto senza ricorrere alla deforestazione) e Fairtrade International (campagne per un commercio equo e solidale). Tali organizzazioni concedono in licenza i loro marchi (FAIRTRADE e FSC) unicamente alle imprese disposte ad aderire a determinati criteri ambientali e/o morali.

È possibile impedire l'utilizzo senza licenza dei tali marchi grazie al sistema della PI, di modo che i consumatori possano essere certi che tutti i prodotti che recano il marchio rispettano di fatto gli standard garantiti.

L'importanza della proprietà intellettuale (II)

- La PI consente di diffondere i risultati dello sforzo intellettuale tra il pubblico a condizioni regolamentate.
 - Licenza pubblica generica (General Public License – GPL)
 - Licenza Creative Commons su Linux
- La PI contribuisce a garantire il rispetto delle norme di legge, nell'interesse della collettività, attraverso la concessione in licenza dei marchi.
 - Fairtrade International (FAIRTRADE)
 - Forest Stewardship Council (FSC)



Il sistema operativo LINUX e altri software open source possono essere utilizzati gratuitamente, ma gli utenti devono accettare le condizioni della licenza pubblica generica (o, con l'acronimo inglese, GPL), che comprende, tra l'altro, l'accordo a integrare ogni eventuale miglioramento nella GPL.

Per Creative Commons si intende una gamma di licenze standard per libri, software, foto, ecc. Gli autori possono concederne l'utilizzo gratuito, potendo tuttavia imporre, ad esempio, che i loro nomi siano menzionati o che l'utilizzo sia di natura non commerciale.

Fairtrade International, che organizza campagne a favore dei prodotti di commercio equo e solidale, come per esempio il caffè, e Forest Stewardship

Council sono organizzazioni gestite nell'interesse generale e non a scopo di lucro. Tali organizzazioni concedono in licenza i loro marchi – tra i quali FAIRTRADE e FSC - unicamente alle imprese disposte a soddisfare determinati criteri ambientali e/o morali. Grazie al sistema della PI, è possibile impedire l'utilizzo senza licenza di tali marchi.

Diapositiva 8

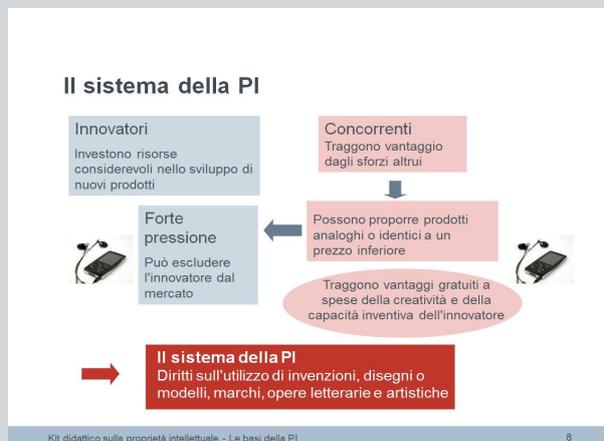
Il sistema della PI (diapositiva animata)

Quando un nuovo prodotto si impone con successo sul mercato, è molto probabile che i concorrenti tentino di realizzare prodotti analoghi o identici.

Con ogni probabilità, l'innovatore ha investito risorse considerevoli non soltanto nello sviluppo del nuovo prodotto, ma anche nella creazione della catena di approvvigionamento e produzione, nell'attuazione di campagne di marketing e nel reperimento di distributori.

Subentrando in una fase successiva all'entrata del prodotto innovatore nel mercato, i concorrenti traggono vantaggio dagli sforzi compiuti dall'innovatore e possono quindi offrire i loro prodotti a un prezzo inferiore. Per effetto di tale situazione, gli innovatori possono pertanto subire forti pressioni e restare infine esclusi dal mercato, mentre i concorrenti traggono vantaggi gratuiti dalla loro creatività.

Ecco perché gli innovatori devono ricorrere al sistema della PI per proteggere le proprie invenzioni, i propri disegni o modelli, i propri marchi, le proprie opere artistiche e così via. Il sistema della PI conferisce loro la titolarità delle opere e il diritto esclusivo di vietare ai concorrenti la produzione, l'importazione o la vendita di prodotti costituenti violazione.



Quando un nuovo prodotto si impone con successo sul mercato, è molto probabile che i concorrenti tentino di realizzare prodotti analoghi o identici.

Con ogni probabilità, l'innovatore ha investito risorse considerevoli nello sviluppo del nuovo prodotto, nella creazione della catena di approvvigionamento e produzione, nell'attuazione di campagne di marketing e nel reperimento di distributori.

I concorrenti traggono vantaggio da tali sforzi.

Beneficiano di un più ampio accesso al mercato, di un migliore collegamento con i distributori e della disponibilità di materie prime più economiche. Sono quindi in grado di proporre i loro prodotti a prezzi più contenuti.

Gli innovatori subiscono pertanto forti pressioni e possono restare esclusi dal mercato, mentre i concorrenti traggono vantaggi gratuiti dalla loro creatività.

Lo scopo del sistema della PI è esattamente quello di aiutare gli innovatori a proteggere le proprie invenzioni, i propri disegni o modelli, i propri marchi, le proprie opere artistiche, ecc. Il sistema della PI conferisce loro la titolarità delle opere e il diritto di vietare ai concorrenti la produzione, l'importazione o la vendita di prodotti costituenti violazione.

Diapositiva 9

Esempi di diritti di proprietà intellettuale aventi un valore economico

La presente diapositiva contiene esempi del valore di alcuni diritti di PI.

Coca-Cola (marchio registrato): nel 2013 la stima del valore del marchio (marchio = marchi e intera esperienza del cliente Coca-Cola) era pari a 79,2 miliardi di USD (70,2 miliardi di EUR).

Lettore musicale **Apple iPod touch** (marchi registrati e disegni modelli registrati, alcuni brevetti): il vantaggio concorrenziale alla base dello straordinario successo dell'iPod non va ricercato tanto nell'innovazione tecnica bensì nell'esperienza del cliente nel particolare disegno. Apple ha depositato svariati "design patent" negli Stati Uniti (noti in Europa con il nome di disegni o modelli registrati) per il disegno dell'iPod. Apple ha altresì chiesto brevetti connessi con l'interfaccia utente per l'iPod. Apple ha venduto oltre 100 milioni di unità di iPod nel periodo compreso tra il suo lancio, nel 2007, e il 2013.

Harry Potter (marchi registrati e diritto d'autore): l'autrice del libro di Harry Potter, J.K. Rowling, deteneva tutti i diritti di PI associati. Ciò significa che l'autrice era l'unica persona autorizzata a scrivere il sequel di tale libro. Nell'aprile 2012 si stima che abbia guadagnato 910 milioni di USD, circa un miliardo di dollari (o 807 milioni di EUR) dai suoi diritti di PI relativi alla storia di Harry Potter. Si stima che la denominazione Harry Potter abbia un valore di 15 miliardi di USD (13,3 miliardi di EUR). Per fare un paragone: stando ai prezzi del 2013, l'oro vale 31 000 EUR al kg, il che significa che J.K. Rowling ha trasformato la sua immaginazione nell'equivalente di 22 000 kg d'oro... magia della proprietà intellettuale!

Tecnologia della macchina fotografica istantanea (brevetti): prima dell'avvento delle fotocamere digitali, la tecnologia della macchina fotografica istantanea possedeva un elevato valore. Nel 1991 Kodak è stata condannata per la violazione di sette brevetti relativi alla fotografia istantanea detenuti da Polaroid

e ha dovuto versare a quest'ultima 925 milioni di USD (820 milioni di EUR) a titolo di danni, a conclusione di un processo durato oltre 14 anni. Si è trattato del più ingente risarcimento mai versato per un brevetto, perlomeno fino a tempi recenti, quando nel 2012 Apple è stata risarcita con 1,05 miliardi di USD (891 milioni di EUR), al termine della controversia con Samsung. I brevetti erano estremamente importanti per Polaroid, in quanto consentivano a quest'ultima di beneficiare di una posizione di monopolio esclusivo sul mercato della tecnologia della fotografia istantanea (fatta eccezione per Fujifilm, che aveva ottenuto una licenza Polaroid).

Processo di replicazione del DNA (brevetti): la reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica biochimica di biologia molecolare, utilizzata per moltiplicare una o più copie di un segmento di DNA con più fattori di moltiplicazione e generare da migliaia a milioni di copie di una specifica sequenza di DNA (Wikipedia). La tecnica PCR è stata sviluppata da Kary Mullis e brevettata da Cetus Corporation, un'impresa biotecnologica presso cui lavorava Mullis al momento dell'invenzione della tecnica nel 1983. Nel 1991 Cetus ha venduto i diritti dei brevetti della PCR a Hoffman-La Roche per 300 milioni di USD (266 milioni di EUR). Kary Mullis è stato insignito del Premio Nobel per la Chimica nel 1993. Attualmente la PCR è una tecnica comunemente usata nei laboratori di ricerca con numerose applicazioni.



Ecco alcuni esempi di proprietà intellettuale aventi valore economico.

Secondo società di ricerche di mercato, il marchio Coca-Cola ha un valore che si aggira intorno a 79,2 miliardi di USD (70,2 miliardi di EUR).

Oltre 100 milioni di unità del lettore musicale Apple iPod touch sono state vendute nel periodo compreso tra il suo lancio, nel 2007, e il 2013. L'iPod è protetto da marchi, disegni o modelli registrati e brevetti per l'interfaccia utente.

J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, ha trasformato la sua immaginazione nell'equivalente di 22 000 kg d'oro... magia della PI! Ha guadagnato 910 milioni di USD, circa un miliardo di dollari ovvero circa 807 milioni di EUR, dai diritti d'autore. Si stima che la denominazione Harry Potter abbia un valore di 15 miliardi di USD (13,2 miliardi di EUR).

Nel 1991 Kodak ha dovuto versare 925 milioni di USD (820 milioni di EUR) a Polaroid per aver utilizzato illegalmente invenzioni brevettate da Polaroid per macchine fotografiche istantanee.

Nel 1991 l'impresa biotecnologica Cetus Corporation ha venduto i diritti relativi ai brevetti della PCR (reazione a catena della polimerasi) per il processo di replicazione del DNA a Hoffman-La Roche per 300 milioni di USD (266 milioni di EUR). Kary Mullis, che ha sviluppato la metodologia della PCR, è stato insignito del Premio Nobel per la Chimica nel 1993.

Diapositiva 10

Brevetti

Le due diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai brevetti.

BREVETTI

Diapositiva 11

Che cos'è un brevetto?

Talvolta il brevetto è considerato come un contratto tra il richiedente e la società civile. Il richiedente ha interesse a trarre vantaggio (a livello personale) dalla sua invenzione. La società civile ha interesse a:

- promuovere l'innovazione, affinché siano fabbricati prodotti migliori e siano applicabili metodi di produzione migliori con vantaggio comune;
- proteggere le nuove imprese innovatrici, affinché possano competere con le grandi imprese, in un'ottica di mantenimento di un'economia competitiva,
- conoscere i dettagli di nuove invenzioni, affinché altri tecnici e scienziati possano apportarvi ulteriori miglioramenti,
- promuovere il trasferimento di tecnologia (vale a dire dalle università all'industria).

Pertanto, entrambe le parti hanno interesse a stipulare un contratto che conceda protezione agli innovatori (il che li rende altresì più motivati a innovare) in cambio della divulgazione dell'invenzione. Tale «contratto sociale» è istituzionalizzato sotto forma di diritto dei brevetti.

In tale contesto devono porsi in evidenza due requisiti per la protezione offerta dal brevetto. In primo luogo, se l'invenzione non è nuova a livello internazionale, il richiedente non ha alcunché da divulgare e la società civile non ha motivo di concludere il suddetto contratto. In secondo luogo, se l'invenzione è nuova ma ovvia per una persona esperta del settore, il richiedente non ha alcunché che il pubblico desideri conoscere e anche in questo caso non vi è motivo di scambiare il carattere esclusivo del diritto concesso con la pubblicazione dell'invenzione.

I richiedenti traggono beneficio dal sistema dei brevetti in quanto viene loro accordato il diritto di escludere i terzi dallo sfruttamento commerciale dell'invenzione. Tali diritti sono trasferibili.

I brevetti conferiscono ai titolari di brevetti il diritto di vietare a terzi la fabbricazione, l'utilizzo o la vendita dell'invenzione protetta nel paese per il quale il brevetto è stato concesso, per un periodo limitato di tempo. I titolari di brevetti possono scegliere se concedere in licenza la loro invenzione ad altri oppure se consentirne l'uso gratuito a tutti.

Per esempio molte importanti tecnologie, quali i CD, i DVD, la tecnologia dei cellulari e della TV digitale, sono oggetto di diversi brevetti singoli che le imprese si concedono reciprocamente in licenza (licenze incrociate).

Se la commercializzazione della propria invenzione implica l'utilizzo della PI di terzi, occorre ottenere l'autorizzazione del titolare.

Che cos'è un brevetto?



I brevetti vengono concessi in quasi tutti i paesi del mondo!

- Un titolo che conferisce al titolare:
 - il diritto esclusivo di vietare a terzi la fabbricazione, l'utilizzo, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di un prodotto che costituisca una violazione del proprio brevetto senza che ne abbia dato l'autorizzazione,
 - nei paesi per i quali il brevetto è stato concesso,
 - per un periodo limitato di tempo (al massimo 20 anni).
- In cambio di tale protezione, il titolare è tenuto a divulgare l'invenzione al pubblico.



Talvolta il brevetto è considerato come un contratto tra il richiedente e la società civile.

I richiedenti e i titolari di brevetti hanno interesse a trarre vantaggio (a livello personale) dalle proprie invenzioni.

Tali soggetti hanno il diritto di vietare a terzi la fabbricazione, l'utilizzo, la messa in vendita, la vendita o l'importazione di un prodotto che costituisca una violazione del proprio brevetto, per un periodo limitato nel paese per il quale il brevetto è stato concesso. Fa eccezione l'utilizzo a scopi non commerciali, ad esempio l'utilizzo privato per ricerche universitarie.

La società civile ha interesse a:

- proteggere l'innovazione, di modo, affinché che siano fabbricati prodotti migliori e siano applicabili metodi di produzione migliori con vantaggio collettivo,
- proteggere le nuove imprese innovatrici, affinché possano competere con le grandi imprese, in un'ottica di mantenimento di un'economia competitiva,

- conoscere i dettagli di nuove invenzioni, affinché altri tecnici e scienziati possano apportarvi ulteriori miglioramenti,
- promuovere il trasferimento di tecnologia, per esempio dalle università all'industria.

In cambio di tale protezione, il richiedente è tenuto a divulgare la propria invenzione, affinché altri possano perfezionarla. Di norma gli uffici brevetti pubblicano le domande dopo 18 mesi dalla ricezione delle stesse. In tale fase chiunque può prenderne visione.

Questo «contratto sociale» è istituzionalizzato sotto forma di diritto dei brevetti.

Diapositiva 12

Che cosa si può brevettare nello specifico? (diapositiva animata)

I requisiti di brevettabilità variano da paese a paese.

Per essere brevettabili, le invenzioni devono di norma essere nuove, implicare un'attività inventiva ed essere idonee all'applicazione industriale. Non devono essere contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

Nella maggior parte dei paesi non possono essere concessi brevetti per idee, concetti, scoperte, programmi per computer, metodi commerciali, metodi didattici in quanto tali, metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale, terapie mediche, ecc.

Tuttavia, se un programma per computer è utilizzato per ottenere un risultato tecnico, ad esempio in un dispositivo di controllo elettronico, esso può essere brevettato. Secondo la giurisprudenza dell'UEB, perché sia concesso un brevetto, un programma per computer rivendicato in quanto tale deve poter produrre, quando venga eseguito o installato in un computer, un «ulteriore effetto tecnico» che vada al di là delle «normali» interazioni fisiche tra il programma per computer e l'hardware del computer su cui è eseguito. I normali effetti fisici dell'esecuzione di un programma, per esempio gli impulsi elettrici, non sono di per se stessi sufficienti a conferire a un programma per computer un carattere tecnico. È necessario un «ulteriore effetto tecnico», ad esempio una gestione della memoria del computer più efficiente.

Per ulteriori informazioni consultare la brochure Brevetti per software? (disponibile in lingua inglese) dell'Ufficio europeo dei brevetti all'indirizzo www.epo.org/news-issues/issues/software.html

La Convenzione sul brevetto europeo (CBE) fornisce un elenco esaustivo di quanto non è brevettabile in Europa. L'articolo 52 riguarda quanto non è considerato un'invenzione e l'articolo 53 ciò che non è brevettabile pur trattandosi di invenzione.

Oltre all'elenco degli oggetti o delle attività «in quanto tali» che non sono considerati invenzioni ai fini della concessione di brevetti europei, non sono brevettabili le invenzioni che

rientrano in una delle seguenti categorie:

- invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all'ordine pubblico o al buon costume (compresi, per esempio, i processi di clonazione di esseri umani o l'uso di embrioni umani a scopi commerciali o industriali),
- varietà di vegetali o animali, procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o animali (sebbene siano brevettabili «i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti»),
- metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale (sebbene non siano esclusi i prodotti, in particolare le sostanze o le miscele di sostanze da usare in tali metodi, ad esempio i farmaci o gli strumenti chirurgici).

Per ulteriori informazioni, consultare la brochure Brevetti per la vita? (disponibile in lingua inglese) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti all'indirizzo www.epo.org/news-issues/issues/biotechnology.html

Il testo della Convenzione sul brevetto europeo è disponibile all'indirizzo www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html

Che cosa si può brevettare nello specifico?

I brevetti proteggono invenzioni che risolvono problemi tecnici:

- sostanze chimiche, prodotti farmaceutici
- processi, metodi, utilizzi
- prodotti, dispositivi
- sistemi



Perché possa essere brevettata, di solito un'invenzione deve essere:

- ✓ **nuova** a livello mondiale (vale a dire non disponibile al pubblico in nessun paese del mondo)
- ✓ frutto di attività **inventiva** (vale a dire non una soluzione «ovvia»)
- ✓ **idonea** all'applicazione industriale

Nella maggior parte dei paesi non sono concessi brevetti per metodi commerciali o regole del gioco in quanto tali, per metodi di trattamento, di diagnosi e chirurgici applicati al corpo umano o animale.



Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI 12

Secondo la Convenzione sul brevetto europeo, o CBE, «i brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implicino un'attività inventiva e siano atte ad avere un'applicazione industriale».

Per «nuova a livello mondiale» si intende un'invenzione non divulgata al pubblico prima della data di deposito della domanda.

È piuttosto difficile valutare l'«attività inventiva». Per stabilire se un'invenzione implica un'attività inventiva, l'Ufficio europeo dei brevetti la confronta con quanto sarebbe ovvio per un'ipotetica persona esperta del settore al momento del deposito della domanda.

La CBE non fornisce una definizione di invenzione. La stessa fornisce tuttavia un elenco non esaustivo degli oggetti e delle attività che non sono considerati invenzioni. Gli elementi elencati in fondo alla diapositiva sono espressamente esclusi dalla brevettabilità.

Diapositiva 13

Banche dati

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base alle banche dati.

BANCHE DATI

Diapositiva 14

Che cos'è una banca dati?

Definizione

Una banca dati è una raccolta di opere, dati o altri materiali indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o attraverso altre modalità. Tale definizione riguarda le banche dati sia elettroniche che non elettroniche (le banche dati elettroniche possono includere raccolte disponibili su CD-ROM). La raccolta di una banca dati non si compone soltanto di opere letterarie, artistiche, musicali o altre opere protette dal diritto d'autore, ma anche di altri materiali quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati. I contenuti della banca dati non devono essere necessariamente oggetto di protezione (conferita dal diritto d'autore).

Le opere, i dati o gli altri materiali devono essere «indipendenti». Ciò significa che devono essere separabili l'uno dall'altro, senza pregiudizio per il relativo valore informativo, letterario, artistico, musicale o di altra natura. Su tale base, un'incisione o un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nell'ambito della protezione prevista dalla legge. Naturalmente, tali opere possono, di per sé, essere protette dal diritto d'autore, se sono originali. Ad esempio, un film si compone di un insieme di diversi fotogrammi, interdipendenti. Solo nel momento in cui vengono assemblati, sono in grado di narrare una storia.

I materiali indipendenti devono essere organizzati in modo sistematico o metodico e singolarmente accessibili. L'organizzazione del materiale non deve essere fisicamente evidente. La raccolta deve essere contenuta su un qualsiasi supporto fisso e includere mezzi tecnici come processi di elaborazione elettronici, elettromagnetici, elettro-ottici o altri mezzi, per esempio un indice, un sommario o un particolare piano o metodo di classificazione, per consentire il reperimento di qualsivoglia materiale indipendente che vi sia contenuto.

Per esempio, il calendario di un campionato di calcio può costituire una banca dati. La compilazione di date, orari e squadre concernenti le varie partite di un campionato di calcio forma un insieme di materiali indipendenti. I dati relativi a una partita di calcio di un determinato campionato hanno un valore indipendente in quanto forniscono informazioni rilevanti per i terzi interessati. Inoltre, l'organizzazione nella forma di un calendario soddisfa le condizioni di organizzazione sistematica e accessibilità individuale. Tuttavia ciò non significa che beneficerà della protezione del diritto d'autore o del diritto sui generis della pertinente direttiva dell'UE (vedere diapositiva seguente). In ogni caso devono essere soddisfatte le condizioni relative alla protezione.

L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha continuato a sviluppare strumenti come la Banca dati delle opere orfane e la Enforcement Database (EDB): il primo fornisce l'accesso a contenuti creativi protetti dal diritto d'autore, mentre il secondo è stato ideato per assistere le autorità competenti nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale collegando tra i titolari dei diritti e le autorità doganali e di contrasto per proteggere i prodotti dalla contraffazione.

Inoltre, l'EUIPO mette a disposizione del pubblico le seguenti banche dati:

- **eSearch plus:** contiene una raccolta di informazioni dettagliate su marchi, disegni o modelli, titolari, rappresentanti e bollettini.
- **Giurisprudenza su eSearch:** contiene una raccolta di decisioni dell'EUIPO nonché di sentenze del Tribunale, della Corte di giustizia e dei giudici nazionali.
- **EuroLocarno:** presenta la classificazione e i termini per le indicazioni dei prodotti in ciascuna delle lingue ufficiali dell'UE.
- **Copie autenticate:** consente la verifica delle copie autenticate.
- **TMview:** presenta una raccolta dei marchi di tutti gli uffici dei marchi partecipanti in via ufficiale a livello nazionale, internazionale e dell'UE.
- **DesignView:** costituisce il punto d'accesso centralizzato per le informazioni relative ai disegni o modelli registrati detenute da uno qualsiasi degli uffici nazionali partecipanti.
- **TMclass:** è il portale unico per la classificazione con accesso all'Harmonised Database in uso nell'UE e alle banche dati mondiali.

Esclusione

La protezione non si applica ai programmi per computer utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche dati. Tuttavia tali programmi possono essere protetti come opere letterarie dal diritto d'autore, qualora soddisfino le condizioni stabilite dalla direttiva dell'UE (vedere diapositiva seguente).

Che cos'è una banca dati?

- Una banca dati è una raccolta di opere, dati o altri materiali indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o attraverso altre modalità.

Che cos'è una banca dati? Una banca dati è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o attraverso altre modalità.

Per «indipendenti» si intende che i materiali che devono essere separabili l'uno dall'altro, senza pregiudizio per il relativo valore informativo, letterario, artistico, musicale o di altra natura.

Per «sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili» si intende che i materiali devono essere contenuti su un qualsiasi supporto fisso e includere mezzi tecnici come processi di elaborazione elettronici, elettromagnetici, elettro-ottici o altri mezzi, per esempio un indice, un sommario o un particolare piano o metodo di classificazione, per consentire il reperimento di qualsivoglia materiale indipendente che vi sia contenuto. Sono esempi di banche dati il calendario di un campionato di calcio o un elenco telefonico.

Diapositiva 15

Estensione della protezione

Nell'Unione europea le banche dati sono tutelate dalla direttiva 96/9/CE.

È necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie per raccogliere, selezionare e disporre il materiale in una banca dati, mentre è possibile copiarla a un costo molto più basso. Pertanto è necessario proteggere gli investimenti in sistemi di memorizzazione e di elaborazione di dati avanzati, ragion per cui si è deciso di offrire, a livello dell'Unione europea, una doppia protezione per le banche dati: una conferita dal diritto d'autore per la loro struttura e un nuovo diritto esclusivo sui generis per il loro contenuto.

La protezione accordata da questi due tipi di diritti è subordinata a specifiche condizioni. La protezione offerta dalla legge in materia di diritto d'autore non comporta automaticamente la protezione del diritto sui generis.

Diritto d'autore

La direttiva sulle banche dati si incentra sulla loro struttura. Una banca dati può essere protetta dal diritto d'autore qualora la scelta o la disposizione del contenuto costituisca una creazione intellettuale, propria dell'autore. Pertanto, il criterio pertinente in tal caso è l'originalità.

L'autore di una banca dati è la persona fisica (o il gruppo di persone fisiche) che ha creato la banca dati. Una persona giuridica può assumere la paternità di una banca dati solo a seguito di una designazione e solo se la legislazione nazionale pertinente lo consente.

Tuttavia, tale protezione fornita dal diritto d'autore è circoscritta alla specifica selezione o disposizione originale del contenuto della banca dati. Si configura ancora il rischio che i contenuti della banca dati possano essere copiati, in tutto o in parte, e successivamente ridisposti da terzi. Anche se i contenuti delle due banche dati sono identici, non si configura alcuna violazione del diritto d'autore, qualora la disposizione sia differente. Per salvaguardare la posizione dei costitutori della banca dati e proteggerne gli investimenti finanziari e di altra natura nel conseguimento, nella scelta, nella verifica e nella presentazione dei contenuti delle loro banche dati, la direttiva offre proprie un diritto sui generis.

Diritto sui generis

Il costitutore di una banca dati che è in grado di dimostrare un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione del contenuto della sua banca dati ottiene il diritto di vietare a terzi operazioni di estrazione e/o reimpiego (della totalità o di una parte sostanziale) del contenuto della banca dati.

Il costitutore di una banca dati non coincide necessariamente con l'autore. L'autore è la persona fisica che opera la scelta o la disposizione o che assume la paternità a seguito di una designazione, mentre il costitutore è la persona (fisica o giuridica) che prende l'iniziativa e si assume il rischio dell'investimento. Tale investimento può consistere in risorse finanziarie e/o di tempo, lavoro ed energia. Per esempio, la raccolta di più incisioni di esibizioni musicali su un CD non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva, dal momento che non costituisce un investimento sufficientemente rilevante.

Nota: I materiali inseriti in una banca dati restano indipendenti. Il contenuto è di per sé protetto da altri diritti (di PI). Tuttavia, possono essere applicabili altre disposizioni giuridiche, in particolare riguardanti il diritto d'autore e i diritti connessi, i brevetti, i marchi, i disegni o modelli, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, i segreti commerciali, il diritto alla riservatezza, il rispetto della privacy e il diritto dei contratti. I materiali restano tutelati da tali diritti esclusivi e non possono essere inseriti nella banca dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti.

Estensione della protezione

- Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati
- Tutela del diritto d'autore
 - Struttura
 - Originalità
 - Titolarità
 - Protezione limitata
- Tutela sui generis
 - Contenuto
 - Investimento
 - Costitutore
- Programmi per computer esclusi

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

15

Nell'Unione europea le banche dati sono tutelate dalla direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle stesse. La direttiva ha introdotto due forme di tutela, vale a dire la tutela del diritto d'autore e la tutela sui generis.

Una banca dati può rappresentare un'opera tutelata da diritto d'autore qualora la disposizione o la selezione del contenuto costituisca una creazione intellettuale dell'autore. In altre parole, una banca dati è tutelata dal diritto d'autore qualora la scelta o la disposizione del contenuto sia originale. L'unico criterio rilevante è l'originalità.

L'autore è innanzitutto la persona fisica che ha creato la banca dati.

La tutela del diritto d'autore riguarda unicamente la specifica struttura della banca dati. Il materiale contenuto non è oggetto di tutela. Pertanto resta il rischio che la totalità o una parte sostanziale del contenuto della banca dati sia riprodotta e successivamente ridisposta.

Oltre a tale tutela del diritto d'autore, in certa qual misura limitata, la direttiva sulle banche dati ha altresì introdotto un diritto di tutela sui generis a protezione degli specifici investimenti realizzati dal costitutore della banca dati. I costitutori devono dimostrare un investimento rilevante sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione dei contenuti delle proprie banche dati. Ottengono il diritto esclusivo di vietare a terzi operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati.

La tutela non si applica ai programmi per computer utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche dati.

Diapositiva 16

Diritti e limitazioni

Diritto d'autore

L'autore o il titolare del diritto d'autore relativo alla banca dati gode del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma,
- la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica nonché qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati di tali operazioni,
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico della banca dati o di copie della stessa,
- qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione al pubblico.

La durata di tali diritti è il termine applicabile alle opere tutelate dal diritto d'autore in linea generale, come disciplinato dalla direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi. La disposizione di base prevede una durata pari a settant'anni post mortem auctoris.

D'altro canto, per l'esecuzione da parte di un utente legittimo di tutti gli atti oggetto di restrizione che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca dati e l'impiego normale di quest'ultima, non è necessaria l'autorizzazione dell'autore. La direttiva non fornisce la definizione di «utente legittimo». Tuttavia, vi rientrano gli utenti cui il titolare dei diritti della banca dati ha scelto di rendere disponibile una copia della stessa.

Gli Stati membri possono altresì limitare i diritti esclusivi del titolare nei seguenti casi:

- qualora si tratti di una riproduzione per fini privati del contenuto di una banca dati non elettronica,
- qualora si tratti di un utilizzo unicamente per finalità didattiche o di ricerca scientifica (purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti),
- qualora si tratti di impiego per fini di sicurezza pubblica,
- altre eccezioni al diritto d'autore tradizionalmente autorizzate dalla normativa nazionale.

Diritto sui generis

Il diritto sui generis ha una durata più limitata.

Nel diritto dell'UE il periodo di tutela è di 15 anni. Tale durata può essere estesa in caso di modifica sostanziale alla banca dati da considerarsi alla stregua di un nuovo investimento rilevante. La banca dati derivante da tale cambio sostanziale avrà una propria durata di protezione specifica.

Per quanto riguarda la totalità o una parte sostanziale della banca dati, il costituente di una banca dati può vietare:

- l'estrazione, vale a dire il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma, e/o
- il reimpiego, vale a dire qualsiasi forma che renda la banca dati accessibile al pubblico mediante la distribuzione di copie, il noleggio, la pubblicazione online o in altre forme di trasmissione.

Tali diritti sono limitati per quanto riguarda l'utente legittimo. È consentito l'estrazione o il reimpiego di una parte non sostanziale del contenuto della banca dati per qualsiasi scopo. Del pari, gli Stati membri possono altresì scegliere di concedere altre eccezioni al diritto sui generis. Ciò può includere l'estrazione per fini privati, illustrativi per uso didattico o di ricerca scientifica o per motivi di sicurezza pubblica.

Diritti e limitazioni

- Diritto d'autore
 - Atti oggetto di restrizione
 - Eccezioni
- Diritto sui generis
 - 15 anni
 - Vieta:
 - Estrazione
 - Reimpiego

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

16

La presente diapositiva illustra l'estensione della protezione offerta dalla direttiva sulle banche dati. Per quanto attiene al diritto d'autore, l'autore o il titolare del diritto d'autore relativo alla banca dati gode del diritto esclusivo di riprodurre, tradurre, adattare, ridisporre e modificare la banca dati nonché di distribuire, comunicare e presentare la banca dati al pubblico.

Tali diritti sono in linea con la tutela generale del diritto d'autore, così come la durata della protezione.

In via eccezionale, resta esclusa dall'estensione della protezione ogni esecuzione da parte di un utente legittimo per l'accesso al contenuto della banca dati e l'impiego normale di quest'ultima. Altre eccezioni sono:

- la riproduzione per fini privati del contenuto di una banca dati non elettronica,
- l'utilizzo unicamente per finalità didattiche o di ricerca scientifica,
- l'impiego per fini di sicurezza pubblica,
- altre eccezioni al diritto d'autore autorizzate dalla normativa nazionale.

Con il diritto sui generis la durata della protezione è più breve. La durata è limitata a 15 anni. La durata può tuttavia essere estesa, in quanto, in presenza di qualsiasi investimento rilevante che modifichi in modo sostanziale una banca dati, a quest'ultima si applica una nuova durata di protezione.

I costitutori di una banca dati possono vietare l'estrazione, o il trasferimento del contenuto su un altro supporto, e il reimpiego, vale a dire, qualsiasi forma che renda la banca dati accessibile al pubblico in qualsivoglia forma di trasmissione.

È consentito l'estrazione o il reimpiego di una parte non sostanziale del contenuto della banca dati per qualsiasi scopo. Del pari, gli Stati membri possono altresì scegliere di concedere altre eccezioni al diritto sui generis, per esempio l'estrazione per fini privati, illustrativi per uso didattico o di ricerca scientifica o per motivi di sicurezza pubblica.

Diapositiva 17

Marchi

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai marchi.

MARCHI

Diapositiva 18

Che cos'è un marchio?

Un marchio consiste di segni grazie ai quali i prodotti o i servizi di un'azienda o società (la legislazione fa riferimento all'impresa) si distinguono da quelli di un'altra.

I marchi servono a indicare la provenienza o l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono. Inoltre, i marchi possono svolgere altre funzioni quali pubblicità o avviamento commerciale.

Nell'UE, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa, i segni summenzionati devono poter essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al loro titolare. È essenziale prescrivere che il segno sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo.

Pertanto, un segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso.

Dette condizioni sono state poste per conseguire gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi, vale a dire garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione.

A tal fine, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) fornisce agli utenti informazioni concernenti i mezzi e formati alternativi considerati conformi al RMUE.

Esistono molti tipi diversi di marchio:

- marchi denominativi
- marchi figurativi
- marchi di forma
- marchi di colore intrinseco (nel cui caso la protezione è richiesta per uno o più colori, indipendentemente da una forma o una configurazione specifica)
- marchi sonori
- marchi di movimento
- altri tipi: marchi olfattivi, gustativi, olografici, di posizione e con segni traccianti.

Si può chiedere agli studenti di fornire esempi di marchi per ogni singola categoria sopra elencata.

All'atto del rifiuto di un marchio, si distingue tra impedimenti assoluti alla registrazione e impedimenti relativi.

Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità riguardanti il marchio stesso, compresa l'assenza di un carattere distintivo, o riguardanti i conflitti tra il marchio e i diritti anteriori, sono elencati in modo esaustivo.

Sono esclusi anche i marchi descrittivi o divenuti di uso comune. Un marchio è descrittivo se è composto esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche di tale prodotto o servizio. Un marchio è altresì privo di capacità distintiva se è composto esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio.

Altri impedimenti assoluti alla registrazione includono, per esempio, i segni contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Purché non si crei confusione sull'origine dei prodotti e dei servizi, i marchi possono coesistere pacificamente sul mercato. Tuttavia la coesistenza pacifica diventa impossibile quando due marchi sono così simili da non poterli distinguere o quando i consumatori confondono l'origine dei prodotti e dei servizi, vale a dire laddove possano pensare che questi ultimi provengano dalla stessa società. La probabilità o il rischio di confusione costituisce un impedimento relativo alla registrazione.

Una coesistenza pacifica non sarebbe possibile neanche in materia di indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per vini, specialità tradizionali garantite e private per ritrovati vegetali, garantendo la piena uniformità con la legislazione dell'UE e il diritto nazionale in materia di protezione di diritti di proprietà intellettuale.

Inoltre, il RMUE e la direttiva ampliano il divieto di registrazione che si applicava ai marchi costituiti da una «forma» estendendolo anche ai segni consistenti esclusivamente in altre caratteristiche (ad esempio, colore, odore o suono) imposte dalla natura stessa dei prodotti che designano, necessarie per ottenere un risultato tecnico o che danno un valore sostanziale.

Infine, relativamente ai procedimenti di nullità sulla base di impedimenti assoluti alla registrazione, il RMUE codifica la prassi esistente e stabilisce che l'Ufficio limiti l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti.

Che cos'è un marchio?

- Un marchio è costituito da segni che possono essere riprodotti graficamente e che distinguono i prodotti e i servizi di un'impresa (società o organizzazione) da quelli di un'altra.
- Esistono diversi tipi di marchi: denominativi, figurativi, di colore, di forma
- Impedimenti assoluti alla registrazione
 - Carattere distintivo
- Impedimenti relativi alla registrazione
 - Quando è impossibile una coesistenza pacifica tra due marchi

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

18

Un marchio consiste di segni grazie ai quali i prodotti o i servizi di una ditta o società (la legislazione fa riferimento a un'impresa) si distinguono da quelli di un'altra.

I marchi servono a indicare la provenienza o l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono. Inoltre, i marchi possono svolgere altre funzioni quali di pubblicità o avviamento commerciale.

Nell'UE, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva sui marchi d'impresa, i segni summenzionati devono poter essere rappresentati in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Tra gli altri impedimenti assoluti alla registrazione rientrano i segni contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Per definizione, i marchi o segni devono avere carattere distintivo. Pertanto, la mancanza di carattere distintivo costituisce un impedimento assoluto alla registrazione. I marchi descrittivi o generici sono inadatti ad assolvere la funzione d'indicatore di origine.

Tra gli altri impedimenti assoluti alla registrazione rientrano i segni contrari all'ordine pubblico e al buon costume.

Esistono impedimenti relativi alla registrazione laddove non sia possibile la coesistenza pacifica di due marchi a causa del rischio di confusione da parte del consumatore.

Diapositiva 19

Registrazione

Per ottenere la protezione di un marchio occorre registrarlo presso un ufficio dei marchi.

Nell'Unione europea la registrazione è possibile a tre livelli. Tuttavia, indipendentemente dal livello scelto, è fondamentale essere i primi a registrare il marchio. Chiunque registri il marchio per primo ottiene il diritto al marchio, sebbene ciò possa essere messo in discussione da un uso anteriore di tale marchio non registrato.

È quindi importante essere i primi sia a usare che a registrare un marchio, per tutelare il marchio da terzi che intendono esercitare diritti sullo stesso.

Come menzionato in precedenza, esistono tre diverse procedure per ottenere la registrazione.

Procedura nazionale: qualora la protezione del marchio venga richiesta solo in alcuni paesi europei, è possibile optare per la soluzione nazionale. Le domande nazionali possono essere depositate presso gli uffici nazionali dei marchi dei paesi in cui si desidera ottenere la protezione.

Procedura internazionale: la domanda e la registrazione a livello internazionale sono possibili presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Se si desidera ottenere protezione in tutto il mondo, si tratta dell'opzione migliore. Nota: la registrazione a livello internazionale non dà origine a un marchio sovranazionale, bensì a diversi marchi nazionali e, ove richiesto, a un marchio dell'Unione europea (MUE).

Procedura vigente nell'Unione europea: i richiedenti possono presentare domanda all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per ottenere un marchio dell'Unione europea (MUE) che offre protezione in tutto il territorio dell'UE. L'Ufficio offre un sistema di registrazione dei marchi rapido, di alta qualità e razionale nonché uniforme, di facile uso, accessibile pubblicamente e tecnologicamente aggiornato. I richiedenti devono considerare tale opzione se vogliono ottenere protezione in un maggior numero di paesi dell'UE.

Il MUE ha carattere unitario, il che significa che un segno non può essere registrato come MUE se è privo di carattere distintivo o se esiste un impedimento assoluto alla registrazione anche in uno soltanto degli Stati membri. Le domande di MUE sono altresì respinte qualora vi sia un conflitto con un diritto nazionale anteriore.

Procedure di registrazione

- Nazionale
- Internazionale
- UE
 - Marchio dell'Unione europea

La presente diapositiva illustra le tre diverse procedure di registrazione per poter beneficiare della protezione del marchio.

Per ottenere la protezione del marchio, i marchi devono essere registrati. È fondamentale essere i primi a registrare il marchio.

È possibile richiedere la registrazione a livello nazionale.

È altresì possibile depositare una domanda internazionale l'OMPI, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

In Europa, per ottenere un marchio dell'Unione europea, i richiedenti possono depositare la domanda presso l'EUIPO, a garanzia di una protezione in tutta l'UE.

Diapositiva 20

Estensione della protezione

Un marchio registrato conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso del marchio a fini commerciali senza il suo consenso.

Tuttavia tale diritto esclusivo si applica unicamente ai prodotti e ai servizi per i quali il marchio è registrato o a prodotti e servizi simili. Al riguardo, il RMUE segue la linea stabilita dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa «IP Translator», imponendo che i prodotti e servizi siano identificati con sufficiente chiarezza e precisione per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di definire l'esatto oggetto della protezione del marchio. Difatti, i termini usati, comprese le indicazioni generali per i titoli delle classi della classificazione di Nizza, sono sempre interpretati secondo il rispettivo significato letterale.

Stando al principio di specialità, lo stesso segno può essere registrato per prodotti e servizi diversi da un'altra società, purché non sussista il rischio di confusione. In taluni casi gli stessi marchi possono coesistere sul mercato.

I marchi offrono un diritto esclusivo limitato a livello territoriale, ovvero offrono protezione unicamente nel territorio in cui sono registrati. Per i marchi nazionali ciò significa che la protezione può essere invocata esclusivamente nel territorio in cui si ottiene la registrazione. Un MUE offre protezione nell'intera UE.

Durata della protezione

La durata della protezione del marchio è inizialmente di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

La protezione è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. Non vi è limite al numero di rinnovi.

Fine della protezione

La protezione del marchio termina se:

- la registrazione non è rinnovata,
- il titolare del marchio non lo utilizza (nota: nei primi cinque anni successivi alla registrazione non sussiste l'obbligo di utilizzo del marchio),
- il marchio è dichiarato nullo, in quanto non è possibile la coesistenza pacifica sul mercato o a causa di un impedimento assoluto alla registrazione rilevato dopo la registrazione.

Limiti della protezione

Vi sono alcuni limiti a tale esclusività. Taluni utilizzi del marchio sono consentiti, per esempio esclusivamente a fini privati.

Estensione della protezione

- Diritto esclusivo, ma:
 - principio di specialità
 - principio di territorialità
- Potenzialmente perpetuo (rinnovo ogni dieci anni)
- Rischio di perdita della protezione in caso di:
 - mancato utilizzo dopo cinque anni
 - non validità
- Usi consentiti

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

20

I titolari di un marchio hanno il diritto esclusivo di vietare a terzi l'uso del loro marchio a fini commerciali.

I marchi sono registrati unicamente per prodotti e servizi specifici: il diritto esclusivo offerto dal marchio è connesso con tali prodotti e servizi specifici. Si tratta del principio di specialità.

Un secondo limite è costituito dal principio di territorialità. La protezione del marchio è limitata al territorio in cui il marchio è registrato.

A differenza di altri diritti di PI, i marchi sono rinnovabili per un periodo indefinito. Ogni rinnovo estende di dieci anni la protezione. Sono molti i modi in cui la protezione del marchio può terminare. Per esempio, nei primi cinque anni successivi alla registrazione non vi è obbligo di utilizzo del marchio. Dopo tale periodo iniziale, il mancato uso effettivo può comportare la cancellazione del marchio. Inoltre un marchio può anche essere dichiarato nullo qualora, successivamente alla registrazione,

si rilevi un impedimento assoluto alla registrazione o non sia più possibile la coesistenza pacifica sul mercato.

Benché l'estensione della protezione sia ampia, sono consentiti taluni utilizzi da parte di terzi, per esempio esclusivamente a fini privati.

Diapositiva 21

Disegni o modelli

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai disegni o modelli.

DISEGNI O MODELLI

Diapositiva 22

Che cos'è un disegno o modello?

Un disegno o modello è l'aspetto esteriore o visibile di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue caratteristiche.

Giuridicamente parlando, un disegno o modello industriale costituisce l'aspetto ornamentale o estetico di un articolo. Un disegno o modello industriale consiste di elementi tridimensionali, quali la forma di un articolo, o di elementi bidimensionali, come per esempio modelli, linee o colori. Tali elementi possono essere:

- linee
- colori
- forme
- strutture
- contorni
- materiali
- ornamento.

Per «prodotto» si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Quasi ogni prodotto industriale o artigianale può essere idoneo a ottenere la protezione di un disegno o modello, compresi:

- l'imballaggio dei prodotti
- la progettazione di prodotti singoli normali
- la progettazione di prodotti complessi
- serie di articoli
- parti di prodotti
- simboli grafici (e logo)
- i caratteri tipografici
- icone di software
- disegni e materiale grafico
- ornamenti che possono essere apposti su diversi articoli
- progettazione pagine web
- cartine
- presentazioni.

Per poter essere protetto, un disegno o modello deve soddisfare due condizioni fondamentali e sostanziali. Deve

costituire una novità, ovvero essere nuovo, e possedere un carattere individuale.

Novità

Tale requisito può essere soddisfatto unicamente laddove non siano stati divulgati anteriormente, vale a dire prima di una specifica data, al pubblico disegni o modelli identici. In primo luogo, nessun autore o società/organizzazione deve aver divulgato un disegno o modello identico anteriore. In secondo luogo, l'autore non deve aver reso il suo disegno o modello disponibile al pubblico prima della data di deposito della domanda. Una volta che il disegno o modello sia stato reso disponibile al pubblico, esso non è più nuovo.

Carattere individuale

Oltre al requisito della novità, un disegno o modello deve presentare un «carattere individuale». Per requisito del carattere individuale si intende che il disegno o modello susciti nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa dall'impressione generale suscitata da qualsiasi altro disegno o modello divulgato anteriormente. L'impressione generale che un disegno o modello suscita «nell'utilizzatore informato» deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello anteriore che sia stato divulgato al pubblico.

Alcuni disegni o modelli sono esclusi dalla protezione per legge, in quanto contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Che cos'è un disegno o modello?

- Un disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle sue caratteristiche.
- Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale.
- Requisiti per la protezione:
 - novità
 - carattere individuale
- Alcune esclusioni.

Un disegno o modello è l'aspetto esteriore di un prodotto o di una sua parte. Un prodotto può essere qualsiasi oggetto industriale o artigianale.

Alcuni esempi delle caratteristiche di un disegno o modello sono le linee, i colori e le forme. Tra gli esempi dei prodotti cui il disegno o modello è applicato o in cui è incorporato vi sono gli imballaggi e i loghi.

Sono due i requisiti per la protezione.

Il primo è la novità. Il disegno o modello deve essere nuovo. In altre parole, nessun altro disegno o modello identico deve essere stato messo a disposizione del pubblico.

Il secondo è che il disegno o modello deve presentare un carattere individuale. Tale requisito non è soddisfatto qualora sia già stato divulgato un altro disegno o modello che suscita nell'utilizzatore informato la stessa l'impressione generale.

Alcuni disegni o modelli sono esclusi dalla protezione per legge, in quanto contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Diapositiva 23

Diritti sul disegno o modello registrato e non registrato

La protezione del disegno o modello si presenta sotto due forme: disegno o modello registrato e non registrato.

a. Disegni o modelli registrati

I diritti conferiti dai disegni o modelli possono essere ottenuti mediante registrazione presso gli uffici della PI. Si tratta dei cosiddetti diritti di disegno o modello registrato.

È possibile ottenere la registrazione a tre livelli:

- Registrazione a livello nazionale presso l'ufficio nazionale competente in materia di PI: condizioni e requisiti possono variare da un paese all'altro.
- Registrazione internazionale presso l'OMPI: il sistema dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali fornisce una soluzione operativa pratica per registrare con un'unica domanda internazionale fino a 100 disegni o modelli in oltre 65 territori.
- Registrazione nell'Unione europea (UE) per il tramite dell'EUIPO: l'Ufficio fornisce un sistema di registrazione di disegni o modelli rapido, di alta qualità, razionale, oltre a essere uniforme, di facile utilizzo, pubblicamente accessibile e tecnologicamente aggiornato. Al momento, il numero di depositi di nullità di DMC ricevuto è relativamente basso e spesso instabile.

b. Disegni o modelli non registrati

I diritti derivanti da disegni o modelli non registrati si ottengono mediante divulgazione al pubblico e utilizzo. Non è necessario alcun tipo di registrazione. I disegni o modelli non registrati possono essere utili per quei tipi di prodotti, per esempio disegni o modelli con cicli di vita eccezionalmente brevi, per i quali la procedura di registrazione comporterebbe tempi troppo lunghi rispetto al periodo in cui il disegno o modello può presentare un valore.

A livello dell'UE, oltre al disegno o modello comunitario non registrato (DMC non registrato), esiste anche il disegno o modello comunitario registrato.

Il DMC non registrato offre una protezione più limitata, che sarà illustrata nella diapositiva seguente.

Diritti sul disegno o modello registrato e non registrato

- Nazionale
- Internazionale
- UE
 - disegno o modello comunitario registrato
 - disegno o modello comunitario non registrato

La protezione del disegno o modello si presenta sotto due forme: disegno o modello registrato e non registrato.

È possibile ottenere la registrazione di disegni o modelli a livello nazionale, internazionale e dell'UE. La registrazione internazionale di disegni o modelli è gestita dall'OMPI.

La registrazione per l'intera UE è effettuata dall'EUIPO, presso cui i richiedenti possono ottenere un disegno o modello comunitario registrato.

La protezione in tutta l'UE è possibile senza registrazione. Si tratta dei disegni o modelli comunitari non registrati. I disegni o modelli comunitari non registrati possono essere utili per prodotti e disegni o modelli con cicli di vita eccezionalmente brevi, per i quali la procedura di registrazione comporterebbe tempi troppo lunghi rispetto al periodo in cui il disegno o modello può presentare un valore.

Diapositiva 24

Estensione della protezione

L'estensione della protezione include disegni o modelli che non producano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. Il titolare del disegno o modello ha il diritto esclusivo sul disegno o modello con lo stesso aspetto generale.

In termini di estensione territoriale della protezione, i disegni o modelli comunitari hanno efficacia in tutti gli Stati membri dell'UE, mentre i disegni o modelli nazionali offrono protezione negli Stati membri in cui sono registrati.

L'estensione della protezione conferita da disegni o modelli registrati e non registrati è diversa.

a. Protezione concessa ai disegni o modelli registrati:

La protezione offerta dai diritti registrati è completa.

Conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di vietare a terzi, in particolare, la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione sul mercato, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di qualsiasi prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o cui sia applicato.

b. Protezione concessa ai disegni o modelli non registrati:

Dall'altro lato, i diritti derivanti da disegni o modelli non registrati offrono protezione unicamente rispetto alla riproduzione. Non vi è protezione nei confronti di opere o creazioni indipendenti tali da poter essere identiche o simili al disegno o modello non registrato.

Durata della protezione

Dopo la registrazione i disegni o modelli sono protetti per un periodo iniziale di cinque anni. La protezione decorre dalla data di deposito della domanda e non dalla data di registrazione. La durata della protezione è rinnovabile per uno o più periodi di cinque anni ciascuno. La durata massima della protezione è di 25 anni dalla data di deposito della domanda. Ciò significa che il disegno o modello è rinnovabile per un massimo di quattro volte.

Il disegno o modello non registrato offre unicamente una protezione fino a tre anni.

Limiti della protezione

Tuttavia la protezione accordata dai disegni o modelli è in certo qual modo limitata. Talune azioni o taluni utilizzi del disegno o modello da parte di terzi sono consentiti senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. Si tratta, per esempio, di operazioni private per fini non commerciali.

Estensione della protezione

- Diritto esclusivo
- Principio di territorialità
- Durata
 - diritti sul disegno o modello registrato: massimo 25
 - diritti sul disegno o modello non registrato: 3 anni
- Usi consentiti

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

24

I diritti sul disegno o modello sono diritti esclusivi. L'estensione della protezione è ampia e include disegni o modelli che non producano nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa. È possibile vietare l'uso di tali disegni o modelli.

La protezione del disegno o modello è limitata al territorio in cui il disegno o modello è registrato.

L'estensione della protezione conferita da disegni o modelli registrati e non registrati è diversa. I diritti conferiti dai disegni o modelli non registrati proteggono il disegno o modello unicamente dalla riproduzione e per una durata limitata di tre anni. I diritti conferiti dai disegni o modelli registrati hanno una forza maggiore. Non è necessario dimostrare la riproduzione da parte del trasgressore. I disegni e modelli registrati offrono una protezione per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile fino a quattro volte.

In alcuni casi il titolare del diritto non può invocare alcuna protezione, vale a dire laddove la legge preveda che l'uso è consentito, per esempio esclusivamente a fini privati.

Diapositiva 25

Indicazioni geografiche

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base alle indicazioni geografiche.

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Diapositiva 26

Che cosa sono le indicazioni geografiche?

La nozione di «indicazione geografica» è definita all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, che stabilisce che un prodotto è identificato come originario del territorio di un paese membro o di una regione o località di detto territorio quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

L'accordo impone agli Stati membri di fornire alle parti interessate protezione giuridica per vietare l'uso della designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo di origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto. In aggiunta, i membri forniscono alle parti interessate i mezzi giuridici per evitare ogni uso suscettibile di costituire un atto di concorrenza sleale ai sensi della convenzione di Parigi, fra cui:

- atti di concorrenza contrari agli usi onesti in materia industriale o commerciale;
- atti di natura tale da ingenerare confusione con lo stabilimento, i prodotti o le attività industriali o commerciali di un concorrente;
- indicazioni o asserzioni il cui uso possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la qualità dei prodotti.

A livello di Unione europea, vengono usate altre due espressioni: indicazione geografica protetta (IGP) e denominazione di origine protetta (DOP). I seguenti regolamenti dell'UE forniscono protezione per le IGP e le DOP di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari, mentre il diritto nazionale fornisce protezione per le IGP di prodotti non agricoli:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
- regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei vini;
- regolamento (UE) n. 251/2014 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Inoltre, il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, chiarisce il grado di protezione nei confronti dei marchi di denominazione e di origine, delle indicazioni geografiche, delle menzioni tradizionali per i vini e delle specialità tradizionali garantite, assicurando la piena coerenza con la pertinente normativa unionale e nazionale recante protezione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale.

Tali regolamenti dell'Unione europea sono intesi a promuovere la diversificazione della produzione agricola, a proteggere le denominazioni dei prodotti dall'abuso e dall'imitazione e ad aiutare i consumatori, fornendo loro informazioni sulla natura specifica dei prodotti interessati.

La legislazione dell'Unione europea fornisce simboli da usare sulle etichette o sulle confezioni dei prodotti le cui denominazioni siano state registrate come DOP o IGP. La diapositiva mostra i due loghi. La differenza tra DOP e IGP è illustrata nella diapositiva seguente.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/quality_en

Il nesso con il diritto della pertinente normativa unionale e nazionale fornito porta spesso a un'integrazione verticale nei diversi settori interessati dalla produzione di prodotti di IG: a partire dall'agricoltore e proseguendo con il produttore così come con il distributore all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, contrariamente ad altri diritti di PI per i quali vengono presentate in genere le domande e i cointitolari sono enti privati, il più delle volte singole società, le IG sono solitamente richieste e gestite da associazioni di produttori nell'area geografica di appartenenza. L'IG può quindi essere usata da tutti i singoli produttori stabiliti nella zona e rispettosi dei metodi di produzione definiti.

Le informazioni relative al contributo delle IG in termini di risultati economici e occupazionali nell'Unione europea sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/docs/joint-report-epo-ohim-final-version_it.pdf

Che cosa sono le indicazioni geografiche?

- Le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
- Protezione in virtù della legislazione dell'UE



Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

28

A livello internazionale una definizione di che cosa si intenda per «indicazione geografica» è fornita dall'accordo TRIPS. Tale definizione è illustrata nella presente diapositiva. L'accordo impone altresì agli Stati membri di adottare azioni e fornire protezione giuridica contro qualsiasi tipo di uso delle indicazioni geografiche tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica dei prodotti interessati.

A livello di UE si distingue tra indicazioni geografiche protette (IGP) e denominazioni d'origine protette (DOP). Diversi regolamenti dell'UE consentono la registrazione di termini geografici come IGP e/o DOP per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari.

La diapositiva riporta i simboli per le IGP e DOP.

Diapositiva 27

Differenze tra IGP e DOP

La differenza principale tra IGP e DOP è che, per le DOP, esiste un legame molto stretto fra la zona geografica specifica e le caratteristiche del prodotto. In altre parole, alle DOP si applicano condizioni più rigorose.

La distinzione emerge chiaramente dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dall'articolo 93 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

La legislazione europea include altresì le specialità tradizionali garantite (STG), disciplinate dal Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Si tratta di prodotti agricoli o alimentari che sono ottenuti utilizzando materie prime tradizionali oppure sono caratterizzati da una composizione tradizionale o dall'aver subito un metodo di produzione e/o di trasformazione che rispecchia un tipo tradizionale di produzione e/o di trasformazione.

DOP

Si tratta di un prodotto realizzato, lavorato e preparato in un'area geografica definita mediante competenze comprovate. I prodotti devono le proprie caratteristiche esclusivamente o essenzialmente al rispettivo luogo di produzione e alle competenze dei produttori locali.

Se le qualità o le caratteristiche di un prodotto agricolo o alimentare, di un vino o di un prodotto non agricolo sono «dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani», il nome del luogo può essere considerato una DOP.

Inoltre tutte le fasi del processo di produzione devono avvenire nell'area delimitata. Ciò significa che la produzione, la trasformazione e l'elaborazione del prodotto devono avvenire in tale area geografica delimitata. Naturalmente, il prodotto deve avere origine nella regione, nel luogo o nel paese specifico cui il suo nome si riferisce.

IGP

È un prodotto la cui notorietà o le cui caratteristiche sono strettamente correlate alla produzione nell'area geografica. Per i prodotti agricoli e non agricoli, le bevande spiritose e i prodotti alimentari IGP, almeno una fra le fasi di produzione, lavorazione o preparazione avviene nell'area definita. Per i vini IGP, perlomeno l'85 % delle uve proviene dall'area definita.

Il nome di una regione, un luogo o un paese specifico usato per descrivere un prodotto agricolo o alimentare, un prodotto non agricolo, una bevanda spiritosa, un prodotto vitivinicolo aromatizzato o un vino proveniente da quell'area geografica è considerato alla stregua di un'indicazione geografica qualora tale prodotto possieda una determinata qualità, una notorietà o un'altra caratteristica che possa essere attribuita all'origine geografica. È sufficiente che la produzione e/o la trasformazione e/o l'elaborazione del prodotto avvengano nell'area geografica delimitata. Il nesso tra il nome del luogo e il prodotto è meno stretto, sebbene perlomeno una delle fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione debba avvenire nell'area definita.

Per verificare quali nomi di prodotto siano protetti come DOP o IGP, consultare la banca dati DOOR all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/quality_en (fare clic su «DOOR database» alla voce «Related info»).

È possibile consultare anche E-BACCHUS, per i vini all'indirizzo http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_it.htm e E-SPIRITS per le bevande alcoliche all'indirizzo [http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/and E-spirits](http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/and-E-spirits) at <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

Differenze tra IGP e DOP

- Alle DOP si applicano condizioni più rigorose:
 - la connessione tra nome del luogo e prodotto è dovuta essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico
 - tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Le condizioni che devono soddisfare le DOP sono molto più rigorose di quelle applicate alle IGP.

In primo luogo, vi è la differenza in termini di connessione richiesta tra nome del luogo e prodotto. Nel caso delle DOP le qualità o le caratteristiche del prodotto sono «dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani». Per contro, un termine geografico può essere considerato un'IGP se la qualità o la reputazione del prodotto sono attribuibili alla sua origine geografica.

In secondo luogo, la protezione per la designazione d'origine è possibile unicamente se tutte le fasi, dalla produzione delle materie prime

all'elaborazione del prodotto finale, avvengono nella zona geografica delimitata. Per le IGP è sufficiente che una sola di tali fasi avvenga nella zona definita.

Diapositiva 28

Modelli di utilità

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai modelli di utilità.

MODELLI DI UTILITÀ

Diapositiva 29

Che cos'è un modello d'utilità?

L'OMPI descrive il sistema del modello di utilità (MU) nei seguenti termini:

«Come avviene per il brevetto, un MU conferisce una serie di diritti per un'invenzione per un periodo di tempo limitato, durante il quale i titolari di MU possono sfruttare a fini commerciali le loro invenzioni su base esclusiva. I termini e le condizioni per la concessione dei MU differiscono dai termini e dalle condizioni vigenti per i brevetti "tradizionali". Per esempio i MU vengono emessi per una durata inferiore (da 3 a 10 anni) e, nella maggior parte degli uffici, le domande sono approvate senza un esame del merito. Come per i brevetti, le procedure di concessione dei diritti di MU sono disciplinate dalle norme e dai regolamenti degli uffici nazionali di proprietà intellettuale (PI) e i diritti sono circoscritti alla giurisdizione dell'autorità emittente».

È bene ricordare che un modello di utilità rappresenta un diritto territoriale che può offrire protezione esclusivamente nel paese dell'autorità emittente. Per esempio un modello di utilità tedesco è valido unicamente in Germania e non conferisce protezione in Francia o in altri paesi.

Che cos'è un modello d'utilità?



- Un modello di utilità conferisce al titolare il diritto esclusivo di vietare a terzi:
 - lo sfruttamento di un'invenzione (per esempio la fabbricazione, l'utilizzo o la messa in vendita)
 - senza autorizzazione nel paese in cui il modello di utilità è stato registrato per un breve periodo (da 3 a 10 anni).
- Il titolare è tenuto a divulgare l'invenzione al pubblico

Svelare l'invenzione (divulgazione)



Ottenere protezione (modello d'utilità)

I modelli di utilità sono diritti di proprietà intellettuale che proteggono le invenzioni tecniche, proprio come i brevetti. A differenza dei brevetti, tuttavia, i modelli di utilità sono disponibili in alcuni paesi, per esempio Austria, Cina, Germania e Giappone, ma non in altri, per esempio Canada, Regno Unito e USA.

In generale le domande di modello di utilità vanno depositate nel paese in cui il richiedente chiede di ottenere protezione per la sua invenzione.

Non esistono modelli di utilità europei o internazionali né, eccetto per l'Africa, opzioni di deposito a livello centralizzato. In alcuni paesi, tuttavia, i modelli di utilità possono essere depositati sulla base di una domanda presentata in forza del PCT (Patent Cooperation Treaty - Trattato di cooperazione in materia di brevetti).

A seconda della legge del paese interessato, i modelli di utilità offrono protezione fino a un massimo di 10 anni. A differenza dei brevetti, i quali offrono 20 anni di protezione.

Nella maggior parte dei paesi, i modelli di utilità sono registrati senza procedura di esame, dopo alcuni mesi dal deposito della domanda. Possono integrare un brevetto o rappresentare un'alternativa al medesimo.

Diapositiva 30

Estensione della protezione rispetto ai brevetti

I modelli di utilità offrono protezione per invenzioni che sono nuove, implicano un'attività inventiva e sono idonee all'applicazione industriale. In tal senso sono molto simili ai brevetti.

Tuttavia, a differenza dei brevetti, nella maggior parte dei paesi i requisiti sostanziali (novità, implicazione di un'attività inventiva, applicabilità industriale) non sono esaminati quando un modello di utilità viene registrato e pubblicato. Analogamente ai disegni o modelli registrati e ai marchi registrati, i modelli di utilità costituiscono quindi diritti di PI registrati parzialmente non esaminati.

Le leggi in materia di modelli di utilità possono differire da paese a paese. Lo stesso accade per le leggi nazionali in materia di brevetti. A stretto rigore, quasi ogni punto specifico della presente diapositiva dovrebbe iniziare con le parole «nella maggior parte dei paesi», dato che sono molte le eccezioni. Per esempio la legge francese in materia di brevetti non prevede la stessa procedura di esame della legge tedesca in materia di brevetti per quanto riguarda l'attività inventiva implicata. Tuttavia, invece di elencare le eccezioni, si sono elencate le principali differenze tra legge in materia di modelli di utilità e legge in materia di brevetti esistenti nella maggior parte dei paesi.

- I MU sono diritti di PI registrati. Qualsiasi parte interessata può consultare il registro e reperire modelli di utilità registrati (cosa che non è possibile con i diritti non registrati).
- I MU sono diritti territoriali. Sono validi in un solo paese, vale a dire il paese dell'autorità emittente. Per esempio un MU tedesco è valido unicamente in Germania e non conferisce protezione in Francia o in altri paesi.
- Le domande di MU devono essere depositate individualmente presso i singoli uffici nazionali. Per i MU non esiste un equivalente del PCT o della procedura di brevetto europeo o a livello comunitario. In molti paesi è possibile depositare una domanda di modello di utilità sulla base di una domanda in forza del PCT e depositare una domanda in forza del PCT per rivendicare il carattere prioritario di un MU.
- I MU forniscono protezione per invenzioni tecniche ma non, di solito, per metodi o processi. Taluni paesi, come la Germania, non accordano alcuna protezione per le biotecnologie.
- La definizione di novità può altresì differire per i due tipi di protezione. Per esempio la Germania consente ancora il deposito di modelli di utilità dopo la commercializzazione di un prodotto per sei mesi.
- I MU offrono protezione per una durata massima di tredici anni. Tale limitazione, combinata con la registrazione in tempi brevi dei modelli di utilità, li rende attraenti per le invenzioni con cicli di vita piuttosto brevi.
- Di solito i MU non prevedono la redazione di una relazione di ricerca (con alcune eccezioni, per esempio in Austria). In taluni paesi (per esempio in Germania) le relazioni di ricerca sono disponibili su richiesta.
- I MU costituiscono diritti di PI non esaminati, vale a dire che non sono soggetti a esame per quanto riguarda la novità, l'implicazione di un'attività inventiva o l'applicabilità industriale. Esistono eccezioni, tra cui il Brasile (esame analogo alle domande di brevetto).
- Nella maggior parte dei paesi la validità dei MU in relazione alla novità e all'attività inventiva è oggetto di revisione unicamente laddove il MU sia oggetto di contestazione, vale a dire nell'ambito di procedimenti per nullità o contraffazione. I brevetti sono concessi sulla base di una procedura di esame. Pertanto un brevetto pubblicato (e concesso) offre una maggiore certezza del diritto rispetto a un modello di utilità registrato e pubblicato.
- Le tasse di registrazione per i MU possono essere inferiori a quelle previste per le domande di brevetto a livello nazionale.
- Tuttavia, il fatto che i modelli di utilità siano disponibili in tempi più brevi rispetto ai brevetti e che prevedano requisiti diversi in termini di novità e attività inventiva implicata è in linea generale più importante del potenziale risparmio sui costi.

Estensione della protezione rispetto ai brevetti

Modelli di utilità

- Diritto di PI registrato a livello territoriale
- Disponibile in un numero limitato di paesi
- Nessun deposito a livello centralizzato in Europa
- Protezione per 3-10 anni
- Relazioni di ricerca soltanto in alcuni paesi
- Registrato e pubblicato dopo pochi mesi
- In linea generale nessun esame del merito (novità, originalità)
- Revisione unicamente nell'ambito di procedimenti per nullità o contraffazione

Brevetti

- Diritto di PI registrato a livello territoriale
- Disponibile nella maggior parte dei paesi
- Deposito possibile a livello centrale (per esempio UEB per l'Europa)
- Protezione per un massimo di 20 anni
- Relazioni di ricerca standard
- Domanda pubblicata dopo 18 mesi
- Esame del merito (novità, attività inventiva)
- Concessione o rifiuto dopo procedura di esame del merito

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

30

La presente diapositiva mette a confronto alcuni degli aspetti chiave dei modelli di utilità con quelli delle domande di brevetto e dei brevetti concessi. Sia i modelli di utilità sia i brevetti sono diritti registrati a livello territoriale che offrono una protezione per le invenzioni tecniche. A differenza dei brevetti, i modelli di utilità sono unicamente disponibili in taluni paesi. I modelli di utilità vanno depositati individualmente in ogni paese in cui si desidera ottenere la protezione, mentre le domande di brevetto possono essere depositate a livello centralizzato presso l'UEB o l'OMPI.

I modelli di utilità offrono protezione da 3 a 10 anni, mentre i brevetti offrono protezione per 20 anni.

Di norma i modelli di utilità sono registrati senza che sia effettuata una ricerca (una relazione di ricerca di anteriorità). Le relazioni di ricerca rappresentano lo standard per le domande di brevetto. Esistono alcune eccezioni, per esempio in Austria, dove le relazioni di ricerca vanno redatte anche per i modelli di utilità. Di solito i modelli di utilità sono registrati e pubblicati entro pochi mesi, mentre di norma le domande di brevetto sono pubblicate dopo 18 mesi. La pubblicazione di una domanda di brevetto è una fase procedurale anteriore all'esame della domanda.

In linea generale i modelli di utilità sono registrati senza esame del merito per quanto riguarda la novità, l'inventiva o l'applicabilità industriale.

Esistono alcune eccezioni, per esempio il Brasile. La procedura di esame può concludersi con la concessione oppure con il rifiuto della domanda. La validità dei modelli di utilità in relazione alla novità e all'attività inventiva è oggetto di revisione unicamente nell'ambito di procedimenti per nullità o contraffazione. I brevetti concessi sono l'esito di una procedura di esame.

I brevetti possono ancora essere oggetto di opposizione in procedure successive.

Si parla spesso del vantaggio portato dai modelli di utilità in termini finanziari. Tuttavia, sebbene un singolo modello di utilità sia, in definitiva, più economico di un complesso di domande di brevetto, è decisamente meno complicato depositare a livello centralizzato una domanda di brevetto per molti paesi che depositare un insieme di modelli di utilità in più paesi di lingue diverse.

Il maggior vantaggio di depositare un modello di utilità è spesso la rapidità con cui viene registrato.

Diapositiva 31

Privative per ritrovati vegetali

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base alle privative per ritrovati vegetali.

PRIVATIVE PER RITROVATI VEGETALI

Diapositiva 32

Che cosa sono le privative per ritrovati vegetali?

Le privative per ritrovati vegetali conferiscono al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento dei nuovi varietà vegetali.

Una varietà vegetale può essere protetta se è:

- nuova: il materiale di moltiplicazione o del raccolto non era disponibile nel paese in cui si presenta la domanda più di un anno prima della domanda o più di quattro anni in altri paesi;
- distinta: è chiaramente distinguibile da qualsiasi altra varietà la cui esistenza sia notoriamente conosciuta alla data di presentazione della domanda;
- omogenea: una varietà si considera omogenea se solo un numero limitato di individui non presenta le stesse caratteristiche rilevanti della varietà in uno specifico ciclo di moltiplicazione;
- stabile: le caratteristiche rilevanti della varietà restano invariate dopo ripetute moltiplicazioni.

Le privative per ritrovati vegetali sono concesse al costitutore. Il costitutore può essere la persona che ha riprodotto la varietà o che l'ha scoperta e sviluppata, oppure il suo datore di lavoro o il successore di diritto di una di tali persone.

Le privative per ritrovati vegetali si ottengono mediante registrazione. La registrazione può avvenire presso la competente autorità dei singoli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) (= registrazione nazionale) o tramite l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali per la registrazione di privative per ritrovati vegetali a livello comunitario (registrazione valida in tutta l'Unione europea).

Che cosa sono le privative per ritrovati vegetali?

- Diritti esclusivi di sfruttamento per nuovi ritrovati vegetali
- Quattro requisiti per la protezione:
 - novità
 - distinzione
 - omogeneità
 - stabilità
- Titolare del diritto = costitutore
- Ottenimento mediante registrazione

Le privative per ritrovati vegetali conferiscono al titolare il diritto esclusivo di sfruttamento delle nuove varietà vegetali.

Una varietà vegetale può essere protetta se è nuova, distinta, omogenea e stabile.

Nei testi giuridici la persona che beneficia dei diritti esclusivi è definita «costitutore». Il costitutore può essere la persona che ha riprodotto la varietà o il suo datore di lavoro.

Le privative per ritrovati vegetali si ottengono mediante registrazione, a livello nazionale in uno degli Stati membri firmatari della Convenzione UPOV o tramite l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, che offre protezione in tutta l'UE.

Diapositiva 33

Estensione della protezione

Durata

Le privative per ritrovati vegetali sono concesse per un periodo fisso. Negli Stati membri UPOV tale periodo non può essere inferiore a 20 anni dalla data di concessione del diritto. Per le specie arboree e viticole il termine minimo è 25 anni da tale data. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del venticinquesimo anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del trentesimo anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

Oggetto

Le privative per ritrovati vegetali possono essere concesse per il materiale di moltiplicazione o, a determinate condizioni, per il materiale del raccolto ottenuto dalla varietà protetta, nonché per varietà non distintive o essenzialmente derivate e linee parentali di ibridi.

Per «materiale di moltiplicazione» si intende il materiale di moltiplicazione riproduttiva o vegetativa della varietà. Nel caso delle piante a moltiplicazione vegetativa (mediante talee, stoloni ecc.), il materiale di moltiplicazione vegetativa include le parti delle piante utilizzate per produrre nuove piante (per esempio semi, talee e innesti) oppure intere piante.

La Convenzione UPOV non fornisce una definizione di «materiale del raccolto». L'articolo 14, paragrafo 2, della legge del 1991 stabilisce che, per poter estendere il diritto del titolare agli atti compiuti rispetto al materiale del raccolto, quest'ultimo deve essere stato ottenuto mediante un'utilizzazione non autorizzata del materiale di moltiplicazione e il titolare non deve avere avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al suddetto materiale di moltiplicazione.

Atti soggetti ad autorizzazione da parte del titolare

I seguenti atti rientrano nell'estensione della protezione e sono soggetti ad autorizzazione da parte del titolare:

- produzione o moltiplicazione della varietà

- condizionamento a fini di moltiplicazione
- messa in vendita, vendita o altra commercializzazione
- esportazione o importazione
- magazzinaggio per uno degli scopi di cui sopra.

Sementi proprie («privilegio dell'agricoltore»)

L'articolo 15 della Convenzione UPOV del 1991 stabilisce che ogni parte contraente può restringere, entro limiti ragionevoli e su riserva della tutela degli interessi legittimi del titolare, il diritto di detto titolare nei riguardi di qualsiasi varietà, al fine di permettere agli agricoltori di utilizzare sulle loro proprietà, per motivi di riproduzione o moltiplicazione, il prodotto della raccolta che hanno ottenuto coltivando, sulle loro proprietà, la varietà protetta o varietà che non sono distinguibili da essa o che sono essenzialmente derivate.

In forza della Convenzione UPOV, tale eccezione era facoltativa per gli Stati membri (si noti l'uso del termine «può» contenuto nell'articolo).

Nel sistema europeo, l'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio fornisce un elenco delle specie cui si applica la deroga. Agli agricoltori che si avvalgono di tale deroga viene richiesta un'equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all'importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona. I piccoli agricoltori sono esentati da tale pagamento.

Estensione della protezione

- Durata
 - Almeno 20 anni
 - Almeno 25 anni nel caso delle specie arboree e viticole
- Oggetto
 - Materiale di moltiplicazione
 - Materiale del raccolto
- Atti soggetti ad autorizzazione
- Eccezioni

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

33

Le private per ritrovati vegetali sono concesse per un periodo di tempo fisso. Negli Stati membri UPOV tale termine non può essere inferiore a 20 anni. Per le specie arboree e viticole il termine minimo è 25 anni.

Il titolare gode di diritti esclusivi sul materiale di moltiplicazione e sul materiale del raccolto. Per «materiale di moltiplicazione» si intende il materiale di moltiplicazione riproduttiva o vegetativa della varietà. Per «materiale del raccolto» si intende il materiale ottenuto mediante l'uso non autorizzato del materiale di moltiplicazione. Il titolare non deve aver avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione al materiale di moltiplicazione.

Taluni atti concernenti detto materiale sono soggetti ad autorizzazione da parte del titolare. Si tratta della produzione o riproduzione (anche nota come moltiplicazione), del condizionamento a fini di moltiplicazione, della messa in vendita, della vendita o di altra commercializzazione, esportazione e importazione e del magazzinaggio per uno dei fini summenzionati.

I diritti esclusivi del titolare sono limitati, nel senso che taluni atti compiuti per determinati scopi non sono soggetti alla sua autorizzazione. Vi rientrano gli atti compiuti:

- a fini privati e non commerciali
- a fini di sperimentazione
- al fine di riprodurre altre varietà e l'uso di sementi proprie.

Diapositiva 34

Diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori.

DIRITTI SULLE TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Diapositiva 35

Che cosa sono i diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori?

Un circuito integrato (CI) o chip è un dispositivo elettronico che comprende un grande numero di elementi di circuito interconnessi tra loro, che svolgono una funzione elettronica. Gli elementi di circuito vengono creati all'interno e al di sopra di un pezzo di materiale semiconduttore (anche chiamato substrato o wafer) e composti di strati sovrapposti. Una volta prodotto il chip, il circuito integrato diventa indivisibile.

Per progettazione o topografia di un CI si può intendere il piano che determina la collocazione tridimensionale e la disposizione dei vari strati, degli elementi di circuito e le interconnessioni tra gli elementi di circuito.

I circuiti integrati a semiconduttori sono integrati in un'ampia gamma di dispositivi elettronici, quali computer, cellulari e televisori. Il tempo, il know-how e gli investimenti finanziari necessari per progettargli e per predisporre le maschere fotografiche per fabbricare gli strati sono considerevoli.

Pertanto le topografie hanno un elevato valore commerciale. Nel contempo, è relativamente semplice riprodurre una maschera fotografica a costi molto inferiori fotografando ogni strato, per poi rimuoverlo e scoprire il successivo. Tale processo di reverse engineering rappresenta una pratica accettata nell'industria dei semiconduttori, in quanto non consente soltanto l'analisi dei chip dei CI al fine di migliorare le progettazioni esistenti, ma contribuisce altresì all'innovazione. Tuttavia rende anche possibile copiare i disegni in modo semplice e diretto.

La tutela giuridica fornita alle progettazioni dei layout è definita nel Trattato di Washington (il Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati del 1989), nell'Accordo TRIPS (1995), che integra il Trattato di Washington quale base per la protezione delle progettazioni dei layout di CI e nella direttiva sulle topografie di prodotti a semiconduttori (Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori). Tali disposizioni sono state recepite nelle legislazioni nazionali della maggior parte dei paesi, come normative autonome indipendenti o adattando normative già esistenti. La Germania, per esempio, ha recepito la tutela nelle sue normative in materia di diritti di disegno o modello.

Lo scopo principale dei diritti di disegno o modello di prodotti a semiconduttori è quello di evitare la riproduzione di disegni di chip originali e la conseguente commercializzazione di chip contraffatti o di prodotti contenenti questi ultimi.

Le progettazioni dei layout devono essere

- originali, vale a dire il risultato dell'attività intellettuale del creatore; e
- non comuni tra i creatori di progettazioni di layout e i produttori di circuiti integrati alla data della loro creazione.

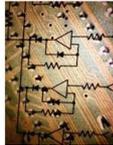
L'Accordo TRIPS non prevede alcun requisito formale per l'ottenimento della protezione per una progettazione di layout. Gli Stati membri sono liberi di imporre:

- che la progettazione del layout sia sfruttata a fini commerciali da qualche parte nel mondo;
- che la registrazione della progettazione del layout sia depositata presso l'autorità competente e che le informazioni sulla relativa funzione elettronica siano divulgate;
- che il deposito avvenga entro un determinato periodo di tempo dalla data del primo sfruttamento commerciale e che venga versata una tassa.

Che cosa sono i diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori?

I diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori proteggono la progettazione del layout dei circuiti integrati.

- Componenti tridimensionali e strati e relative interconnessioni
- Riproduzione relativamente semplice
- Reverse engineering come pratica accettata



Requisiti sostanziali

- Originale, vale a dire il risultato dell'attività intellettuale del creatore
- Non banale

Requisiti formali

- Gli Stati membri TRIPS possono prescrivere:
- registrazione
 - divulgazione di funzioni elettroniche
 - tassa di registrazione
 - sfruttamento commerciale

I circuiti integrati a semiconduttore (CI) sono integrati in un'ampia gamma di dispositivi elettronici, quali computer, cellulari e televisori. La dimensione e le prestazioni dei CI sono determinate in parte dalla progettazione del loro layout.

Un prodotto semiconduttore è composto da strati di materiale semiconduttore, su cui viene fissato uno schema destinato a svolgere una funzione elettronica. La topografia rappresenta il disegno dello schema. Per progettazione del layout o topografia si intende la disposizione tridimensionale dei vari strati e componenti e delle relative interconnessioni.

I chip dei CI sono relativamente semplici da riprodurre.

Essi sono protetti dall'Accordo TRIPS del 1995. In forza di tale accordo, per ottenere

protezione le progettazioni dei layout devono essere:

- originali, vale a dire il risultato dell'attività intellettuale del creatore; e
- non comuni tra i creatori di progettazioni di layout e i produttori di circuiti integrati alla data della loro creazione.

Gli Stati membri TRIPS possono prevedere:

- la registrazione delle progettazioni dei layout presso l'autorità nazionale competente;
- la divulgazione delle informazioni sulla loro funzione elettronica;
- e il pagamento di una tassa di registrazione.

Possono altresì prevedere che il disegno sia sfruttato a fini commerciali da qualche parte nel mondo.

Diapositiva 36

Estensione della protezione

I diritti disponibili sono analoghi a quelli conferiti da altri diritti di proprietà intellettuale quali disegni e modelli o brevetti. Il titolare ottiene il diritto esclusivo di sfruttamento e può vietare a terzi la riproduzione, la vendita o l'importazione di parte o della totalità del disegno protetto. Ciò significa che il titolare di una progettazione di layout protetta ha il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la distribuzione commerciale del disegno o modello e dei prodotti in cui è integrato (per esempio l'elettronica di consumo).

Durata

Tale diritto esclusivo di solito scade:

- dopo 10 anni dal primo sfruttamento commerciale in qualsiasi paese del mondo; oppure
- dopo 10 anni dal deposito della registrazione presso l'autorità competente (di solito l'autorità competente in materia di brevetti e marchi).

Alcuni paesi offrono protezione fino a un massimo di 15 anni dalla data di creazione della progettazione.

Limiti ed eccezioni

In linea generale non è illegale se un'altra parte riproduce, senza autorizzazione, una progettazione protetta:

- a fini privati e non commerciali;
- esclusivamente a fini di valutazione, analisi, ricerca o didattica.

Ciò significa che, come per il diritto dei brevetti, si consente la riproduzione a scopi privati (vale a dire non commerciali) e la riproduzione a fini di ricerca, valutazione, analisi o didattici (perlomeno in Europa).

Il titolare del diritto non può fare valere i suoi diritti nei confronti di qualsivoglia terzo, qualora quest'ultimo crei autonomamente un layout identico. Come per il diritto d'autore, si ammette che due soggetti o gruppi possano creare indipendentemente progettazioni di layout identiche. Se entrambi i disegni soddisfano i requisiti, ossia sono originali e non banali, entrambi sono idonei per essere protetti singolarmente.

I diritti sono ulteriormente limitati dalla «violazione involontaria». Una «violazione involontaria» a causa dell'importazione, vendita o altra distribuzione commerciale di un circuito integrato che contiene una progettazione di layout protetta non presenta risvolti illeciti, purché la persona o la società che l'ha compiuta ignorasse che il disegno era protetto. La distribuzione commerciale di una progettazione riprodotta illecitamente o di prodotti che la contengono non può essere vietata in tali circostanze.

Coesistenza con diritti di brevetto

Molti disegni di circuiti possono altresì integrare circuiti elettronici, a loro volta protetti da brevetti.

Estensione della protezione

I diritti vietano a terzi la riproduzione, la vendita o l'importazione di parte o della totalità del disegno protetto e dei prodotti in cui è integrato.



Durata della protezione

10-15 anni dalla data di creazione della progettazione del layout



Eccezioni e limitazioni

- Nessuna violazione in caso di uso a fini privati, di ricerca o didattici
- Reverse engineering per promuovere l'innovazione
- Estensione della protezione
- Violazione involontaria

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

38

I diritti sulle topografie di prodotti a semiconduttori accordano al titolare il diritto esclusivo di sfruttare una progettazione protetta, nella sua totalità o in parte, a fini commerciali. Alcuni paesi hanno leggi specifiche in materia di tali diritti di PI. Altri paesi accordano protezione applicando altre leggi.

Il titolare del diritto sulle topografie può vietare a terzi la riproduzione, la vendita o l'importazione di parte o della totalità del disegno protetto e dei prodotti in cui è integrato, per esempio l'elettronica di consumo.

La durata della protezione corrisponde a un massimo di 10-15 anni dalla data di creazione della progettazione.

Esistono alcune eccezioni e limitazioni a tale protezione.

– Non è considerata una violazione, la

riproduzione del disegno protetto a fini privati o di valutazione, analisi, ricerca o didattici.

- L'Accordo TRIPS consente il reverse engineering da parte di terzi allo scopo di esaminare il circuito e di promuovere l'innovazione. Tali terzi possono utilizzare le informazioni per creare un nuovo layout (originale) e applicare la nuova progettazione del layout al loro circuito integrato.
- Il titolare del diritto non può fare valere i suoi diritti sul disegno nei confronti di qualsivoglia terzo, qualora quest'ultimo crei autonomamente un disegno identico.

Una «violazione involontaria» a causa dell'importazione, vendita o altra distribuzione commerciale di un circuito integrato che contiene una progettazione protetta non presenta risvolti illeciti, purché la persona o la società che l'ha compiuta ignorasse che il disegno era protetto.

Diapositiva 37

Diritto d'autore

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base al diritto d'autore.

DIRITTO D'AUTORE

Diapositiva 38

Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore conferisce ai legittimi titolari diritti esclusivi per controllare l'uso (o, in altri termini, lo sfruttamento economico) delle proprie opere, per esempio la riproduzione, la distribuzione, l'adattamento, la traduzione, la rappresentazione o l'esibizione pubblica. Vale la pena notare che il diritto d'autore è applicabile esclusivamente all'espressione di idee e non alle idee stesse.

Per quanto concerne il diritto d'autore esistono due tradizioni principali. Mentre il Regno Unito, le sue ex colonie (Australia, Sudafrica, Nuova Zelanda e India), l'Irlanda e gli Stati Uniti d'America (USA) applicano il sistema del copyright, i paesi dell'Europa continentale, alcuni paesi africani che hanno assorbito il sistema francese e i paesi dell'America centrale e meridionale applicano il sistema del droit d'auteur. I due sistemi differiscono sotto certi aspetti, compresa l'attribuzione del ruolo di autore e il tipo di diritti conferiti.

Il diritto d'autore protegge qualsiasi creazione della mente umana. Tuttavia occorre tener conto di due concetti chiave.

1. È possibile proteggere unicamente l'espressione di un'idea. La legge in materia di diritto d'autore non consente la protezione di semplici idee o principi, scoperte, sistemi, fatti, procedure, processi, concetti o metodi di funzionamento. La stessa idea può avere molte forme di espressione differenti, per esempio laddove due artisti dipingono un quadro ritraendo lo stesso modello o paesaggio. Tale distinzione è definita dicotomia idea/espressione.
2. È possibile proteggere unicamente espressioni originali. La condizione dell'originalità è affrontata in modo diverso nei diversi paesi. Secondo la tradizione di civil law, vale a dire il sistema del droit d'auteur, un'opera è originale se costituisce l'espressione della personalità dell'autore. Nei paesi di common law, in cui si applica il sistema del copyright, l'autore deve avere investito abilità e sforzi nella creazione dell'opera.

Nota: la protezione accordata dal diritto d'autore non è soggetta a requisiti formali, come per esempio la registrazione, anche se alcuni paesi (ad esempio gli Stati Uniti) prevedono la possibilità di registrazione del diritto d'autore.

Le opere protette dal diritto d'autore comprendono le opere letterarie, teatrali, musicali, artistiche, fotografiche, fonografiche e cinematografiche, in particolare romanzi, opere teatrali, musica, dipinti, sculture, film, copioni di film ecc. Il diritto d'autore è anche importante in campo scientifico. Il diritto d'autore può proteggere articoli scientifici.

Anche le arti applicate, per esempio ponti, treni e mobili, possono essere protette dal diritto d'autore, così come i programmi per computer e le banche dati. Per quanto riguarda queste ultime, l'EUIPO ha messo a disposizione del pubblico la Banca dati delle opere orfane, una raccolta di informazioni su opere quali libri, giornali, articoli di riviste e film, che sono ancora protette dal diritto d'autore ma i cui autori o altri titolari di diritti non sono noti o non possono essere rintracciati.

Nel sistema del droit d'auteur, la paternità di un'opera è attribuita all'autore, ossia alla persona fisica che ha creato l'opera. Lo stesso dicasi, in linea generale, anche per il diritto d'autore, sebbene esistano alcuni casi in cui una persona giuridica, per esempio una società, viene considerata l'autore. Per esempio, nel diritto statunitense, il datore di lavoro non viene soltanto considerato il titolare del copyright, ma anche l'autore delle opere create dai suoi dipendenti nel periodo in cui questi lavorano per lui. Se un'opera è il risultato dell'impegno di più di una persona, per essere riconosciuto come co-autore un soggetto deve avere reso un contributo all'originalità dell'opera.

Durata della protezione:

La protezione è garantita automaticamente dal momento in cui viene creata un'opera. A questo proposito, il diritto d'autore differisce significativamente dagli altri diritti di PI. Per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore, l'articolo 7 della convenzione di Berna e l'articolo 12 dell'accordo TRIPS stabiliscono che il diritto d'autore dura almeno 50 anni dalla morte dell'autore. Nell'Unione europea, la Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, ha stabilito una durata di protezione armonizzata di 70 anni dalla morte dell'autore.

Tipo di opere che godono della protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore: vi sono ancora differenze a livello nazionale nella protezione del diritto d'autore. I tipi di opere protette ai sensi delle leggi nazionali in materia sono i seguenti:

- opere letterarie (fra cui romanzi, racconti, poesie, opere teatrali ed eventuali altri scritti, indipendentemente dal loro contenuto, sia fiction che non-fiction);
- opere drammaturgiche;
- opere musicali;
- opere artistiche (siano esse bidimensionali, come disegni, dipinti, ecc. o tridimensionali, come sculture, opere architettoniche, ecc.);
- mappe e disegni tecnici (fra cui opere cartografiche, piani, copie cianografiche, diagrammi, ecc.);
- opere fotografiche;
- opere cinematografiche;
- programmi per computer e banche dati.

Che cos'è il diritto d'autore?

- Il diritto d'autore protegge qualsiasi creazione della mente umana, per esempio le opere artistiche e letterarie.
 - Tale creazione deve essere un'espressione, e non una semplice idea.
 - L'espressione deve essere originale.
- Il diritto d'autore crea una relazione giuridica speciale tra gli autori e la loro opera.
- Conferisce protezione giuridica per un periodo di tempo limitato.

Il diritto d'autore protegge qualsiasi produzione della mente umana, purché tale produzione sia un'espressione e non una semplice idea, procedura o scoperta. L'espressione deve essere originale.

Tra gli esempi di opere protette dal diritto d'autore in campo artistico, letterario e scientifico rientrano opere letterarie, teatrali, musicali, artistiche e fotografiche, articoli scientifici, programmi per computer e banche dati.

Il diritto d'autore crea una relazione giuridica speciale tra gli autori e la loro

opera. L'autore è la persona fisica che crea l'opera.

Il periodo per cui viene accordata la protezione giuridica è definito «durata di protezione». I trattati e le convenzioni internazionali hanno stabilito una durata di protezione minima di 50 anni dalla morte dell'autore. Ciò significa che l'autore gode della protezione del diritto d'autore per tutta la vita. Nell'Unione europea il periodo di tutela è di 70 anni.

Diapositiva 39

Estensione della protezione

Indipendentemente dai diritti economici, agli autori sono concessi diritti morali (il diritto al ruolo di autore, il diritto di integrità dell'opera e il diritto di divulgazione). Questi diritti possono essere esercitati dall'autore, anche se il diritto d'autore è stato ceduto a terzi. Pertanto, i diritti conferiti dal diritto d'autore possono essere suddivisi in due categorie principali: diritti di sfruttamento economico e diritti morali.

I diritti di sfruttamento economico (o patrimoniali) includono:

- il diritto di riprodurre l'opera e a divulgarla al pubblico;
- il diritto di adattamento e traduzione, il diritto di rivendita e il diritto di distribuzione.

Tra gli esempi specifici rientrano la realizzazione di una copia dell'opera su supporto analogo o differente, un'esecuzione pubblica dell'opera (per esempio la proiezione pubblica di un film, la rappresentazione di un'opera teatrale ecc.) o la trasmissione o il noleggio dell'opera.

I diritti morali includono:

- il diritto a essere riconosciuto come autore di un'opera (diritto al ruolo di autore);
- il diritto all'integrità dell'opera, in altre parole l'autore ha il diritto di opporsi a tutte le modifiche apportate all'opera lesive della sua reputazione e del suo onore;
- il diritto di divulgazione dell'opera, ovvero l'autore ha il diritto di decidere quando la sua opera possa essere divulgata.

I diritti concessi all'autore sono soggetti ad alcune eccezioni. Queste consentono l'utilizzo dell'opera in situazioni specifiche, per esempio esclusivamente a uso privato o a scopi di critica e recensione.

La violazione del diritto d'autore ha luogo laddove una persona esercita un diritto conferito all'autore o al titolare del diritto, senza averne ottenuto il consenso. Una violazione del diritto di riproduzione si configura nel caso in cui una parte sostanziale dell'opera preesistente venga utilizzata senza l'autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto. La «parte sostanziale» deve essere valutata sia in termini quantitativi che qualitativi, pur sempre in relazione alla parte originale dell'opera. In presenza di una violazione, gli autori e i titolari dei diritti possono chiedere, in sede di tribunale, l'adozione di misure volte a fermare l'ulteriore violazione, il sequestro o la distruzione dei prodotti costituenti violazione e il pagamento del risarcimento danni.

Estensione della protezione

- Diritti patrimoniali
 - si riferiscono allo sfruttamento economico dell'opera
 - sono liberamente trasferibili o concedibili in licenza
- Diritti morali
 - si riferiscono agli interessi morali dell'autore
 - sono sempre conservati dall'autore
- Eccezioni e limitazioni
- Violazione e rimedi

Il diritto d'autore accorda diritti sia patrimoniali sia morali al titolare.

I diritti patrimoniali includono i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, traduzione, adattamento, distribuzione e rivendita.

I diritti morali includono il diritto ad essere riconosciuto quale autore, all'integrità e alla divulgazione dell'opera.

Tali diritti sono limitati nel senso che è concesso a terzi l'utilizzo dell'opera protetta in talune situazioni e a determinati scopi. Tali eccezioni e limitazioni sono stabilite nell'interesse pubblico.

La violazione del diritto d'autore si configura in caso di utilizzo dell'opera protetta senza il consenso dell'autore o del titolare del diritto.

Diapositiva 40

Segreti commerciali

Le diapositive che seguono forniscono un'introduzione di base ai segreti commerciali.

SEGRETI COMMERCIALI

Diapositiva 41

Che cosa sono i segreti commerciali?

Secondo l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, la segretezza rappresenta la forma di protezione più comunemente utilizzata dalle imprese, anche in misura maggiore dei meglio noti settori della PI quali brevetti, diritto d'autore, marchi o disegni e modelli.

I segreti commerciali sono informazioni riservate che offrono a un'impresa un vantaggio competitivo. Inutile dire che le informazioni coperte da segreto commerciale non devono essere generalmente note né facilmente accessibili; devono avere un valore aziendale, commerciale o economico per il fatto di non essere note e deve essere dimostrato che si sono intrapresi ragionevoli sforzi al fine di mantenere il riserbo sulle informazioni.

In caso di controversia, la persona che rivendica il segreto dovrà dimostrare che si trattava di fatto di un segreto. Il tribunale accerterà quindi se siano stati compiuti sforzi congrui per mantenere il riserbo sulle informazioni. Per esempio se ne sia stato ristretto l'accesso a un determinato personale che svolga specifiche funzioni e/o se le informazioni siano state comunicate per la sola «necessità di sapere».

L'oggetto dei segreti commerciali è di solito definito in termini generali e comprende metodi di vendita, metodi di distribuzione, profili dei consumatori, strategie pubblicitarie, elenchi di fornitori e clienti nonché processi produttivi.

Esempi

- Condizioni specifiche di processo in un procedimento/stabilimento chimico;
- Ingredienti segreti o fonti di ingredienti segreti;
La famosa formula della Coca-Cola;
- La ricetta del colonnello Sanders del pollo fritto del Kentucky (KFC);

I segreti commerciali possono beneficiare di una durata illimitata, purché rimangano segreti (nel caso della Coca-Cola il segreto dura ormai da oltre 100 anni), mentre la protezione offerta dai brevetti non supera di norma i 20 anni.

Si prega di notare che, a seguito del dibattito al Parlamento europeo tenutosi mercoledì 13 aprile 2016, il Parlamento ha votato giovedì 14 aprile in favore dell'adozione della direttiva relativa ai segreti commerciali senza ulteriori modifiche.

Tale direttiva mira ad armonizzare la tutela dei segreti commerciali in tutta l'Unione europea in tre aree principali, vale a dire:

- la definizione di «segreto commerciale» e modalità di protezione;
- i ricorsi disponibili per i detentori di segreti commerciali in caso di abuso o appropriazione indebita dei loro segreti commerciali; e
- le misure adottate dai giudici per ovviare alla divulgazione dei segreti commerciali durante i procedimenti giuridici.

Dopo l'approvazione del Parlamento, il Consiglio dovrebbe adottare formalmente la direttiva nella sua prossima seduta alla fine del maggio o all'inizio del giugno 2016.

La proposta di direttiva prevede la seguente definizione di segreto commerciale: per «segreto commerciale» s'intendono le informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- hanno valore commerciale in quanto segrete;
- sono state sottoposte a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a mantenerle segrete.

Pertanto, secondo la proposta di direttiva di cui sopra, la definizione di «segreti commerciali» contiene tre elementi: a) le informazioni devono essere riservate; b) dovrebbero avere valore commerciale in ragione della loro riservatezza; e c) il detentore del segreto commerciale dovrebbe compiere un congruo sforzo per mantenerne la riservatezza. Questa definizione è in linea con la definizione di «informazioni riservate» contenuta nell'accordo TRIPS.

Che cosa sono i segreti commerciali?

- Informazioni che
 - non sono generalmente note né facilmente accessibili.
 - hanno valore aziendale, commerciale o economico (effettivo o potenziale) per il fatto di non essere generalmente note.
 - sono oggetto di misure congrue volte a mantenere il riserbo.
- Durata illimitata, purché le informazioni non diventino di pubblico dominio.

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

41

Per essere segreti commerciali, le informazioni non devono essere generalmente note né facilmente accessibili. Nel contempo devono avere valore aziendale, commerciale o economico per il fatto di essere segrete. Deve essere altresì possibile dimostrare di avere adottato o di adottare misure congrue volte a mantenere il riserbo sulle informazioni.

I segreti commerciali hanno validità fino a quando restano riservati, vale a dire, in altre parole, finché non diventino di pubblico dominio.

Secondo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti, la definizione di «segreto commerciale» contiene tre elementi:

- (i) le informazioni devono essere riservate;
- (ii) dovrebbero avere valore commerciale in quanto segrete; e
- (iii) il detentore del segreto commerciale dovrebbe compiere un ragionevole sforzo per mantenerne la riservatezza. Questa definizione è in linea con la definizione di «informazioni riservate» contenuta nell'accordo TRIPS.

Diapositiva 42

Estensione della protezione

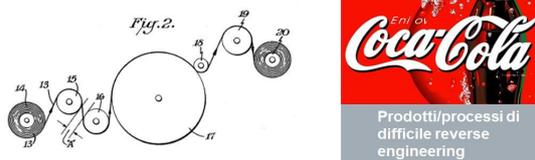
Come descritto poc'anzi, l'oggetto può essere qualsiasi cosa si possa tenere segreta. Risulta utile per prodotti e processi per i quali l'ingegneria inversa si rivela difficile. A questo proposito, la direttiva si applica agli atti illeciti di acquisizione, divulgazione e utilizzo di segreti commerciali e alle misure, alle procedure e agli strumenti di ricorso che dovrebbero essere messi a disposizione nel quadro del diritto civile;

La presente diapositiva mostra due serie di segreti commerciali. La formula della Coca-Cola è tenuta sotto chiave in un caveau presso la sede centrale della Coca-Cola.

Il processo illustrato a sinistra è tratto dal brevetto originale GORE-TEX e mostra la rappresentazione del processo di fabbricazione. In effetti, un processo analogo era stato scoperto in precedenza da qualcun altro e tenuto segreto.

La protezione accordata dal segreto commerciale può avere durata superiore alla protezione offerta da un brevetto. Tuttavia, dopo che le informazioni siano state svelate (accidentalmente o deliberatamente), il suo valore diventa nullo.

Estensione della protezione



immagini tratte dal sito: www.coca-cola.com

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

42

I segreti commerciali possono riguardare qualsiasi argomento tale da poter essere tenuto segreto e che conferisce un vantaggio in termini commerciali.

Un esempio di segreto commerciale è la formula della Coca-Cola, conservata sotto chiave in un caveau presso la sede centrale della Coca-Cola.

Possono presentare un valore anche i processi chimici o altri processi di fabbricazione. Il diagramma a sinistra è tratto dal brevetto originale GORE-TEX. Un'altra società aveva tenuto segreto un processo analogo per più anni, prima che Gore depositasse il brevetto.

Diapositiva 43

Mezzi di protezione

Contrariamente ai brevetti, i segreti commerciali sono protetti senza registrazione, ossia senza formalità procedurali. Di conseguenza, un segreto commerciale può essere protetto per un periodo di tempo illimitato. La protezione dei segreti commerciali riguarda sia accordi pratici per restringere l'accesso al know-how sia accordi a livello giuridico o contrattuale per garantire che i soggetti che hanno accesso al segreto o alle informazioni riservate non li divulgano. Ai sensi della direttiva, un «segreto commerciale» deve essere stato sottoposto a misure ragionevoli, secondo le circostanze, da parte della persona a cui legittimo controllo è soggetto, a mantenerlo segreto.

In molti paesi, i contratti di lavoro possono includere una restrizione secondo cui i dipendenti che svolgono determinate funzioni hanno il divieto di andare a lavorare per un concorrente. Di solito si tratta di contratti di durata determinata; tale «preavviso di licenziamento con divieto di lavoro» (come viene talvolta definito) può essere al massimo di due anni. L'ex datore di lavoro continua ad avere l'obbligo di versare almeno una parte della nuova retribuzione del dipendente, il che converte tali restrizioni in soluzioni potenzialmente piuttosto dispendiose.

La maggior parte dei dipendenti ha, nei confronti degli ex datori di lavoro, un dovere cosiddetto «fiduciario» di non svelare le informazioni riservate. Si tratta di un dovere difficile da far valere, che diventa efficace solo se, per esempio, riguarda documenti rubati. Non è possibile impedire ai dipendenti l'uso del loro know-how generale.

Gli accordi di non divulgazione contribuiscono a mantenere il riserbo sulle informazioni oggetto di scambio con i clienti o potenziali partner. Hanno efficacia unicamente qualora l'altra parte mantenga il riserbo sulle informazioni. Una volta divulgate (anche nell'ambito della violazione di un contratto), le informazioni non sono più segrete.

Il modo migliore per proteggere le informazioni è limitare l'accesso ai dipendenti che necessitano di conoscere le informazioni. Altre soluzioni possibili sono i dati crittografati (in particolare se vengono inviati via Internet) e l'ingresso limitato a talune aree degli stabilimenti di produzione.

Mezzi di protezione

Carattere pratico

- Accesso limitato alle informazioni
- «Necessità di sapere»
- Cifratura di dati
- Ingresso monitorato agli impianti

Natura contrattuale

- Patti restrittivi nell'ambito di contratti di lavoro
- Accordi di non divulgazione

La protezione dei segreti commerciali riguarda sia accordi pratici per restringere l'accesso al know-how sia accordi a livello giuridico o contrattuale per garantire che i soggetti che hanno accesso al segreto o alle informazioni riservate non li divulgano.

In molti paesi, i contratti di lavoro possono includere una restrizione secondo cui i dipendenti che svolgono determinate funzioni hanno il divieto di andare a lavorare per un concorrente e la maggior parte dei dipendenti ha, nei confronti degli ex datori di lavoro, un dovere cosiddetto «fiduciario» di non svelare le informazioni riservate.

Gli accordi di non divulgazione contribuiscono a mantenere il riserbo sulle informazioni oggetto di scambio con i clienti o potenziali partner. Hanno efficacia unicamente qualora l'altra parte mantenga il riserbo sulle informazioni.

Il modo migliore per proteggere le informazioni è limitare l'accesso ai dipendenti che necessitano di conoscere le informazioni. In linea più generale, i dati possono essere crittografati (in particolare se vengono inviati via Internet) e l'ingresso a talune aree dello stabilimento di produzione può essere soggetto a controlli.

Diapositiva 44

La PI nel mondo reale: un esercizio pratico

L'esercizio verte sulle strategie commerciali e sulla proprietà intellettuale in termini molto generici. È sempre bene chiedere consulenza professionale prima di prendere decisioni commerciali o legali.

La PI nel mondo reale

Un esercizio pratico per decidere quale diritto di PI utilizzare e quando

Diapositiva 45

Un nebulizzatore con spray antiallergico

Formare gruppi di 4 o 5 persone e consegnare l'esercizio.

Gli studenti avranno a disposizione dieci minuti per analizzare le domande, cui seguiranno dieci minuti di discussione.

Esercizio

Un gruppo di ricercatori universitari ha sviluppato un nuovo farmaco molto efficace nel trattamento di alcune allergie.

Dopo aver preso in esame diverse modalità di somministrazione nasale del prodotto, il gruppo ha concluso che la somministrazione sotto forma di particelle nebulizzate sia la soluzione migliore. I ricercatori hanno progettato un nebulizzatore ed effettuato alcuni test di laboratorio. Il nebulizzatore presenta una speciale forma di ugello che consente un'erogazione più efficace, lasciando fuoriuscire con precisione minuscole goccioline di dimensioni omogenee e a velocità costante per raggiungere la zona ottimale all'interno del naso e consentendo un migliore assorbimento. Anche il sistema di pompaggio è stato migliorato, in modo che eroghi una dose fissa e precisa di prodotto, sufficiente a trattare i sintomi che si presentano nell'arco di un'intera giornata. Per tali motivi, il gruppo ritiene che il prodotto possa imporsi sul mercato.

Il gruppo ha mostrato un prototipo del nebulizzatore a una delle società di ingegneria del parco tecnologico dell'università. In collaborazione con tale società, i ricercatori hanno altresì sviluppato un flacone spray dalla forma generale attraente e idonea alla commercializzazione. Il design è minimalista («pulito e clinico»): un flacone bianco con un unico pulsante verde.

Il gruppo ritiene che il settore dei prodotti per il trattamento

delle allergie sia un mercato in crescita, ragion per cui ha chiesto a un'agenzia pubblicitaria di ideare una strategia in grado di garantire ai ricercatori un'importante quota di mercato per i successivi decenni. Insieme hanno ideato un brand, NEBU-ALLERG, e un piano per creare un logo accattivante. I ricercatori hanno pensato a uno slogan che trasmettesse un'idea di semplicità e hanno proposto «Pressgreen for go!» (Premi il verde e vai!). L'agenzia di pubblicità progetterà un sito web e altro materiale a supporto della campagna promozionale.

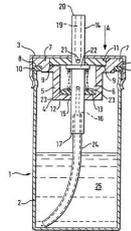
Che fare?

- Identificare i diversi elementi di PI in questo progetto.
- Proporre i modi in cui essi possono essere protetti.
- Individuare le problematiche contrattuali potenziali che potrebbero sorgere.

Un nebulizzatore con spray antiallergico



NEBU-ALLERG



Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI

45

Formare gruppi da 4 o 5 persone e leggere l'esercizio consegnato. L'esercizio riguarda un nuovo farmaco sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari. Il prodotto è molto efficace nel trattamento di alcune allergie. Il gruppo di ricerca ha altresì progettato un nebulizzatore con una speciale forma di ugello adatto per le applicazioni nasali, che consente un'erogazione più efficace, e un sistema di pompaggio migliorato, che eroga una dose fissa e precisa di prodotto.

In collaborazione con una società di ingegneria del parco tecnologico dell'università, i ricercatori hanno altresì sviluppato un flacone spray dalla forma attraente.

Insieme a un'agenzia pubblicitaria, i ricercatori hanno ideato un brand, NEBU-ALLERG, un logo attraente e lo slogan «Press green for go!» (Premi il verde e vai!). L'agenzia progetterà un sito web e altro materiale a supporto della campagna promozionale.

Nei prossimi dieci minuti...

- Identificare i diversi elementi di PI del progetto in questione.
- Proporre i modi in cui essi possono essere protetti.
- Individuare le problematiche contrattuali potenziali che potrebbero sorgere.

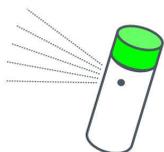
Diapositiva 46

Quali elementi possono essere protetti?

Servirsi della presente diapositiva per sintetizzare gli aspetti su cui gli studenti dovrebbero concentrarsi.

Quali elementi possono essere protetti?

- Farmaco
- Ugello
- Sistema di pompaggio
- Flacone spray
- Denominazione commerciale:
 - «NEBU-ALLERG»
- Logo 
- Slogan:
 - «Press green for go!»
- Nome di dominio
- Materiale pubblicitario



Ecco alcuni degli aspetti su cui concentrarsi.

Diapositiva 47

Brevetti e disegni o modelli (I) (diapositiva animata)

Farmaco

Gli studenti possono suggerire che il principio attivo debba essere brevettato. Questo sarebbe corretto. Possono altresì suggerire che il processo di fabbricazione di X debba essere anch'esso brevettato. Certo, ma hanno considerato che un segreto commerciale potrebbe essere un altrettanto efficace strumento di tutela? Se è impossibile risalire al processo partendo dal prodotto finale, tale processo risulterebbe protetto in modo più efficace come segreto commerciale. Tuttavia, qualora il processo non possa essere tenuto segreto con facilità o l'intenzione sia di concederlo in licenza, allora è meglio brevettarlo.

Gli studenti potrebbero altresì suggerire di brevettare la formulazione (la combinazione di X in soluzione con altri materiali, per esempio conservanti, regolatori di acidità, emulsionanti ecc.). Se la domanda di brevetto concernente X fosse respinta per mancanza di novità, la sua nuova formula con altri materiali potrebbe invece ottenere il brevetto. Tuttavia nel settore tecnologico in questione molte formule sono comuni, per cui potrebbe risultare difficile dimostrare l'implicazione di un'attività inventiva.

Da ultimo, gli studenti potrebbero suggerire di brevettare un metodo di utilizzo della sostanza chimica per il trattamento delle allergie. Avrebbero ragione in qualsiasi altra situazione, ma non in questo caso. Se l'invenzione fosse un nuovo sistema radar, sarebbe possibile brevettare lo stesso impianto radar, un processo per fabbricarlo e un metodo per individuare oggetti che applicano il nuovo sistema radar. Tuttavia, in campo medico, i «metodi di trattamento, diagnosi o chirurgia applicati al corpo umano o animale» non sono brevettabili. Si tratta di una questione d'interesse pubblico. Si ritiene che sia contrario all'interesse generale impedire a un medico l'esecuzione di un

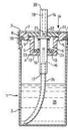
intervento salva-vita semplicemente perché non può ottenere la licenza dal titolare del brevetto del metodo. Pertanto, mentre i farmaci, le apparecchiature mediche (attrezzature per radiografie, endoscopi ecc.) e le protesi (per esempio le articolazioni artificiali dell'anca) sono tutti potenzialmente brevettabili, i metodi di diagnosi o trattamento dell'artrite o i metodi d'impianto chirurgico di articolazioni dell'anca non lo sono.

Brevetti e disegni o modelli (I)

Farmaco

Brevetti per

- Il principio attivo?
(la «sostanza chimica X»)
- Il metodo di fabbricazione X?
Meglio come segreto commerciale?
- La formulazione?
(combinazione di X con altri ingredienti)
- ~~Il metodo di utilizzo
(per trattare le allergie utilizzando X)~~



Prima di tutto, come proteggereste il farmaco?

E il processo di fabbricazione X?

E la formulazione?

E il metodo di utilizzo dello spray per trattare le allergie?

Diapositiva 48

Brevetti e disegni o modelli (II) (diapositiva animata)

Ugello

Se qualcuno suggerisce che l'ugello dovrebbe essere protetto come disegno o modello registrato, gli si chiede se la sua forma interna sia «normalmente visibile in fase di utilizzo», il che costituisce un requisito per la protezione di un disegno o modello registrato. La risposta è no. (Tale aspetto sarà trattato in modo più dettagliato nel modulo avanzato sui disegni o modelli).

Si chiede poi se la forma dell'ugello sia ispirata a criteri estetici o funzionali. Naturalmente è funzionale e quindi brevettabile (e di fatto esclusa dalla protezione offerta da disegni o modelli).

Inoltre, nei paesi che adottano un sistema di modello di utilità, potrebbe anche essere tutelato come modello di utilità. Si tratterebbe di una soluzione più rapida e probabilmente anche più economica e, quindi, di un'opzione più interessante in caso di risorse economiche limitate nelle prime fasi del progetto.

Sistema di pompaggio

A ciò si aggiunge il sistema di pompaggio, chiaramente distinto dall'ugello. Si potrebbe depositare una domanda di brevetto per tale sistema e, in alcuni paesi, anche un modello di utilità. È bene respingere qualsiasi suggerimento di far confluire l'ugello e il sistema di pompaggio in un'unica domanda di brevetto al fine di risparmiare denaro. Si tratta di due invenzioni decisamente diverse. Il brevetto del sistema di pompaggio potrebbe, in futuro, essere concesso in licenza per altri scopi ben autonomi rispetto all'ugello e viceversa.

Flacone spray

Consideriamo infine il flacone spray. La forma e il colore del flacone e del pulsante, sono stati progettati per renderlo attraente agli occhi dei consumatori. Tali caratteristiche estetiche sono diverse dalle caratteristiche funzionali dell'ugello e del sistema di pompaggio. Il disegno del flacone spray potrebbe semplicemente essere protetto da un disegno o modello registrato (e già beneficia di diritti non registrati per tre anni). È probabile che gli studenti considerino anche l'opportunità di registrare la forma come marchio (vedere Toblerone o la bottiglia della Coca-Cola).

Attenzione però! Chi ha sviluppato il flacone spray? La società d'ingegneria del parco tecnologico dell'università. Quindi si dovranno esaminare i contratti relativi allo sviluppo del flacone spray per accertare se il gruppo di ricercatori universitari sia autorizzato a tutelare la PI corrispondente, che, di fatto, potrebbe appartenere alla società di ingegneria. Pertanto sarebbe importante stabilire il prima possibile chi sia il titolare.

Si metta in evidenza il fatto che la società d'ingegneria, sostanzialmente un subappaltatore, potrebbe essere una fonte potenziale di divulgazione di segreti tecnici o commerciali (il che rappresenta una minaccia soprattutto prima del deposito di un brevetto), per cui sarebbe anche bene pensare ad accordi di riservatezza. Dato che il prototipo è stato mostrato alla società d'ingegneria, pur in presenza della domanda di brevetti o modelli di utilità per le caratteristiche tecniche del flacone spray (ugello e sistema di pompaggio), sarebbe opportuno sottoscrivere un accordo di non divulgazione. L'accordo dovrebbe stabilire la titolarità del prototipo iniziale da parte dell'università e gli obblighi di riservatezza; per quanto riguarda la protezione della titolarità del disegno o modello derivante, sarebbe meglio stipulare un contratto a parte.

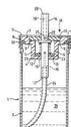
Brevetti e disegni o modelli (II)

Ugello

- brevetto
- modello di utilità

Sistema di pompaggio

- brevetto
- modello di utilità



Flacone spray

- disegni o modelli: registrati e non registrati
- marchio

Ma a chi appartiene tutta questa PI?



E l'ugello?

E il sistema di pompaggio?

E il flacone spray?

E, ultimo, ma non meno importante: a chi appartiene tutta questa PI?

Diapositiva 49

Marchi, diritto d'autore e nomi di dominio (diapositiva animata)

Brand, logo e slogan

Problemi con il brand, il logo o lo slogan? Il brand è una parola creata (come Kodak o Sony) e quindi presenta il potenziale per diventare un marchio «forte». Un marchio denominativo «puro» non è limitato a una particolare veste grafica e, pertanto, offre una protezione più ampia rispetto a un marchio denominativo «stilizzato», che protegge la parola o il nome solo nella particolare veste grafica in cui sono riprodotti.

Lo slogan non è elogiativo né descrittivo, né indicativo di un tipo, di una quantità o di una caratteristica, per cui non vi sono problemi al riguardo. (Tale aspetto sarà trattato in modo più dettagliato nel modulo avanzato sui marchi).

Nel lungo termine i marchi registrati potrebbero costituire la risorsa con più valore. A differenza dei brevetti, dei modelli di utilità e dei disegni o modelli, i marchi non hanno scadenza. Se la protezione accordata dai brevetti può escludere la concorrenza nella nicchia di mercato in questione per un periodo sufficientemente lungo da stabilire una notorietà del marchio, anche dopo la scadenza dei brevetti e di altri diritti di PI, i marchi possono continuare a conservare una quota di mercato sostanziale.

Materiale pubblicitario

Il materiale pubblicitario, ossia il testo e la grafica di manifesti, pieghevoli, sigle, pubblicità televisive e radiofoniche e siti web, è tutelato dal diritto d'autore.

Ma attenzione: a chi appartiene questa PI? È bene controllare i contratti con l'agenzia pubblicitaria e determinare a chi appartengano i diritti che proteggono la PI, come per esempio i diversi materiali pubblicitari.

Occorre anche impedire che l'agenzia pubblicitaria diventi titolare dei marchi registrati (evitando che sviluppi i brand e gli slogan e depositi le domande di marchi registrati).

Un altro suggerimento potrebbe essere la stipulazione di accordi di riservatezza per prevenire fughe di informazioni sensibili a livello commerciale (determinazione dei prezzi dei prodotti, strategia di marketing, date di lancio, dati tecnici ecc.).

Nomi di dominio

I nomi di dominio sono importanti strumenti di marketing.

Se NEBU-ALLERG diventa un marchio registrato, ciò conferisce una protezione elevata contro i cyber-squatter che potrebbero registrare

«www.nebuallerg.com» (senza trattino) o

«www.nebu-allerg.eu» e altre varianti.

Per ottenere un risarcimento dei danni a copertura delle perdite causate dai cyber-squatter, si dovranno avviare azioni legali in forza del diritto dei marchi, per dimostrare che il comportamento di tali soggetti era un tentativo di «confondere o sviare» i consumatori.

Il gruppo che si occupa del marketing potrebbe anche registrare «www.thegreenbutton.com», ritenendo che i consumatori chiederanno, molto probabilmente, al farmacista di fiducia «il farmaco contro le allergie con il tasto verde», invece di chiamare NEBU-ALLERG per nome. Il nome di dominio www.thegreenbutton.com potrebbe quindi essere addirittura più prezioso. Ne consegue che è fortemente consigliato registrare i nomi di dominio come marchi registrati.

Marchi, diritto d'autore e nomi di dominio

- Brand: NEBU-ALLERG **marchio®**
- Logo: **marchio®** 
- Slogan: «Press green for go!» **marchio®**
- Materiale pubblicitario: **copyright ©**

▪ Nomi di dominio:
 - www.nebu-allerg.com
 - www.thegreenbutton.com

A chi appartiene tutta questa PI?

Kit didattico sulla proprietà intellettuale - Le basi della PI 49

E il brand, il logo e lo slogan? È possibile ottenere marchi registrati per tali elementi.

Per quanto riguarda il materiale pubblicitario, il testo e la grafica di manifesti, pieghevoli, sigle, pubblicità televisive e radiofoniche e siti web sono tutti tutelati dal diritto d'autore. Attenzione: a chi appartiene questa PI? All'agenzia pubblicitaria. Occorre quindi tentare di trasferire tali diritti.

E gli accordi di riservatezza con l'agenzia? Questa è una buona idea, poiché in tal modo si proteggeranno le informazioni sensibili a livello commerciale, quali la determinazione dei prezzi, la strategia di marketing, le date di lancio, i dati tecnici ecc.

Per quanto concerne il nome di dominio, se NEBU-ALLERG diventa un marchio registrato, ciò conferirà una protezione elevata contro i cyber-squatter che potrebbero registrare domini quali «www.nebuallerg.com» (senza il trattino) o «www.nebu-allerg.eu» e altre varianti.

Poiché i clienti chiederanno, molto probabilmente, al farmacista di fiducia «il farmaco contro le allergie con il tasto verde», sarebbe una buona idea registrare anche «www.thegreenbutton.com».

Diapositiva 50

E poi?

Che cosa accade dopo?

Occorre verificare di non aver reinventato una tecnologia già esistente e di non utilizzare un brand già registrato come marchio.

È possibile effettuare una prima ricerca online nelle apposite banche dati disponibili gratuitamente:

- per esempio in Espacenet, per indagare sulle pertinenti informazioni tecniche (la tecnologia esistente è stata reinventata?).
- Nella banca dati TMview, per esempio, o nella banca dati nazionale corrispondente, per verificare se il brand sia già stato registrato come marchio.

Se la sua conoscenza della PI è unicamente di base, è sempre bene chiedere una consulenza professionale prima di richiedere diritti di PI.

Quindi, se il gruppo di ricercatori dell'esercizio volesse dare seguito al prodotto sviluppato e commercializzarlo, la fase successiva sarebbe consultare professionisti esperti in materia di brevetti e marchi per approfondire le questioni seguenti.

- Il prodotto sviluppato è brevettabile?
- E la «libertà di operare»? La tecnologia in questione viola brevetti validi nei paesi in cui si desidera operare?
- Esistono società a cui concedere in licenza la tecnologia rilevante e da cui ottenerla in licenza?
- Chi sono i potenziali partner, clienti, fornitori e concorrenti?
- Sussistono rischi di violazione per quanto concerne i marchi, disegni o modelli?

Per ulteriori informazioni sulla ricerca di informazioni su brevetti e marchi, vedere il modulo dedicato agli strumenti di ricerca di PI.

E poi?

- Brevetti: ricerca gratuita in Espacenet, che contiene più di 80 milioni di documenti.
- Marchi, disegni o modelli: ricerca gratuita in eSearch plus.
- Chiedere consulenza professionale:
 - L'invenzione è nuova, originale e brevettabile?
 - Si rischia di violare i diritti di terzi?
 - A chi si potrebbe concedere in licenza?
 - Da chi si potrebbe ottenere in licenza?
 - Chi sono i potenziali clienti, fornitori e concorrenti?



TMview

Che cosa accade dopo?

Occorre verificare di non aver reinventato una tecnologia già esistente e di non utilizzare un brand già registrato come marchio.

È possibile verificarlo con una cosiddetta ricerca.

È possibile effettuare una prima ricerca online autonoma, per esempio in Espacenet o TMview, entrambe banche dati di uso gratuito.

È anche bene chiedere consulenza professionale per individuare le risposte alle domande chiave qui presentate.

Consegna dell'esercizio pratico

Nebulizzatore e spray antiallergico

Un gruppo di ricercatori universitari ha sviluppato un nuovo farmaco molto efficace nel trattamento di alcune allergie.

Dopo aver preso in esame diverse modalità di somministrazione nasale del prodotto, il gruppo ha concluso che la somministrazione sotto forma di particelle nebulizzate sia la soluzione migliore. I ricercatori hanno progettato un nebulizzatore ed effettuato alcuni test di laboratorio. Il nebulizzatore presenta una speciale forma di ugello che consente un'erogazione più efficace, lasciando fuoriuscire con precisione minuscole goccioline di dimensioni omogenee e a velocità costante per raggiungere la zona ottimale all'interno del naso e consentendo un migliore assorbimento. Anche il sistema di pompaggio è stato migliorato, in modo che eroghi una dose fissa e precisa di prodotto, sufficiente a trattare i sintomi che si presentano nell'arco di un'intera giornata. Per tali motivi, il gruppo ritiene che il prodotto possa imporsi sul mercato.

Il gruppo ha mostrato un prototipo del nebulizzatore a una delle società d'ingegneria del parco tecnologico dell'università. In collaborazione con tale società, i ricercatori hanno altresì sviluppato un flacone spray dalla forma generale attraente e idonea alla commercializzazione. Il design è minimalista ("pulito e clinico"): un flacone bianco con un unico pulsante verde.

Il gruppo ritiene che il settore dei prodotti per il trattamento delle allergie sia un mercato in crescita, ragion per cui ha chiesto a un'agenzia pubblicitaria di ideare una strategia in grado di garantire ai ricercatori un'importante quota di mercato per i successivi decenni. Insieme hanno ideato un brand, NEBU-ALLERG, e un piano per creare un logo accattivante. I ricercatori hanno pensato a uno slogan che trasmettesse un'idea di semplicità e hanno proposto "Press green for go!" (Premi il verde e vai!). L'agenzia di pubblicità progetterà un sito web e altro materiale a supporto della campagna promozionale.

Che fare?

- Identificare i diversi elementi di PI in questo progetto.
- Proporre i modi in cui essi possono essere protetti.
- Individuare le problematiche contrattuali potenziali che potrebbero sorgere.

Condizioni di utilizzo

Il Kit didattico sulla proprietà intellettuale è stato prodotto dall'UEB in collaborazione con l'EU IPO.

Il contenuto del presente strumento di apprendimento è fornito a puro titolo informativo. Le informazioni sono di carattere esclusivamente generale e non riguardano fatti specifici relativi a un determinato caso, individuo o organismo.

L'UEB e l'EU IPO non possono garantire che le informazioni siano sempre esaustive, complete, accurate e aggiornate. Di conseguenza, l'UEB e l'EU IPO declinano ogni responsabilità riguardo a eventuali perdite o danni derivanti dall'uso di tali informazioni.

Le informazioni non costituiscono in alcun caso una consulenza professionale o giuridica.

Gli utilizzatori possono modificare o tradurre il kit didattico sulla proprietà intellettuale o una qualsiasi delle sue parti, a condizione che l'UEB e l'EU IPO siano menzionati quale fonte originale e si indichi chiaramente che al testo originale sono state apportate modifiche, che si tratta di una versione modificata o tradotta non approvata dall'UEB e dall'EU IPO e che l'UEB e l'EU IPO non sono responsabili della correttezza di tale versione modificata o tradotta. Da detta versione deve essere eliminato qualsiasi altro riferimento all'UEB e all'EU IPO e in particolare il rispettivo logo ufficiale.

Gli utilizzatori sono tenuti a fornire gratuitamente all'UEB e all'EU IPO una copia elettronica delle modifiche o traduzioni e a concedere il diritto all'ulteriore distribuzione di queste ultime, se del caso, come parte del kit didattico sulla proprietà intellettuale, quale versione aggiuntiva o versione linguistica alternativa. In tali casi l'UEB e l'EU IPO faranno menzione dell'autore delle modifiche o traduzioni, se richiesto.

Il Kit didattico sulla proprietà intellettuale e ogni sua parte, nonché qualsivoglia sua modifica o traduzione, potranno essere usati esclusivamente per scopi didattici e formativi non commerciali.

Per accedere online all'intera raccolta del Kit didattico sulla proprietà intellettuale, oltre che agli aggiornamenti e a ulteriori opportunità formative, visitare il sito www.epo.org/learning-events/materials/kit.html, dove è anche disponibile una guida di apprendimento per insegnanti e conferenzieri.

Sigla editoriale

Prodotto da

Ufficio europeo brevetti (UEB) e
Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Pubblicato da

UEB Monaco
Seconda edizione
ISBN 978-3-89605-156-1

Idea e coordinamento

Accademia europea dei brevetti

Contenuti forniti da

UEB
EUIPO
Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
ip4inno project (<http://www.ip4inno.eu>)

I singoli moduli sono stati prodotti e/o editi da

Graham Barker
Silvia Baumgart
Robert Harrison
Anu Idicula
Ingrida Karina-Berzina
John Mc Manus
Sérgio Maravilhas Lopes
Anna Yotova

Editing finale

Servizio linguistico dell'UEB

Progettazione

EPO Graphic Design Monaco

Stampa

Mediengruppe UNIVERSAL Monaco

Foto

Copertina: Thinkstock

Il Kit didattico sulla proprietà intellettuale può essere scaricato gratuitamente dal sito web dell'UEB all'indirizzo www.epo.org/learning-events/materials/kit.html e dal sito web dell'EUIPO all'indirizzo <http://euipo.europa.eu>

© EPO 2016