

la proprietà intellettuale e industriale



STUDIO LEGALE FERRIERI

Davide Ferrieri

Intellectual Property
Proprietà Intellettuale

Industrial Property
Proprietà Industriale

Copyright
Diritto d'Autore

Patents
Brevetti

Trademarks
Marchi

Opere creative
Letteratura
Pittura Fotografia
Cinema Teatro

Utility Models
Modelli di Utilità

Designs
Disegni/Modelli

Software
Software

Designs
Disegni/Modelli

la proprietà intellettuale e industriale

La proprietà **intellettuale** è l'insieme dei diritti della persona sull'opera dell'ingegno (**diritto d'autore**);

es: scienza, letteratura, arte

l'autore è immediatamente proprietario dell'opera, al momento dell'atto creativo.

La proprietà **industriale** è l'insieme dei cd. diritti di esclusività riconosciuti su marchi, invenzioni, modelli di utilità e disegni industriali;

es: macchine, procedimenti, modelli e disegni;

l'inventore diviene proprietario solo ottenendo il brevetto

Nella proprietà industriale gli elementi caratteristici sono: i segni distintivi e le invenzioni industriali.

1) i segni distintivi: marchio

- Il marchio consiste in un qualunque **segno** suscettibile di essere rappresentato **graficamente**, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre;
- **marchio di fatto / marchio registrato**: quest'ultimo, in virtù del processo di registrazione (Ufficio Brevetti) gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa; il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietà sia il preuso. La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare, e alla scadenza può essere rinnovata ogni volta per ulteriori dieci anni.
- **Requisiti**: per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve avere: Originalità (carattere distintivo – non lo saranno le denominazioni generiche di un prodotto, *scotch drink*, *brillo*; i segni divenuti di uso comune nel linguaggio, *super*, *extra*; le denominazioni generiche in lingua straniera);

- Verità: il marchio non deve essere idoneo ad 'ingannare il pubblico' (es: ingannevole il marchio New England per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia);
- Novità: non deve essere stato usato in precedenza come marchio (es: difetta dal requisito della novità il marchio delle auto da corsa Ferrari utilizzato da un produttore di orologi);
- Liceità: non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; per i marchi con nomi di persona famosa o con la sua immagine, basta il consenso dell'interessato, v. calciatori/attrici);
- Il difetto dei requisiti comporta la **nullità** del marchio, che si può avere anche in altri casi particolari: **volgarizzazione** (è divenuto denominazione generica); **illiceità sopravvenuta** (è divenuto idoneo ad ingannare o contrario alla legge/ordine p./buon costume);

- **Licenza:** il titolare del marchio (licenziante) concede ad un terzo (licenziatario) il **diritto di uso** del marchio stesso, di norma per un periodo annuale e con successiva possibilità di rinnovo.
- I contratti di licensing prevedono il diritto del licenziante di controllare a) qualità dei prodotti sui quali il licenziatario appone il marchio; b) strategia di business, in modo tale da poter valutare l'efficacia del licenziatario nel promuovere il marchio;
- Le licenze a differenza del trasferimento del marchio non trasferiscono la titolarità del diritto. Esistono licenze esclusive e licenze non esclusive.
- **Merchandising:** sfruttamento della notorietà di un marchio in settori diversi da quello in cui il marchio originariamente si era affermato (*corporate merchandising*: sfruttamento di un marchio; *character merchandising*: sfrutta l'immagine di una persona). Il merchandising può realizzarsi producendo internamente o in outsourcing i prodotti sui quali apporre il marchio e distribuendoli direttamente o tramite intermediari (licensing).

2) I segni distintivi: invenzioni D.Lgs. N. 30/05 (Codice Propr. Industriale)

BREVETTI: titolo giuridico

al titolare è conferito un diritto esclusivo
di sfruttamento dell'invenzione

impedisce agli altri di produrre,
vendere o utilizzare l'invenzione
senza autorizzazione.

nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. [2585 c.c.]

- Novità: non disponibile al pubblico in quel paese e non brevettata in qualunque parte del mondo. La predivulgazione impedisce la novità (anche se fatta dall'autore) ma è possibile chiedere il brevetto entro 6 mesi dalla predivulgazione; non è predivulgazione la presentazione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute dalla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928;
- Attività inventiva: deve essere una invenzione non ovvia (es. di ovvietà il cambio di un'unità di misura; il rendere un prodotto portatile; la sostituzione ed il cambiamento di un materiale; la sostituzione di una parte con un'altra avente stesso funzionamento);
- Industrialità: l'invenzione deve poter essere fabbricata e utilizzata in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.
- Liceità: non contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
- Sufficiente descrizione: una persona esperta del settore possa attuarla senza dover fare ulteriori ricerche.

- **Cose non brevettabili**

- Le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per elaboratore;
- le presentazioni di informazioni in quanto tali;
- I metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Non si applica ai prodotti, alle sostanze o alle miscele di sostanze (farmaci) per l'attuazione di uno dei metodi nominati;
- le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
- tutto ciò che non è prodotto dell'invenzione umana ed è esistente in natura, come il genoma umano (cromosomi che compongono l'uomo) o le vitamine.



- **Segue: Cose non brevettabili:**

- le creazioni estetiche;
- schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
- le scoperte di sostanze disponibili in natura;
- invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica;
- i programmi per computer: il software per legge è solo un'opera intellettuale, e non anche un'invenzione, quindi i **programmi sono tutelati solo come codice e non anche come idee** (es: il codice di un determinato software gestionale è protetto da licenza e non può essere copiato ma solo utilizzato).

APPROVED O.G. FIG. 1
BY CLASS SUBCLASS
CRAFTSMAN 036 11300

2382
SM 105 B
905499

5255452

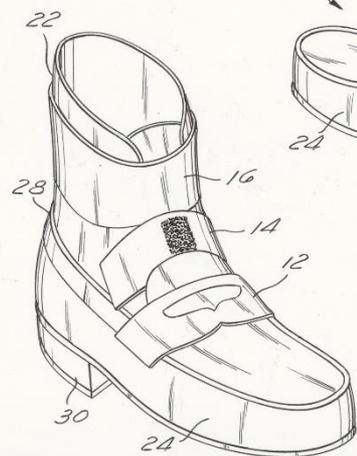
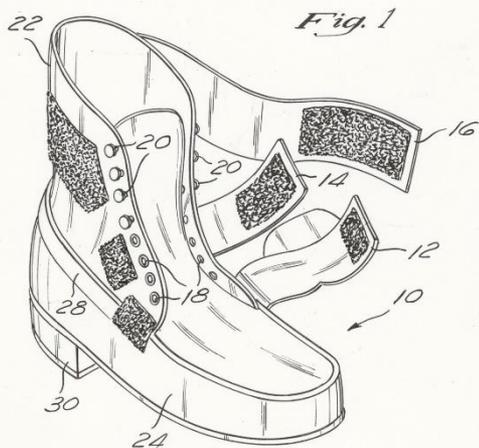


Fig. 3

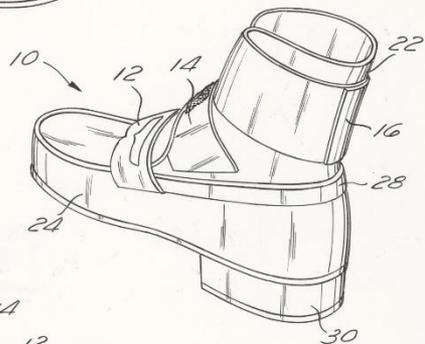
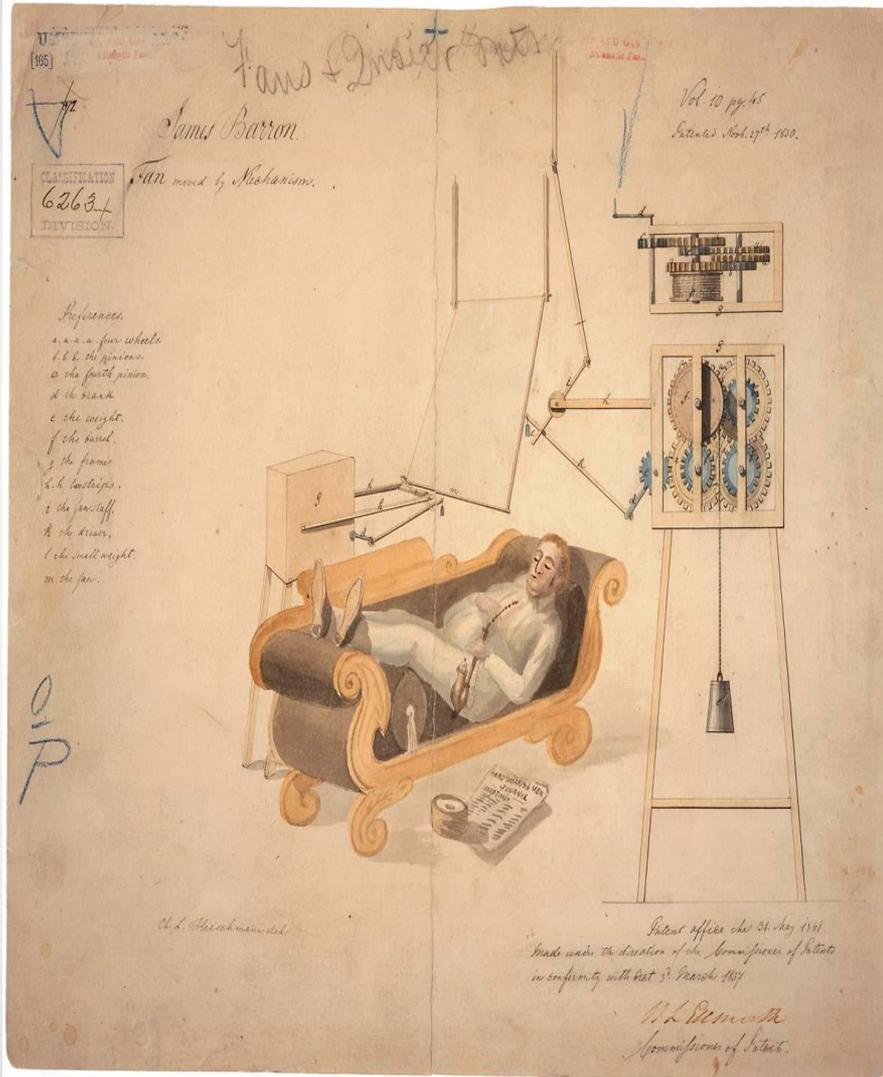


Fig. 2

STRANI BREVETTI DEL PASSATO

Con questo brevetto del 1987 per il video del brano Smooth Criminal, **Michael Jackson** ottenne l'effetto di rimanere attaccato al suolo con il corpo inclinato in avanti.



STRANI BREVETTI DEL PASSATO

Mosso da un pendolo, questo ventilatore per pigri avrebbe dovuto garantire pennichelle al fresco senza sforzo (1830)

Antiquarian Toy

R. J. Clay. Creeping Baby Doll.

112550

CLASSIFICATION
DIVISION

Fig. 1.

PATENTED MAR 14 1871

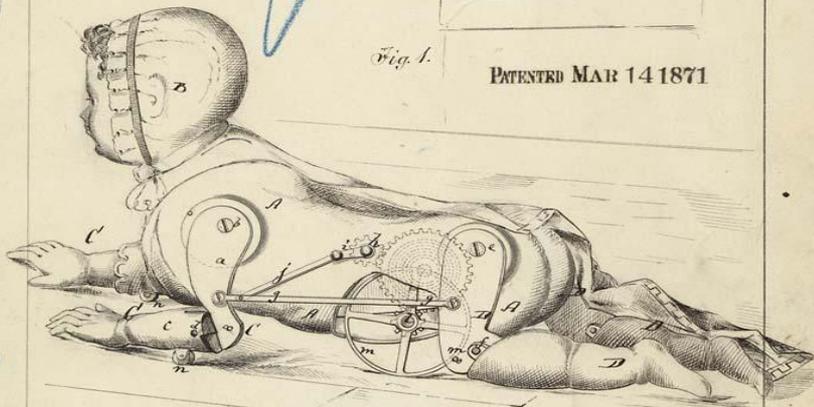
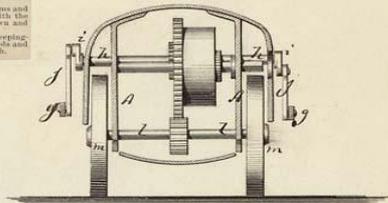


Fig. 2.



112550.—CREEPING DOLL.—Robert J. Clay,
New York, assignor to himself and Trustee
H. Marvin, Brooklyn, N. Y.
Claim.—A creeping doll, having the arms and
legs connected by a rod, p, and pinion, with the
gear-shaft b, substantially as herein shown and
described.
2. The wheels as so combined with a creeping
doll for propelling the same, while the hands and
feet make the imitation motions, as set forth.

Witnesses:

Gustave Deterich
Wm. H. C. Smith.

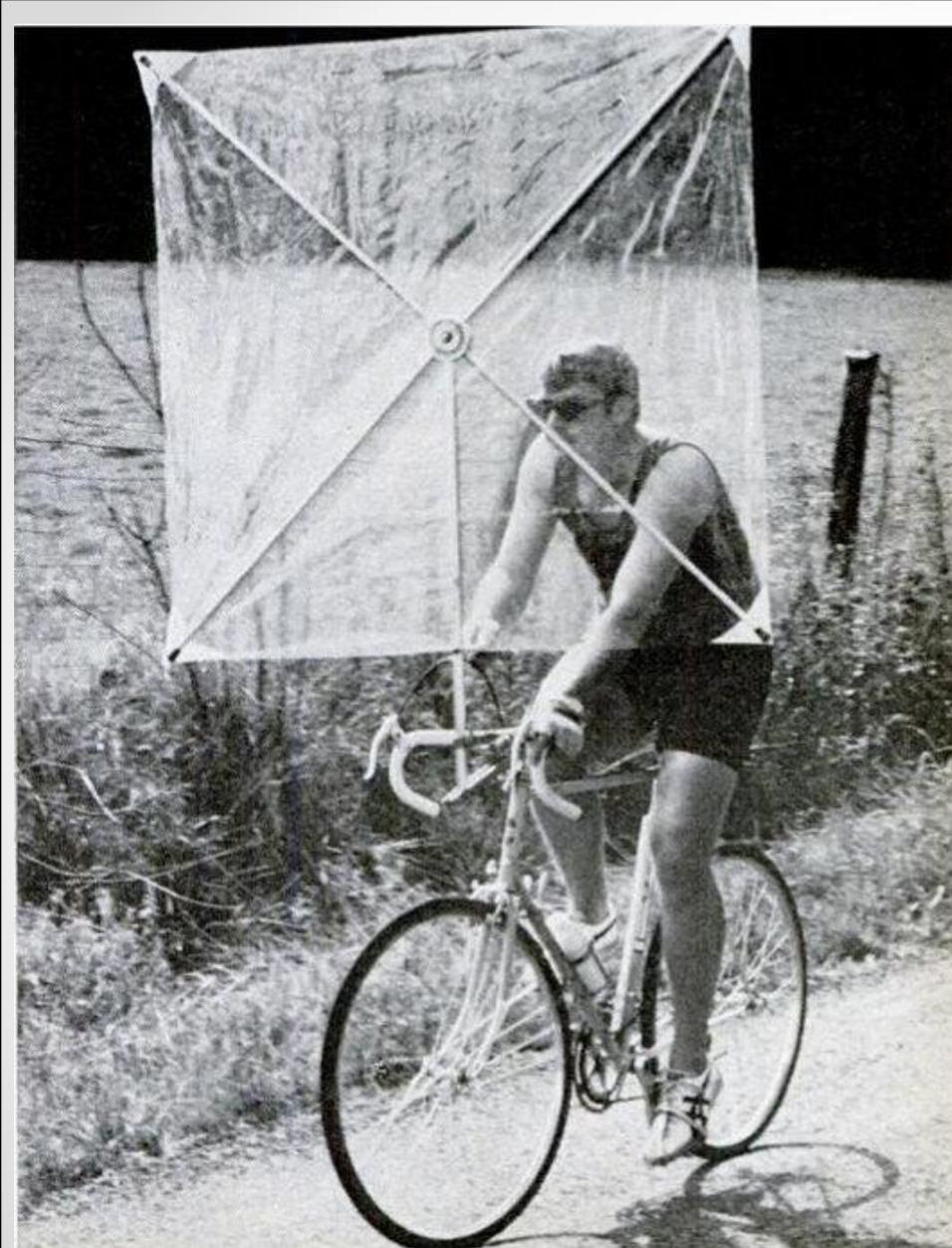
Inventor:

R. J. Clay
PER Wm. H. C. Smith
Attorneys.

Amé Feb 25/71

STRANI BREVETTI DEL PASSATO

Bambola giocattolo caricata a molla in grado di gattonare da sola.... Avanzatissima invenzione del 1871.



STRANI BREVETTI DEL PASSATO

Una vela da bicicletta del 1973: la velocità della bici aumentava ma non controvento...

STRANI BREVETTI DEL PASSATO

Ad Atlanta la sera dell'8 maggio 1886 il farmacista John Pemberton emerse dal giardino sul retro della propria casa stanco ed accaldato, ma soddisfatto.

Con la sua caldaia di ottone aveva messo a punto la ricetta dello sciroppo Coca-Cola. Una ricetta, o meglio una formula che ufficialmente è ancora oggi segreta (codice 7x), custodita come una reliquia dentro una cassetta di sicurezza della SunTrust, una banca di Atlanta.

The image shows the classic Coca-Cola logo in its signature red script font, set against a white rectangular background.

In maniera storicamente oscura, Asa Candler, imprenditore americano, acquisì dalla vedova Pemberton i diritti della Cola, sciroppo digerente a base di cocaina decocainizzata; riuscì nel **1893** a registrare la marca e il marchio dopo un lungo processo contro Benjamin Kent che aveva creato una bibita simile...

Il 28 dicembre 1899 si riunirono per la prima volta tutti gli impiegati della Coca Cola Company: erano venti persone.

Gli ultimi proprietari della Coca Cola sono stati Robert Woodruff fino al 1985 e poi Roberto Goizueta.

- **BREVETTO EUROPEO (Conv. Monaco 1973) – 38 stati -**
- **Non è un titolo unitario**, ma la somma di tanti brevetti nazionali, cioè una collezione di brevetti nazionali e conferisce al titolare gli stessi diritti che gli verrebbero conferiti dai vari brevetti nazionali degli stati designati. Quindi entrambi i brevetti – nazionale ed europeo – **coesistono**;
- **Requisiti:** novità; attività inventiva; applicabilità industriale; descrizione chiara e riproducibile;

- **BREVETTO COMUNITARIO (Conv. Lussemburgo 1975)**
- Il brevetto comunitario europeo (C.B.C.) è un titolo brevettuale unitario valevole nel territorio della Comunità europea; produrrebbe benefici come la riduzione dei costi di brevetto e la procedura unica ed armonizzata, ma non è mai stato adottato formalmente per la resistenza di alcuni stati europei come ad es. Danimarca e Irlanda.

- **DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE (PCT)**
- Il **PCT** (Trattato di cooperazione in materia di brevetti) ha lo scopo di offrire una procedura unica per depositare una domanda di brevetto simultaneamente in un grande numero di paesi. L'Italia vi aderisce dal 1985.
- Non esiste un "brevetto internazionale", poiché la concessione definitiva è prerogativa dei vari Stati aderenti al Trattato: quindi ha gli stessi effetti di una serie di domande nazionali nei singoli Stati designati.
- **WIPO (World Intellectual Property Organization)** è una delle agenzie specializzate americane: promuove la protezione della Proprietà intellettuale in tutto il mondo; amministra 24 trattati; armonizza le procedure nazionali; presta assistenza tecnico giuridica agli stati che la richiedono; risolve controversie nel settore privato;

- **3) I segni distintivi: Modelli e disegni industriali**
- Per disegno o modello si intende **l'aspetto**, in termini di **forma**, della **struttura**, delle **linee**, dei **contorni**, dei **colori**, dei **materiali** e dell'ornamento, **di un prodotto intero** o di una sua parte;
- prodotto = oggetto industriale o artigianale, inclusi i componenti per l'assemblaggio, gli imballaggi, i simboli grafici, i caratteri topografici e le presentazioni;
- Modelli e disegni conferiscono **particolare efficacia o comodità di applicazione** o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere;
- Difficile distinguere un **modello di utilità da un'invenzione**. Molti considerano il modello di utilità come "una piccola invenzione". Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente. **Un brevetto protegge la funzione**, il funzionamento o la struttura di una nuova creazione. **Un disegno o modello protegge soltanto l'aspetto** di un prodotto e non può proteggerne la funzione.

- **Requisiti per la registrazione:**
- novità: disegni e modelli mai divulgati precedentemente rispetto alla data della domanda;
- Individualità: suscita – nell'utilizzatore informato - una impressione unica rispetto a eventuali divulgazioni precedenti;
- Con la medesima domanda si può richiedere la registrazione di diversi disegni e modelli (fino a 100), tutti però destinati all'attuazione o all'incorporazione in oggetti appartenenti alla stessa classe della classificazione internazionale (Accordo di Locarno 1968);

la registrazione



Conferisce un diritto esclusivo sui disegni o modelli;
il titolo dura 5 anni (proroga fino a 25);

l'ideatore può trasferire il diritto di registrare;
non sempre titolare e ideatore coincidono;

possono essere **brevettati** anche come modelli di utilità se accrescono contemporaneamente l'utilità dell'oggetto; se hanno intrinseco valore artistico e creativo possono essere anche tutelati dal diritto d'autore (così: 70 anni dopo la sua morte);