

# Diritti IP ed uno sguardo sulla Brexit

A cura di:

Massimo Cartella  
Gabriele Cartella

# Le fonti

# Principali fonti del diritto di proprietà intellettuale ed industriale

Nazionali	Internazionali
Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005)	Regolamento sul marchio dell'UE (Reg. UE 2017/1001) + Regolamento delegato (2018/625) e di esecuzione (2018/626)
Legge sul diritto d'autore (l. 633/1941)	Regolamento sui disegni e modelli comunitari (Reg. CE 6/2002) + Regolamento di esecuzione (2245/2002)
Codice civile	Direttiva Trade Secrets (Dir. UE 2016/943)
Codice penale	

# Marchi

# Cos'è un marchio (art. 7 CPI)

I marchi sono tutti quei «*segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purchè siano atti:*

- a) *a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;*
- b) *a essere rappresentati\* nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare»*

\*di qui la difficoltà a riconoscere taluni tipi di marchi, quando non suscettibili di «rappresentazione» (es: marchio olfattivo)

# Requisiti per la registrazione del marchio

Un marchio può essere registrato a condizione che sia dotato di:

- novità\*: non deve essere identico o simile a (e, quindi, confondibile con) marchi o segni distintivi anteriori (art. 12 CPI);
- capacità distintiva: è l'idoneità di un marchio a distinguere. (art. 13 CPI).

Inoltre, il marchio:

- non deve rientrare nell'elenco dei segni vietati (art. 14 CPI);
- non deve essere costituito da denominazioni generiche o descrittive della qualità, quantità, origine geografica del prodotto/servizio (altrimenti è nullo).

→ *ratio*: evitare che parole di uso comune nel settore o descrittive del prodotto/servizio vengano registrate come marchio e, quindi, vengano monopolizzate da un solo operatore del settore.

Esempi di marchi nulli perché di uso comune: STANDARD, EXTRA, ROYAL, LEADER, GRAN RISPARMIO

Anche numeri (specie se semplici) e figure geometriche (elementari) possono ricadere in questa fattispecie di nullità

Esempi di marchi nulli perché descrittivi:

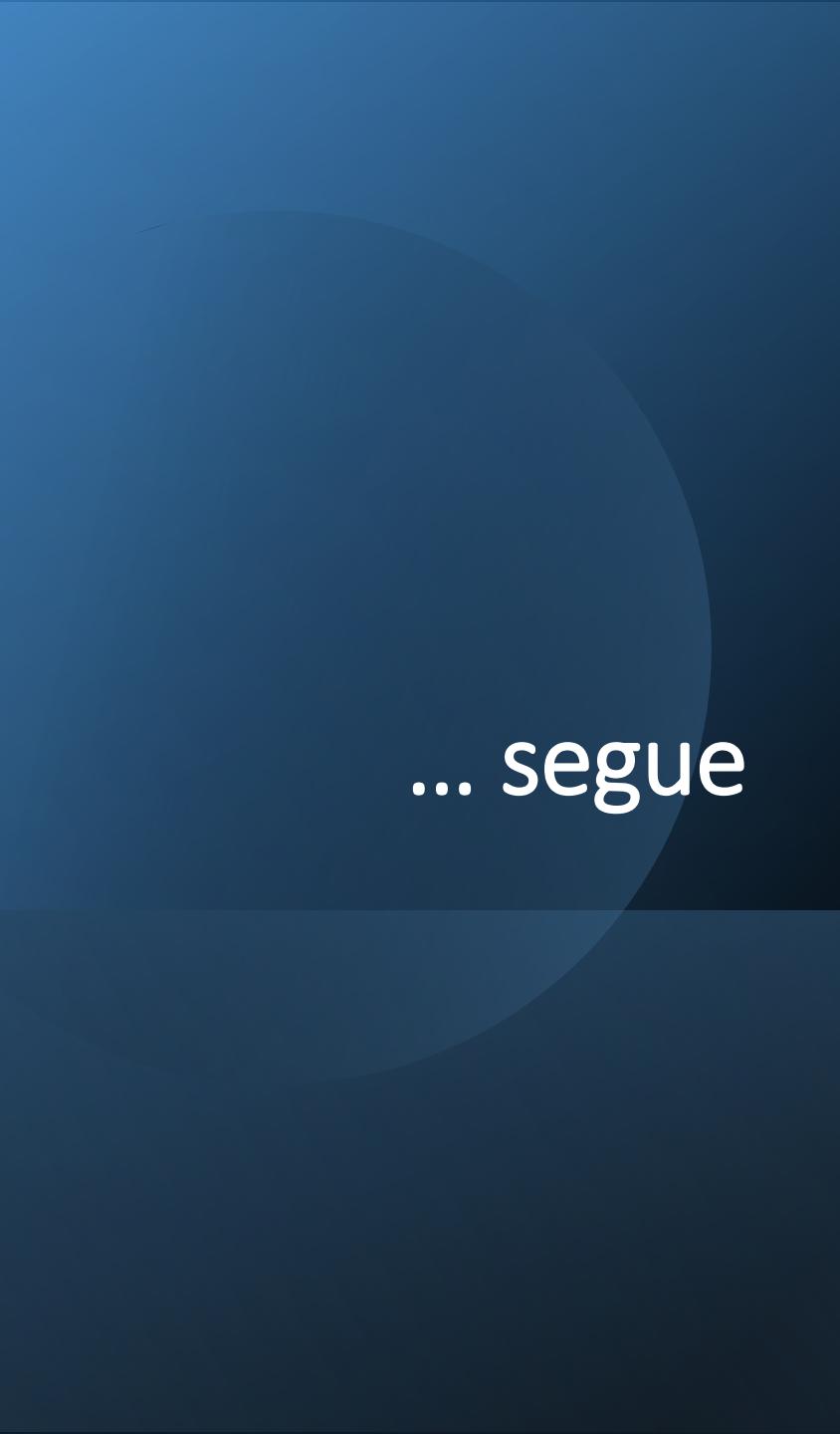
- TRAUMGEL per pomata analgesica
- FRAGOLINO per bevanda alcolica

Ma non, ad esempio:

- GRAND FOULARD per una coperta
- PARMACOTTO per un prosciutto

Anche le parole stranire se comprensibili nel loro significato semantico possono risultare affette da descrittività

\* Con l'eccezione dei marchi che sono assistiti dalla c.d. notorietà/rinomanza, si tratta di novità relativa, cioè attinente alla Classe merceologica di registrazione.



... segue

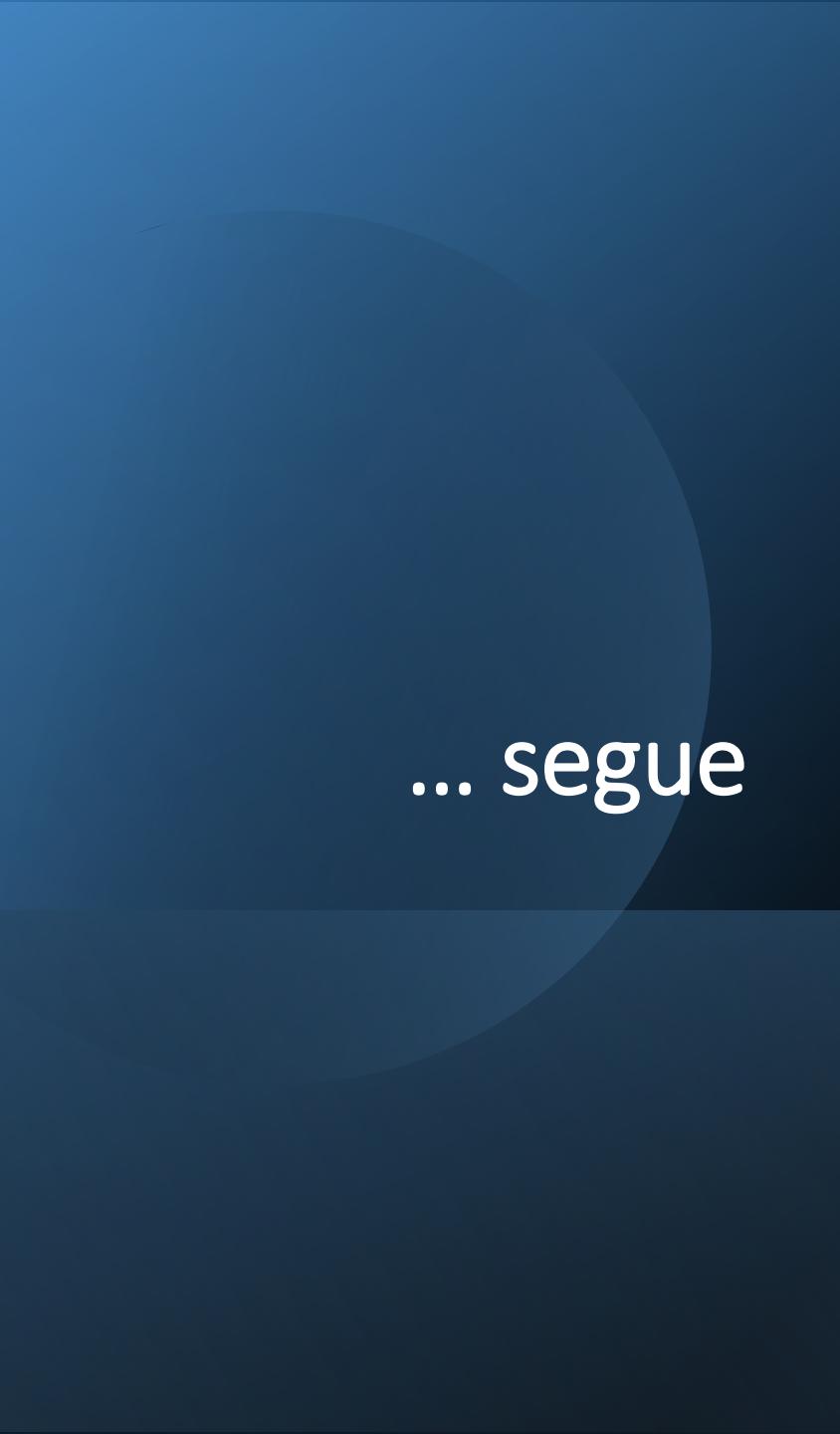
- marchi di fantasia\* = marchi forti
- marchi che evocano il prodotto, sue qualità, composizione, funzione, destinazione = marchi deboli

La distinzione fra i due tipi di marchio, «debole» e «forte», si riverbera sulla loro tutela nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le modificazioni, che lascino sussistere l'identità sostanziale del «cuore» del marchio, ovvero il c.d. «tipo» o nucleo ideologico espressivo.

Esempi di marchi deboli:

- CARCIOFOTTO (Trib. Roma, 22/06/1993)
- HALGACELL (Trib. Bologna, 18/06/2001)
- MANDARINETTO DI SICILIA (Trib. Catania, 15/05/2008)
- SPORTLAND (Trib. Milano, 29/09/2008)
- CLINIQUE (Cass., 25168/2016)
- GREEN POWER (Cass., 10205/2019)

\* Di fantasia significa che il contenuto semantico non ha attinenza con quanto viene marcato



... segue

Ma deboli possono essere anche i marchi figurativi:

- una immagine di pascolo con mucche, per contraddistinguere burro
- una immagine del sole, per contraddistinguere una coperta termica
- una immagine di un fulmine, per contraddistinguere un servizio di trasporto rapido.

La tutela nel tipo ideologico significa che il marchio è protetto verso tutti i segni, anche se non uguali, che si riportano ad una simile evocazione semantica (ad es.: il marchio «LANA GATTO» (per lana), costituito dalla figura di un gatto che gioca con un gomitolo di lana, è stato protetto contro l'uso di un marchio costituito dalla figura di un piccolo felino).

... segue

Tuttavia, la giurisprudenza europea in relazione alle figure di animali sembra essere più restrittiva, a partire dal caso PUMA.

La Corte di Giustizia UE, nel procedimento C-251/95 in cui i marchi in conflitto erano i seguenti



ha argomentato che «*tuttavia, in circostanze come quelle della specie..., in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione*» ed ha formulato il seguente principio di diritto: «*il criterio di "rischio di confusione comportante il rischio di associazione con il marchio anteriore" di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che la mera associazione tra due marchi che possa essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione ai sensi della detta disposizione*».

Nel leggere oggi tale decisione è opportuno ricordare che attraverso l'uso nel tempo e la pubblicità un marchio originariamente debole può rafforzare la valenza distintiva.

... segue

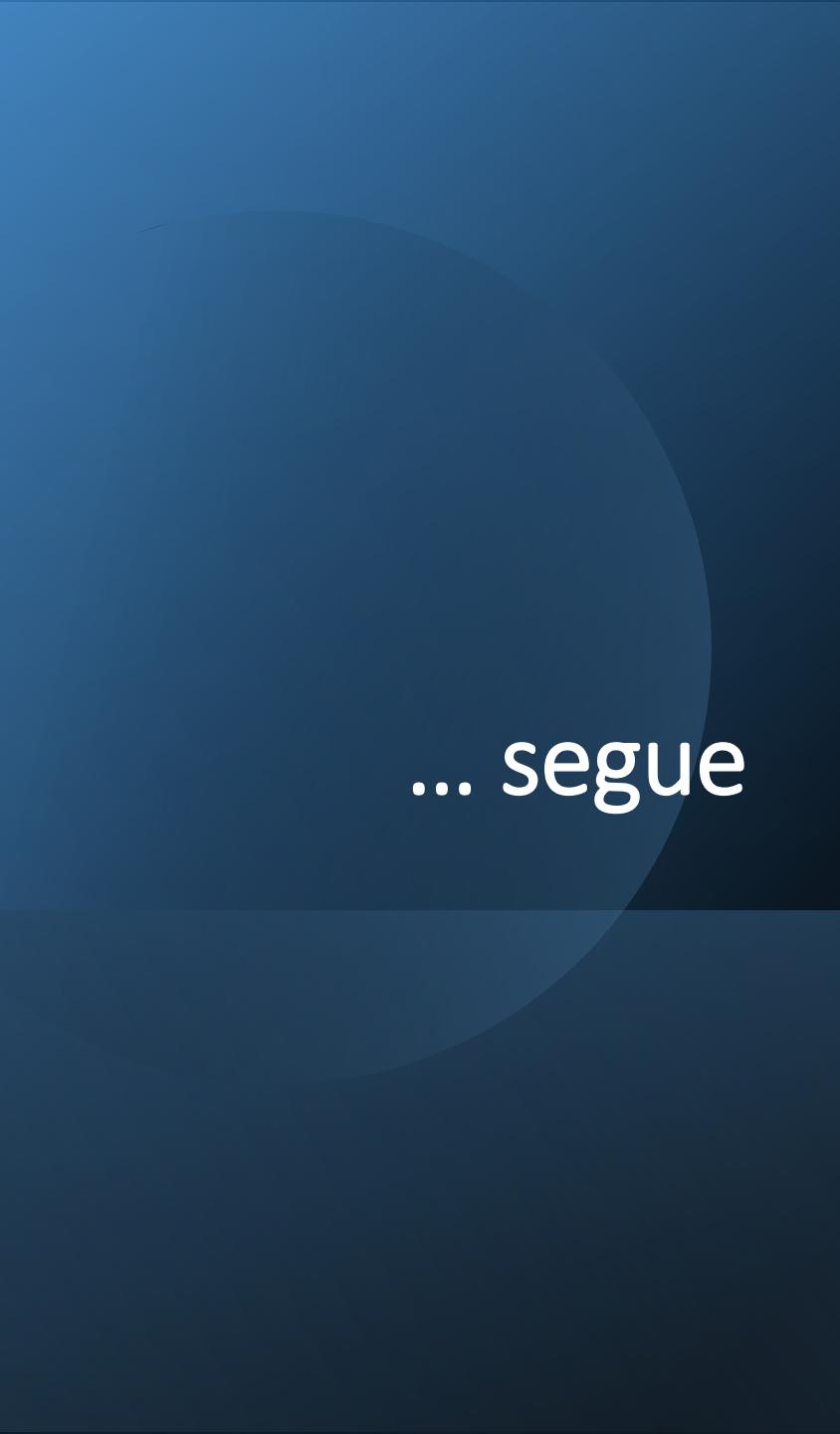
Un esempio illustra, nella materiale operatività, il requisito della capacità distintiva e della necessità che i marchi non siano descrittivi:

DIESEL



Descrittivo e nullo se usato per marchiare prodotti quali benzina o gasolio

Valido e forte (in quanto privo di attinenza con il prodotto) per marchiare prodotti di abbigliamento



... segue

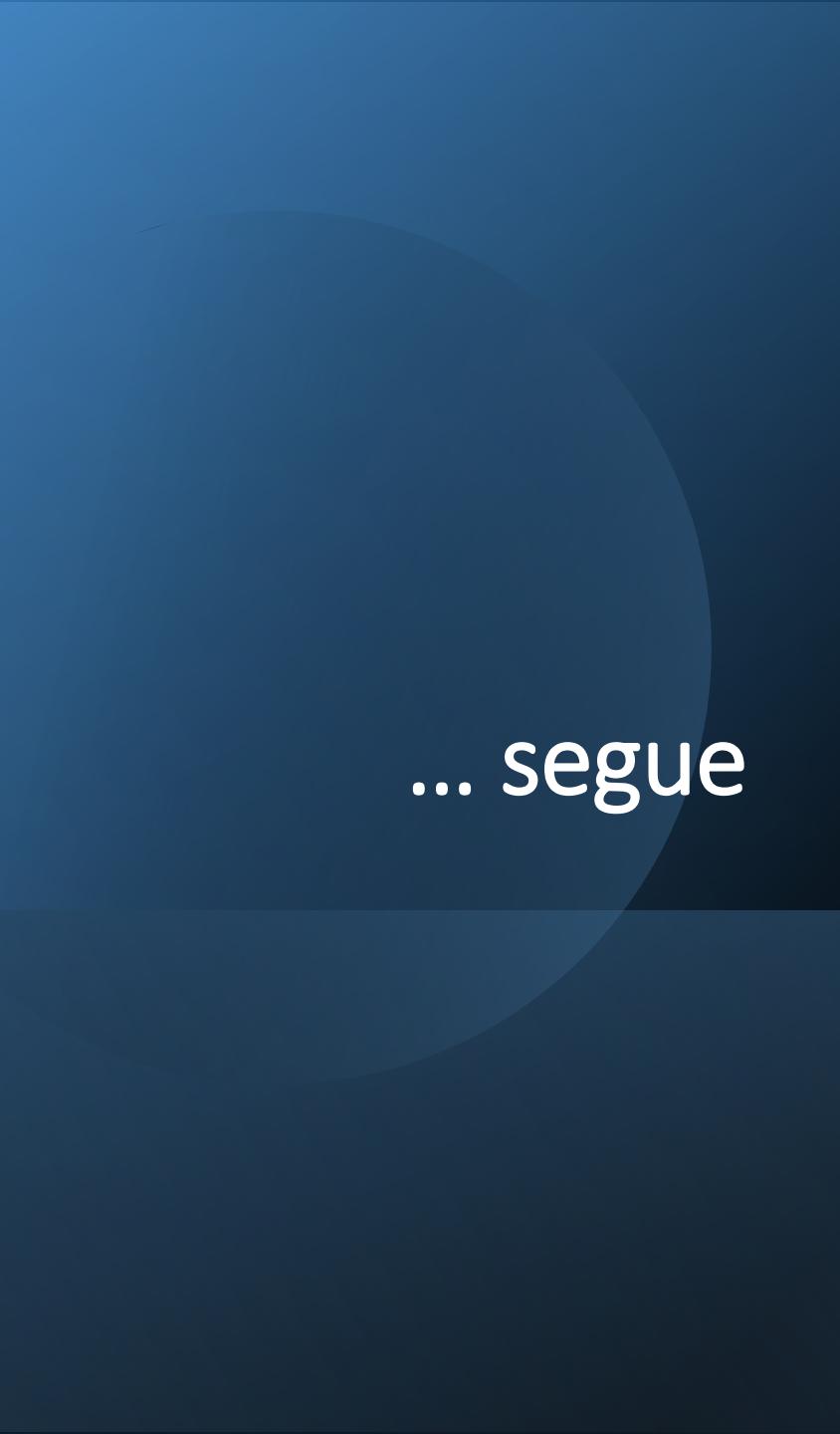
La valenza distintiva è il risultato di una funzione dinamica:

- un marchio originariamente debole può rafforzare la propria valenza distintiva (*c.d. secondary meaning*; vedasi slide 30). Di esso sono fattori: la durata dell'uso, il *quantum* dell'uso, l'entità e continuità della pubblicità.
- un marchio originariamente forte può indebolire la valenza distintiva. Ciò può avvenire a seguito della successiva coesistenza, protratta per un significativo periodo temporale, con un elevato numero di marchi uguali o simili per la stessa (o affine) categoria merceologica.

Diversa dall'indebolimento è la volgarizzazione (vedasi slide 31), che ha effetto ablativo della capacità distintiva e che produce la decadenza dal diritto di marchio.

# Diritti conferiti

- Diritto di fare uso esclusivo del marchio (artt. 15 e 20 CPI)
  - esclusività di: produzione, pubblicità, vendita, importazione, esportazione
  - esclusività=facoltà di trarre un utile anche con concessione di licenze
- Diritto di vietare a terzi di usare segni distintivi uguali, simili, confondibili con il proprio
- Tutela nell'ambito della identità/affinità merceologica (non coincide con la identità/affinità di Classe di registrazione). Molteplici accezioni della affinità: stessi bisogni o bisogni complementari, ma anche, alternativamente o cumulativamente:
  - stessi consumatori
  - stessi canali di vendita
  - stesso punto vendita finale



... segue

L'ambito di tutela può essere ampliato in alcuni casi:

- in caso di «rischio di confusione per associazione»:
  - in presenza di una c.d. «serie di marchi» in capo al titolare, se il marchio successivo, pur diverso, pare inserirsi nella serie;
  - se il marchio successivo presenta una c. d. «aria di famiglia» rispetto al marchio anteriore;
  - se per circostanze varie, in ragione del marchio, il pubblico può essere indotto a supporre che tra le parti esistono rapporti contrattuali o di collaborazione che sottendono all'uso del marchio successivo;
- nel caso di marchio notorio o di rinomanza, nel qual caso la protezione è ultra-merceologica.

# Durata della tutela

- 10 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione.
- Possibilità di infiniti rinnovi, ciascuno per periodo di 10 anni (tutela potenzialmente perpetua), conservando la data di priorità originaria.
- Se, però, il marchio è decaduto per non uso, ancorché la decadenza non sia stata dichiarata, il rinnovo non è considerato tale, bensì costituisce un registrazione *ex novo*. Ciò è rilevante, perché viene perduta la priorità derivante dalla originaria registrazione.



## Tipologie di marchio: denominativo \*

ADIDAS

PHILIPS

Herbalife

- Il marchio denominativo può consistere di: una parola/una sigla/una lettera/un numero
- La sigla, in quanto acronimo privo di riferimento semantico, viene spesso considerata marchio forte. Tuttavia, secondo parte della giurisprudenza, è ritenuta marchio debole se composta di un numero limitato di lettere, perché le singole lettere dell'alfabeto sono considerate sprovviste di valenza distintiva o di debole valenza
- La tutela del marchio denominativo si estende anche alla rappresentazione figurativa di ciò che corrisponde a quanto denominato (*leading case*: marchio LANA GATTO). Vale anche viceversa

\* Parte dei marchi riprodotti nella presente e nelle successive slides sono tratti da <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks-examples>

Tipologie di  
marchio:  
figurativo



Tipologie di  
marchio:  
complesso



CHIARA FERRAGNI



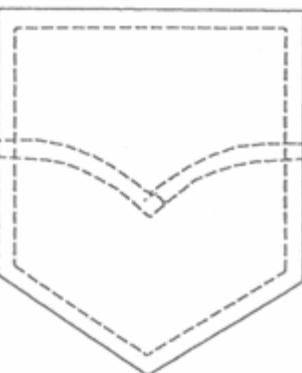
## Tipologie di marchio: di forma



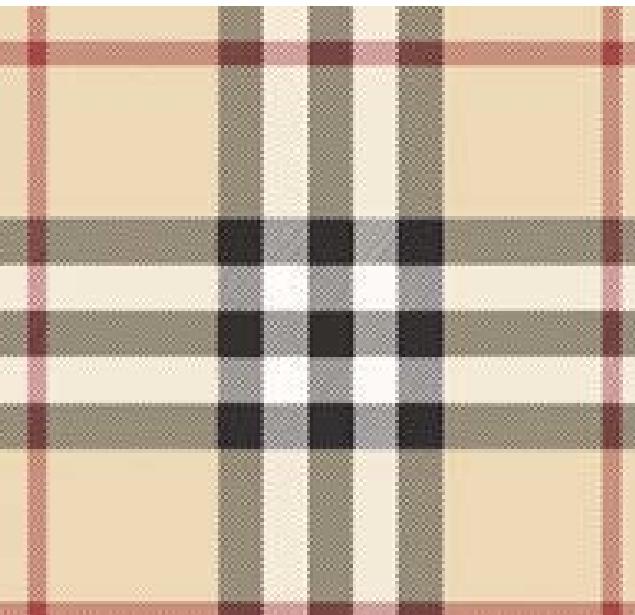
- Nel caso dei marchi di forma il tema della capacità distintiva si presenta in chiave particolare. Infatti la forma viene percepita in modo differente rispetto ai marchi denominativi/figurativi. Essa può essere percepita come: la forma stessa del prodotto; il contenitore del prodotto/un motivo decorativo impresso sul prodotto. Quindi può non essere percepita nella sua funzione di segno distintivo.
- La giurisprudenza è piuttosto rigorosa. Ad esempio, quanto ai contenitori ritiene che la capacità distintiva sussista solo quando la forma si distacca notevolmente da quanto è presente sul mercato. Inoltre tende ad ammetterla solo dopo un periodo d'uso sul mercato

## Tipologie di marchio: di posizione

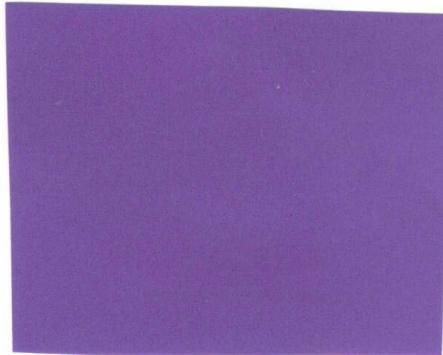
Nei casi esemplificati il segno esplica anche una funzione decorativa.



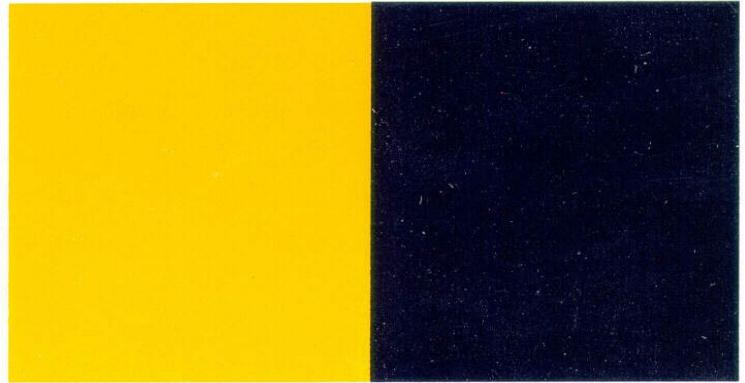
Tipologie di  
marchio: a  
motivi,  
ornamentale



## Tipologie di marchio: di colore



MILKA



BLACK & DECKER



## Tipologie di marchio: sonoro

<https://eipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>

Il ruggito del leone sui titoli di testa dei film Metro Goldwin Mayer.



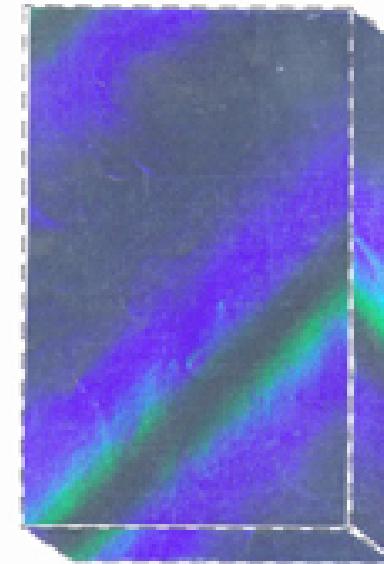
Tipologie di  
marchio: di  
movimento o  
cinetico

<https://eipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017894840>

## Tipologie di marchio: multimediale

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816>

## Tipologie di marchio: olografico



# Tipologie di marchio – ambito territoriale

- nazionali
- dell'Unione Europea
- internazionali:
  - occorre designare gli Stati interessati dalla registrazione
  - sono soggetti alle norme nazionali degli Stati designati
  - se depositati entro l'anno dal deposito nazionale ne acquisiscono la data di priorità
  - se il deposito nazionale di cui rivendicano la priorità viene dichiarato nullo entro cinque anni, viene meno l'intero deposito internazionale.

# Le cd. Classi

La funzione del marchio è quella di contraddistinguere prodotti/servizi di un'impresa; quindi, al momento del deposito della domanda di registrazione, è necessario indicare i prodotti/servizi rivendicati, cioè che il marchio è destinato a contraddistinguere.

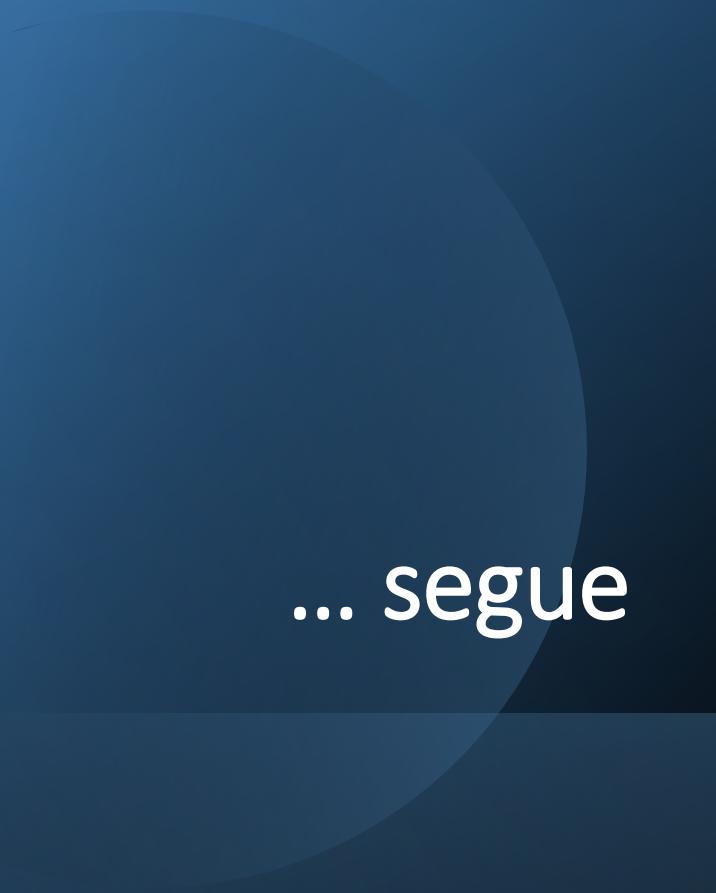
I prodotti/servizi sono indicati nelle cd. Classi di Nizza. Le Classi sono attualmente:

- per i prodotti da 1 a 34
- per i servizi da 35 a 45

# Il marchio di fatto

Il marchio di fatto è il segno distintivo utilizzato (N.B.: come marchio, perché anche la ditta, l'insegna, il nome di dominio, sono segni distintivi di fatto), ma non oggetto di registrazione.

Gode di tutela minore rispetto al marchio registrato e per poter essere difeso o azionato contro terzi è necessario assolvere un onere probatorio maggiore.



... segue

Il marchio di fatto è il segno distintivo utilizzato (N.B.: come marchio, perché anche la ditta, l'insegna, il nome di dominio, sono segni distintivi di fatto) ma non oggetto di registrazione.

Gode di tutela minore rispetto al marchio registrato e per poter essere difeso o azionato contro terzi è necessario assolvere un onere probatorio maggiore.

La fattispecie costitutiva del marchio di fatto ruota attorno a due presupposti: uso e notorietà. In prima approssimazione si può dire che l'uso genera il diritto sul marchio di fatto, mentre la notorietà (a sue volta distinta in "locale" e "non puramente locale") ne definisce l'ambito territoriale di protezione.

La protezione è prevalentemente affidata alla disciplina dell'art. 2598 n. 1 c.c.

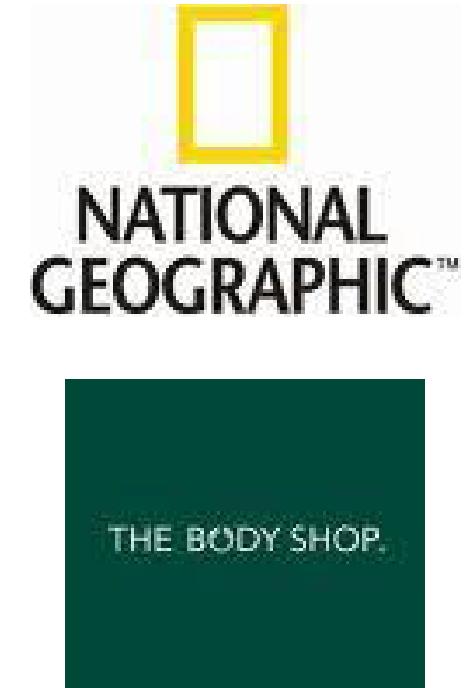
Mentre il marchio registrato è protetto nell'intero territorio coperto dalla sua specifica registrazione (Italia, UE, ecc.) quello di fatto è protetto nell'ambito raggiunto dalla sua notorietà. Quindi, non consente di "prenotare" ambiti territoriali di futuro sviluppo.

Poiché il diritto si fonda sull'uso, il marchio di fatto si estingue (anche se non necessariamente in modo immediato) in caso di cessazione dell'uso.

# Ipotesi particolari – *secondary meaning*

Il *secondary meaning* è il fenomeno per cui marchi che difettano inizialmente di capacità distintiva (e sono quindi invalidi), la acquisiscono in ragione dell'uso, della sua durata, della sua intensità, della pubblicità (con conseguente sanatoria della invalidità)

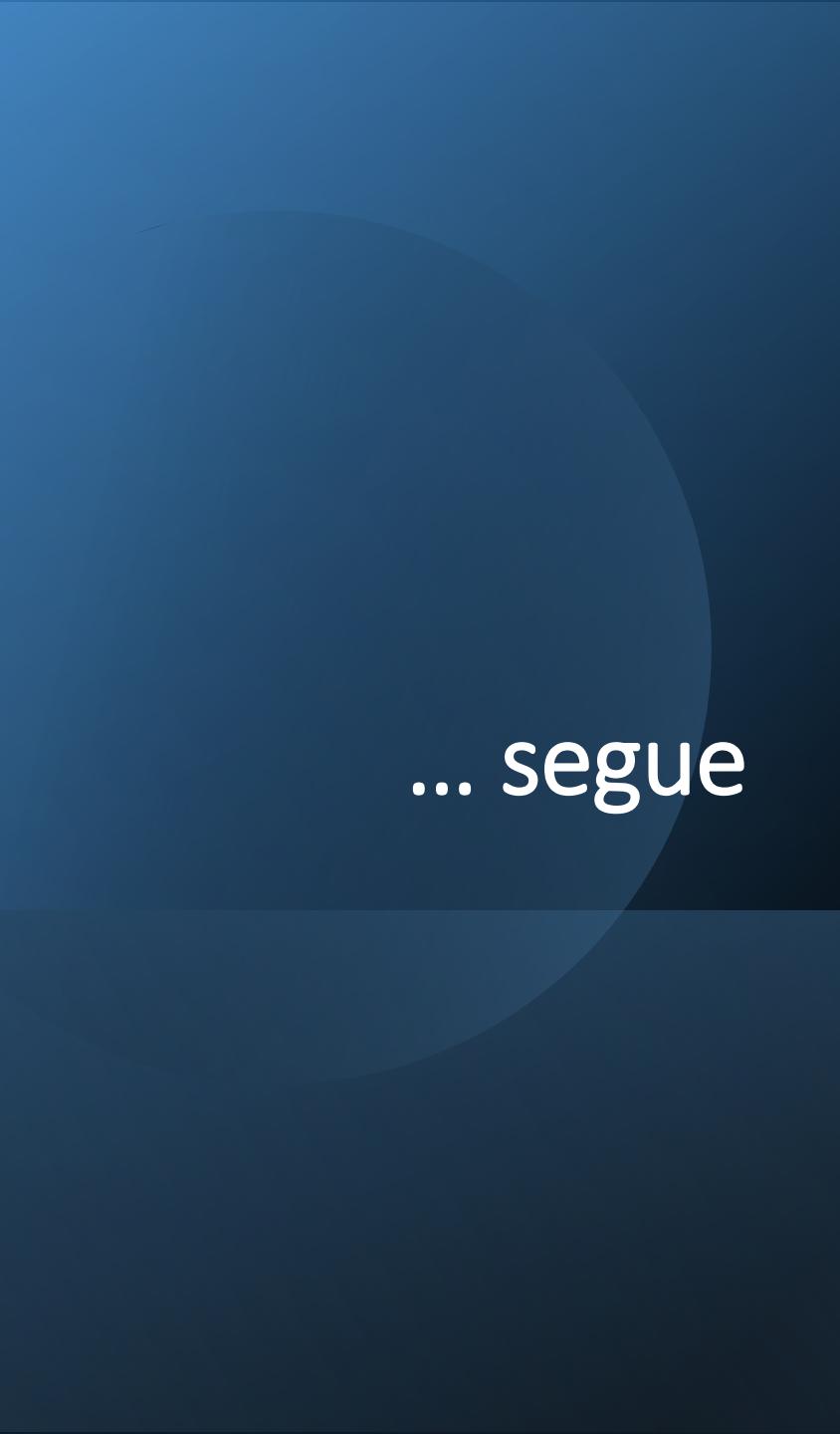
Il *secondary meaning* opera anche nei confronti dei marchi dotati di debole capacità distintiva, che viene quindi rafforzata con il risultato di trasformare un marchio debole in un marchio forte.



# Ipotesi particolari – volgarizzazione

La volgarizzazione è il fenomeno per cui un marchio originariamente distintivo si trasforma nella denominazione generica del prodotto nel linguaggio comune.

Conseguenza: il titolare perde i diritti conferiti dalla registrazione, perché il marchio non contraddistingue più i prodotti della sua impresa, ma diviene, per il consumatore, la denominazione generica di tutti i prodotti analoghi.



... segue

- Essa è l'effetto della azione o della inazione del titolare e si verifica quando il marchio diventa nome comune del prodotto. Il fenomeno è connesso soprattutto ai casi in cui il marchio distingue un prodotto assolutamente nuovo (quindi, privo di un proprio nome comune) e per il quale esiste una esclusiva brevettuale: non esistendo sul mercato prodotti concorrenti recanti altre denominazioni, il pubblico finisce per usare il marchio come nome del prodotto.
- Esempi di marchi volgarizzati: BRETELLE, RILOGA, TETRAPACK, CELLOPHANE (o CELLOFAN), NYLON, PREMAMAN, PENNARELLO.
- Poiché in tale fenomenologia gioca la attività/inattività del titolare, una cautela tesa a prevenirne gli effetti può essere quella di accompagnare il marchio con il simbolo ™ ovvero ®.

# Design

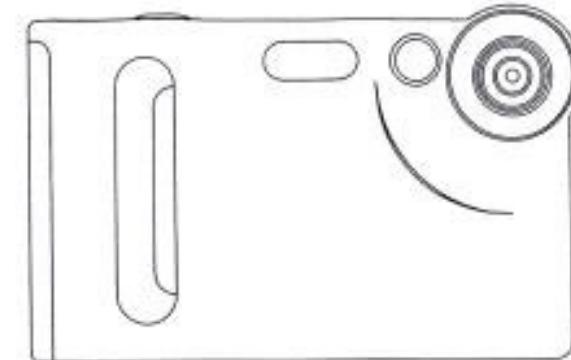
# Cos'è un design/modello

Con design/modello si intende «*l'aspetto [1] dell'intero prodotto o di una sua parte [2] quale risulta, in particolare [3], dalle caratteristiche [4] delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali [5] del prodotto stesso ovvero del suo ornamento*» (art. 31 CPI).

Analisi:

- [1] può anche consistere di un disegno schematico
- [2] rilevante, perché la parte può andare a comporre prodotti diversi
- [3] rivela che la elencazione è esemplificativa
- [4] tali caratteristiche possono anche essere combinate tra loro
- [5] sempre che incidano sull'aspetto del prodotto o della sua parte

## Esempi di design/modelli



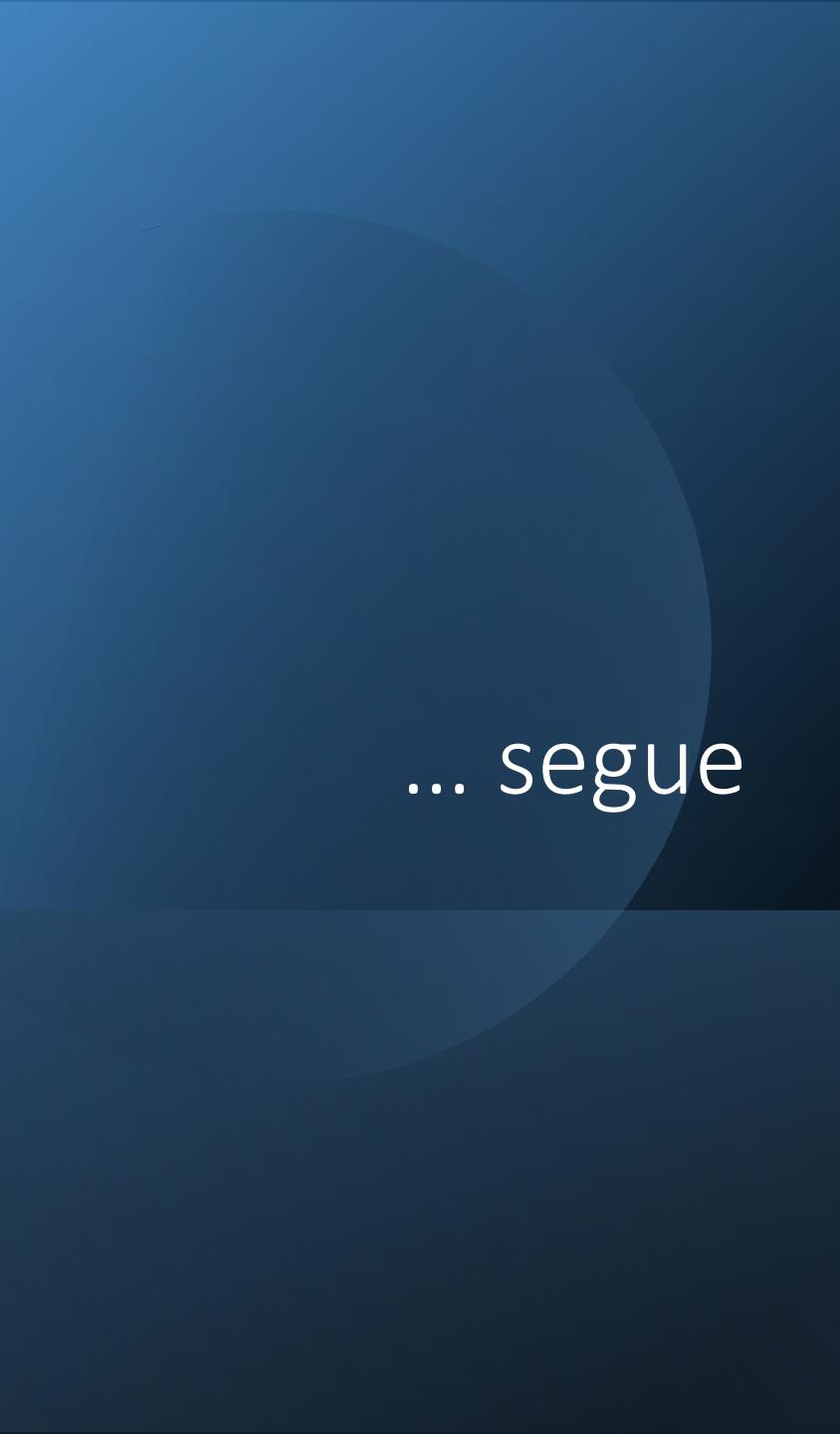
# Requisiti per la registrazione del design/modello

Un design/modello può essere registrato a condizione che sia dotato di:

- novità (art. 32 CPI): un disegno o modello è nuovo se non è stato divulgato alcun disegno o modello a esso identico prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
  - occorre che tutte le caratteristiche siano anticipate dalla medesima anteriorità.
- I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono per dettagli irrilevanti.
  - sono irrilevanti quando sono marginali, di dettaglio; il giudizio di rilevanza/irrilevanza dipende dalla nozione di utilizzatore informato che viene utilizzata;
- carattere individuale (art. 33 CPI): un disegno o modello possiede un carattere individuale se, tenuto conto del cd. margine di libertà dell'autore, l'impressione generale suscitata nel cd. utilizzatore informato differisce da quella suscitata da altri disegni o modelli precedenti.
  - il margine di libertà viene definito dalle forme compresenti sul mercato; maggiore è il margine, maggiore è il rigore nella valutazione del carattere individuale; di fatto, nei settori c.d. affollati (es.: posateria, mobilio, ecc.) basta poco per veder riconosciuto il carattere individuale.

Sono escluse dalla registrazione come design/modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto :

- non visibili durante l'uso del prodotto (infatti, non essendo visibili, non contribuiscono all'aspetto generale);
- esclusivamente dettate dalla funzione tecnica dello stesso (art. 36 CPI); la *ratio* è evitare il monopolio su forme necessarie; queste, se del caso, possono essere brevettate come modello di utilità
- esclusivamente dettate dalla necessità di essere rispettate per permettere l'interconnessione con altri prodotti.



... segue

La novità è neutralizzata dalla (pre)divulgazione (art. 34 CPI). Ciò si verifica se un design simile viene reso accessibile al pubblico in data precedente, salvo che non fosse ragionevolmente conoscibile dagli ambienti specializzati nella UE.

Non è considerato (pre)divulgato:

- ciò che è mostrato sotto vincolo di riservatezza;
- ciò che è divulgato dal titolare se entro 12 mesi lo deposita per la registrazione (questo consente di valutare la accoglienza del design sul mercato, prima di spendere per la sua registrazione).

# Diritti conferiti e durata

- Diritto di fare uso esclusivo (art. 41 CPI). Si estende a qualunque design che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa;
- Diritto di vietare a terzi l'uso (art. 41 CPI). Vietato anche l'impiego del prodotto in cui il design è incorporato e che ne è vietata anche la detenzione;
- Uso tuttavia consentito (art. 42 CPI):
  - privato e per fini non commerciali
  - per sperimentazione
  - per fini didattici
- Durata (art. 37 CPI) di 5 anni dalla data di deposito della domanda di registrazione. Rinnovabili per ulteriori periodi di 5 anni, sino ad un massimo di 25 anni dalla data della domanda di registrazione. Tuttavia, se il design ha i requisiti per essere oggetto di diritto d'autore ai sensi dell'art. 2 n. 10 legge sul diritto d'autore, allora la protezione dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore.

# Tipologie di design/modello – ambito territoriale

- nazionali
- dell'Unione Europea
- internazionali

# Design/modelli non registrati

Il modello comunitario non registrato gode di una tutela più debole, in quanto:

- limitata ai 3 anni successivi alla divulgazione (cioè, alla messa a disposizione del pubblico) dello stesso;
- È protetto solo contro la copiatura; vale a dire solo quando il design successivo del terzo è somigliante a tal punto da indurre a ritenere che conoscesse il design precedente;
- per poter essere difeso o azionato contro terzi è necessario assolvere un onere probatorio maggiore.

# Brevetti

# Cos'è una invenzione

«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale» (art. 45 CPI).

Non sono considerate invenzioni e/o sono escluse dalla brevettazione:

- le scoperte, le teorie scientifiche e le formule matematiche [*ratio*: possono essere la base di future invenzioni; tuttavia le scoperte che hanno diretta applicabilità pratica sono considerate brevettabili];

- i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratori [perché mancano della materialità];

- i programmi per elaboratori cioè il cd. software [peraltro protetto dalla legge sul diritto d'autore].

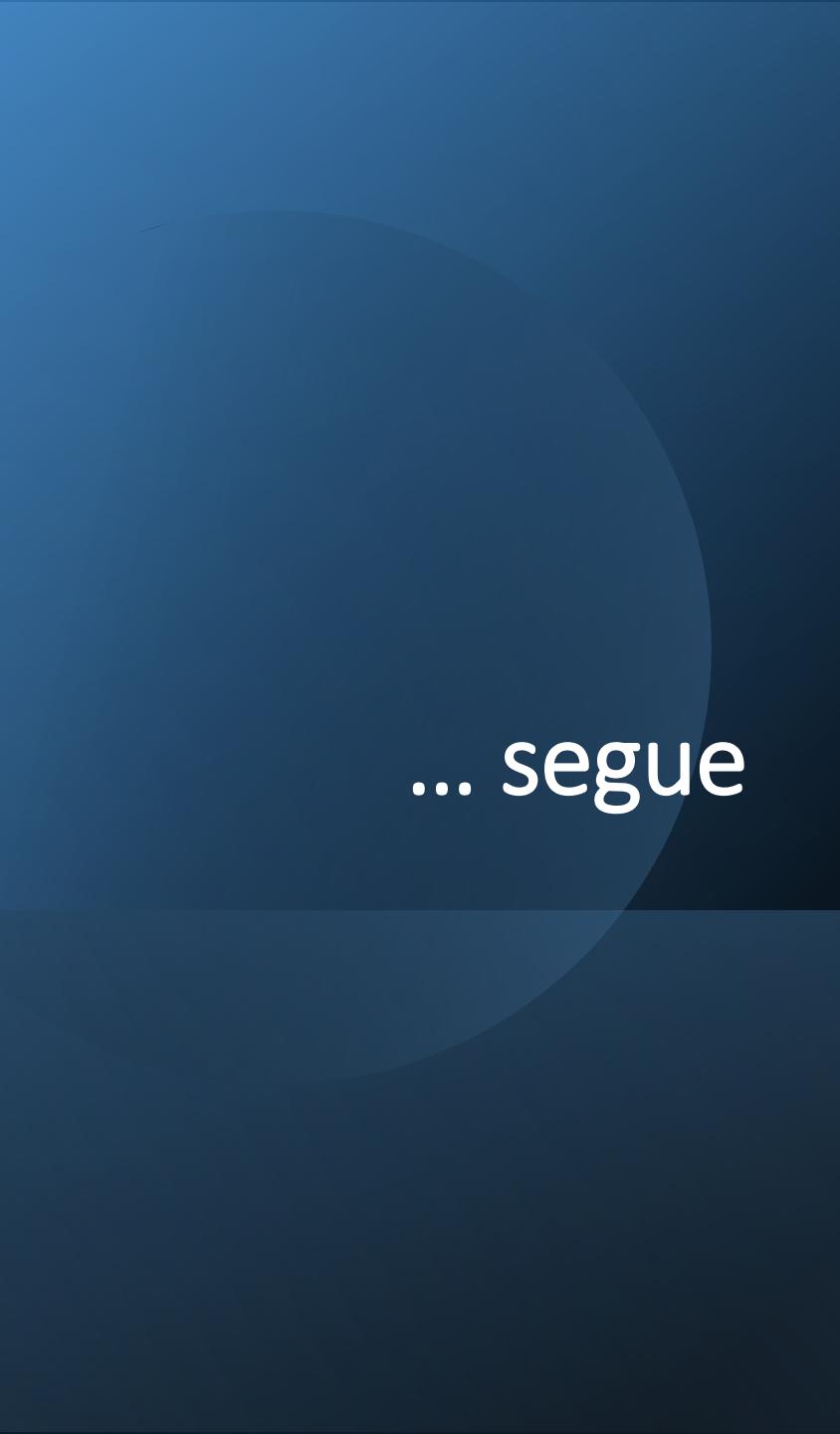
→ in realtà, in taluni casi sono brevettabili (ad es.: quando il programma produce un effetto tecnico interno al computer o ad altri elementi del sistema di elaborazione, quali le invenzioni che comandano il funzionamento di unità di elaborazione o unità periferiche del sistema);

- le presentazioni di informazioni [quando in forma di banca dati, protette dalla legge sul diritto d'autore];

- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico;

- le varietà vegetali e le razze animali.

→ in realtà, le varietà vegetali possono essere oggetto di una privativa, ossia di un titolo che consente al solo titolare di fare uso della varietà vegetale (art. 100 ss. CPI).



... segue

## Tipologia delle invenzioni

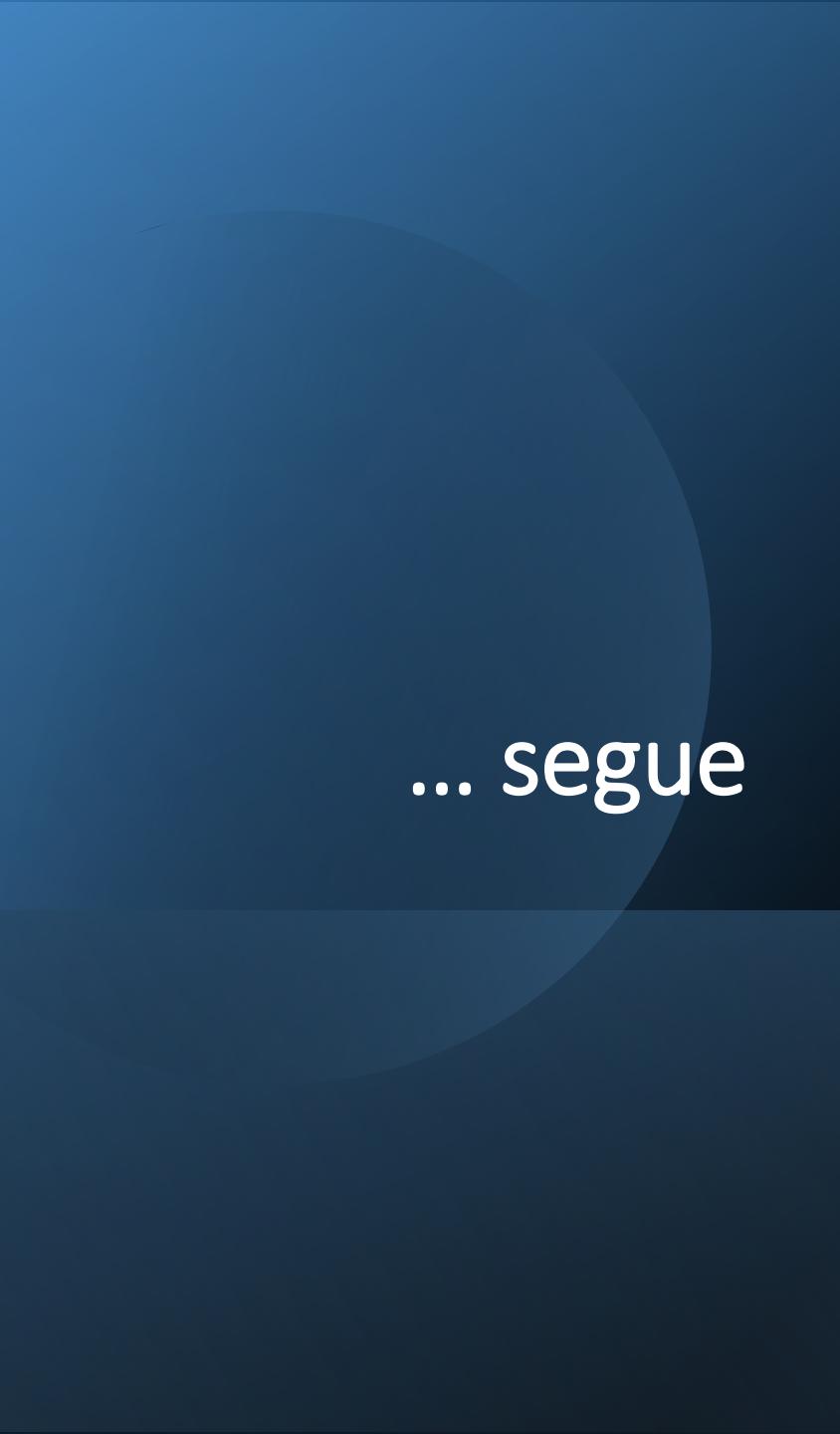
Tradizionalmente si distingue tra:

- invenzione di prodotto (macchina, dispositivo, composto chimico, farmaco, ecc.) e invenzione di procedimento (artt. 67 e 71 CPI)
- invenzione di base (o pioniera) e invenzione derivata
- invenzione principale e invenzione dipendente (di combinazione; di traslazione; di perfezionamento).

# Requisiti per la concessione del brevetto

Un brevetto può essere richiesto e validamente concesso, a condizione che l'invenzione sia dotata di:

- novità (art. 46 CPI): quando l'invenzione non è compresa nel cd. stato della tecnica, ossia in quell'insieme di informazioni rese accessibili, divulgate, al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione, l'uso, la pubblicazione o l'esposizione dell'invenzione, la vendita del trovato inventivo, ecc.;
- attività inventiva (art. 48 CPI): quando l'invenzione non risulta evidente, per una persona esperta del ramo (c.d. tecnico del ramo), dallo stato della tecnica.



... segue

#### Novità:

Viene intesa in senso c. d. fotografico: l'anteriorità invalidante deve essere pressoché uguale.

Le anteriorità non possono essere combinate a mosaico.

Occorre che quanto è rilevabile nella anteriorità effettivamente sia sufficiente per consentirne la attuazione al tecnico del ramo.

Alcune divulgazioni anteriori (pre-divulgazioni) non inficiano la novità. Ad es. (art. 47 CPI): la divulgazione abusiva avvenuta nei 6 mesi precedenti il deposito del brevetto; ad es.: la esposizione dell'invenzione non ancora brevettata in alcuni tipi di esposizioni; ad es.: la rivelazione dell'invenzione in regime di riservatezza (purché poi osservata).

#### Attività inventiva:

Viene accertata mediante un procedimento denominato *patent solution approach*: mediante l'anteriorità più vicina si determina lo stato della tecnica preesistente; si individua il problema tecnico non risolto; si verifica se l'invenzione lo ha risolto; si verifica se in un'altra anteriorità sia presente un suggerimento a risolvere il problema tecnico nel modo in cui è stato risolto dall'invenzione.

Le anteriorità vengono combinate a mosaico.

Occorre che la soluzione sia non evidente (nel sistema del brevetto europeo il criterio è quello della non ovietà).

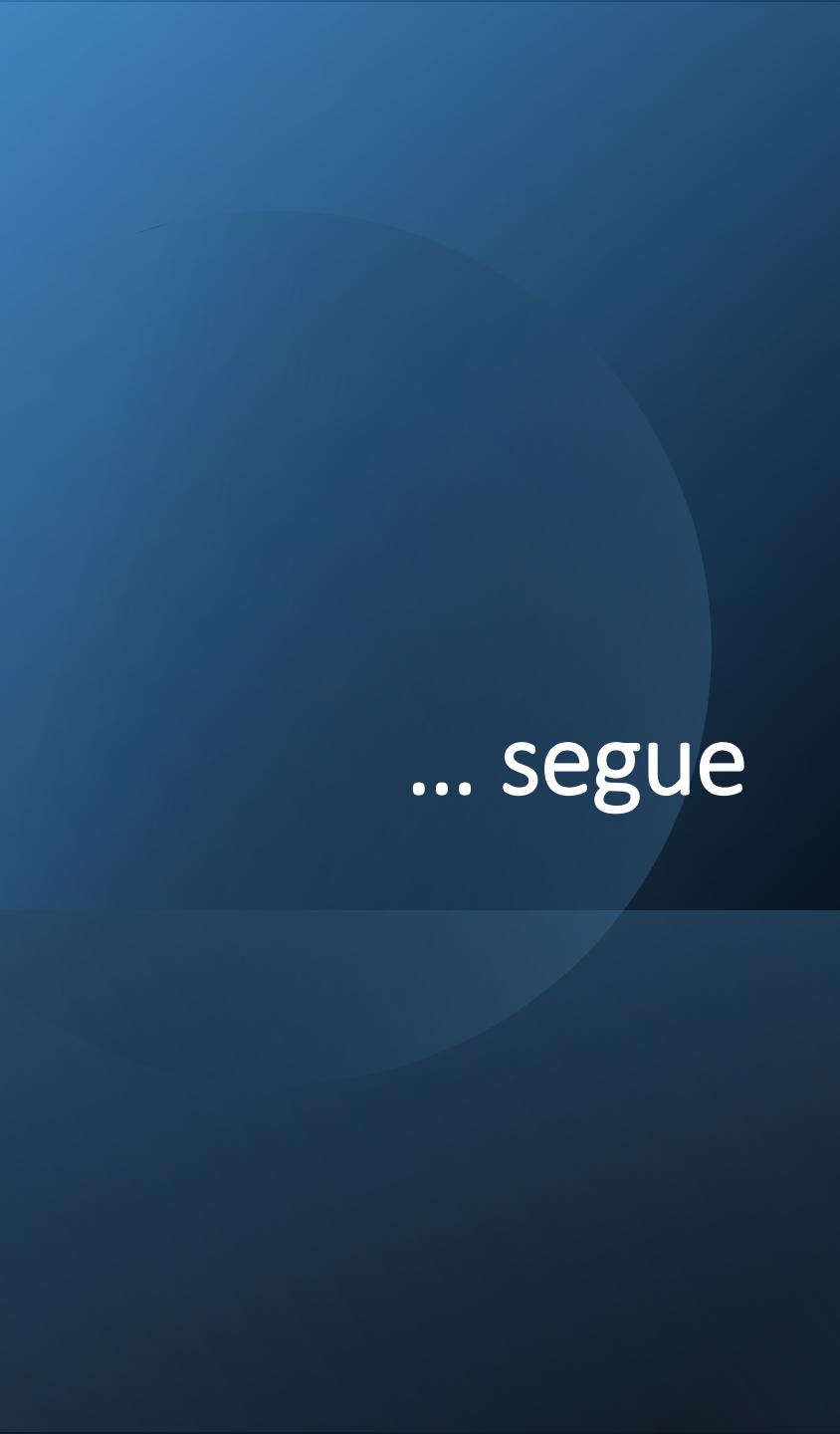
La valutazione viene condotta alla luce delle conoscenze e delle capacità del c.d. tecnico del ramo (che pertanto è una figura variabile secondo la tipologia della ricerca nello specifico settore e secondo la invenzione; si pensi, ad es., alle invenzioni di *equipe*).

... segue

Le *Guidelines EPO ( Part G, Chapter 7, inventive step, 3)* indicano alcune qualità del tecnico del ramo che occorre considerare quando si valuta la validità di un brevetto europeo. La descrizione dell'EPO è, ovviamente, esemplificativa:

### **3. Person skilled in the art**

The "person skilled in the art" should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field of technology, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (see T 4/98, T 143/94 and T 426/88). He should also be presumed to have had access to everything in the "state of the art", in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the means and capacity for routine work and experimentation which are normal for the field of technology in question. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in constant development in his technical field (see T 774/89 and T 817/95). He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields (see T 176/84 and T 195/84) or even in remote technical fields, if prompted to do so (see T 560/89). Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist's knowledge and ability (see T 32/81). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person (see T 164/92 and T 986/96).



... segue

#### Industrialità (art. 48 CPI):

Talora il fatto che l'invenzione non presenti i requisiti per rientrare nella definizione, o che non risolva un problema tecnico, o che non presenti un minimo di descrizione, tale da poter essere compresa, viene confuso con la carenza di industrialità.

#### Sufficienza di descrizione (art. 51 CPI):

Deve essere sufficientemente descritta in modo che il tecnico del ramo la possa attuare senza dover compiere uno sforzo inventivo.

Il tecnico del ramo da assumere come misura è il medesimo utilizzato per valutare l'attività inventiva

#### Struttura della domanda di brevetto:

La domanda di brevetto è composta da: titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni, disegni (ove necessari per la intelligenza della invenzione).

# Diritti conferiti, interpretazione, contraffazione e durata

- Diritto di fare uso esclusivo (art. 66 CPI):

Assumono rilevanza centrale le rivendicazioni (art. 52 CPI), senza trascurare la descrizione. Infatti, è oggetto del brevetto e della esclusiva ciò che è contemporaneamente descritto e rivendicato. La descrizione con i disegni determina il contenuto del brevetto; la rivendicazione determina l'oggetto del brevetto.

La rivendicazione è costituita da una parte pre-caratterizzante (la tecnica su cui si innesta la innovazione) e da una parte caratterizzante (la innovazione introdotta con l'invenzione).

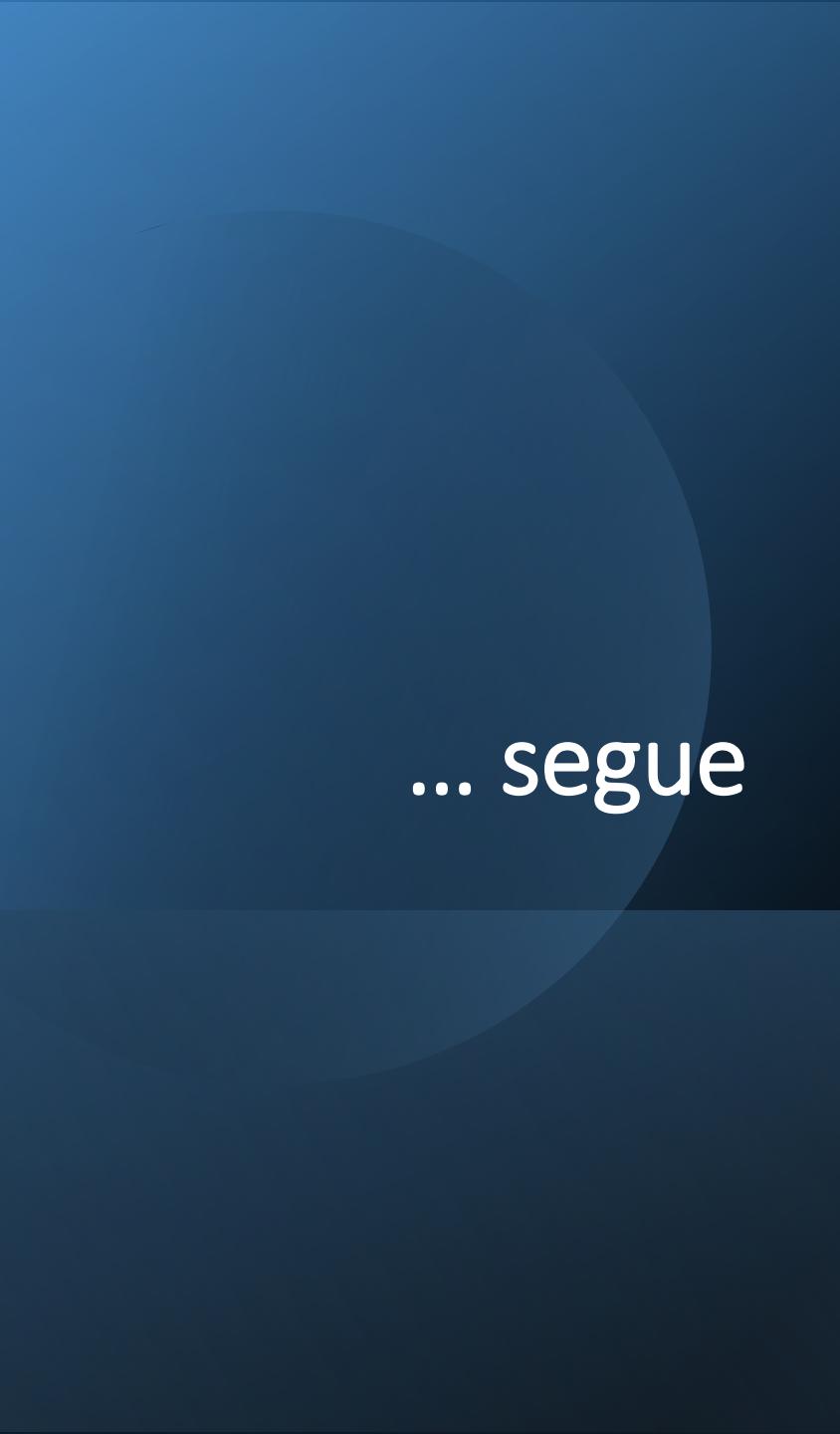
Le rivendicazioni possono essere una o più e possono essere tra loro in relazione di dipendenza c.d. a cascata (rivendicazione principale/rivendicazioni dipendenti).

- Diritto di vietare a terzi l'uso:

La violazione dell'oggetto del brevetto produce la contraffazione, che sussiste quando vengono riprodotte tutte le caratteristiche della rivendicazione (cioè, sia la parte pre-caratterizzante, sia la parte caratterizzante).

- Interpretazione:

La rivendicazione (così come il resto del testo brevettuale) può essere oggetto di interpretazione; ma non è ammissibile, attraverso l'interpretazione, introdurvi ciò che non è rivendicato.



... segue

Contraffazione:

- totale → vengono contraffatte tutte le rivendicazioni;
- parziale → vengono interferite solo alcune rivendicazioni.

(va notato che, perché ci sia contraffazione, è necessario che sia interferita almeno la rivendicazione principale; inoltre, è un errore ricondurre la contraffazione parziale alla interferenza con alcune soltanto delle caratteristiche oggetto di una rivendicazione; in questo caso non c'è contraffazione, perché essa ricorre solo quando tutte le caratteristiche di un'rivendicazione – parte pre-caratterizzante e parte caratterizzante – sono interferite)

letterale → le caratteristiche rivendicate nella parte caratterizzante della rivendicazione sono riprodotte pressoché inalterate;

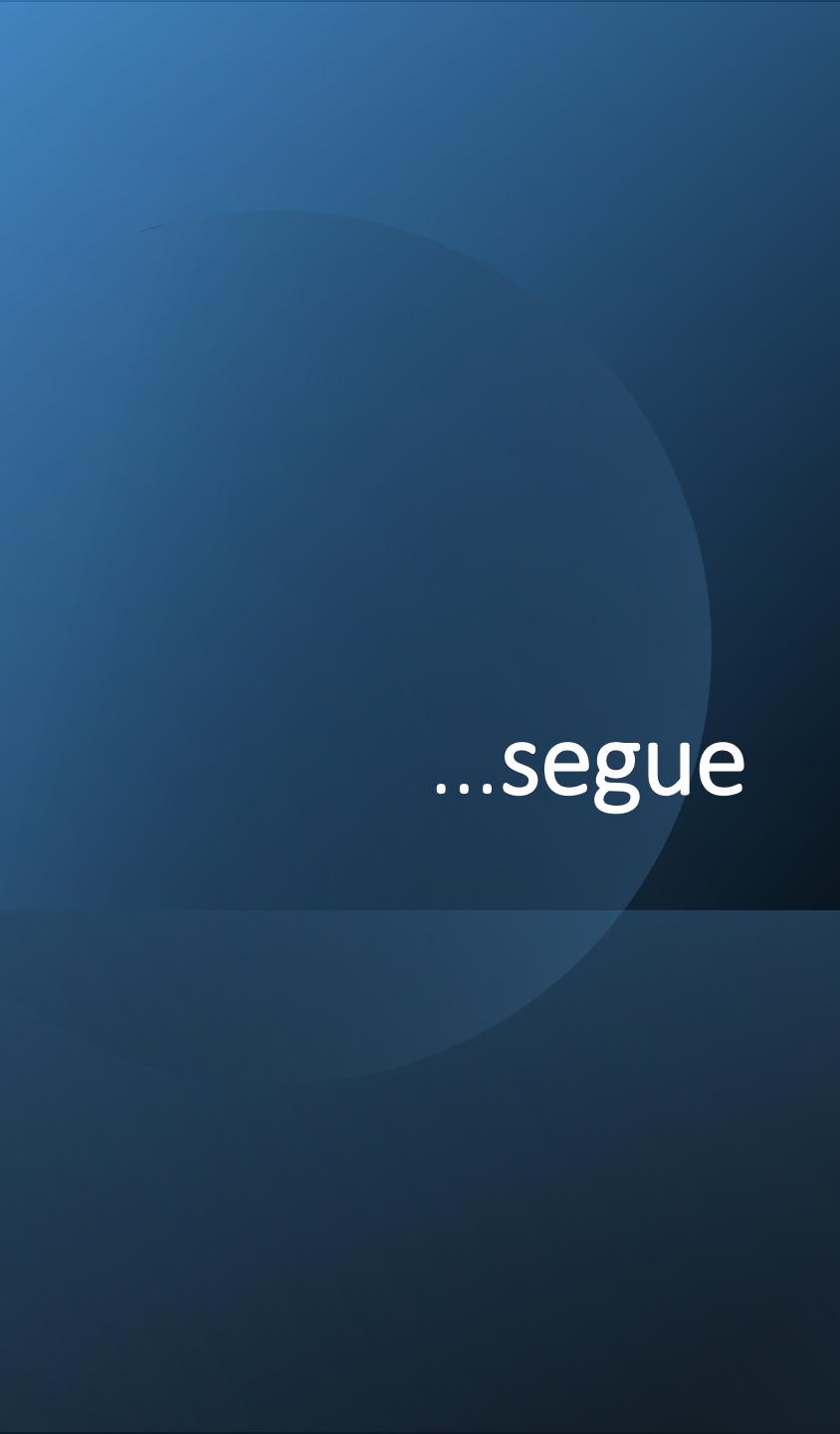
per equivalenza → una o più caratteristiche rivendicate nella parte caratterizzante sono sostituite/aggiurate con variazioni banali, alla ordinaria portata del tecnico del ramo.

diretta → la rivendicazione viene violata dal soggetto agente;

indiretta o per *contributory infringement* → il soggetto agente fornisce al terzo mezzi non interferenti con l'oggetto del brevetto che, però il terzo utilizza per violare il brevetto.

- Durata:

La durata del brevetto per invenzione è generalmente stabilita in 20 anni, non rinnovabili, dalla data del deposito.



...segue

Eventi che incidono sul brevetto:

- decadenza per mancato pagamento delle tasse annuali (art. 75 CPI);
- nullità (art. 76 CPI), che può essere totale/parziale;
- conversione (art. 76 CPI) in altro titolo brevettuale di cui possieda i requisiti di validità (oggi, di fatto, solo il modello di utilità);
- rinuncia (art. 78 CPI);
- limitazione (art. 79 CPI) di una o più rivendicazioni. La limitazione può consistere nell'accorpamento di due o più rivendicazioni, ma anche nella riformulazione (purché limitativa) di una o più rivendicazioni.

# Tipologie di brevetto - ambito territoriale

- nazionale
- europeo
- internazionale

# I modelli di utilità (artt. 82-86 CPI)

Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, nonché a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Durata della protezione: 10 anni.

Differenza con l'invenzione: attualmente è qualitativa, non quantitativa. L'invenzione risolve un problema tecnico; il modello di utilità risolve un problema utilitaristico. La presa distinzione è peraltro sfuggente, come dimostra il fatto che il sistema del brevetto europeo non conosce il modello, ma che sulla base della priorità di una domanda di modello italiano è possibile procedere al deposito di una domanda di brevetto europeo.

# Trade secrets

# Cosa sono i *trade secrets* (artt. 98-99 CPI)

Tutte “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano “secrete”, che abbiano “un valore economico” in quanto segrete e che “siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.

Trattasi di elencazione esemplificativa

Nel concreto, ad es.:

- *Know-how*
- Processi di fabbricazione
- Piani commerciali o industriali
- Formule o algoritmi
- Elenchi di clienti e scontistiche
- Invenzioni in fase iniziale
- Prototipi
- Progetti tecnici

# Requisiti per la tutela dei *trade secrets*

Occorre che:

1. siano segreti nel senso che non siano nel loro insieme o combinazione (dunque, può trattarsi di elementi/notizie tutte note se prese singolarmente, ma non note nella loro complessiva unitarietà) dei loro elementi, generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore;
2. abbiano valore economico in quanto segreti;
3. siano sottoposti a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segreti. Tali misure possono essere: tecniche, procedurali, contrattuali. Cosa si intende per ragionevolmente adeguato? La valutazione è relativa in funzione: delle dimensioni e settore dell'impresa, dalla natura della notizie riservate, dal costo delle misure, dai mezzi offerti dallo sviluppo della tecnica.

# Diritto d'autore

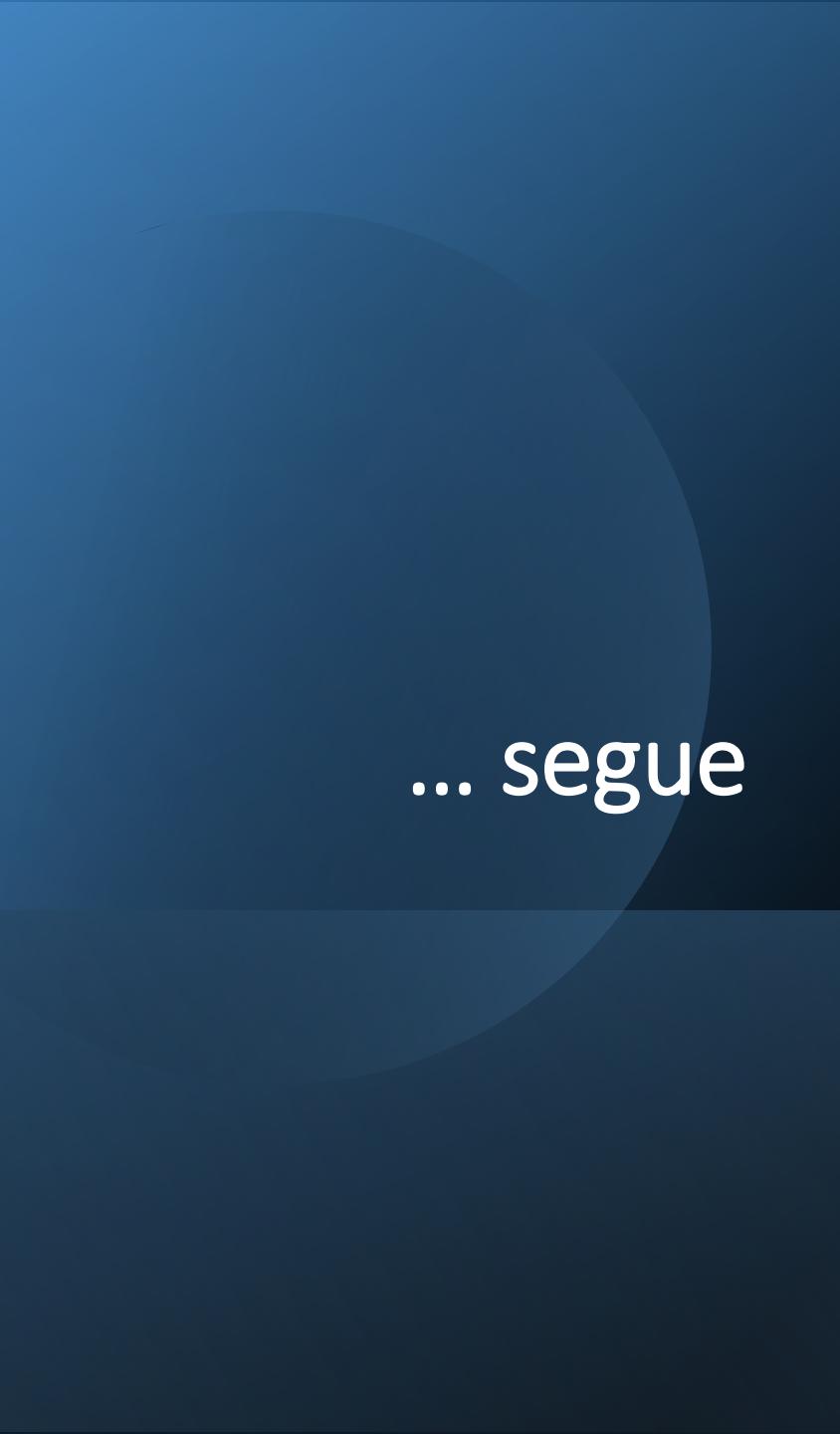
# Opere tutelate

(art. 2 l. dir. aut.) sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono:

- alla letteratura
- alla musica
- alle arti figurative
- all'architettura ed alla scultura
- al teatro
- alla cinematografia ed alla fotografia

nonché:

- i programmi per elaboratore (*software*)
- le banche dati
- le cd. opere di *industrial design*
- il *format*



... segue

Si aggiungono i numerosi diritti c.d. connessi, quali, tra gli altri, quelli:

- sui progetti dell'ingegneria
- sul proprio ritratto
- sulla corrispondenza
- sul titolo dell'opera dell'ingegno
- sui diritti audiovisivi sportivi
- sulla fotografia

Quanto alle opere dell'*industrial design* (art. 2 n. 10) per le quali (differentemente dalle altre) si richiedono il carattere creativo e il valore artistico, è opportuno notare che la norma italiana si è rivelata in contrasto con l'ordinamento UE, a partire dalla sentenza *Cofemel* della Corte di Giustizia UE.

# Requisiti per la tutela delle opere

- Novità = in pratica, occorre che non sia frutto di copiatura
- Carattere creativo = basta che sia espressione della personalità dell'autore; non occorre che sia "originale"; è indifferente che sia bella o brutta
- Forma espressiva = deve essere percepibile

# Titolarità'

- Nel rapporto di lavoro è regolata solo con riferimento alle opere del design, al programma per elaboratore e alla banca dati, il diritto economico spettando al datore di lavoro, salvo patto contrario (artt. 12-bis e 12-ter)
- Il tema della titolarità pone problemi particolari in vari casi; ad es., nel caso del dipendente pubblico (art. 11), in quello dell'opera collettiva, in quello delle opere realizzate sotto l'altrui direzione.

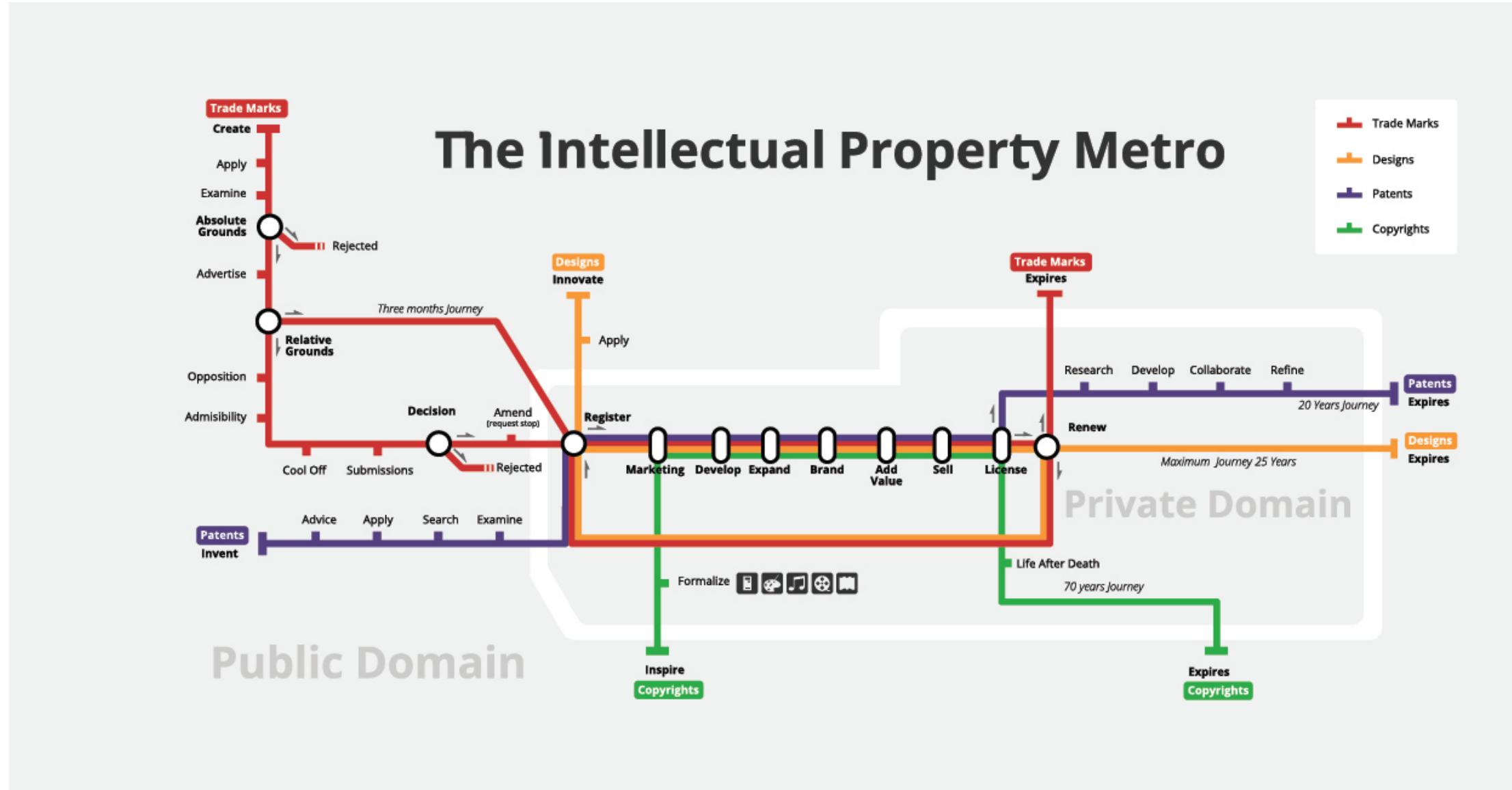
# Diritti conferiti e durata

L'autore dell'opera ha il diritto esclusivo di pubblicare e sfruttare economicamente l'opera in ogni forma e modo (artt. 4 e 12). L'esclusiva riguarda anche le opere derivate (a loro volta potenziali oggetti di diritto d'autore): pertanto, l'autore dell'opera derivata per poterla sfruttare necessita dell'autorizzazione dell'autore dell'opera-base.

Il diritto d'autore è considerato un "fascio di diritti" (tanti quante sono le possibili modalità di sfruttamento economico). Quindi, ceduto un diritto non lo sono tutti gli altri.

L'autore ha il cd. diritto morale (paternità e facoltà di opposizione a «deformazioni» pregiudizievoli alla reputazione dell'autore).

Durata: per la vita dell'autore e 70 anni dopo la sua morte.



Fonte: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/content/Images/rct\\_design\\_definition/intellectual-property-metro.zip](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/content/Images/rct_design_definition/intellectual-property-metro.zip)

# Domain names

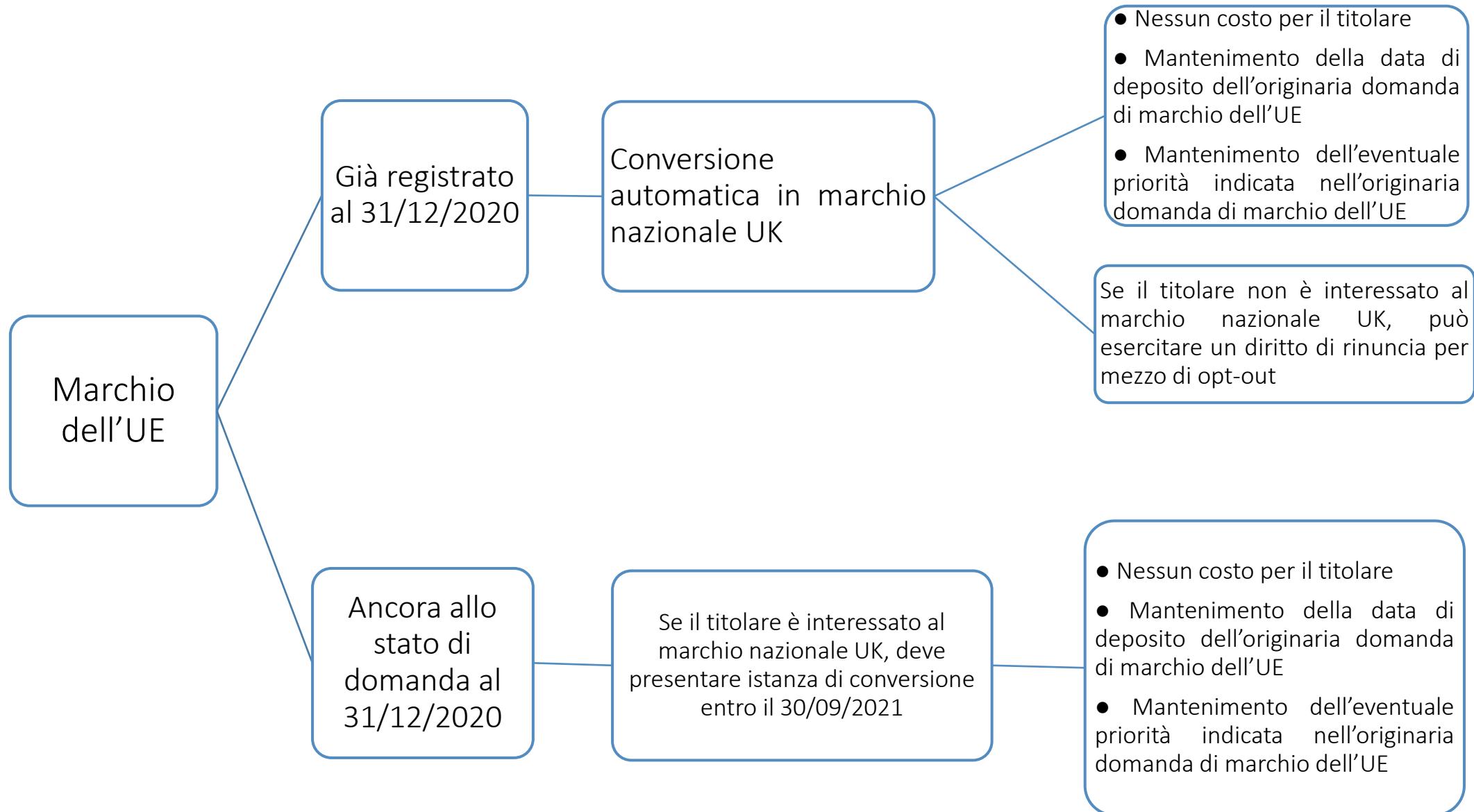
# I domain names

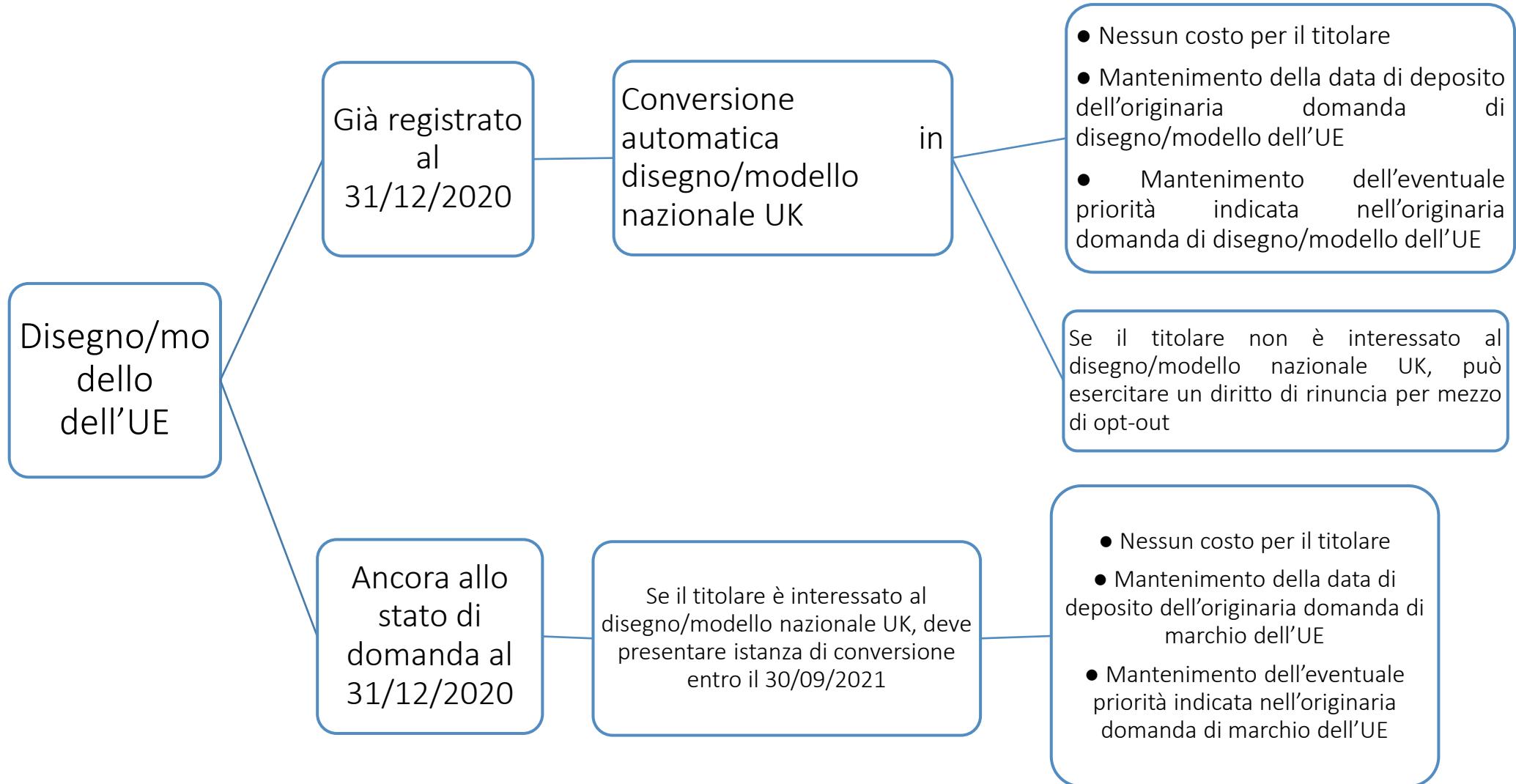
- I domain names sono considerati segni distintivi\*, come tali capaci di identificare il titolare;
- Di conseguenza, possono verificarsi casi di conflitto:
  - tra domain names e marchi o altri segni distintivi;
  - tra domain names;che, sostanzialmente, richiedono l'applicazione delle norme in tema di marchi<sup>1</sup>;
- Una tutela peculiare è quella delle procedure di riassegnazione che permettono al titolare di un marchio di ottenere il trasferimento in proprio favore di un domain name «contraffattivo» quando vi siano:
  - confondibilità tra i due segni;
  - Assenza di diritti alla registrazione in capo al soggetto registrante;
  - Mala fede del soggetto registrante.

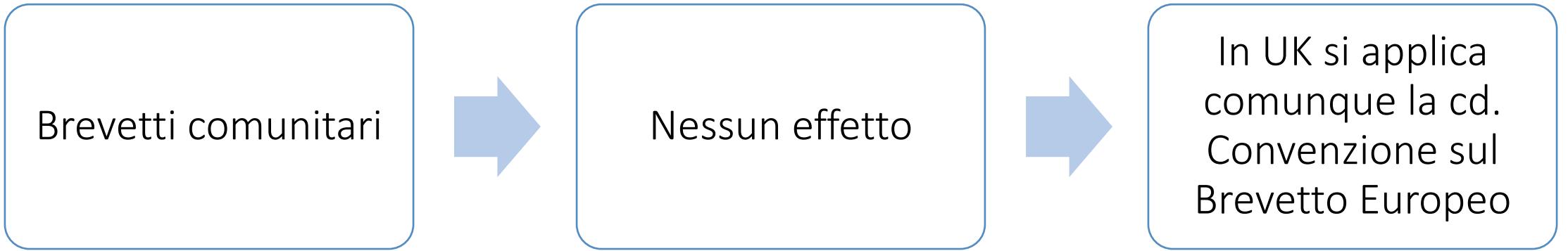
\* I segni distintivi sono, oltre al marchio: la ditta, la denominazione/ragione sociale, l'insegna, i domain names (e, in casi particolari, i claim pubblicitari ed i jingles).

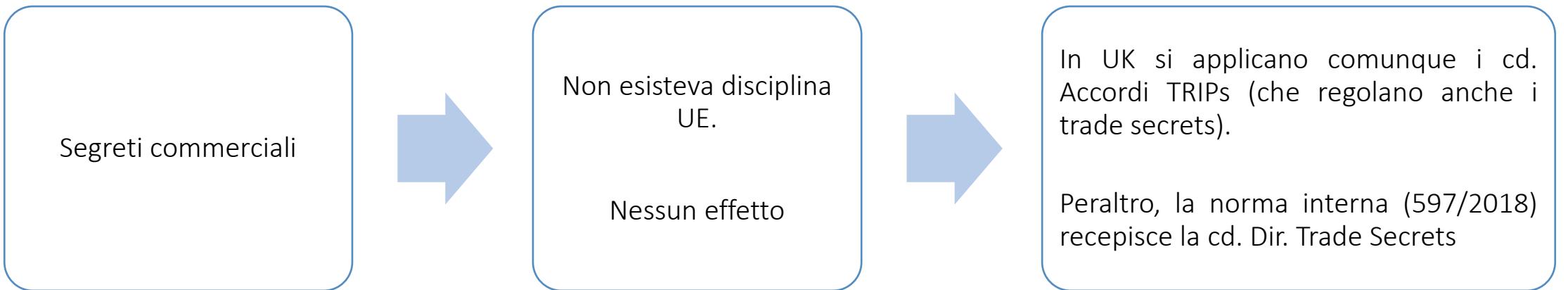
<sup>1</sup> In applicazione del cd. principio di unitarietà dei segni distintivi, secondo cui il soggetto titolare di diritti su di un segno distintivo acquisisce diritti di esclusiva anche sugli altri segni distintivi.

# Brexit ed effetti sui diritti IP

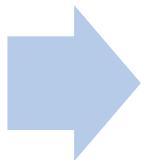








Diritto d'autore



Non esisteva disciplina UE.

Effetti secondari (ad es.: carenza di protezione per i cd. diritti sui generis alle banche dati e carenza di tutela per la cd. portabilità transfrontaliera)



In UK si applicano comunque i cd. Accordi TRIPs (che regolano anche il diritto d'autore) e la Convenzione di Berna del 1886.