

# MARCHIO e BREVETTO

Legacoop Imola  
Progetto Experiment  
Gennaio – Febbraio 2016

Avv. Elena Menotti

# DIRITTO DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

- ✓ Diritto della proprietà intellettuale (“in senso stretto”)
  - Le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore (opere letterarie, musicali, coreografiche, artistiche, cinematografiche e fotografiche, programmi per elaboratore, banche dati, industrial design).
- ✓ Diritto industriale
  - Invenzioni
  - Modelli di utilità
  - Disegni e modelli industriali
  - Marchi e altri segni distintivi
  - Topografie dei prodotti a semiconduttori
  - Informazioni aziendali riservate
  - Nuove varietà vegetali
  - Indicazioni geografiche
  - Denominazioni di origine

# CHE COS'E' UN MARCHIO

E' un segno che un'impresa utilizza per distinguere i propri prodotti e/o servizi da quelli di altre imprese.

## MARCHIO COLLETTIVO

Garantisce origine, qualità e natura del prodotto.

# MARCHIO REGISTRATO

(Art. 20 D.Lgs. 30/05)

Chi ha registrato un marchio può avvalersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per cui è registrato.

Può vietare a terzi di usare nell'attività economica:

- a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
- b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico;
- c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

# MARCHIO REGISTRATO

DURATA della registrazione: 10 anni dal deposito della domanda.

La registrazione può essere rinnovata per periodi di 10 anni.

E' possibile vendere un marchio separato dall'azienda.

Più soggetti possono utilizzare lo stesso marchio sulla base di una licenza non esclusiva.

# REQUISITI DEL MARCHIO

- ✓ CAPACITA' DISTINTIVA (Art. 13 D. Lgs. 30/05)
- ✓ NOVITA' (o NOVITA' ESTRINSECA) (Art. 12 D. Lgs. 30/05)
- ✓ ORIGINALITA' (o NOVITA' INTRINSECA)
- ✓ LICEITA' (Art. 14 D. Lgs. 30/05)

# COSA POSSO REGISTRARE COME MARCHIO

(Artt. 7 e 8 D. Lgs. 30/05)

Sono registrabili come marchi tutti i segni rappresentabili graficamente:

- ✓ Parole (anche nomi)
- ✓ Numeri
- ✓ Lettere
- ✓ Disegni
- ✓ Suoni
- ✓ Forme (del prodotto o della confezione)
- ✓ Combinazioni o tonalità cromatiche
- ✓ Ritratti

# IL MARCHIO PUO' ESSERE...

- ✓ Denominativo
- ✓ Figurativo
- ✓ Misto
- ✓ Marchio di forma
- ✓ Marchio di colore
- ✓ Marchio di suono

Possiamo, inoltre, distinguere tra:

- ✓ Marchio d'insieme e Marchio composto
- ✓ Marchio registrato/Marchio di fatto
- ✓ Marchio forte / Marchio debole
  
- ✓ **SECONDARY MEANING**

# CHI PUO' REGISTRARE UN MARCHIO

(Art. 19 D. Lgs. 30/05)

Chi lo utilizza, o si propone di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

# TIPOLOGIE DI MARCHIO

- ✓ MARCHIO NAZIONALE
- ✓ MARCHIO EUROPEO
- ✓ MARCHIO INTERNAZIONALE

# CAUSE DI ESTINZIONE DEL MARCHIO

- ✓ SCADENZA DEL TERMINE DECENNALE E MANCATO RINNOVO
- ✓ RINUNCIA DELLA PARTE TITOLARE
- ✓ NULLITA' (Art. 25 D. Lgs. 30/05)
- ✓ DECADENZA (Art. 26 D. Lgs. 30/05)
  - Volgarizzazione
  - Illiceità sopravvenuta
  - Non uso

# CHE COS'E' UN BREVETTO

E' un titolo che attribuisce al suo titolare:

- il diritto morale di essere autore dell'invenzione
- i diritti patrimoniali esclusivi di sfruttamento dell'invenzione e di vietare a terzi:
  - Produzione
  - Uso
  - Commercializzazione
  - Importazione ed esportazione
  - Disposizione dei diritti di esclusiva (cessione, concessione in licenza)

del prodotto oggetto del brevetto, del prodotto ottenuto con il procedimento oggetto del brevetto nonché l'applicazione di tale procedimento.

# REQUISITI DI BREVETTABILITA'

(artt. 46-50 D. Lgs. 30/05)

- ✓ **NOVITA'**  
L'invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica
- ✓ **ATTIVITA' INVENTIVA**  
Sussiste attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, l'invenzione non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica
- ✓ **APPLICABILITA' INDUSTRIALE**  
L'invenzione deve essere idonea ad essere fabbricata o utilizzata a livello industriale
- ✓ **LICEITA'**  
L'invenzione non può essere brevettata se contraria all'ordine pubblico o al buon costume

# LA DOMANDA DI BREVETTO PUO' AVERE AD OGGETTO:

- ✓ UN'INVENZIONE INDUSTRIALE (art. 45 D.Lgs. 30/05)  
Soluzione (prodotto o processo), di ogni settore della tecnica, nuova e originale ad un problema tecnico atta ad avere un'applicazione industriale  
DURATA: 20 anni
- ✓ UN MODELLO DI UTILITA' (art. 82 D. Lgs. 30/05)  
Conformazione, disposizione, configurazione o combinazione di parti che conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego a macchine o a parti di esse, a strumenti, ad utensili o ad oggetti d'uso in genere.  
DURATA: 10 anni

(Inoltre sono oggetto di brevettazione le nuove varietà vegetali)

# TITOLARITA' DEL BREVETTO

SONO TITOLARI DEI DIRITTI DI ESCLUSIVA  
ATTRIBUITI DAL BREVETTO:

- ✓ L'INVENTORE
- ✓ GLI AVENTI CAUSA DELL'INVENTORE

ECCEZIONI:

- ✓ LA TITOLARITA' DEI DIRITTI PATRIMONIALI SPETTA AI DATORI DI LAVORO
  - se l'attività inventiva è l'oggetto del contratto ed è a tale scopo retribuita
  - se l'invenzione è fatta in esecuzione di un rapporto di lavoro ma non è prevista retribuzione per attività inventiva (il lavoratore ha diritto ad equo premio)

# SEGRETEZZA DELL'INVENZIONE E PERDITA DEL REQUISITO DI NOVITA'

Il brevetto viene pubblicato:

- ✓ dopo 18 mesi dalla data di deposito o dalla data di priorità
- ✓ dopo 90 giorni se il richiedente ha dichiarato di voler rendere la domanda immediatamente accessibile al pubblico

# CHE COSA NON SI PUO' BREVETTARE

(art. 45 D. Lgs. 30/05)

- ✓ Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici
- ✓ Piani, principi e metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali
- ✓ Presentazioni di informazioni
- ✓ Programmi per elaboratore considerati in quanto tali
- ✓ Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
- ✓ Metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale

Si possono brevettare i prodotti per attuare uno di questi metodi

- ✓ Razze animali
- ✓ Procedimenti biologici per l'ottenimento di razze animali

Si possono brevettare procedimenti microbiologici e prodotti ottenuti tramite questi

# DOMANDA DI BREVETTO

- ✓ NAZIONALE
- ✓ EUROPEO
- ✓ INTERNAZIONALE (PCT)

Quali paesi designare?

- Paesi che costituiscono il mercato di riferimento
- Paesi in cui intendo avviare la produzione
- Paesi in cui operano soggetti concorrenti
- Paesi in cui ci sono le potenzialità per sviluppare le tecnologie necessarie a produrre l'invenzione

# PERCHE' BREVETTARE

- ✓ Per avere uno strumento di difesa del mio prodotto nel caso in cui si verifichi contraffazione da parte della concorrenza
- ✓ Per acquisire un "monopolio" sull'invenzione
- ✓ Per sfruttare il brevetto attraverso la cessione o la concessione in licenza di diritti patrimoniali

# MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DEL BREVETTO

- ✓ Cessione del brevetto
- ✓ Licenze di brevetto

## PERCHE' NON BREVETTARE

- ✓ Costi di brevettazione
- ✓ Difficoltà di difendere efficacemente il proprio brevetto
- ✓ Costi da sostenere per difendere il proprio brevetto
- ✓ La tecnologia alla base dell'invenzione potrebbe diventare rapidamente obsoleta
- ✓ Necessità/opportunità di mantenere segreta la tecnologia alla base dell'invenzione

## ALTERNATIVE ALLA BREVETTAZIONE

- ✓ Segreto industriale
- ✓ Pubblicazione difensiva

## NULLITA' DEL BREVETTO

(art. 76 D. Lgs. 30/05)

- ✓ Mancanza dei requisiti per la brevettabilità
- ✓ Non brevettabilità dell'invenzione
- ✓ Descrizione incompleta o non chiara
- ✓ Titolare privo del diritto di brevettare
- ✓ L'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale

## DECADENZA DEL BREVETTO

- ✓ Mancata corresponsione delle tasse
- ✓ Mancato rispetto dell'onere di attuazione

## FONTI NORMATIVE

### ✓ INTERNE

- D. Lgs. n. 30/05 Codice della proprietà intellettuale
- Cod. Civ. Artt. 2584-2594
- Cod. Civ. Artt. 2569 e ss.

### ✓ INTERNAZIONALI

- Convenzione di Parigi del 1883
- Convenzione brevetti europei di Monaco
- Reg. del Consiglio 20/12/93 n. 40/94,  
modificato dal Reg. del Consiglio 26/02/09 (CE) n. 207/2009
- Accordo di Madrid del 14/04/1891
- Protocollo di Madrid (1995)

## FONTI BIBLIOGRAFICHE

Andrea Sirotti Gaudenzi: Manuale pratico dei marchi e brevetti, *Maggioli Editore 2011*

**GRAZIE  
PER L'ATTENZIONE**

Avv. Elena Menotti

[avvelenamenotti@hotmail.com](mailto:avvelenamenotti@hotmail.com)