

## MARCHI E BREVETTI

La capacità di un'impresa di competere con successo nei confronti dei concorrenti dipende dal patrimonio immateriale dell'impresa costituito dal patrimonio tecnologico e dal patrimonio commerciale. Le conoscenze tecniche possono essere prese in considerazione sotto un duplice profilo: il primo è quello della possibilità di farne uso e il secondo è quello dell'adozione di misure che ne escludano l'uso da parte dei concorrenti. Per potere fare uso delle conoscenze tecniche, è evidente che l'impresa deve prima ottenerle, e ciò si può verificare in tre modi: realizzandole in proprio, facendole realizzare su commissione o acquisendole da terzi. Per assicurarsi l'uso esclusivo delle tecnologie prodotte dall'impresa è necessario ricorrere ad apposite forme di tutela. Le principali forme di protezione delle tecnologie sono la tutela brevettuale e la tutela del segreto. L'immagine commerciale di una impresa è definita come l'identità dell'impresa qual è percepita dalla clientela ed è resa riconoscibile mediante l'uso di determinati segni, che assumono la funzione di segni di riconoscimento per la clientela. Tra i segni più comunemente utilizzati si possono citare quelli che seguono: marchi, ditte, insegne, emblemi, slogan, colori aziendali, particolare arredamento e divise del personale, nomi di testimonial del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport, immagini di personaggi di fantasia, *design* del prodotto, e così via. Per proteggere l'immagine commerciale dell'impresa, è chiaro che si deve procedere alla tutela dei diversi elementi che la costituiscono. In particolare l'elemento di maggiore importanza ai fini della tutela dell'immagine commerciale è senza dubbio il marchio. Analogamente, si dovrà valutare l'opportunità di tutelare il *design* del proprio prodotto mediante il deposito di modelli e disegni ornamentali.

### I MARCHI

Per impostare una corretta strategia di tutela dei propri marchi occorre domandarsi quale sia il valore commerciale del marchio e quale sia la funzione del marchio nelle attività dell'impresa. Con la pubblicità e l'uso, il marchio cessa di costituire una semplice espressione verbale o grafica e rappresenta una fondamentale realtà economica per l'impresa. La capacità del marchio di produrre reddito deriva dal fatto che il marchio è uno strumento in grado di attivare e di rendere stabili i rapporti tra l'impresa e i propri clienti. Il marchio consente al proprio titolare di impedire a terzi di usare una certa parola, disegno o altro segno distintivo e quindi il marchio è uno strumento che serve a proteggere il rapporto tra l'impresa e la propria clientela da indebite ingerenze della concorrenza. Qualsiasi segno può essere adottato come marchio, purché sia suscettibile di essere rappresentato graficamente. In particolare, possono costituire oggetto di un marchio i diversi segni sotto riportati a titolo esemplificativo, anche in combinazione tra loro: parole, disegni, lettere dell'alfabeto, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione, o combinazioni di colore o tonalità cromatiche.

Il diritto esclusivo sul marchio ha un'efficacia territorialmente limitata ai paesi nei quali il marchio viene depositato e registrato. Se si desidera una tutela a livello internazionale occorre estendere la tutela ai vari paesi di proprio interesse: deposito nazionale, deposito internazionale, deposito di marchio comunitario. Il marchio, inoltre, ha un'efficacia merceologicamente limitata ai prodotti identici o affini a quelli di registrazione. In considerazione dei limiti merceologici della tutela è consigliabile che l'impresa depositi il proprio marchio per tutte le tipologie di prodotti o servizi di proprio interesse. La protezione del marchio non è limitata alla specifica parola o altro segno registrato, ma si estende anche ai segni simili. Pertanto, il titolare del marchio potrà vietare ai terzi di usare un segno identico o un segno simile al proprio. E' buona regola evitare di depositare marchi troppo complessi, costituiti di molte parole e disegni, in quanto risulterebbe più difficile difenderli da marchi altrui, specialmente nei casi di confondibilità limitata solo ad alcuni elementi. Se invece si intendono proteggere diversi elementi occorrerà valutare di volta in volta l'opportunità di depositare, invece di un solo marchio, due o più marchi distinti.

Un marchio è nullo quando manca di "capacità distintiva" o quando non è "nuovo". Per possedere "capacità distintiva", il segno utilizzato come marchio non deve identificarsi con la

denominazione generica dei prodotti o dei servizi che contraddistingue o con indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, e che in particolare possono servire a *designare* la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca di fabbricazione, o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Inoltre il segno deve essere "nuovo" e cioè deve essere diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo. Per limitare il rischio di depositare e usare come marchio un segno di titolarità altrui è consigliabile effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi identici o simili, depositati o registrati per prodotti identici o affini a quelli che si intendono contraddistinguere con il proprio marchio. Un marchio è considerato "debole" quando si avvicina alla denominazione generica del prodotto o servizio, senza però coincidere con questa, ovvero è costituito da parole o segni che richiamano la natura, le qualità, le caratteristiche dei prodotti o servizi contraddistinti. Un tale marchio, si dice "debole" perché si ritiene che i concorrenti possano depositare e utilizzare lecitamente un marchio che si differenzi da quello anteriore anche solo per lievi variazioni. Un marchio è considerato "forte" quando non ha alcuna attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce. Si conferma quindi che, compatibilmente con tutte le valutazioni commerciali del caso, è in linea di principio consigliabile depositare ed usare marchi di fantasia o comunque non attinenti ai prodotti o ai servizi che contraddistinguono.

Una volta individuati i marchi più idonei ai propri scopi, tenendo conto delle esigenze di tutela sopra indicate, occorrerà impostare un'adeguata strategia di deposito di tali marchi. La protezione del marchio è limitata ai paesi per i quali esso è stato depositato e registrato. In primo luogo, occorrerà quindi individuare i paesi nei quali si intende ottenere la tutela. Questa scelta deve essere operata considerando che i costi di deposito del marchio non sono particolarmente elevati se il deposito è limitato a pochi paesi, mentre possono risultare molto più elevati quando si intendano coprire molti più paesi. In linea di massima, i paesi da proteggere con il marchio dovrebbero essere quelli dove si trovano i principali fabbricanti concorrenti ed i principali mercati di sbocco dei prodotti. Una volta individuati i paesi prescelti, si dovrà verificare, nei limiti del possibile, che il marchio sia un segno distintivo registrabile in tali paesi e che non esistano marchi o altri diritti anteriori di terzi negli stessi paesi, che possano impedire non solo il deposito di un valido marchio, ma anche la lecita commercializzazione dei prodotti marchiati. Per quanto riguarda il primo aspetto, è chiaro che certi segni che possono potenzialmente costituire oggetto di un valido marchio in Italia, quali i numeri e le lettere dell'alfabeto, non sono necessariamente tali in certi paesi esteri. Talvolta una determinata parola potrebbe avere un significato sconveniente nella lingua del paese straniero e, per tale ragione, potrebbe esserne impedita la registrazione e l'uso.

Il marchio dovrebbe essere depositato in Italia e nei paesi esteri di proprio interesse prima ancora di iniziare la commercializzazione del prodotto. Questo per un duplice ordine di motivi, entrambi di particolare importanza. In primo luogo, la tempestività del deposito è utile per potere godere al più presto dei diritti di esclusiva derivanti dal marchio. In questo modo, si potrà infatti dare inizio alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti, senza che i concorrenti possano rivolgersi lecitamente alla medesima clientela utilizzando l'immagine commerciale tutelata dal marchio. In secondo luogo, si evita il rischio di essere anticipati da terzi che, più o meno in buona fede, depositino in uno o più paesi esteri un marchio assolutamente identico o molto simile al proprio, impedendo così alla stessa impresa italiana di vendere i suoi prodotti in quel paese con quel marchio.

#### I BREVETTI

L'istituto legislativo della protezione brevettuale è nato con lo scopo di promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico e si è proposto di raggiungere tale scopo attraverso due vie. Da una parte, attraverso un "premio" verso chi spende tempo e denaro per generare innovazione, premio consistente nel vantaggio competitivo derivante dal fatto di poter sfruttare l'innovazione in regime di monopolio limitato nel tempo. Dall'altra parte, attraverso "uno

scotto” da far pagare a chi richiede il monopolio, consistente nel dover corredare la pratica amministrativa con una descrizione tecnica così dettagliata, che la sua sola lettura metta in grado qualunque esperto nel ramo tecnico dell’innovazione di acquisire tutte le informazioni necessarie per realizzare il bene o il procedimento brevettati. Siccome tale descrizione tecnica diviene di pubblico dominio, anche se solo a partire da un certo tempo in poi (di solito 18 mesi dalla data di deposito della domanda), questo sistema consente di ottenere importanti vantaggi:

- 1.- permette di ottenere la diffusione di conoscenze tecniche;
- 2.- permette di stimolare i concorrenti, che vogliono competere nella stessa area tecnica e non possono “copiare” a causa del brevetto, a ricercare soluzioni tecniche alternative;
- 3.- permette a chi ha investito in innovazione ed è titolare del brevetto di recuperare gli investimenti e di realizzare un utile operando lecitamente in un regime di monopolio;
- 4.- alla scadenza del monopolio, permette a chiunque voglia realizzare l’invenzione oggetto del brevetto di farlo.

La pratica della pubblicazione ad una scadenza fissa delle descrizioni tecniche a corredo delle domande di brevetto fa sì che esse costituiscano una letteratura tecnica di prim’ordine, spesso in anticipo su quella usuale. Tale letteratura è facilmente accessibile in quanto disponibile sotto forma di banche dati computerizzate bibliografiche (alcune accessibili in rete), che vengono continuamente aggiornate. E’ pertanto possibile per le aziende monitorare le attività di ricerca e sviluppo dei concorrenti, nonché indagare sui settori tecnici in cui è da prevedere nell’immediato futuro un maggiore sviluppo. In Italia la durata massima del monopolio brevettuale è di 20 anni. Recentemente, e solo limitatamente ad alcuni campi tecnici, sono stati introdotti dalla Comunità Europea dei correttivi, consistenti nella possibilità di depositare un particolare brevetto, il cosiddetto “Certificato complementare di protezione”, che, di fatto, prolunga la durata di un brevetto che abbia per oggetto un farmaco o un prodotto fito-sanitario soggetto a registrazione (o un procedimento per produrre farmaci e/o prodotti fito-sanitari) oltre i 20 anni, ma comunque di non oltre 5 anni. Deroghe al principio della durata massima ventennale del diritto di brevetto si hanno anche nel campo delle nuove varietà vegetali. Affinché il diritto di monopolio brevettuale venga conservato nel tempo, debbono poi essere soddisfatti certi oneri, quali quello di realizzare il ritrovato brevettato entro un periodo di tempo prefissato, calcolato a partire dal rilascio del brevetto o dal deposito della domanda, e di pagare una tassa annuale, progressivamente crescente, fino alla data di cessazione naturale del monopolio, pena la decadenza anticipata dello stesso.

Non tutte le innovazioni sono brevettabili, ma solo quelle che soddisfano i requisiti di novità, attività inventiva (o originalità) e industrialità. Per possedere novità occorre che il ritrovato, al momento del deposito della domanda di brevetto, non sia compreso nello stato della tecnica, e cioè che non sia stato divulgato o reso accessibile al pubblico. E’ considerata divulgazione anche quella effettuata dallo stesso inventore, ad esempio, mediante la comunicazione a terzi di informazioni o la messa in commercio del bene dal quale si evinca l’invenzione. Pertanto, per evitare il rischio di nullità del brevetto, l’interessato ha l’onere di tenere segreta l’invenzione, almeno fino alla data del deposito della domanda di brevetto. Sovente, l’impresa ha la necessità di avvalersi dell’opera o di servizi di terzi (progettisti, subfornitori, ecc.) per mettere a punto l’invenzione. In questi casi, prima di comunicare informazioni, è di regola opportuno accelerare le pratiche di brevettazione e procedere al più presto al deposito della domanda di brevetto. Se ciò non fosse possibile si dovrebbe fare sottoscrivere ai contraenti un apposito accordo di segretezza, prima di comunicare qualsiasi informazione. Il secondo requisito, l’attività inventiva (o originalità), consiste nel fatto che l’invenzione, al momento del deposito della domanda di brevetto, non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica e, più precisamente, non deve risultare evidente per un tecnico del settore. Il terzo requisito, l’industrialità, è identificato con la suscettibilità del ritrovato ad avere applicazione industriale. L’invenzione costituisce il tema della documentazione brevettuale, cioè dei

documenti che devono essere depositati presso l'ufficio competente per ottenere la concessione del brevetto. Una parte di tali documenti, infatti, è proprio destinata all'individuazione dell'invenzione (c.d. "descrizione") e un'altra parte alla precisazione dei connotati inventivi per i quali si richiede la protezione giuridica (c.d. "rivendicazioni"). Ne segue che le rivendicazioni, in connessione con la descrizione, identificano l'invenzione oggetto della tutela e delimitano l'ambito di protezione del brevetto, rendendo palese ai terzi quali attività ricadono nell'ambito della tutela brevettuale e sono pertanto illecite.

Brevetto d'Invenzione- E' la forma più diffusa di brevettazione e la sua durata è di 20 anni. Dopo che la domanda è stata depositata, essa passa attraverso una serie di fasi di carattere amministrativo prima di venire accettata e giungere al rilascio del brevetto. E' da osservare che la protezione del ritrovato brevettato decorre dalla data di deposito della relativa domanda di brevetto. L'Ufficio Brevetti italiano effettua sulla domanda depositata un esame di carattere formale, senza valutare i requisiti di novità ed originalità della domanda stessa, a differenza di quanto avviene nella maggior parte dei paesi esteri. In questi ultimi viene invece effettuata, dapprima, una ricerca bibliografica tra i precedenti brevetti e tra altra documentazione tecnica disponibile, per individuare precedenti soluzioni del medesimo problema tecnico e, successivamente, un esame tecnico completo del contenuto della domanda depositata, nel corso del quale viene valutata la presenza o meno dei requisiti di novità ed originalità e se la descrizione dell'invenzione è sufficientemente dettagliata. Tale esame tecnico si svolge in cooperazione ed in contraddittorio con il richiedente, ovvero con il suo mandatario, e si conclude con il rilascio del brevetto, oppure con il rigetto della domanda.

Brevetto per Modello di Utilità- In Italia esistono due livelli diversi di brevettazione di un ritrovato tecnico. Un primo livello è quello ottenibile attraverso il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione. Un secondo livello di brevettazione è realizzabile, viceversa, attraverso il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità. Le procedure di deposito e di ottenimento sono identiche a quelle già descritte per il brevetto d'invenzione e il tipo di protezione ottenibile è pure identica. Differisce invece la durata della protezione che per il modello di utilità si riduce a soli 10 anni, sempre a partire dalla data di deposito della domanda. Il modello di utilità è un tipo di brevetto da utilizzarsi solo nel caso di piccole invenzioni, le quali coinvolgano idee inventive con originalità piuttosto modesta.

Design- La tutela dell'aspetto del prodotto è regolata, nell'Unione Europea da una direttiva che protegge i disegni (bidimensionali) o modelli (tridimensionali) applicati all'industria. La protezione si ottiene per mezzo della registrazione che si sostanzia nel diritto di utilizzazione esclusiva del disegno o modello e nel diritto di inibirne ai terzi l'utilizzazione. La durata della tutela è prevista fino ad un massimo di 25 anni. Con il termine "disegno o modello" si intende l'aspetto del prodotto o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Per "prodotto" si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. Non sono registrabili come disegno o modello le caratteristiche di un componente del prodotto complesso che non risultino visibili durante l'utilizzazione normale da parte del consumatore finale. I requisiti per la registrazione dei disegni o modelli sono, essenzialmente, due: la "novità" e il "carattere individuale". Il requisito della "novità" è soddisfatto se nessun disegno o modello identico è stato divulgato (pubblicato, esposto o messo in commercio, o altrimenti reso pubblico) prima della data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell'eventuale priorità, se rivendicata. La direttiva prevede una serie di casi, piuttosto importanti, nei quali non si ha divulgazione, tra i quali, ad esempio la "divulgazione" del disegno o modello da parte del suo autore o aventi causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero dell'eventuale priorità, se rivendicata. E' comunque consigliabile evitare

di divulgare il proprio *design* prima dell'avvenuto deposito della domanda di registrazione del disegno o modello.

Le ricerche brevettuali- La letteratura brevettuale può essere strumento insostituibile nell'indirizzare il lavoro di ricerca e di progetto. E' evidente l'utilità di conoscere a fondo in cosa consiste l'attività brevettuale delle aziende concorrenti per evitare di sviluppare prodotti che possono interferire con valide privative dei concorrenti. La conoscenza dei brevetti della concorrenza permette di ricavare stimoli utili per lo sviluppo della propria attività di progetto e ricerca. Talvolta, il tentativo di evitare un brevetto della concorrenza permette di trovare nuove soluzioni tecniche, anche più brillanti dell'idea che si è voluta evitare e che, a loro volta, possono essere brevettate dall'impresa. Per quanto concerne l'utilizzazione dell'informazione brevettuale nel campo più strettamente brevettuale, si possono individuare alcune situazioni tipiche nelle quali occorre valutare l'opportunità di procedere ad una ricerca. Il primo caso è connesso con il deposito di un nuovo brevetto e cioè quando si vuole il grado di novità e di originalità di un ritrovato per decidere se depositare o meno una domanda di brevetto. Un secondo caso è quello in cui si debba verificare la validità di una domanda di brevetto o di un brevetto di un concorrente dal punto di vista dei requisiti di brevettabilità. Questa esigenza si presenta quando ci si accorge dell'esistenza di un brevetto di un concorrente che entra in conflitto con un proprio prodotto.