

# TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Avv. Daniela Subani

*02 luglio 2019 - ore 15.00*

# IN BREVE

Il marchio, il brevetto ed altre forme di protezione della proprietà industriale accordate dalla legge nazionale (cd. Codice della Proprietà Industriale – «CPI») e dalla normativa europea. La normativa del diritto d'autore e sua applicabilità alle invenzioni/creazioni quali software e banche dati

# Cos'è la PROPRIETÀ INTELLETTUALE

## **Cos'è la PROPRIETÀ INTELLETTUALE:**

- è l'insieme di principi giuridici e norme che tutelano i risultati dell'inventiva e dell'ingegno umano. Il titolare di un diritto inerente la proprietà intellettuale ha l'esclusiva per lo sfruttamento delle creazioni/invenzioni.

## **L'OGGETTO della PROPRIETÀ INTELLETTUALE:**

- le invenzioni industriali e i modelli di utilità, il design, i marchi, oltre alle opere artistiche e letterarie.

Si possono delineare tre macro aree giuridiche:

- - diritto d'autore (protegge le espressioni artistiche ma anche i software e le banche dati)
- - diritto dei brevetti (proteggono le nuove idee)
- - diritto dei marchi (proteggono i simboli o altre forme/segni finalizzati a distinguere i prodotti o servizi delle varie imprese)

# IL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - CPI

- Il Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è stato intitolato “Codice della proprietà industriale” (di seguito CPI) ed è il testo unico che raccoglie tutte le norme attinenti al campo dei brevetti e dei marchi dettando norme a tutela anche dei domain name e dei segreti industriali.
- CPI Art. 1. Diritti di proprietà industriale
- 1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.

# INVENZIONI DEI RICERCATORI DELLE UNIVERSITA'

CPI Art. 243. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

- 1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e dall'art. 65 del CPI.

# IL MARCHIO

- CPI Art. 7. Oggetto della registrazione
- Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- Il marchio può essere nazionale, europeo o registrato a livello internazionale.

# MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE

- Il “Decreto crescita” D.L. 30.4.19 n. 34 agli artt. 31 e 32, ha introdotto le basi per un sistema di tutela e sostegno dei marchi storici di interesse nazionale nell’ambito della Tutela del Made in Italy.

# IL BREVETTO D'INVENZIONE

- Definizione e durata
- Può costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale ogni nuovo e non ovvio prodotto, sostanza o procedimento industriale, atto a risolvere un determinato (concreto) problema tecnico, prima non risolto, ma che concretamente si pone (o si può porre) in un qualunque settore dell'attività (materiale) umana.
- Il brevetto per invenzione ha durata di vent'anni decorrenti dal deposito della relativa domanda e non può mai essere rinnovato.
-

# CPI Art.67 Brevetto di procedimento

Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

- a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;
- b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

# REQUISITI DI BREVETTABILITÀ

Per poter essere validamente brevettate, le invenzioni;

- a) devono essere nuove.
- b) Devono implicare un'attività inventiva.
- c) Debbono essere mirate ad un'applicazione industriale.

L'invenzione deve permettere la realizzazione di un prodotto o procedimento in un qualunque genere di industria ed essere riproducibile serialmente per soddisfare un certo bisogno o per risolvere determinati problemi tecnici.

# Non sono invenzioni brevettabili:

- le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
- i piani, i principi, i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi dei calcolatori elettronici,
- le presentazioni di informazioni;
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano od animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano od animale.

# BREVETTO EUROPEO

Cos'è un brevetto europeo

- Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di procedura unificata di deposito.
- I brevetti europei conferiscono al titolare, negli Stati membri designati, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi.

# IL BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

## Definizione e durata

- Può formare oggetto di brevetto per modello di utilità la nuova struttura (forma) di un prodotto, di un attrezzo o strumento di per sé già noto, se tale nuova forma conferisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego al prodotto o attrezzo cui si riferisce.
- La durata per modello di utilità è di **dieci anni** (non prorogabili) dalla data di deposito della relativa domanda.

# 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;
- strumenti;
- utensili;
- oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni di parti, configurazioni o combinazioni di parti.

# PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

- CPI Art. 87. Oggetto della tutela e definizione dispositivi a semiconduttore
- sono componenti elettronici che sfruttano le proprietà elettroniche dei materiali semiconduttori.
- sono utilizzati quali componenti e possono essere integrati ad un elevatissimo numero di dispositivi simili su un singolo chip, chiamato circuito integrato -IC: Integrated Circuit (transitors, diodi, micropocessori, nanotecnologie etc.).
- La durata di tutela per prodotto a semiconduttori è di dieci anni dalla data di deposito della relativa domanda.

# Cosa sono i dispositivi a semiconduttore

I dispositivi a semiconduttore sono componenti elettronici che sfruttano le proprietà elettroniche dei materiali semiconduttori, principalmente il silicio, il germanio e l'arseniuro di gallio. Essi utilizzano la conduzione degli elettroni nello stato solido, anziché nel vuoto o nello stato gassoso. I dispositivi a semiconduttore sono utilizzati quali componenti e possono essere integrati ad un elevatissimo numero di dispositivi simili su un singolo chip, chiamato circuito integrato -IC: Integrated Circuit (transistori, diodi, microprocessori, nanotecnologie etc.).

# SEGRETI COMMERCIALI

## CPI Art. 98. Oggetto della tutela

- Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove siano segrete ed abbiano valore economico in quanto segrete.

# TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI

## CPI Art. 99. Tutela

- 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

# DOMAIN NAME

CPI Art. 22 si riferisce esplicitamente anche al domain name, stabilendo che:

- “E’ vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio.....”
- Il legislatore italiano tutela l’interesse dell’imprenditore ad assicurarsi un nome di dominio che coincida con il proprio marchio e/o nome e che risulti perciò facilmente memorizzabile, avendo una rilevanza economico-sociale.

# Natura giuridica e tutela del nome a dominio

- Sussiste oggi assimilazione dei Nome a Dominio con i segni distintivi
- Il Nome a Dominio costituisce ormai una nuova forma di utilizzo dei segni distintivi dell'azienda stessa e il suo utilizzo illecito viene sanzionato.

# BIOTECNOLOGIE – Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 3

- Risulta essere brevettabile, a condizione che abbia i requisiti della novità, attività inventiva ed industrialità, quanto segue:
- un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
- un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
- qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;
- un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'essere umano è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;
- un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.

# INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE NON BREVETTABILI

- Tra le invenzioni escluse dalla brevettabilità (D.L. 10 gennaio 2006 n. 3 - Art. 4) vi sono:
- - il corpo umano sin dal momento del suo concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo;
- tutti i procedimenti di clonazione umana qualunque sia lo stadio di sviluppo dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;
- qualsiasi utilizzo di embrioni umani, ivi incluse le linee cellulari staminali embrionali umane;
- procedimenti di modificazione degli animali volti a provocare su questi ultimi sofferenze senza sostanziale utilità medica per l'uomo o l'animale;
- i protocolli di screening genetico aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.
- Inoltre viene stabilito che per brevettare una sequenza di DNA o una proteina, intera o parziale, è necessario descriverne concretamente e rivendicarne la funzione e l'applicazione industriale (Art. 3). Pertanto la mera scoperta di tale sequenza di DNA o proteina è esclusa dalla brevettabilità.

# La normativa di riferimento per le biotecnologie

- La Legge 22 Febbraio 2006 n. 78 ha convertito il decreto-legge 10 Gennaio 2006, n. 3 recante l'attuazione della Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
- Nei 13 articoli della norma sono esplicitate le finalità e le definizioni (Art.2), invenzioni brevettabili (Art. 3) ed esclusioni dalla brevettabilità (Art. 4). Sono definiti gli aspetti procedurali (Art. 5) e le norme su licenze e nullità (Art. 6 e 7), nonché l'estensione e i limiti della tutela brevettuale (Art. 8 e 9). Il decreto legge comprende inoltre norme sul deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico (Art. 10).

# SOFTWARE

- Il software trova tutela giuridica nell'ordinamento italiano solo a partire dal 15 gennaio 1993 data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 che ha recepito la direttiva 91/250/CE .
- Un programma applicato ad un prodotto o a un procedimento industriale è tutelato insieme con esso ed è brevettabile anche se la sua novità consiste nelle varie operazioni stabilite dal programma.

# BREVETTABILITA' DEL SOFTWARE

- Il software per essere brevettato deve avere un “carattere tecnico” e di applicazione industriale.
- In sintesi un software è brevettabile se ha carattere tecnico derivabile da un effetto tecnico ottenuto dal funzionamento del software che va oltre la normale semplice fisica interazione tra il software e la macchina.

# I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL SOFTWARE

- Il diritto principale del software consiste nel diritto di riproduzione totale o parziale, di copia su supporti magnetici e ottici ovvero la riproduzione permanente.
- Altri diritti esclusivi conferiti dalla legge sono la traduzione, l'adattamento, la trasformazione o altra modificazione.
- Le modalità contrattuali per realizzare il trasferimento dei diritti relativi al software sono varie dalla licenza d'uso alla vendita vera e propria.

# COME TUTELARE IL SOFTWARE

- Oltre alle indicazioni imposte in forma virtuale sulle videate di accesso al software o impresse su un elemento fisico quale un CD, per garantire la detenzione dei diritti sul software occorre la registrazione nel registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto dalla SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori.

# BANCHE DATI

L' art. 2 della Direttiva comunitaria definisce la banca dati "una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo«.

- Le banche dati sono tutelate dalla legge sul diritto d'autore - come modificata dalla direttiva 96/9/CE - sia come opere dell'ingegno di carattere creativo, sia come bene (privo del carattere della creatività) prodotto grazie ai rilevanti investimenti in termini finanziari, di tempo o di lavoro.

# Diritti del creatore di banca dati

L'autore di una banca di dati, che ha scelto e organizzato creativamente il materiale all'interno della raccolta, è titolare delle facoltà esclusive di natura patrimoniale e morale riconosciute a tutti gli autori di opere dell'ingegno.

- L'autore può effettuare o autorizzare:
  - a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale con qualunque mezzo e in qualsiasi forma;
  - b) la traduzione, le modifiche, gli adattamenti e le diverse disposizioni del materiale ;
  - c) la distribuzione, cioè la messa in commercio o a disposizione del pubblico dell'originale o di copie della banca di dati.;
  - d) la presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  - e) l'utilizzazione economica dei risultati delle operazioni di cui alla lett. b).

# Libera utilizzazione delle banche dati

La libera utilizzazione di una banca di dati è consentita:

- a) in quanto accesso e consultazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica
- b) ai fini di sicurezza pubblica