

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