



I diritti di proprietà intellettuale

Guida operativa per le PMI



“Essere creativi significa immaginare qualcosa di inedito e cercare nuove soluzioni e nuove forme.” (da Il Manifesto per la Creatività e l’Innovazione in Europa della Commissione Europea – 12/11/ 2009)

La **Camera di Commercio di Como** investe sulle progettualità delle imprese che puntino su creatività ed innovazione, ed è in questa ottica che ha costruito, attraverso un Punto di Informazione Brevettuale, un luogo fisico in cui promuovere lo sviluppo della cultura della proprietà industriale, attraverso un corretto utilizzo degli strumenti di tutela così come previsti dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005, n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>), per fornire assistenza alle imprese e stimolare la conoscenza al fine di dare nuovi strumenti per nuove soluzioni.

La sinergia tra il **Punto Informazione Brevettuale della Camera** ed il **Centro Innovazione Brevetti dell’Università LIUC** ha dato vita a questo prodotto che, nella semplicità di consultazione, vuole essere un aiuto immediato ed uno stimolo per tutte le imprese che vogliono proteggere e potenziare i propri “asset immateriali” e la propria attività di innovazione.



Cominciamo da...



Cosa si intende per Proprietà Intellettuale?



Come faccio a proteggere un'idea?





Cosa si intende per Proprietà Intellettuale?

Proprietà intellettuale definizione

Il valore della proprietà intellettuale

I vantaggi della tutela

Cosa può essere tutelato?



Proprietà intellettuale Definizione

Il termine proprietà intellettuale conferisce immediatamente la percezione del possesso di un bene immateriale e comprende sia la **proprietà industriale**¹ che il **diritto d'autore**².

1 - Proprietà Industriale

Ai fini del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>, 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, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

2 - Diritto d'autore - <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm>

Ai fini delle nuove norme in diritti di Autore Legge 18 agosto 2000, il diritto d'autore tutela l'autore di un'opera dell'ingegno e a lui riconduce la facoltà originaria ed esclusiva di diffusione e sfruttamento.



Il valore della proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale costituiscono per tutte le tipologie di aziende, ma soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), un bene intangibile da **valorizzare e tutelare**.

In molti casi, le piccole e medie imprese italiane si sono dimostrate leader nell'innovazione di prodotto e di processo avendo sviluppato negli anni competenze tecniche ineguagliabili.

Al fine di operare con successo nei mercati nazionali ed internazionali, è **necessario tutelare le idee innovative che costituiscono le conoscenze aziendali attraverso gli opportuni strumenti di proprietà intellettuale**.

Il giusto strumento di tutela conferisce all'idea un valore economico e commerciale.



I vantaggi della tutela

La tutela della proprietà intellettuale ha un duplice vantaggio per l'azienda.

Permette all'impresa di difendersi dai contraffattori. Ad esempio, il deposito di un **brevetto**³ impedisce ad altri di sfruttare indebitamente le conoscenze e le invenzioni sviluppate in azienda, oppure, la registrazione di un **marchio**⁴ consente di bloccare coloro che traggono in inganno il consumatore apponendo un marchio registrato su un prodotto non originale.

Gli strumenti di proprietà intellettuale non hanno soltanto un ruolo difensivo, ma **supportano anche la competitività delle imprese**, attraendo clienti, forme di finanziamento, opportunità di collaborazione, ecc. e possono anche essere sfruttati in modo attivo per capire in che direzione sta andando il mercato, cosa stanno facendo i propri concorrenti, come si sta evolvendo una specifica tecnologia.

3 - Brevetto (ART. 45 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>)
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

4 - Marchio (ART. 7 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.



Cosa può essere tutelato?



Per associare un prodotto/servizio a un «nome», una «sigla» o a un'immagine che ne tuteli il carattere distintivo si ricorre alla registrazione del **marchio**.



Il contenuto tecnologico innovativo può essere tutelato tramite il **brevetto per invenzione**.



Il contenuto tecnologico semplicemente nuovo può essere tutelato tramite il **modello di utilità**.



L'aspetto esteriore di un prodotto, se è distintivo e nuovo, può essere protetto grazie al titolo di **design**.

In generale tutta la conoscenza e il know-how, creato in azienda può e deve essere protetto.





Come faccio a proteggere un'idea?

Prima di procedere al deposito di un **diritto titolato**⁵ è preferibile:

- verificare la natura innovativa dell'idea mediante **ricerca esplorativa**⁶ brevettuale per individuare il percorso di tutela, sviluppo e/o valorizzazione dell'idea stessa oltre che per accertarsi che l'idea non sia stata depositata da terzi.
- individuare gli strumenti di protezione utilizzabili più adeguati all'idea proposta.
- monitorare la concorrenza mediante scouting tecnologico brevettuale.

Posso quindi procedere al deposito di:

Marchio

Brevetto per invenzione

Modello di utilità

Design

5 - Diritto titolato

I Diritti Titolati necessitano di un «atto» del titolare per accertamento costitutivo, sono caratterizzati da territorialità del titolo e soggetti a rinnovi periodici. Possono costituire un bene mobile.

6 - Ricerca esplorativa

Per Ricerca esplorativa si intende una verifica sulle banche dati disponibili dell'esistenza di un titolo uguale o simile per forma o invenzione. Di seguito saranno date indicazioni sulle procedure per effettuare le ricerche esplorative relativamente alle varie tipologie di titoli.



Marchio

Perché depositare un Marchio?

Come scelgo il Marchio da depositare?

Ricerche esplorative per “ Marchi”

Le tipologie di Marchi

Quali i requisiti per la registrazione del Marchio

Le procedure di registrazione del Marchio



Perché depositare un Marchio?

Il **marchio**⁷ è un segno che permette di identificare i prodotti e servizi di un'impresa rendendoli distintivi rispetto alle altre imprese.

Perché depositare un Marchio?

- Per ottenere un diritto esclusivo e conseguente divieto a terzi, di usare in commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
- Per essere immediatamente riconoscibili ai nostri clienti abituali.
- Per presentarci in modo distintivo ai nostri potenziali clienti.
- Per valorizzare i nostri prodotti/servizi rendendoli unici e riconoscibili sul mercato.

7 - Marchio: (ART. 7 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>)
Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.



Come scelgo il marchio da depositare?

- Possono essere registrati come marchi d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, come parole, disegni, lettere, la forma del prodotto, ecc.
- Deve essere assolutamente distintivo affinché il mercato possa riconoscerlo facilmente.
- Il marchio depositato rappresenterà l'azienda e implicitamente trasmetterà i valori e la mission aziendale (ad esempio la qualità o la convenienza dei prodotti ma anche la sicurezza, ecc.).
- Il marchio sarà apposto su tutti i miei prodotti e/o accompagnerà tutti i miei servizi dovrà quindi essere implementabile.



Ricerche esplorative per “Marchi”

E' necessario procedere , prima del deposito, ad una verifica che il Marchio non sia già stato registrato.

Chi può svolgere questa ricerca?

- L'inventore: i marchi infatti sono documenti pubblici e, per la maggior parte, sono consultabili su banche dati pubbliche e disponibili online.
- Centri di Ricerca specializzati, poli tecnologici e mandatari che hanno a disposizione banche dati private e a pagamento che consentono di realizzare ricerche approfondite.

Le banche dati pubbliche interessanti per il deposito di marchi in Italia o in Europa sono:

- **UIBM:** Database consultabile on line dell'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano
<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/avanzata.aspx>
- **UAMI:** Banca dati Marchi comunitari
http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/it_SearchBasic
- **WIPO:** Banca dati Internazionale
<http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/>



Le tipologie di Marchi

Si distinguono marchi:

- denominativi o verbali, formati da lettere, nomi o numeri;
- figurativi, sono la rappresentazione di disegni o modelli;
- misti o complessi, sono la combinazione di più elementi tra colori, forme, lettere, ecc.;
- di forma e/o marchi tridimensionali, indicano la forma del prodotto o della confezione;
- nuovi, non convenzionali come video, suoni, ecc.

Camera di Commercio
Como



LIUC
Università Cattaneo



Quali i requisiti per la registrazione del Marchio

Requisito	Descrizione
Novità	Non deve essere confondibile con segni distintivi anteriori altrui
Distintività	Deve essere originale e unico, idoneo a consentire al consumatore di ricollegare l'impresa ai prodotti contraddistinti dal marchio
Liceità	Non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, non deve trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e la qualità dei prodotti e servizi
Durata	10 Anni rinnovabili
Rinnovo	Possibilità di rinnovo alla scadenza dei 10 anni per periodi di eguale durata potenzialmente a tempo indeterminato
Classificazione	Coloro che registrano un nuovo marchio sono tenuti a specificare la classe (o le classi) alla quale appartiene il prodotto o servizio al quale si riferisce il marchio. In tal modo, si impedisce a terzi di registrare un marchio uguale o simile al proprio nella stessa classe. Obbligatorio l'uso della Classificazione di Nizza ⁸ per i paesi membri dell'accordo
Validità	Territoriale
Estensione	Possibile entro sei mesi dalla data di deposito o priorità

⁸ - **Classificazione di Nizza** - <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/regProcess/classifications.it.do>

Tutti i prodotti e servizi che possiamo trovare sul mercato globale sono categorizzati in "classi" sulla base di un accordo internazionale



Le procedure di registrazione del Marchio

Registrazione di un Marchio	Estensione territoriale della tutela	Deposito	Depositabile da
Nazionale	Italia (o paese di deposito)	UIBM e Camere di Commercio	Persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, coloro che hanno, cittadinanza o nazionalità o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo nello stato di deposito.
Comunitario	Unione Europea	UAMI ⁹ oppure presso UIBM ¹⁰	Persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, coloro che hanno, cittadinanza o nazionalità o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo negli stati membri UE.
Internazionale	Paesi membri per i quali si vuole richiedere la protezione	UIBM e Camere di Commercio, oppure direttamente presso l'OMPI ¹¹ Regolamentato dal Protocollo di Madrid ¹²	Persona fisica o giuridica appartenente o residente in uno stato membro dell'Accordo o del Protocollo o che abbia in esso uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

9 - UAMI - <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/contact.it.do>
Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ed ha sede ad Alicante, in Spagna

10 - UIBM - <http://www.uibm.gov.it/>
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

11 - OMPI - <http://www.wipo.int/portal/index.html.fr>
Organizzazione Mondiale per la Proprietà industriale di Ginevra

12 - Protocollo di Madrid -
<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM12.it.do>

Per Domande sulla procedura di registrazione dei marchi internazionali si segue «Accordo e Protocollo relativo all'accordo di Madrid» in vigore in Italia dal 17 Aprile 2010.



Brevetto per invenzione

- **Perché depositare un brevetto per invenzione?**
- **Quale invenzione è possibile brevettare?**
- **I requisiti di brevettabilità**
 - **Novità**
 - **Attività Inventiva**
 - **Applicazione Industriale**
- **Procedura di deposito**
 - **Ricerca esplorativa brevettuale o di anteriorità**
 - **Stesura dei documenti brevettuali**
 - **Deposito della domanda di brevetto presso ente preposto**
 - **Procedure di deposito**
 - **Durata e classificazione di un brevetto**
- **Come si legge un brevetto**
- **Tipologie di costo di un brevetto**
- **Come faccio a trarre profitto dai miei brevetti?**



Perché depositare un brevetto per invenzione?

Per godere sin dal momento del deposito di un diritto esclusivo, garantito dallo Stato, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un'invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un'attività inventiva.



Quale invenzione è possibile brevettare?

I requisiti necessari per la concessione di un brevetto per invenzione sono:

- **novità¹³,**
- **attività inventiva¹⁴,**
- **applicazione industriale¹⁵.**

Non sono brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
- i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
- le presentazioni di informazioni;
- le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici;

13 - Novità

Idea mai anticipata e/o presentata in pubblico prima del deposito secondo Art. 46 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>

14 - Attività inventiva

Invenzione non ovvia per un tecnico del ramo secondo Art. 48 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>

15 - Applicazione industriale

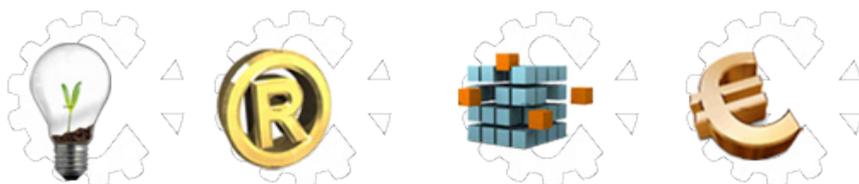
l'invenzione può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola secondo Art. 49 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>



I requisiti di brevettabilità

Oltre a novità, inventiva e industrialità, la domanda deve rispettare anche caratteristiche di:

- **liceità**, l'invenzione non deve essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume;
- **chiarezza**, la descrizione dell'invenzione deve essere ben fatta e comprensibile per un esperto del settore;
- **completezza**, la descrizione dell'invenzione deve essere completa e, se possibile, includere anche disegni o schemi per facilitarne la comprensione;
- **unità**, il brevetto deve rivendicare un solo principio inventivo, non è possibile avere due invenzioni nello stesso brevetto.



Novità

L'invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica, ovvero tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante descrizione scritta o orale, un'utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Le **REGOLE** per **proteggere la novità** sono:

- **non parlare o mostrare l'invenzione ad altri**, ad esempio clienti e fornitori, **prima che venga depositata la domanda di brevetto**.
- se devono essere condivise informazioni per **avviare una collaborazione** con altri soggetti/aziende è bene sottoscrivere un **accordo di riservatezza**, con cui entrambe le parti si impegnano a non divulgare nessun dettaglio sull'invenzione.



Attività inventiva

L'invenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. In altre parole, **il nuovo prodotto o processo non deve essere un semplice miglioramento che un qualsiasi esperto del settore avrebbe potuto realizzare.**

La **REGOLA** per **valorizzare l'Attività Inventiva.**

Ai fini del deposito di un brevetto l'inventore deve identificare nel modo più chiaro possibile qual è stato il suo contributo rispetto allo stato dell'arte, cioè i miglioramenti che ha apportato rispetto a:

- brevetti già depositati,
- prodotti in commercio,
- cataloghi,
- articoli scientifici,
- ecc.



Applicazione Industriale

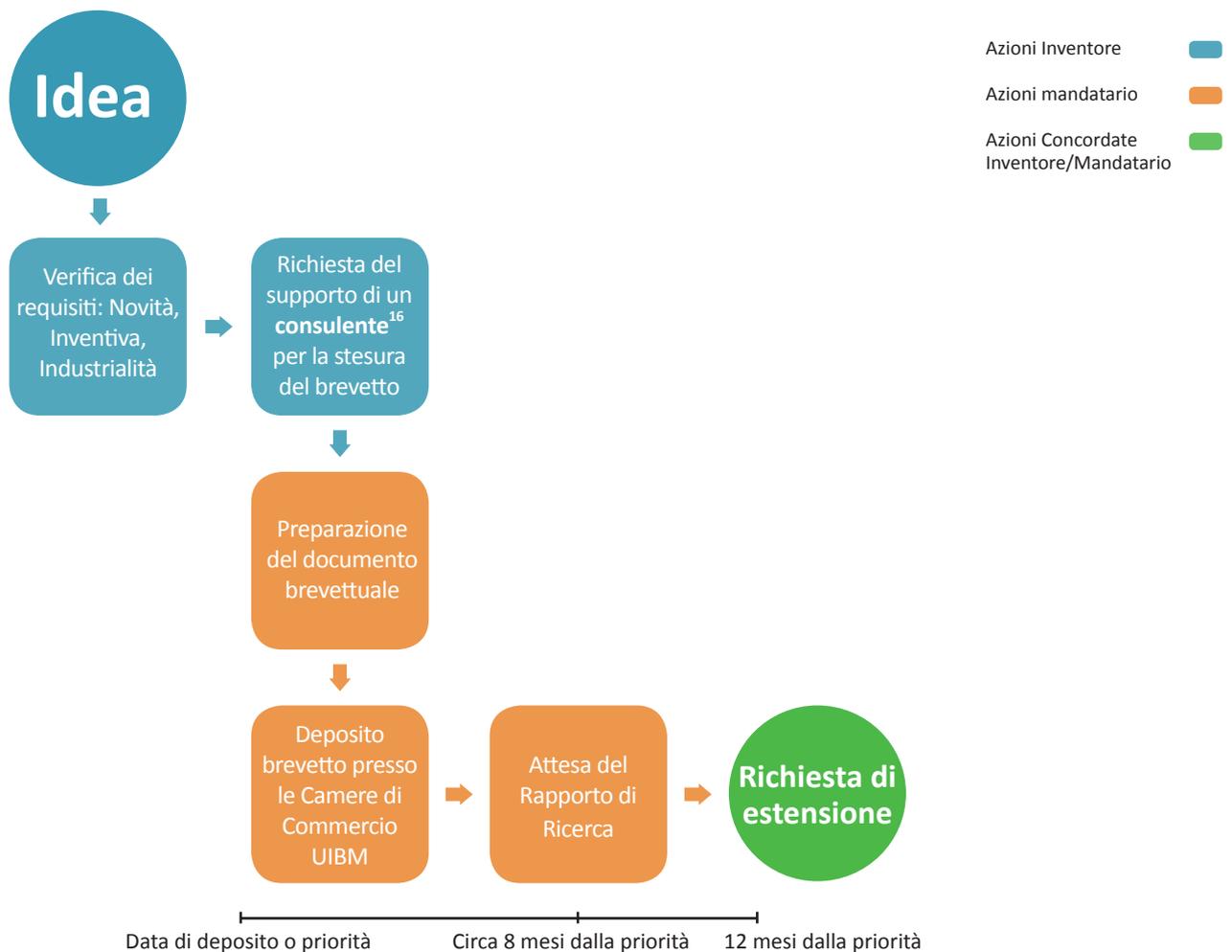
L'idea deve presentare una fattibilità tecnica; un'invenzione infatti non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e essere in grado di generare effetti tecnici concreti e misurabili.

La **REGOLA** per **valorizzare l'Applicazione Industriale**.

Verificare che l'invenzione possa essere fabbricata o utilizzata in un'industria di qualsiasi genere, compresa quella agricola.



Procedura di deposito del brevetto



16 - Consulente

per consulente si intende un mandatario abilitato e iscritto in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale.



Ricerca esplorativa brevettuale o di anteriorità

La prima attività da svolgere è una ricerca esplorativa sulle banche dati brevettuali finalizzata a studiare conoscere e approfondire lo stato dell'arte, cioè tutto ciò che è stato pubblicato e costituisce l'arte nota.

Chi può svolgere questa ricerca?

- L'inventore: i brevetti infatti sono documenti pubblici e, per la maggior parte, sono consultabili su banche dati pubbliche e disponibili online
- Centri di Ricerca specializzati come LIUC Innovazione e Brevetti che hanno a disposizione banche dati private e a pagamento che consentono di realizzare ricerche approfondite.
- Poli tecnologici e mandatari

Le banche dati pubbliche interessanti per lo studio di Brevetti sono:

- UIBM: Database consultabile on line dell'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano
<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/avanzata.aspx>
- Espacenet: Banca dati dell'EPO specializzata sui brevetti Europei
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
- Google patent: Banca dati specializzata sui brevetti US
http://www.google.com/advanced_patent_search



Stesura dei documenti brevettuali

Di solito chi scrive il brevetto e deposita la domanda è il **mandatario**¹⁷, detto anche consulente di proprietà intellettuale.

La stesura della domanda di brevetto e le comunicazioni con l'ufficio brevetti richiedono competenze specifiche di carattere sia tecnico che legale. Perciò, è preferibile collaborare con professionisti nel campo della proprietà intellettuale.

Resta inteso che il mandatario supporta l'inventore per la preparazione di una domanda di brevetto anche se il deposito può essere fatto direttamente dall'inventore senza nessun intermediario.

17 - Mandatario

è un consulente abilitato e iscritto in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale.



Deposito della domanda di brevetto presso ente preposto

La domanda di brevetto, una volta redatta, deve essere depositata presso l'ufficio brevetti competente.

La data di deposito della domanda, chiamata anche **data di priorità¹⁸**, stabilisce la data in cui l'invenzione viene divulgata, e quindi rivendicata, dall'inventore.

18 - Data di Deposito o Priorità

data di primo deposito della domanda di brevetto. Nel caso di brevetti nazionali entro 12 mesi dalla data di priorità sarà necessario estendere il brevetto ad altri paesi allargando così la copertura territoriale del brevetto. La copertura territoriale del brevetto dovrà corrispondere ai Paesi in cui l'invenzione sarà prodotta e/o commercializzata.



Procedure di deposito

Deposito di un Brevetto	Estensione territoriale della tutela	Organismo di Deposito	Caratteristiche del deposito
Nazionale	Italia (o paese di deposito)	UIBM e Camere di Commercio per Italia	<ul style="list-style-type: none"> • Depositano persone fisiche o giuridiche. • Primo esame dall'EPO da cui solitamente dipende il rilascio in Italia.
Europeo	Procedura Europea finalizzata al rilascio del brevetto nei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco ¹⁹	EPO ²⁰ (Ufficio Europeo Brevetti) oppure presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	<ul style="list-style-type: none"> • Depositano persone fisiche o giuridiche. • Severo esame redatto dall'esaminatore dell'EPO. • Deposito nazionale entro 3 mesi dalla data di concessione. • Dal terzo anno è dovuta una tassa di mantenimento della domanda. Dopo la concessione sono dovute le tasse nazionali.
Internazionale (PCT)	Prenotazione di un brevetto potenzialmente estendibile in oltre un centinaio di Paesi europei ed extraeuropei	WIPO ²¹ o, in alternativa, l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)	<ul style="list-style-type: none"> • E' una prenotazione di un brevetto possibile per un inventore che abbia residenza o nazionalità in uno Stato aderente alla convenzione. • E' possibile sino ai 30/31 mesi dal deposito internazionale o dalla data di priorità estendere alle singole nazioni/regioni. • Può essere chiesto un primo rapporto di ricerca internazionale. • Nessuna tassa di mantenimento sino all'ingresso alle fasi nazionale.

19 - Convenzione di Monaco

La Convenzione di Monaco, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, stabilisce una procedura unica di rilascio del brevetto europeo. La Convenzione ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) <http://www.epo.org/> che, dopo una attenta esamina, rilascia i brevetti che diventano in seguito brevetti nazionali disciplinati dalle norme nazionali e soggetti a pagamento delle singole tasse nazionali. Ad oggi aderiscono alla Convenzione di Monaco oltre 30 paesi.

20 - EPO - <http://www.epo.org/applying.html>

European Patent Office

21 -WIPO

World Intellectual Property Organization (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) ha sede a Ginevra, in Svizzera ed è una agenzia specializzata delle Nazioni Unite finalizzata alla promozione e protezione della proprietà intellettuale nel mondo.



Durata e classificazione di un brevetto

Durata	20 Anni.
Mantenimento	Tasse annuali da pagare dopo il rilascio e comunque anticipatamente a partire dalla fine del quarto anno dalla richiesta di brevettazione. Il pagamento delle tasse è condizione necessaria al mantenimento del monopolio dell'idea
Classificazione	I brevetti vengono classificati in classi che identificano l'ambito di applicazione della tecnologia rivendicata. <ul style="list-style-type: none"> • IPC²² (International Patent Classification) • ECLA²³ (European Classification)
Validità	Territoriale.
Estensione	Tassativamente per il nazionale entro 12 mesi dal primo deposito
Pubblicazione	Dopo 18 Mesi dal primo deposito a meno di richiesta anticipata da parte del depositante e comunque non prima dei tre mesi dalla data di priorità
Lingua	Si deposita nella lingua del paese di priorità. I Claim devono essere depositati anche in lingua inglese. In fase di estensione le lingue di traduzione sono: Inglese, Francese e Tedesco

22 - IPC (International Patent Classification) -

<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>

sistema di classificazione utilizzato a livello internazionale per classificare oltre ai brevetti e ai modelli d'utilità anche pubblicazioni, articoli scientifici e testi tecnici. La struttura gerarchica che suddivide le tecnologie brevettabili in otto sezioni (A - H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati (sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi), ne favorisce la consultazione.

23 - Classificazione europea (ECLA) -

http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP

utilizzato dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office) presenta un numero di classi quasi doppio rispetto a IPC e consente di collocare e ritrovare con più precisione ogni nuova tecnologia. Si tratta di una classificazione precisa che facilita le ricerche documentali.



Come si legge un brevetto?

Dove leggo...	Cosa leggo...
Titolo	Il titolo descrive l'ambito di interesse/settore/tecnologia del brevetto.
Abstract	Breve descrizione dell'idea. L'abstract è quanto del brevetto risulta ricercabile sulle banche dati pubbliche.
State of Art	In questa area l'inventore deve descrivere e citare le tecnologie più vicine alla sua invenzione che intende superare per novità e inventiva.
Description	A questo punto l'inventore è in grado di esplicitare dettagliatamente i motivi della sua innovazione rispetto allo stato dell'arte. E' necessario ai fini del rilascio del brevetto che l'inventore sia chiaro ed esaustivo nella descrizione dell'idea e della sua industrializzazione in modo da consentire a una persona esperta del settore di ricostruire e mettere in pratica l'invenzione basandosi esclusivamente su quanto descritto, senza dover ricorrere ad ulteriori sforzi inventivi.
Claim	I claim costituiscono le rivendicazioni ossia quanto l'inventore intende proteggere con il deposito del brevetto. I claim devono rivendicare, in accordo con il codice di Proprietà Industriale, una sola idea nuova ed inventiva per brevetto.



Tipologie di costo di un brevetto

Il costi diretti di un brevetto sono:

- **costi di deposito**, che comprendono i diritti di deposito e la eventuale consulenza di un esperto in proprietà intellettuale per l'assistenza durante la procedura di richiesta oltre che per le comunicazioni con l'Ufficio Brevetti;
- **costi di mantenimento**, cioè le tasse annuali che devono essere corrisposte per mantenere la validità del brevetto.

Attenzione nel caso in cui l'invenzione sia da brevettare o estendere all'estero occorrerà considerare:

- tasse di deposito del paese di interesse
- costi di traduzione
- costi dei consulenti locali per i Paesi in cui si richiede la protezione.



Come faccio a trarre profitto dai miei brevetti?

- **Esercito il monopolio sull'idea** e la sfrutto commercialmente. Ciò significa che sfrutto il vantaggio competitivo rispetto ai miei competitor e promuovo attraverso gli strumenti di Marketing l'unicità dell'idea, la qualità e affidabilità della stessa.
- Se non ritengo opportuno sfruttarla in modo diretto posso pensare, anche solo su alcuni mercati non attrattivi per il business, di **concedere il brevetto in licenza a terzi**. La vendita o la concessione in licenza consentono di ricevere una retribuzione (royalty) per lo sfruttamento del brevetto. Gli accordi di licenza sono stipulati tra il titolare del brevetto (licenziante) e colui che ottiene il permesso per l'utilizzo del brevetto (licenziatario).



Modello di utilità

Cos'è un modello di utilità?

Ricerca esplorativa per «modello di utilità»

Le caratteristiche del modello di utilità



Cos'è un modello di utilità?

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, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

Si tratta di innovazioni che, pur presentando carattere di novità dal punto di vista applicativo, non hanno un'altezza inventiva sufficiente per la concessione del brevetto.



Ricerca esplorativa per «modello di utilità»

Come per i brevetti la prima attività da svolgere è una ricerca esplorativa sulle banche dati finalizzata a valutare la novità dell'idea.

Chi può svolgere questa ricerca?

- L'inventore: anche i modelli di utilità infatti sono documenti pubblici e, per la maggior parte, sono consultabili su banche dati pubbliche e disponibili online
- Centri di Ricerca specializzati come LIUC Innovazione e Brevetti che hanno a disposizione banche dati private e a pagamento che consentono di realizzare ricerche approfondite.
- Poli tecnologici e mandatari

Le banche dati pubbliche interessanti per lo studio di Modelli sono:

- UIBM: Database consultabile on line dell'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano
<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/avanzata.aspx>
- Espacenet: Banca dati dell'EPO specializzata sui brevetti Europei
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
- Google patent: Banca dati specializzata sui brevetti US
http://www.google.com/advanced_patent_search



Le caratteristiche del modello di utilità

Procedura di deposito	A livello internazionale la procedura di deposito è differente nei singoli paesi. In Italia La protezione dei modelli di utilità si ottiene con un procedimento analogo al deposito di un brevetto italiano.
Durata	Anche la durata, in Italia stabilita a 10 anni decorrenti dalla data di deposito, cambia tra i diversi Paesi.
Mantenimento	Tasse annuali da pagare dopo il rilascio e comunque anticipatamente prima dello scadere del quinquennio. Il pagamento delle tasse è condizione necessaria al mantenimento del monopolio dell'idea.
Validità	Territoriale.
Estensione	Tassativamente per il nazionale entro 12 mesi dal primo deposito
Pubblicazione	Dopo 18 Mesi dal primo deposito a meno di richiesta anticipata da parte del depositante e comunque non prima dei tre mesi dalla data di priorità
Costi	I costi variano in funzione della copertura territoriale richiesta, in generale sono inferiori ai costi per il deposito di un brevetto.
Lingua	Si deposita nella lingua del paese di priorità. In fase di estensione le lingue di traduzione sono: Inglese, Francese e Tedesco



Design

Cos'è il design o modello ornamentale?

Le caratteristiche del design

Ricerca esplorativa per «Design»

Il processo di registrazione del design

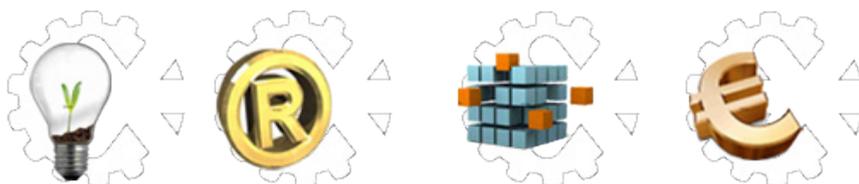
Le caratteristiche del design



Cos'è il Design o Modello Ornamentale?

“Possono costituire oggetto di registrazione come **disegni e modelli** l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.”

In pratica si può tutelare con il design **l'aspetto estetico o decorativo di un prodotto.**



Le caratteristiche del Design

Requisito	Descrizione
Novità	Nessun design identico, o con irrilevanti modifiche, deve essere stato divulgato o registrato prima della data di deposito.
Carattere individuale	L'impressione generale che il design suscita nell'utilizzatore informato e, più in generale, nel consumatore deve differire dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.



Ricerca esplorativa per «Design»

Per valutare le caratteristiche di novità è possibile procedere con ricerche apposite.

Chi può svolgere questa ricerca?

- L'inventore: i modelli ornamentali sono documenti pubblici e, per la maggior parte, sono consultabili su banche dati pubbliche e disponibili online.
- Centri di Ricerca specializzati, poli tecnologici e mandatari che hanno a disposizione banche dati private e a pagamento che consentono di realizzare ricerche approfondite.

Le banche dati pubbliche interessanti per la ricerca di design in Italia o in Europa sono:

- UIBM: Database consultabile on line dell'Ufficio Brevetti e Marchi Italiano
<http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/Avanzata.aspx>
- UAMI: Banda dati Marchi comunitari
<http://oami.europa.eu/RCDOnline/RequestManager?language=en>



Il processo di registrazione del Design

Registrazione di un Design	Estensione territoriale della tutela	Deposito
Nazionale	Paese di deposito	UIBM e Camere di Commercio
Comunitario	Viene conferita protezione in tutto il territorio dell'Unione Europea effettivo (stati partecipanti alla convenzione).	UAMI oppure presso UIBM
Internazionale	E' possibile scegliere i Paesi membri in cui si richiede la protezione.	UIBM oppure presso WIPO



Le caratteristiche del Design

Durata	La protezione di un design dura 5 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, rinnovabili per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni.
Mantenimento	Tasse periodiche da pagare per i rinnovi (ogni 5 anni)
Validità	Territoriale.
Deposito Multiplo	E' consentito con lo stesso atto il deposito di più modelli purché rientrino nella classificazione di Locarno ²⁴
Costi	I costi variano in funzione della copertura territoriale richiesta.

²⁴ - **Classificazione di Locarno** - http://www.uibm.gov.it/attachments/classificazione_di_locarno_IX_edizione_italiano.pdf
costituisce l'elenco delle classi e delle sottoclassi per la classificazione dei disegni



Fonti:

Guida UIBM alla Tutela della proprietà industriale: <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprietà-industriale>

Guida UIBM ai Disegni e Modelli <http://www.uibm.gov.it/index.php/disegni-e-modelli>

Guida UIBM ai Brevetti, <http://www.uibm.gov.it/index.php/brevetti>

Guida UIBM ai MARCHI <http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi>

Sito del parlamento italiano. (<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>)

“Nuove norme di tutela del diritto d’autore” Sito del Parlamento Italiano
(<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00248l.htm>)

Codice Proprietà Industriale D.leg 10 Febbraio 2005 n°30 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05030dl.htm>

Norme successive al D.Lgs n. 10/2005, D.Lgs 13 agosto 2010 n. 131 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10131dl.pdf>

D.M. 13 gennaio 2010 n. 33, regolamento di attuazione del D.Lgs n. 10/2005 http://www.uibm.gov.it/attachments/Regolamento_pi.pdf

UIBM : Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (<http://www.uibm.gov.it/>)

UAMI: Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno ed ha sede ad Alicante, in Spagna
(<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/contact.it.do>)

OMPI: Organizzazione Mondiale per la Proprietà industriale di Ginevra
(<http://www.wipo.int/portal/index.html.fr>)

Protocollo di Madrid: Per Domande sulla procedura di registrazione dei marchi internazionali si segue
«Accordo e Protocollo relativo all’accordo di Madrid» in vigore in Italia dal 17 Aprile 2010.
(<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/FAQ/CTM12.it.do>)

IPC (International Patent Classification): sistema di classificazione utilizzato a livello internazionale
(<http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/>)

ECLA Classificazione europea: utilizzata dall’EPO – European Patent Office.
(http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP)



Glossario:

• **Proprietà Industriale**

Ai fini del Codice di Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005, 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, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

• **Brevetto (ART. 45 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005)**

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

• **Marchio (ART. 7 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005)**

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

• **Diritto titolato**

I Diritti Titolati necessitano di un «atto» del titolare per accertamento costitutivo, sono caratterizzati da territorialità del titolo e soggetti a rinnovi periodici. Possono costituire un bene mobile.

• **Ricerca esplorativa**

Per Ricerca esplorativa si intende una verifica sulle banche dati disponibili dell'esistenza di un titolo uguale o simile per forma o invenzione. Di seguito saranno date indicazioni sulle procedure per effettuare le ricerche esplorative relativamente alle varie tipologie di titoli.

• **Marchio: (ART. 7 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005)**

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, 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 a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

• **Classificazione di Nizza**

Tutti i prodotti e servizi che possiamo trovare sul mercato globale sono categorizzati in "classi" sulla base di un accordo internazionale

• **OMPI**

Organizzazione Mondiale per la Proprietà industriale di Ginevra

• **Protocollo di Madrid**

Per Domande sulla procedura di registrazione dei marchi internazionali si segue «Accordo e Protocollo relativo all'accordo di Madrid» in vigore in Italia dal 17 Aprile 2010.

• **UIBM**

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

• **UAMI**

Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno ed ha sede ad Alicante, in Spagna

• **Novità**

Idea mai anticipata e/o presentata in pubblico prima del deposito secondo Art. 46 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005



- **Attività inventiva**

Invenzione non ovvia per un tecnico del ramo secondo Art. 48 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005

- **Applicazione industriale**

l'invenzione può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola secondo Art. 49 Codice Proprietà Industriale D.Lgs 10 Febbraio 2005

- **Consulente**

per consulente si intende un mandatario abilitato e iscritto in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale.

- **Mandatari**

è un consulente abilitato e iscritto in un albo istituito presso il Consiglio dell'ordine e denominato Albo dei consulenti in proprietà industriale.

- **Data di Deposito o Priorità**

data di primo deposito della domanda di brevetto. Nel caso di brevetti nazionali entro 12 mesi dalla data di priorità sarà necessario estendere il brevetto ad altri paesi allargando così la copertura territoriale del brevetto. La copertura territoriale del brevetto dovrà corrispondere ai Paesi in cui l'invenzione sarà prodotta e/o commercializzata.

- **Convenzione di Monaco**

La Convenzione di Monaco, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, stabilisce una procedura unica di rilascio del brevetto europeo. La Convenzione ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) che, dopo una attenta esamina, rilascia i brevetti che diventano in seguito brevetti nazionali disciplinati dalle norme nazionali e soggetti a pagamento delle singole tasse nazionali. Ad oggi aderiscono alla Convenzione di Monaco oltre 30 paesi.

- **WIPO**

World Intellectual Property Organization (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) ha sede a Ginevra, in Svizzera ed è una agenzia specializzata delle Nazioni Unite finalizzata alla promozione e protezione della proprietà intellettuale nel mondo.

- **EPO**

European Patent Office

- **IPC (International Patent Classification)**

sistema di classificazione utilizzato a livello internazionale per classificare oltre ai brevetti e ai modelli d'utilità anche pubblicazioni, articoli scientifici e testi tecnici. La struttura gerarchica che suddivide le tecnologie brevettabili in otto sezioni (A - H), a loro volta distribuite in livelli sempre più dettagliati (sottosezioni, classi, sottoclassi, gruppi e sottogruppi), ne favorisce la consultazione

- **Classificazione europea (ECLA)**

utilizzato dall'Ufficio Brevetti Europeo (EPO – European Patent Office presenta un numero di classi quasi doppio rispetto a IPC e consente di collocare e ritrovare con più precisione ogni nuova tecnologia. Si tratta di una classificazione precisa che facilita le ricerche documentali.

- **Classificazione di Locarno**

costituisce l'elenco delle classi e delle sottoclassi per la classificazione dei disegni

