

I segni distintivi

➤ Il sistema dei segni distintivi

L'attività di impresa è attività che vede coesistere più imprenditori che producono e/o distribuiscono beni o servizi identici o simili.

Ciascun imprenditore perciò utilizza di regola uno o più segni distintivi che consentono di individuarlo sul mercato e distinguerlo dagli altri imprenditori concorrenti.

La ditta, l'insegna ed il marchio sono i tre principali segni distintivi dell'imprenditore.

- La ditta contraddistingue la persona dell'imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa (cosiddetto *nome commerciale*).
- L'insegna individua i locali in cui l'attività di impresa è esercitata.
- Il marchio, infine, individua e distingue i beni o i servizi prodotti.

Pur avendo un proprio specifico ruolo, ditta, insegna e marchio assolvono una funzione comune nell'economia di mercato: favoriscono la formazione ed il mantenimento della clientela in quanto consentono al pubblico di distinguere fra i vari operatori economici e di operare scelte consapevoli. Intorno ai segni distintivi finiscono perciò col ruotare diversi e confliggenti interessi.

L'interesse degli imprenditori di precludere ai concorrenti l'uso di segni simili idonei a sviare la propria clientela e l'interesse di quanti entrano in contatto (fornitori, finanziatori e soprattutto consumatori) a non essere tratti in inganno sull'identità dell'imprenditore o sulla provenienza dei prodotti immessi sul mercato.

Nel nostro ordinamento ditta, insegna e marchio sono disciplinati separatamente, con disposizioni parzialmente diverse e soprattutto di diversa ampiezza.

Dalle tre discipline è tuttavia possibile desumere taluni principi comuni applicabili per analogia agli altri simboli, quali lo slogan pubblicitario o i *domain names* (il nome del sito internet).

Tali principi possono essere così fissati:

1. l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi. È tenuto però a rispettare determinate regole, volte ad evitare inganno e confusione sul mercato: *verità, novità e capacità distintiva*.
2. l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi
3. l'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi

➤ La ditta

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore ed è segno distintivo necessario, nel senso che in mancanza di diversa scelta essa coincide con il nome civile dell'imprenditore.

Non è però necessario che la ditta corrisponda al nome civile: essa può essere liberamente prescelta dall'imprenditore purché rispetti i principi della *verità* e della *novità*.

Il principio di verità della ditta ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata.

- La ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza: essa deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.
Ciò è sufficiente perché sia soddisfatto il requisito della verità (ad esempio Salumeria G. E.)
- La ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. In questo caso nessuna disposizione impone a chi utilizzi una ditta derivata di integrarla col proprio cognome o con la propria sigla.

Più consistente è la portata del **principio della novità**.

La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata.

Chi ha adottato per primo una data ditta ha perciò diritto all'uso esclusivo della stessa.

Chi successivamente adotti ditta uguale o simile può essere perciò costretto ad integrarla o modificarla, anche se la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell'imprenditore (*ditta patronimica*).

Per le imprese commerciali trova tuttavia applicazione il criterio della priorità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese: l'obbligo di integrare o di modificare la ditta spetta infatti a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.

Il diritto all'uso esclusivo della ditta sussiste solo se i due imprenditori sono in rapporto concorrenziale fra loro e quindi possa determinarsi confusione.

Perciò è possibile l'omonimia fra ditte che non creano confusione sul mercato: il diritto all'uso esclusivo è quindi un diritto relativo.

La ditta è trasferibile, ma solo insieme all'azienda. Se il trasferimento avviene per atto fra vivi, è necessario il consenso espresso dell'alienante. Se invece è acquistata per successione a causa di morte, la ditta si trasmette automaticamente al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.

➤ Il marchio

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell'impresa.

Esso è disciplinato sia dall'ordinamento nazionale sia dall'ordinamento comunitario ed internazionale.

Il marchio nazionale è regolato dal codice civile e dalla Legge Marchi del 1942.

Al marchio nazionale si è di recente affiancato il marchio comunitario, istituito con il Regolamento CE 40/94, la cui disciplina consente di ottenere un marchio che produce gli stessi effetti in tutta l'UE.

La tutela internazionale del marchio è infine disciplinata da due convenzioni (la Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale e l'Accordo di Madrid del 1891 sulla registrazione internazionale dei marchi).

Tali normative riconoscono al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso, così permettendo che il marchio assolva la sua funzione di identificazione e differenziazione dei prodotti simili esistenti sul mercato.

Il marchio infatti è il più importante dei segni distintivi per il ruolo che assolve nella moderna economia industriale, caratterizzata dall'offerta concorrente di prodotti simili da parte di più imprenditori.

Al marchio gli imprenditori affidano infatti la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli dei concorrenti.

Il pubblico è così messo in grado di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una determinata fonte di produzione, e può così selezionare fra i molti prodotti simili quello ritenuto migliore per qualità e/o prezzo orientando consapevolmente le proprie scelte.

Il marchio costituisce perciò il principale simbolo di collegamento fra produttori e consumatori.

È comprensibile perciò l'interesse dei titolari di marchi celebri a contrastare l'uso degli stessi da parte di altri produttori, anche per prodotti del tutto diversi da quelli da loro immessi sul mercato. Tale esigenza, in passato ignorata, è recepita dall'attuale disciplina che ha esteso la tutela dei marchi celebri oltre i limiti segnati dalla necessità di evitare confusione fra prodotti affini.

➤ I tipi di marchio

I marchi possono essere classificati e raggruppati secondo diversi criteri.

Del marchio può servirsi innanzitutto il fabbricante del prodotto. E i beni che subiscono successive fasi di lavorazione o risultano dall'assemblaggio di parti distinte (ad esempio un'auto) possono presentare anche più marchi di fabbrica. Inoltre il marchio può essere apposto anche dal commerciante, sia esso un grossista o il rivenditore finale.

Su uno stesso prodotto possono perciò coesistere più marchi (di fabbricazione e/o di commercio). Il rivenditore non può però sopprimere il marchio del produttore.

Il marchio può essere utilizzato anche da imprese che producono servizi (ad esempio imprese di trasporto o di spettacolo). La forma tipica di uso di tali marchi è quella pubblicitaria, essendo essi apposti sui materiali che servono per la produzione del servizio o sulle divise del personale.

L'imprenditore può usare un solo marchio per tutti i propri prodotti (*marchio generale*), ma può anche servirsi di più marchi quando vuole differenziare i diversi prodotti della propria impresa (*marchi speciali*).

La fantasia dell'imprenditore può liberamente esplicarsi nella composizione del marchio.

Il marchio può essere costituito solo da parole (*marchio denominativo*) oppure può essere costituito da figure, cifre, disegni (*marchio figurativo*) ed anche da suoni (ad esempio un breve motivo musicale).

Il marchio può essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso (*marchio di forma o tridimensionale*). Ad esempio la particolare forma di una bottiglia di liquore. Si deve però trattare di una forma "arbitraria" o "capricciosa".

Un tipo particolare di marchio è infine il *marchio collettivo*: esso si distingue nettamente dai marchi di impresa in quanto titolare del marchio collettivo è un soggetto (ad esempio un consorzio) che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Tale marchio non viene utilizzato dall'ente che ne ha ottenuto la registrazione, ma concesso in suo a produttori o commercianti consociati. Questi a loro volta si impegnano a rispettare nella loro attività le norme statutarie fissate dall'ente e a consentire i relativi controlli.

Questi marchi (ad esempio "Prosciutto di Parma") sono di regola utilizzati in aggiunta a quelli individuali ed assolvono ad una funzione di garanzia della qualità o della provenienza del prodotto.

➤ I requisiti di validità del marchio

Per essere tutelato giuridicamente, il marchio deve rispondere a determinati requisiti di validità: liceità, verità, originalità e novità.

- Il marchio non deve contenere segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. È altresì fatto divieto di utilizzare come marchio l'altrui ritratto senza il consenso dell'interessato.
- Il principio della verità vieta di inserire nel marchio segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi. Ad esempio è stato ritenuto ingannevole il marchio "New England" per prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia.
- Il marchio deve essere originale. Non possono essere perciò utilizzati come marchi:
 1. le denominazioni generiche del prodotto o del servizio (ad esempio un marchio per calzature non potrà essere costituito esclusivamente dalla parola "scarpe")
 2. le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e (salvo che per i marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto (ad esempio si è escluso che l'espressione "brillo" possa essere usata come marchio per prodotti lucidanti)
 3. i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente, come le parole "super", "extra", "lusso"

Il requisito dell'originalità è però rispettato quando si utilizzano denominazioni o figure generiche che non hanno alcuna relazione con il prodotto (ad esempio la parola "aeroplano" per un marchio di calzature). Per lo stesso motivo, parole straniere descrittive o generiche sono dotate di capacità distintiva quando non sono note nel loro significato al consumatore medio italiano (ad esempio "Cynar" per un aperitivo al carciofo).

È infine possibile usare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate fra loro in modo fantasioso (ad esempio il marchio Amplifon per apparecchi acustici).

- Ultimo dei requisiti di validità del marchio è la sua novità, ossia non deve essere stato già registrato da altro imprenditore dello stesso settore. Tuttavia se il marchio registrato è diventato un marchio celebre è per legge non nuovo anche il marchio utilizzato per prodotti o servizi non affini, se chi lo usa "trarrebbe indebito vantaggio dalla rinomanza del segno o recherebbe pregiudizio agli altri".

Il difetto dei requisiti fin qui esposti comporta la nullità del marchio, che può riguardare anche solo parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato.

➤ Il marchio registrato

Il titolare di un marchio ha diritto all'uso esclusivo del marchio prescelto.

Il contenuto del diritto e la relativa tutela sono però sensibilmente diversi a seconda che il marchio sia stato o meno registrato presso l'Ufficio italiano Brevetti e Marchi.

Cominciamo dal marchio registrato.

La registrazione attribuisce al titolare del marchio il diritto all'uso esclusivo dello stesso su tutto il territorio nazionale, quale che sia l'effettiva diffusione territoriale dei suoi prodotti.

Un imprenditore che opera solo in Sicilia può perciò impedire che il suo marchio registrato venga utilizzato da altro imprenditore dello stesso settore che opera solo in Lombardia.

Il diritto di esclusiva sul marchio registrato copre non solo i prodotti identici ma anche quelli affini qualora possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

La tutela del marchio registrato non impedisce però, di regole che altro imprenditore registri o usi lo stesso marchio per prodotti del tutto diversi.

La rigorosa applicazione di tale regola può tuttavia dar luogo a conseguenze particolarmente gravi quando si tratti di marchi celebri, dotati di forte capacità attrattiva e suggestiva (ad esempio Coca-Cola o Marlboro). L'uso di tali marchi da parte di altri imprenditori, anche per merci del tutto diverse può facilmente determinare equivoci sulla reale fonte di produzione.

Con la riforma del 1992 la tutela dei marchi celebri è stata svincolata dal criterio dell'affinità merceologica. Oggi il titolare di un marchio registrato, che gode di rinomanza nello Stato, può vietare a terzi di usare un marchio identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini, quando tale uso consente di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del marchio”.

Il diritto di esclusiva sul marchio registrato decorre dalla data di presentazione della relativa domanda all'Ufficio Brevetti.

Il titolare di un marchio registrato è perciò tutelato ancor prima che inizi ad utilizzarlo e quindi, ad esempio, anche nella fase di lancio pubblicitario di un nuovo prodotto.

La registrazione nazionale è poi presupposto per poter estendere la tutela del marchio in ambito internazionale, attraverso la registrazione presso l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (OMPI) e presso l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI, per il marchio comunitario).

La registrazione dura 10 anni ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte.

La registrazione assicura perciò una tutela quasi perpetua, salvo che non sia dichiarata la nullità del marchio o non sopravvenga una causa di decadenza, quale il mancato utilizzo del marchio per 5 anni.

In particolare, costituisce causa di decadenza la volgarizzazione del marchio, ossia il fatto che lo stesso è nel frattempo divenuto denominazione generica. Tipico esempio è il marchio Cellophane che è passato ormai a designare genericamente un involucre di plastica.

Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente.

In particolare, il titolare del marchio il cui diritto di esclusiva sia stato leso da un concorrente può promuovere contro questi l'azione di contraffazione, volta ad ottenere l'inibitoria alla continuazione degli atti lesivi del proprio diritto e la rimozione degli effetti degli stessi, attraverso la distruzione delle cose materiali (etichette, cartelloni) per mezzo delle quali è stata attuata la contraffazione.

Resta fermo il diritto del titolare del marchio al risarcimento dei danni se sussiste dolo o colpa del contraffattore.

➤ Il marchio non registrato

L'ordinamento tutela anche chi usi un marchio senza registrarlo, ma si tratta di una tutela sensibilmente minore.

Dispone infatti l'art. **2571** che “chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso”.

La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si fonda perciò sull'uso di fatto dello stesso e sull'effettivo grado di notorietà raggiunto.

In particolare, il titolare di un marchio non registrato con notorietà locale non potrà impedire che altro imprenditore usi di fatto lo stesso marchio per gli stessi prodotti in altra zona del territorio nazionale. Non potrà inoltre impedire che un concorrente registri lo stesso marchio ed in tal caso potrà continuare ad usare il proprio marchio solo nei limiti della diffusione locale.

➤ Il trasferimento del marchio

Il marchio è trasferibile e può essere trasferito sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo (cosiddetta *licenza di marchio*).

La disciplina della circolazione del marchio è tuttavia profondamente mutata con la riforma del 1992.

È stato infatti abolito il precedente collegamento fra circolazione dell'azienda e circolazione del marchio. Oggi infatti il marchio può essere trasferito o concesso in licenza senza che sia necessario il contemporaneo trasferimento dell'azienda o del corrispondente ramo produttivo.

La novità più significativa è però costituita dall'esplicito riconoscimento dell'ammissibilità della licenza di marchio non esclusiva.

È cioè consentito che lo stesso marchio sia contemporaneamente utilizzato dal titolare originario e da uno o più concessionari.

È quindi consentito che, in base ad accordi contrattuali, vengano immessi sul mercato prodotti dello stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio ma con diversa fonte di provenienza.

Il legislatore si preoccupa però di prevenire e reprimere i pericoli di inganno per il pubblico cui può dar luogo la libera circolazione del marchio e soprattutto la licenza non esclusiva, utilizzata in particolare per lo sfruttamento economico dei marchi celebri attraverso i contratti di franchising e di merchandising.

È al riguardo fissato il principio cardine che dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

La violazione di tali regole espone alla sanzione della decadenza, eventualmente parziale, del marchio.

➤ L'insegna

L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa (stabilimento industriale, negozio) o, secondo una più ampia concezione, l'intero complesso aziendale.

L'insegna, disciplinata dall'art. **2568**, non può essere uguale o simile a quella già utilizzata da altro imprenditore concorrente qualora possa ingenerare confusione nel pubblico.

Saranno poi applicabili i principi base della disciplina della ditta e del marchio.

L'insegna dovrà quindi essere lecita; non dovrà contenere indicazioni idonee a trarre in inganno il pubblico; dovrà avere sufficiente capacità distintiva.

Non è quindi tutelato contro l'altrui imitazione chi adotti come insegna indicazioni generiche (ad esempio panificio, pizzeria), salvo che l'originalità non derivi dalla composizione grafica e/o dai colori utilizzati.

Nulla è disposto circa il trasferimento dell'insegna.

È tuttavia pacifico che il diritto sull'insegna può essere trasferito, come avviene attraverso il cesso della stessa insegna da parte di più imprenditori collegati (tipico negli accordi di franchising, ad esempio catene di negozi Benetton).

CAPITOLO 7

Opere dell'ingegno e invenzioni industriali

➤ Le creazioni intellettuali

Il romanzo che leggete, la canzone che ascoltate, il film che vedere vi consentono di percepire una creazione dell'intelletto umano.

La poesia, il romanzo, la canzone, il film sono **opere dell'ingegno**.

Opere che ovviamente non vanno confuse col loro veicolo materiale di trasmissione: il libro, il disco, il cd-rom.

La stampa del libro, la fabbricazione del disco sono state rese possibili da altre creazioni dell'intelletto umano nel campo non più della cultura o dell'arte, ma nel campo della tecnica: da una serie di **invenzioni**.

Le opere dell'ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.

Le opere dell'ingegno forma oggetto del diritto d'autore.

Le invenzioni industriali, invece, possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto:

- del *brevetto per invenzioni industriali*
- del *brevetto per modelli di utilità* oppure della *registrazione per disegni e modelli*.

Diritto d'autore e brevetti industriali formano anche oggetto di un'articolata disciplina internazionale, che estende la protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.

➤ Il diritto d'autore

Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno scientifiche, letterarie, musicali, figurative, cinematografiche, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione: romanzi, poesie, trattati scientifici, canzoni, sculture, software.

Tali opere sono protette indipendentemente dal loro pregio e dall'utilità pratica.

Unica condizione richiesta è che l'opera abbia carattere creativo, ossia presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto a preesistenti opere dello stesso genere.

Originalità che può consistere anche nel modo personale di esposizione o nella rielaborazione di opere preesistenti (ad esempio l'adattamento di un romanzo per il cinema).

Fatto costitutivo del diritto d'autore è la creazione dell'opera: non è necessario che l'opera sia stata divulgata fra il pubblico. In altre parole, il romanziere è tutelato dal momento in cui fissa le sue idee sulla carta o sul registratore.

È prevista la registrazione dell'opera nel Registro Pubblico Generale delle opere protette e per quelle cinematografiche nello Speciale Registro tenuto dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Il diritto di autore gode di una tutela sia morale sia patrimoniale.

L'autore ha diritto di rivendicare nei confronti di chiunque la paternità dell'opera, di decidere se pubblicarla o meno (diritto di inedito) e se pubblicarla con il proprio nome o in anonimo, di opporsi a modificazioni o deformazioni dell'opera e ad ogni altro atto a danno dell'opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Salvo talune ipotesi di libera utilizzazione disposte a tutela dell'interesse generale alla diffusione della cultura, l'autore ha il diritto di utilizzazione economica esclusiva dell'opera.

Diritto che si estende anche allo sfruttamento economico di singole parti dell'opera, se dotate di autonomo carattere creativo (è il caso, ad esempio dei personaggi Disney).

Diversamente, il diritto patrimoniale di autore ha una durata limitata in 70 anni dopo la morte dell'autore.

Diritti connessi o affini al diritto d'autore sono poi riconosciuti a determinate categorie di soggetti: produttori di dischi, interpreti ed esecutori di opere, quali attori e cantanti: a tali soggetti è in genere riconosciuto il diritto ad un equo compenso da parte di chiunque utilizzi, in qualsiasi modo ed anche senza scopo di lucro, la loro opera creativa o interpretativa.

➤ Trasferimento del diritto di utilizzazione economica

Il diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno è liberamente trasferibile, sia fra vivi che a causa di morte.

Il trasferimento per atto fra vivi, che deve essere provato per iscritto, può essere sia a titolo definitivo, sia a titolo temporaneo.

I contratti previsti e normalmente utilizzati per lo sfruttamento economico di un'opera dell'ingegno sono, peraltro, *il contratto di edizione* e *il contratto di rappresentazione e di esecuzione*.

Con il contratto di edizione, l'autore concede in esclusiva ad un editore il diritto di pubblicare per la stampa l'opera, per conto ed a spese dell'editore.

L'editore a sua volta si obbliga a stampare, a mettere in commercio l'opera e a corrispondere all'autore il compenso pattuito, di solito costituito da una percentuale sul ricavato della vendita, anche se in alcuni casi può essere fissato anche *à forfait*.

Con il contratto di rappresentazione e di esecuzione, l'autore cede il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine (drammatiche, coreografiche, musicali).

L'altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese.

Il diritto di autore è protetto con specifiche sanzioni civili, pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che possono andare dall'imitazione totale o parziale degli elementi creativi essenziali di un'opera altrui fino alla lesione di singole manifestazioni del diritto di autore.

Le opere dell'ingegno godono, in principio, di una protezione circoscritta al territorio nazionale ma l'Italia ha aderito alle due principali Convenzioni Internazionali in materia:

1. la Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896
2. la Convenzione Universale di Ginevra del diritto d'autore del 1952

➤ Le invenzioni industriali

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica.

Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibile di pratica applicazione nel settore della produzione di beni o servizi.

Netta è perciò la distinzione rispetto alle opere dell'ingegno, dalle quali le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente **brevetto** da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Possono formare oggetto di brevetto per invenzione industriale le idee inventive di maggior rilievo tecnologico.

Queste possono essere distinte in 3 grandi categorie:

1. *invenzioni di prodotto*, che hanno per oggetto un nuovo prodotto materiale (ad esempio, una macchina)
2. *invenzioni di procedimento*, che possono consistere in un nuovo metodo di produzione di beni già noti
3. *invenzioni derivate*, che si presentano come derivazione di una precedente invenzione. Esse possono consistere ➔
 - a. nell'ingegnosa combinazione di invenzioni precedenti in modo da ricavarne un trovato tecnicamente nuovo (*invenzioni di combinazione*)
 - b. nel migliorare un'invenzione precedente modificandola (*invenzioni di perfezionamento*)
 - c. in una nuova utilizzazione di una sostanza o di una composizione di sostanze già conosciute (*invenzioni di traslazione*).

Per scelta legislativa non sono però considerate invenzioni:

- le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici
- i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali
- le presentazioni di informazioni

Non sono considerate invenzioni industriali nemmeno i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, come ad esempio la TAC.

I trovati che non ricadono in uno di questi divieti devono poi rispondere a determinati requisiti di validità per poter formare oggetto di brevetto.

Devono essere leciti, nuovi, devono implicare un'attività inventiva e devono avere un'applicazione industriale.

E' nuova l'invenzione che non è compresa nello stato della tecnica, ossia non è accessibile in Italia o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto.

L'invenzione implica attività inventiva se "per una persona esperta del ramo essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica".

L'invenzione è infine considerata atta ad avere applicazioni industriali se il trovato può essere utilizzato in qualsiasi genere di industria, anche agricola.

Restano invece non brevettabili come invenzioni le conoscenze non sfruttabili industrialmente.

➤ L'invenzione brevettata

La tutela giuridica dell'invenzione ha contenuto sia morale che patrimoniale.

L'inventore ha diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione e ha inoltre il diritto di conseguire il brevetto, che ha funzione costitutiva ai fini dell'acquisto del diritto all'utilizzazione economica in esclusiva del trovato.

Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall'Ufficio brevetti, sulla base di una domanda corredata dalla descrizione dell'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla.

Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

Il brevetto per invenzioni industriali dura 20 anni dalla data di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo.

Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso, quale la mancata attuazione entro 3 anni dal rilascio del brevetto.

Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto, fatte salve talune specifiche forme di libera utilizzazione dell'invenzione da parte di terzi per scopi privati e non commerciali.

L'esclusiva sussiste nei limiti dell'invenzione brevettata.

Tuttavia se l'invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione (*invenzione di procedimento*), l'esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello ottenuto con il nuovo metodo o processo.

Il titolare di tale brevetto potrà quindi impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso. Per ottenere questo ulteriore risultato dovrà ottenere un autonomo brevetto anche per il prodotto, ovviamente conseguibile solo se anche il prodotto è nuovo.

Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia *mortis causa*, indipendentemente dal trasferimento dell'azienda.

Il titolare del brevetto può altresì concedere licenza di uso dello stesso con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario.

Ed è proprio *la licenza di brevetto senza esclusiva* il tipico contratto usato dalla grande industria per mettere a disposizione di imprese di altri Paesi i brevetti fondamentali.

L'invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali.

In particolare il titolare del brevetto ed anche il licenziatario possono esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l'invenzione.

Sono altresì previste sanzioni volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: sequestro, rimozione, distruzione.

Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale.

L'esclusiva può essere però conseguita anche in altri Stati ed alcuni Trattati internazionali agevolano il conseguimento di tale risultato (Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale; Trattato di Washington del 1970; Convenzione di Monaco di Baviera 1973).

Un brevetto autonomo è invece il **brevetto comunitario**, regolato dalla Convenzione del Lussemburgo del 1975. Il brevetto comunitario, rilasciato dall'Ufficio Europeo di Monaco, ha carattere sopranazionale, vale per tutti i Paesi UE e produce gli stessi effetti in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

➤ L'invenzione non brevettata

L'inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto.

Corre però il rischio che altri pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva, dato che è indubbio che fra due inventori prevale chi per primo ha presentato la domanda di brevetto, se non ricorre un diritto di priorità.

La nuova disciplina delle invenzioni, introdotta nel 1979, riconosce tuttavia una sia pur limitata tutela anche a chi abbia utilizzato un'invenzione senza brevettarla: chiunque ha fatto uso dell'invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori al deposito dell'altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l'invenzione stessa nei limiti del preuso.

Tale tutela minima opererà però solo nel caso di preuso segreto.

Se l'inventore o il preutente hanno divulgato l'invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere esperita azione di nullità dello stesso.

Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l'invenzione.

➤ I modelli industriali

I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all'industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali.

Essi sono distinti in **modelli di utilità e disegni e modelli**.

I modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare *funzionalità* a macchine, utensili e oggetti d'uso (ad esempio una nuova forma di poltrona da dentista che ne aumenti la comodità).

I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l'aspetto (forma, linea, colore) dei prodotti industriali. È questo il vasto campo dell'*industrial design* (ad esempio l'originale disegno di un tessuto).

In sostanza, i modelli industriali riguardano la foggia funzionale (modelli di utilità) o estetica (disegni e modelli) dei prodotti.

La tutela dei modelli di utilità si fonda sull'istituto della brevettazione e trova applicazione larga parte della disciplina delle invenzioni industriali.

Il punto più significativo di differenza riguarda la durata del brevetto: 10 anni invece di 20.

Per i disegni e modelli invece, la tutela avviene mediante registrazione che è subordinata al ricorrere dei requisiti della novità e del carattere individuale, vale a dire che il disegno o modello da registrare non deve essere identico ad un disegno o modello già divulgato e deve suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione di novità.

La registrazione dura 5 anni dalla domanda, ma può essere prorogata per periodi di 5 anni fino a un massimo di 25 anni.

Infine, le opere dell'industrial design sono state ammesse a godere anche della più lunga tutela offerta dalla disciplina del diritto di autore (fino a 70 anni dopo la morte dell'autore) quanto presentino di per sé carattere creativo e valore artistico, quali *opere d'arte applicate all'industria*.

Ai disegni e modelli nazionali si sono di recente affiancati i **disegni e modelli comunitari** i quali ricevono una protezione autonoma in tutta l'UE da parte del Regolamento CE 6/2002. La relativa disciplina è in larga parte coincidente con la nostra legge e si basa sulla registrazione del modello o disegno presso l'Ufficio per Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). A differenza della nostra legge, il Regolamento CE riconosce però una limitata tutela anche ai disegni e modelli non registrati, per un periodo di 3 anni, consentendo al titolare di vietarne l'imitazione pedissequa da parte di terzi.