

# Marchi e brevetti, VALORI DA TUTELARE

Per prevenire il rischio che i risultati dell'innovazione vengano sottratti in modo indebito, è necessario effettuare un'adeguata registrazione

di **Benedetta Mazzarino**

**P**er essere competitive sul mercato nazionale e internazionale, le aziende devono necessariamente investire in ricerca e sviluppo. Un investimento che, soprattutto nelle realtà italiane di piccole dimensioni, rappresenta una voce di bilancio particolarmente significativa.

Per molti imprenditori, però, il vero problema non è rappresentato tanto dall'investimento stesso, quanto dal timore che un'idea possa essere copiata e replicata, a un prezzo inferiore, da un concorrente scorretto. Gli strumenti giuridici per reagire a queste situazioni sono numerosi e consentono, a posteriori, di proteggere la propria azienda e le relative innovazioni. È però innegabile il fatto che si tratta, sempre, di soluzioni chiamate a compensare un danno subito e che, in mancanza di corrette azioni preventive, possono rivelarsi molto complesse e onerose in termini economici. Per tale ragione è necessario tutelare al meglio, da un punto di vista giuridico, i risultati della propria attività.

È questo l'obiettivo che si pone la legislazione relativa alla 'Proprietà industriale',

ovvero l'insieme delle norme giuridiche volte a tutelare le opere dell'ingegno umano. Il legislatore, con il Decreto Legislativo n. 30/2005, riconosce agli imprenditori il diritto di tutelare i segni distintivi della propria azienda e attribuisce agli inventori il monopolio nello sfruttamento di creazioni e invenzioni, fornendo una serie di strumenti legali contro eventuali abusi.

## Un marchio unico

Per un'azienda che si avvicina a questo settore, però, è spesso difficile orientarsi tra gli strumenti disponibili. Accade così che, non avendo predisposto adeguate forme di tutela, risulti poi difficile dimostrare la violazione di un diritto di proprietà industriale. In primo luogo, quindi, è necessario conoscere la differenza tra marchio e brevetto. Nel primo caso si tratta di un segno distintivo, suscettibile di essere rappresentato graficamente, che contraddistingue i prodotti e i servizi di un'impresa rispetto a quelli concorrenti, consentendo ai terzi di associarvi i relativi standard qualitativi e di servizio. Il marchio è uno strumento

Il brevetto è un titolo giuridico che consente il monopolio nello sfruttamento di un oggetto



essenziale di comunicazione tra imprese e consumatori e agevola, attraverso l'identificazione e la differenziazione dei beni, l'informazione e le scelte di mercato. Un marchio può essere registrato da chiunque, presso una Camera di Commercio provinciale, che provvederà poi, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, a indirizzare tutta la documentazione all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Proprio perché non è indispensabile avvalersi del supporto di un professionista, è necessario prestare particolare

attenzione ad alcuni requisiti obbligatori richiesti per qualsiasi marchio.

I marchi d'impresa debbono innanzitutto essere dotati di capacità distintiva. Pertanto non possono essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o di un servizio. Allo stesso modo non possono essere registrate come marchio le descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio come la sua specie, la qualità, la quantità, la destinazione, l'epoca di

fabbricazione o la provenienza geografica.

Il marchio, inoltre, deve presentare la caratteristica della novità e pertanto deve essere diverso e non confondibile con altri marchi già utilizzati per prodotti dello stesso genere. Ulteriore requisito, infine, è quello della liceità, che consiste nel divieto di utilizzare caratteri grafici o termini in contrasto con la morale o l'ordine pubblico e di trarre in inganno i terzi circa l'origine, la composizione, le proprietà e l'impiego del prodotto.

Come accennato, la registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma offre al titolare una serie di vantaggi, primo fra questi il diritto all'uso esclusivo del marchio registrato. Ciò implica di conseguenza il diritto di impedire a soggetti non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile al proprio. Solo la registrazione, inoltre, consente di apporre, accanto al marchio, il simbolo ®.

### Tutelati dal brevetto

A differenza del marchio, un brevetto è un titolo giuridico che consente il monopolio nello sfruttamento di un oggetto, con il diritto di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare la propria invenzione senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. In particolare, l'art. 2.585 del Codice civile precisa che "possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo, un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un



principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore".

Per poter essere registrato, un brevetto deve possedere le seguenti caratteristiche: novità, originalità, liceità e 'industrialità'. Un requisito, quest'ultimo, particolarmente significativo, che consiste nell'idoneità dell'invenzione a funzionare secondo lo scopo voluto. È infatti importante sottolineare come non vengano considerate invenzioni, e in quanto tali non sono brevettabili, ad esempio, le scoperte, le teorie scientifiche o i metodi matematici, così come le presentazioni di informazioni e i programmi di elaboratori. Inoltre, un'invenzione, per essere ritenuta tale, non deve essere stata resa pubblica in nessun modo prima della registrazione.

Una particolare cura inoltre deve essere prestata nella compilazione della domanda, per evitare che essa venga respinta dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. In questo caso, infatti, lo stesso ufficio sollecita l'integrazione della documentazione inviata ma, qualora venga considerata ancora incompleta, la registrazione può essere rigettata. Anche se sussiste l'obbligo, per i membri della commissione, di rispettare il segreto su quanto venuto a loro conoscenza.

### **Dove vale la tutela**

In ambito industriale, dove esiste concorrenza a livello globale, è importante ricordare che la tutela non si estende, automaticamente, a tutto il mondo. Questo significa che un brevetto nazionale, presentato a una Camera di Commercio o all'Ufficio centrale di Roma, ha validità

## **PER SAPERNE DI PIÙ**

L'avvocato Benedetta Mazzarino, specializzata nella tutela delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali, proporrà una serie di interventi formativi sulla tutela di marchi e brevetti durante la fiera Sps/Ipc/Drives Italia, in programma a Parma dal 22 al 24 maggio. Nel corso dell'evento sarà inoltre disponibile per fornire gratuitamente una consulenza di primo orientamento su queste tematiche. Lo stesso servizio è offerto anche attraverso il sito di Sps/Ipc/Drives Italia ([www.sps-italia.net](http://www.sps-italia.net)).



Avvocato Benedetta Mazzarino, specializzata nella tutela delle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali

solo sul territorio italiano. Volendo tutelare un brevetto in Europa, invece, la domanda va presentata all'Ufficio Europeo dei Brevetti. In questo caso, dopo l'approvazione, viene garantita la tutela in tutti i Paesi dell'Unione. Infine, il brevetto internazionale, che deve essere presentato al Wipo (World Intellectual Property Organization) impone di indicare i Paesi per i quali si chiede la validità. Si tratta di una procedura che può risultare particolarmente complessa, in quanto è necessario attendere la notifica da parte di tutti gli Stati interessati. È inoltre importante ricordare che, nel caso in cui s'intenda registrare un brevetto in uno Stato estero, occorre ottenere l'autorizzazione del

competente Ministero dello Sviluppo Economico, che, a sua volta, deve acquisire il parere delle autorità militari.

### **Non vale per sempre**

La scelta di registrare marchi e brevetti offre significativi vantaggi nella protezione delle proprie idee e innovazioni, impedendone l'uso improprio, ma la tutela ha un valore limitato nel tempo. Il marchio, infatti, ha validità di dieci anni ed è rinnovabile; esso tuttavia decade qualora non venga usato dal titolare entro cinque anni dalla registrazione.

Il brevetto, invece, ha durata ventennale e non può essere rinnovato. Pertanto, decorso tale termine, l'invenzione diventa di pubblico dominio e chiunque può utilizzarla per scopi industriali e commerciali. È inoltre importante ricordare che, per i primi novanta giorni dalla data di deposito, l'accesso al brevetto è limitato alla sola autorità militare e non può essere reso pubblico nemmeno su richiesta esplicita dell'ideatore. A diciotto mesi dalla data di deposito, invece, un brevetto può essere visionato da chiunque ne faccia domanda, mentre i vent'anni di tutela decorrono dal momento in cui descrizione ed eventuali disegni vengono resi accessibili al pubblico.

**Sike** [www.istitutosike.com](http://www.istitutosike.com)