

M@STER CTU

CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE

Avv. Simona CAZZANIGA

CONTRAFFAZIONE = LESIONE DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SU IP ASSETS

DIRITTI IP TITOLATI:

- 1) Marchi
- 2) Brevetti
- 3) Modelli di utilità
- 4) Disegni e Modelli
- 5) Nuove varietà vegetali

DIRITTI IP NON TITOLATI:

- 1) Diritto d'autore
- 2) Marchi di fatto (non registrati)
- 3) Disegni e Modelli di fatto (non registrati)
- 4) Know-how tecnico e commerciale

ALTRI DIRITTI

- 1) Denominazione e ragione sociale
- 2) Ditta
- 3) Insegna
- 4) Nome a dominio
- 5) Nome e ritratto
- 6) Software

CONCORRENZA SLEALE

Confusione tra aziende e prodotti

Denigrazione o appropriazione di pregi

Non correttezza professionale

CONCORRENZA SLEALE

ART. 2598 cc: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda

concorrenza per
confondibilità

denigrazione e
appropriazione di pregi

senza correttezza
professionale

Sono in commercio dei prodotti copiati o che riportano illegalmente l'altrui marchio?

Concorrenti, ex dipendenti o soci rubano clienti, o segreti aziendali?

Un concorrente si aggancia al successo della linea di prodotti di alta gamma introducendo accessori o componenti "compatibili"?

Esce sul mercato un prodotto brevettato da altri con una soluzione tecnica diversa ma peggiorativa...

IN CONCRETO, PER ESEMPIO:

La pubblicità del concorrente getta discredito su altra azienda?

Un concorrente millanta e/o si appropria di pregi di un prodotto di altri in ambito di una gara d'appalto?

Un non concorrente sfrutta il nome/marchio altrui per prodotti in settori diversi?

Un concorrente usa il marchio di altri online come keyword o metatag per rubargli clienti?

Un marchio viene illegittimamente registrato da terzi in malafede su mercati diversi e senza autorizzazione?

DANNO DA CONTRAFFAZIONE = LESIONE DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SU IP ASSETS

DIRITTI IP TITOLATI:

- 1) Marchi
- 2) Brevetti
- 3) Know-how tecnico e commerciale
- 4) Modelli di utilità
- 5) Disegni e Modelli
- 6) Nuove varietà vegetali

DIRITTI IP NON TITOLATI:

- 1) Diritto d'autore
- 2) Marchi di fatto (non registrati)
- 3) Disegni e Modelli di fatto (non registrati)
- 4) Know-How

ALTRI DIRITTI

- 1) Denominazione e ragione sociale
- 2) Ditta
- 3) Insegna
- 4) Nome a dominio
- 5) Nome e ritratto
- 6) Software

I “DIRITTI NON TITOLATI”

La loro caratteristica comune è costituita dal riconoscimento dell'esclusiva in capo al titolare in assenza di un atto formale e costitutivo come il deposito o la registrazione.

Proprio per questo motivo il titolare non possiede una certificazione che - almeno in assenza di contestazione da parte di terzi attraverso una causa - attesti: il nome e le generalità del titolare, la data della creazione/divulgazione quali siano le caratteristiche precise del bene su cui ricade il diritto di esclusiva del titolare.

MARCHI

ITA - CPI: Capo 2, Sez. I, artt. 7-30

Titolo	Regolamento	Riferimento
RMUE	Regolamento sul marchio dell'Unione europea	(UE) 2017/1001
RDMUE	Regolamento delegato sul marchio dell'Unione europea (che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430)	(UE) 2018/625
REMUE	Regolamento di esecuzione sul marchio dell'Unione europea (che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431)	(UE) 2018/626

MARCHI (artt. 7 - 30 CPI)

DURATA: potenzialmente illimitata perché sempre rinnovabile



REQUISITI di VALIDITÀ:

- 1) **novità** nello stato in cui abbiamo registrato e per la classe di prodotti rivendicata
Cfr. Classificazione Internazionale di Nizza
- 2) **capacità distintiva**
- 3) **liceità**

NOVITÀ

Un marchio registrato, a pena di nullità, deve essere nuovo rispetto agli altri marchi precedentemente registrati da terzi:

A.- nello stesso ambito territoriale



B.- per lo stesso tipo di prodotto/servizio



Tutti i prodotti e servizi sono stati raggruppati in una apposita classificazione (Convenzione internazionale di Nizza - 12° Edizione – versione 2024)

`chrome-extension://efaidnbmnnnibpc
ajpcglclefindmkaj/https://uilm.mise.go
v.it/images/Nizza/2.pdf`

I marchi possono essere registrati in una o più classi merceologiche scelte dal registrante in base alla tipologia del prodotto/servizio a cui verrà apposto il marchio in questione.

L'IMPORTANZA DI REGISTRARE ED ESTENDERE IL MARCHIO - UN CASO FAMOSO DI LEGAL FAKE

Supreme è un marchio di abbigliamento e skateboard statunitense fondato da James Jebbia a New York nel 1994. Si rivolge alle culture di skateboard, hip hop e punk rock e alla cultura giovanile in generale. Ci sono voluti 5 anni di processi per riconoscere che il brand Supreme Italia non era che una copia di Supreme.

Quello vero è stato registrato a New York 27 anni, quello finto invece nel 2015, a Barletta. Messi a confronto, i modelli sono uguali, con stesso nome e box del logo rosso.

A tutti gli effetti, non infrangono le leggi delle proprietà intellettuali: sono legal fake, nascono cioè quando una azienda registra un marchio in un Paese prima del marchio originale, copiandone poi i prodotti.

Dal momento che Supreme ha sempre puntato alla vendita limitata, con un paio di punti nel mondo e registrando solo il marchio negli Stati Uniti, per Supreme Italia è stato facile registrarlo in Paesi come San Marino, Italia, Spagna, conquistando poi il mercato asiatico, come la Cina.

IL RISCHIO DI CONFUSIONE

Lo stato garantisce un diritto di uso esclusivo al registrante solo laddove il marchio eserciti la sua funzione (permettere di identificare la provenienza di un prodotto/servizio) e, quindi, sanziona le situazioni nelle quali ciò non accade con la nullità del marchio:

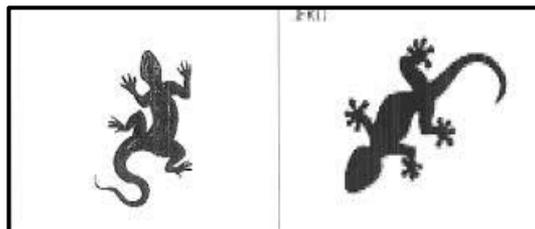
devono essere evitati MARCHI CONFONDIBILI

Il rischio di confusione si valuta procedendo ad un paragone.

- I **PRODOTTI** non devono essere **affini**
- I **SEGNI** non devono essere **simili**

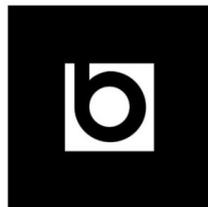
Sono vietati i marchi simili ad altri per evitare il rischio di confusione tra il pubblico che vanificherebbe anche il diritto di esclusiva.

ESEMPI di CONFONDIBILITÀ e CONTRAFFAZIONE



ESEMPI di CONFONDIBILITÀ

- **CONFONDIBILITÀ FONETICA:** GRAND MARNIER vs GRAND MONIER; GUCCI vs CUCCI; ADIDAS vs ADIDAX
- **CONFONDIBILITÀ CONCETTUALE:** DOLCE SONNO vs DOLCE NANNA; VIA TUSS vs NO TUSS
- **CONFONDIBILITÀ VISIVA:**



ESEMPI di CONTRAFFAZIONE



ESEMPI di CONTRAFFAZIONE MODA-LUSSO



ESEMPI di CONTRAFFAZIONE



FARMACI



COMPONENTISTICA ELETTRICA



PEZZI DI RICAMBIO

Si definisce **Italian sounding** il fenomeno consistente nell'uso di parole così come di immagini, combinazioni cromatiche (il tricolore), riferimenti geografici, marchi evocativi dell'Italia per promuovere e commercializzare prodotti – soprattutto ma non esclusivamente agroalimentari – che in realtà non sono Made in Italy.

IL FENOMENO DEL “FALSO ITALIANO” IN USA E CANADA

■ Contraffazione e italian sounding valgono circa...

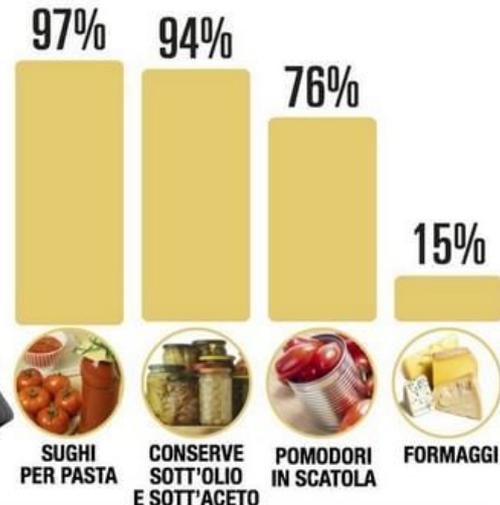
60 MILIARDI DI €

■ L'italian sounding in soli 10 anni è cresciuto del...

+ 180%

■ Quasi **2 volte** il nostro export

Fonte Federalimentare



LA CAPACITÀ DISTINTIVA

Ex art. 13 CPI non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo ed in particolare:



- segni di uso comune e
- segni consistenti in denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono

UN CASO

Con decisione del 3 gennaio 2023 nei confronti della domanda di marchio europeo n. 018141170, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha negato la possibilità di registrare come marchio l'immagine di Charlot



L'Ufficio sostiene la **mancaza del carattere distintivo** di un marchio di questo tipo, perché il pubblico, pur certamente valutando in modo positivo l'immagine di Charlot, non collegherebbe la sua effigie a nessuna azienda in particolare: verrebbe pertanto a mancare la funzione primaria del marchio, cioè la capacità di instaurare un collegamento tra prodotti (e/o servizi) e una determinata azienda produttrice.

LA CAPACITÀ DISTINTIVA

I nomi comuni di cosa, adottati come marchi
per contraddistinguere prodotti completamente diversi dal significato del termine



DIESEL o CAMOMILLA per ABBIGLIAMENTO

PRODOTTI DI SETTORI AFFINI

Ovvero tra prodotti della medesima classe merceologica
(secondo la Classificazione di Nizza)
e/o

che possono essere considerati dal consumatore come provenienti dalla
medesima impresa:

- perché commercializzati nei medesimi negozi e/o
 - perché destinati ad un simile o contestuale utilizzo e/o
 - perché proposti ad un medesimo consumatore e/o
- etc.

PRODOTTI DI SETTORI AFFINI



- perché commercializzati nei medesimi negozi e/o
 - perché destinati ad un simile o contestuale utilizzo e/o
 - perché proposti ad un medesimo consumatore e/o
- etc.

**Suprema Corte di Cassazione, sez. I civile,
ordinanza n. 31938 del 6 dicembre 2020 sul rischio di confusione tra marchi.**

Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, deve essere preso in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione.

Per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarietà.

PRODOTTI DI SETTORI AFFINI

Agganci con concetti di mercato rilevante



UN CASO VERO di CONFUSIONE TRA PRODOTTI “AFFINI” (?)



- perché commercializzati nei medesimi negozi
- perché destinati ad un simile o contestuale utilizzo
- perché proposti ad un medesimo consumatore

MARCHI FORTI

I marchi con alta capacità distintiva sono quelli che non descrivono le caratteristiche del prodotto, la sua finalità, la loro destinazione d'uso etc. sono considerati marchi "forti".

Risulta più evidente la malafede nella ripresa totale o parziale da parte di un soggetto terzo.

L'ordinamento giuridico accorda una tutela più forte nei confronti di altri successivi segni simili o confondibili!



TRUSSARDI

Bauli
Fatti col cuore



Powellato

GEOX



MARCHI DEBOLI

I marchi “deboli” sono quelli con poca capacità distintiva poiché descrivono il prodotto a cui sono apposti. L'ordinamento giuridico accorda una tutela debole nei confronti di altri successivi segni simili: bastano pochi o deboli elementi differenzianti per permetterne la coesistenza sul mercato.



UN CASO DI MARCHIO DEBOLE

“Clinique”, caso giunto perfino in Cassazione:

la parola “clinique” d’uso comune in svariati settori merceologici, è stato ritenuto essere un MARCHIO DEBOLE, nonostante fosse rinomato in ambito comunitario.

E’ stato precisato che la qualificazione di un segno distintivo come debole **“non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela”** tenendo però a mente che saranno **“illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume”** (Cass.13170/2016).

In questo caso la decisione insiste sul fatto che la multinazionale non avesse dimostrato una forte capacità distintiva, ma solo una rinomanza acquisita nel tempo e il marchio contestato avesse comunque un proprio carattere pur inglobando il marchio Clinique.



ATTENZIONE: MARCHIO FORTE non significa MARCHIO CELEBRE!

Ecco degli esempi di marchi celebri che godono di tutela ultramerceologica.
Sono considerati CELEBRI se noti anche ad un pubblico che non li acquista e/o ne fa uso!

Cartier

Dior

FONDÉ  EN 1743
MOËT & CHANDON
CHAMPAGNE
★


LACOSTE

IBM


FERRERO





I “CREATORI DEL GUSTO E DELLA MODA” ed I MARCHI CELEBRI CON TUTELA ULTRAMERCEOLOGICA



VALENTINO

emanuel ungaro
PARIS

GUCCI



YVES SAINT LAURENT

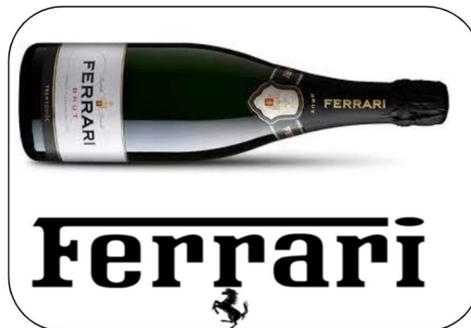
Champagne e bagni schiuma:

i limiti alla tutela allargata dei marchi celebri
nella giurisprudenza della Cassazione

(Marco Ricolfi, 1989)

MARCHI “CHE GODONO DI RINOMANZA”

STORIA DEL SUPERAMENTO DELLA CLASSE MERCEOLOGICA



Ai tempi nessuno supponeva che a Torino insieme alle auto si producessero cioccolatini o a Maranello si facesse anche il vino!

CARATTERE DISTINTIVO E NOTORIETÀ

Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, deve essere preso in considerazione al fine di valutare se la somiglianza tra i prodotti od i servizi contraddistinti da due marchi sia sufficiente a provocare un rischio di confusione. Per determinare se sussista identità o somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione, è necessario tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti, vale a dire la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

(Corte di Cassazione, sez. I civile, con ordinanza n. 31938 del 06/12/2019.)

UN CASO DI MARCHIO DEBOLE ed il SECONDARY MEANING

Divani&Divani marchio debole?

No, se ha acquisito “secondary meaning” tramite uso e pubblicità

Con sentenza n. 1861 del 2 febbraio 2015, la I Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disputa fra la società Divini & Divani S.r.l. e la Natuzzi S.p.A., titolare del marchio Divani&Divani.

La Corte di Cassazione ribadisce che:

- il marchio Divani&Divani è meritevole di una tutela limitata alla sola imitazione integrale in quanto marchio debole
- un marchio scarsamente distintivo può meritare la stessa tutela di un marchio forte se è dimostrabile che abbia acquisito carattere distintivo tramite l'uso, e conferma i criteri per la valutazione del rischio di confusione e della concorrenza sleale.



LICEITÀ DEL MARCHIO

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (es: "OLIVOLI" per un olio di semi di mais);
- i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni e gli elementi di particolare interesse pubblico (es: emblemi di stati, di associazioni internazionali, delle forze dell'ordine e

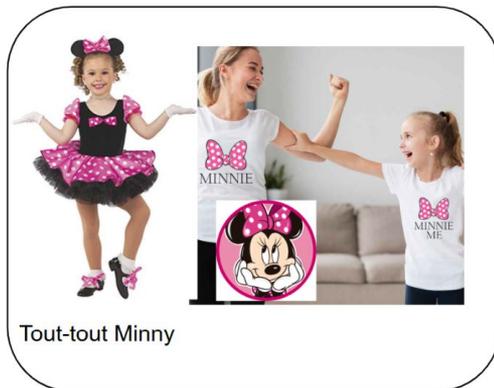
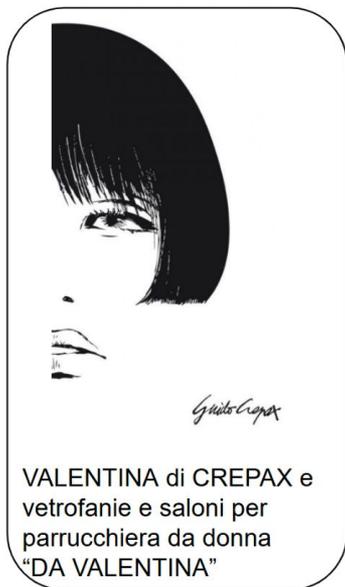
CASI di CONTRARIETÀ all'ORDINE PUBBLICO E ai BUON COSTUME



CASI di MARCHI DECETTIVI (INGANNEVOLI)



CASI di MARCHI LESIVI DI DIRITTI D'AUTORE



Un'azienda che vende acqua minerale non potrebbe registrare il marchio "Acqua azzurra, acqua chiara" perché violerebbe il diritto d'autore usando impropriamente il titolo di una famosissima canzone di Lucio Battisti.

CASI di MARCHI e STEMMI, SIMBOLI ARALDICI, BANDIERE etc.



Stemma Casa Savoia



Aquila araldica dei Savoia



Stemma degli Sforza



I colori sono riconoscibili e seguono la struttura delle bandiere.

	
Bandiera del Regno Unito	Domanda MUE 13 169 313
Il marchio contiene una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/configurazione. Le leggera stilizzazione non ne esclude la natura di imitazione araldica.	

	
Bandiera del Regno Unito	MUE 15 008 253
Il marchio <u>non costituisce una rappresentazione fedele della bandiera del Regno Unito in termini di colore/configurazione. Le marcata stilizzazione lo sottrae all'imitazione araldica.</u>	

UN CASO



Siamo una organizzazione umanitaria indipendente e neutrale. Ci impegniamo a prevenire e alleviare la sofferenza umana in maniera imparziale e senza distinzioni.

160
Croce Rossa Italiana

Croce Rossa Italiana da 160 anni

Ovunque per chiunque



Croce Rossa Italiana

La Sezione specializzata del Tribunale di Bologna in materia di imprese, il 7 maggio 2024 ha dato ragione all'organizzazione CROCE ROSSA ITALIANA che ha chiesto venisse vietata la vendita di prodotti "CRI" contraddistinti dal famoso stemma a soggetti non facenti capo all'organizzazione di volontariato.

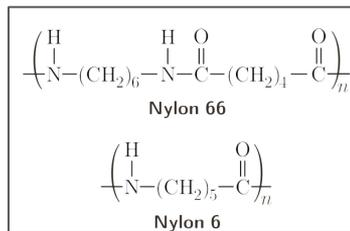
LA VOLGARIZZAZIONE DEL MARCHIO

A volte invece, marchi validi all'origine, diventano generalmente utilizzati da tutti al punto di diventare “nomi comuni di cosa” e perdendo così la capacità di indicare la provenienza aziendale di quel prodotto.

Quando ciò avviene il marchio “volgarizzato” viene dichiarato nullo, e quindi chiunque lo può liberamente utilizzare.

**Per esempio:
NYLON**

Il primo a sintetizzare le poliammidi fu Wallace Carothers in un laboratorio della DuPont di Wilmington (Delaware, Stati Uniti) il 28 febbraio 1935.
Il processo di sintesi del nylon 6,6 (realizzato a partire dall'acido adipico e da esametildiammina) fu brevettato nel 1937 e commercializzato nel 1938.



- Altri esempi di marchi volgarizzati: **BIRO, BRETELLEPOST-ITSCOTCH, CELLOPHANE..**

L'UNITARIETÀ DEL SEGNO DISTINTIVO: marchio ditta , insegna, nome a dominio etc.

**Per decidere se un segno è nuovo
e chi ha diritto ad essere l'unico soggetto ad usarlo (in regime di
monopolio)**

si deve verificare chi per primo l'ha utilizzato/registrato

- **in un certo territorio**
- **per un certo tipo di prodotti/servizi,
sia come marchio, che come nome a dominio, o ditta, o insegna.**

L'ordinamento giuridico così tutela il valore dell'avviamento di una attività da parte di chi per primo l'ha realizzata e dei suoi investimenti. Si contrasta così la possibilità che altri soggetti in malafede adottino segni uguali o simili a quelli di altri per agganciarsi al loro successo e per sfruttarlo illegittimamente.

UNITARIETÀ' DEI SEGNI DISTINTIVI

Talvolta il marchio coincide con:

- il nome dell'azienda o del prodotto/servizio che un'azienda produce/commercializza;
- viene usato come insegna del negozio o del luogo in cui vengono prodotti e venduti i prodotti contraddistinti da un certo marchio.



TERMINI QUINQUENNALI DA RICORDARE

ART. 24 CPI

DECADENZA PER NON USO

Se un marchio non viene usato in modo effettivo entro **5 anni** dalla sua registrazione, può essere dichiarata la sua decadenza da un giudice e quindi altri possono adottare/usare quel marchio.

ART. 28 CPI

CONVALIDAZIONE

Quando il titolare di un marchio tollera per ben cinque anni l'utilizzo, da parte di un altro soggetto, di un marchio posteriore uguale o simile al proprio, viene in essere la convalida del marchio: non è più possibile avanzare pretese e contestazioni per far interrompere questo l'uso facendogli causa

NUOVI MARCHI NON CONVENZIONALI

L'inflazione delle registrazioni di marchi denominativi e/o figurativi, in un mercato sempre più internazionale è confermata dalla **difficoltà di riuscire a trovare marchi nuovi registrabili in tutto il mondo** per quei prodotti che vorrebbero essere destinati ad una distribuzione a livello globale.





**Nell'Unione europea (UE)
vi sono più di 11 milioni
di marchi registrati**

https://docs.google.com/presentation/d/11iWIPT5qluNDakZi_leBEB_kVxlGdJI2EmMO9KodSpY/edit#slide=id.g2561ae2cdec_0_78



MARCHI NON CONVENZIONALI

Anche in Italia, per uniformarsi alla normativa europea, è stato modificato l'art. 7 del CPI (con D. Lgs. 20/02/2019) eliminando anche in Italia, il requisito della rappresentabilità grafica del marchio all'atto della presentazione della domanda di registrazione.

LA TECNOLOGIA OGGI PERMETTE REGISTRAZIONI
CHIARE E PRECISE
ANCHE DI MARCHI
“NON CONVENZIONALI”

Marchi sonori → JPEG, MP3

Marchi di movimento → JPEG, MP4

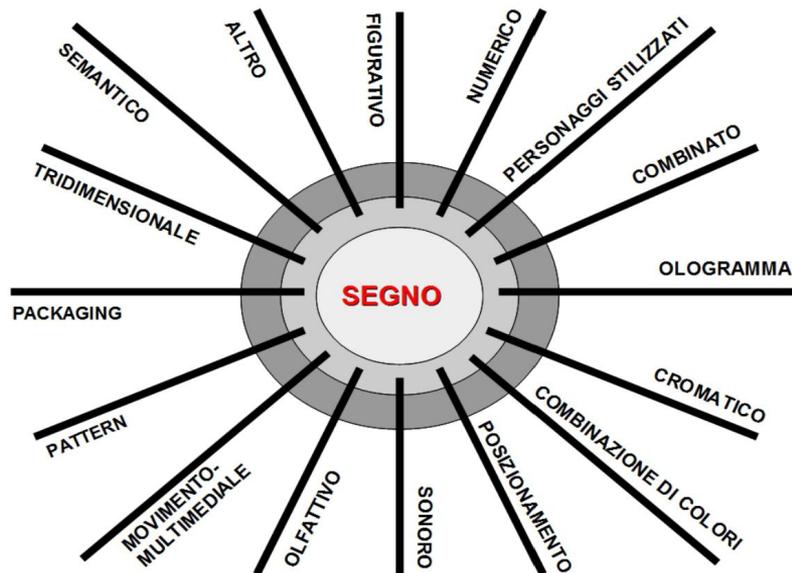
Marchi multimediali → MP4

Marchi olografici → JPEG, MP4

Marchi tridimensionali → JPEG, OBJ, STL, X3D

Altri marchi → MP3, MP4

Marchi olfattivi → ?



La normativa del 2019 stabilisce che il marchio può essere rappresentato in qualunque forma idonea, purché venga riprodotto nel registro **in forma chiara e precisa**.

Elenca tutte le tipologie di marchi possibili: denominativo, figurativo, di forma tridimensionale, di posizionamento, a motivi ripetuti, di colore, sonoro, di movimento, multimediale, olografico (i così detti “marchi non convenzionali”).

La rappresentazione di un marchio - **anche se non più grafica** - deve essere:

- **completa**: in ogni sua componente anche secondaria, indipendente da rinvii ad altri documenti o dati
- **facilmente intelligibile**: non deve essere necessario fare ricerche, svolgere complesse funzioni o calcoli, doversi dotare di strumentazione speciale
- **accessibile**: dovrebbe essere consentito comprendere esattamente in cosa consiste il marchio semplicemente accedendo al database del Registro Marchi
- **durevole**: non può variare l'intensità, il rapporto tra uno o più dei suoi componenti, il ritmo
- **inequivocabile**: tale da escludere qualsiasi ambiguità o incertezza
- **oggettiva**: non può essere rimessa a capacità fisiche, psicologiche o a gusti soggettivi

TIPOLOGIE DI MARCHI

MARCHIO DENOMINATIVO

Salvatore Ferragamo



Google

Danfoss



nutella[®]

MARCHIO FIGURATIVO



MARCHIO FIGURATIVO MISTO



Motta

WWF[®]

LACOSTE

MARCHI NON CONVENZIONALI



→ Marchi a motivi ripetuti



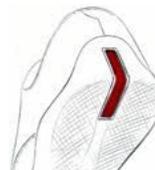
→ Marchi cromatici



→ Marchi di forma



→ Marchi di movimento



→ Marchi di posizione



→ Marchi Olfattivi



→ Marchi sonori

MARCHI DI FORMA, OLFATTIVI DI POSIZIONAMENTO, SONORI...



Le automobili Lexus e Paramount hanno studiato un profumo per le loro auto, il classico profumo di auto nuova.

Grandi **catene alberghiere** come Sheraton e Hilton hanno studiato un profumo per i loro alberghi così come alcuni ristoranti, per esempio l'Hard Rock Café.

La **Sony** da anni diffonde nei suoi store in tutto il mondo un inconfondibile aroma di vaniglia e mandarino.



Audi



Mercedes-Benz

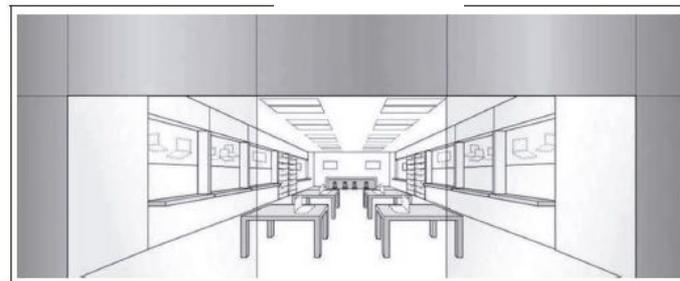
Un marchio visivo potete scegliere se guardarlo o no, un suono invece è molto più potente perché il nostro apparato uditivo non è così unidirezionale e selettivo, **per cui intercettiamo un suono anche se non stiamo effettivamente prestando attenzione** alla fonte che lo produce.



MARCHI DI FORMA - art. 9 CPI

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente:

- dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto, o
- dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o
- dalla forma, o altra caratteristica, che dà un valore sostanziale al prodotto .”



Picture taken from Apple's international trademark registration, IR 1060321, see e.g. WIPO's international trademark ROMARIN at [www.wipo.int/romarin/].

CONCORRENZA SLEALE

Confusione tra aziende e prodotti

Denigrazione o appropriazione di pregi

Non correttezza professionale

IL LOOK ALIKE: quando si copia il pack, ma non il marchio!



IL LOOK ALIKE: quando si copia il pack, ma non il marchio!



CONCORRENZA SLEALE - ART. 2598 cc

*“Ferma le disposizioni che concernono la tutela dei **segni distintivi e dei diritti di brevetto**, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

*3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della **correttezza professionale** e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.”*

CAUSE DI CONTRAFFAZIONE E CONCORRENZA SLEALE

PERDITA DI CONTROLLO SULLA PERCEZIONE DEL MARCHIO DA PARTE DEL PUBBLICO
(caso L'Oreal vs. Bellure)

DILUTION = concreto pregiudizio

Sent. Trib. Milano 830/2018

“L'uso descrittivo di un marchio è legittimo nella misura in cui non induca il pubblico a ritenere che esista un collegamento commerciale tra il titolare del marchio e il soggetto che lo utilizza”

RISCHIO DI ASSOCIAZIONE (letteralmente menzionato nel CPI)

Sent. 20693 del 2018

“Non è necessaria la confusione diretta per integrare la fattispecie di concorrenza sleale, essendo sufficiente che l'imitazione sfrutti il valore commerciale dell'attività altrui o comprometta il posizionamento di mercato del titolare”

Sent. Trib. Torino 18/10/2019

“L'appropriazione di caratteristiche o strutturali o distintive, quando associata all'assenza di un autonomo sforzo creativo, può configurare un caso di agganciamento parassitario, volto a sfruttare gli investimenti creativi e commerciali di un concorrente.”

LA VEICOLAZIONE SU SOCIAL E MEDIA: EFFETTI AMPLIFICATI - DANNO MAGGIORE



La giurisprudenza è costante nell'affermare che *“l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, [...] in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione”* (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017; Cass. 24431/2015; Cass. 41276/2015, Cass. 24431/2015).

DISEGNI E MODELLI (aspetto estetico)

CPI Capo 2, Sez. III, artt. 31-44

Normativa UE sui Design: Direttiva 2024/2823,
Reg. 2024/2822 che entra in vigore dal 1° maggio
2025 e gli Stati membri hanno tempo di recepire
la direttiva fino al 9 dicembre 2027

60

DISEGNO E MODELLO (art 31CPI)

L'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte...

il quale risulta in particolare da: materiali, ornamento, linee, contorni, colori, forme, struttura superficiale

a
condizione
che:

1) siano **NUOVE**: *“se nessun altro modello è stato divulgato prima”*

2) abbiano **CARATTERE INDIVIDUALE** *“se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore dai modelli precedenti”*

DURATA DELLA TUTELA e DECORRENZA

- **modelli nazionali ed UE non registrati:**
3 anni dalla divulgazione
- **modelli registrati nazionali ed UE:**
25 anni: 5 volte per 5 anni dal deposito
- **creazioni oggetto di diritto d'autore:**
70 anni dalla morte del designer

Il c.d. “ANNO DI GRAZIA”

Solo in caso di disegni e modelli,
per cui solo se voglio tutelare solo l'aspetto estetico di un trovato,
è possibile provvedere a registrare un progetto successivamente alla sua
divulgazione
purché ciò avvenga entro **1 anno**.
Attenzione che il periodo “di grazia” è 1 anno solo in Europa...
è diverso e minore in altri Stati.

LA CONVENZIONE DI LOCARNO e TIPI DI DEPOSITO

I disegni e modelli sono identificati per classi merceologiche in base alla

"Classificazione di Locarno",

la ripartizione adottata ufficialmente a seguito dell'Accordo di Locarno del 1968 tramite la quale tutti i prodotti sono stati suddivisi in

32 classi e 219 sottoclassi.

(entrata in vigore il 01/01/2025 la 15° edizione)

<https://www.euipo.europa.eu/it/designs/before-applying/locarno-classification>

A livello italiano e UE sono previsti due tipi di deposito:

- il deposito come D&M singolo o
- il deposito come D&M multiplo (con risparmio di tasse e possibile purché i vari modelli siano riconducibili di una stessa linea/serie)



LA NOVITA' e L'UTILIZZATORE INFORMATO

La valutazione sulla novità ed originalità di una forma estetica (D&M) così come la sua non confondibilità con altri D&M precedenti di terzi, deve essere valutata non dal consumatore (come per i marchi) ma dall' **“UTILIZZATORE INFORMATO”**

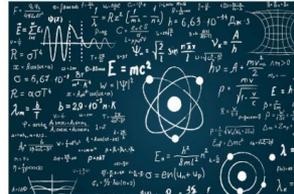
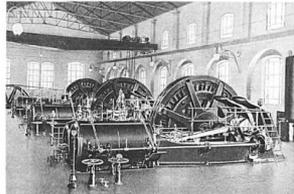
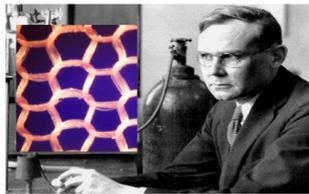
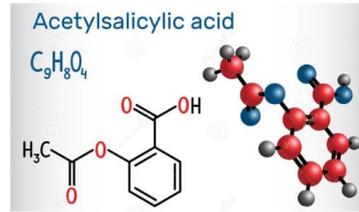
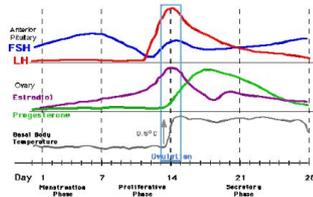


BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE

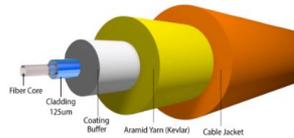
CPI: Capo 2, Sez. IV, artt. 45-81

Le invenzioni che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'uomo e hanno cambiato radicalmente la nostra esistenza sono innumerevoli:

nel campo della fisica, chimica, farmacologia, fisica, elettronica, meccanica etc.



SEZIONE DEL CAVO FIBRA OTTICA



Le leggi **non** definiscono cosa è brevettabile in positivo, ma si limitano ad individuare alcune eccezioni alla brevettabilità a causa dell'imprevedibilità dell'evoluzione della tecnologia e conoscenza umana

COSA NON E' BREVETTABILE

Art. 45 CPI: non sono brevettabili

- i piani, i **principi** e i metodi per attività intellettuali, per **gioco** o per **attività commerciale** e i **programmi di elaboratore**
- le **scoperte**, le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, le **teorie scientifiche** e i **metodi matematici**
- le **presentazioni di informazioni**



REQUISITI

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni di un **prodotto** o di un **procedimento di ogni settore della tecnica** se ne sussistono i requisiti

- **Novità:** assoluta e mondiale in senso spazio-temporale: se l'invenzione *“non è compresa nello stato della tecnica”*.
- **Attività inventiva:** apporto inventivo innovativo e non ovvio *non evidente per un esperto del ramo”*.
- **Industrialità:** possibilità di essere applicata a produzione industriale seriale e se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola
- **Sufficiente descrizione:** deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro perché ogni esperto del ramo possa attuarla.

Lo **stato della tecnica** è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi parte del mondo prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

Lo stato della tecnica comprende in particolare i brevetti, che sono generalmente pubblicati 18 mesi dopo la data di deposito, ma anche gli articoli universitari, le brochure aziendali o qualsiasi altro documento o dispositivo datato.

L'invenzione deve essere **descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla** (art. 51 CPI)

A pena di nullità del brevetto!

L'ordinamento conferisce come premio il diritto di monopolio, ma a condizione che dopo tale periodo chiunque possa utilizzare liberamente detta invenzione perchè ciò comporta un vantaggio ed il progresso della collettività.

DURATA, DECORRENZA e TASSE

Il brevetto per invenzione industriale ha una durata massima di **20 anni** dalla data di presentazione della domanda.

... a condizione che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.

Le spese di mantenimento di un brevetto (da intendersi non più come tasse sulle concessioni governative, abrogate, ma come corresponsione dei diritti di mantenimento in vita del brevetto) devono essere regolarmente pagate:

se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa)

ALTRI REQUISITI

Art. 161 CPI:

Ogni domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione

“Se la domanda comprende più invenzioni, UIBM inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche senza l'invito dell'UIBM, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto [...]”

Oltre ai dati identificativi del titolare del brevetto, la data ed il numero di domanda o di concessione è formalmente composto da:

- Un **TITOLO**
- Un breve **RIASSUNTO**
- La **DESCRIZIONE** (dello stato della tecnica e dei problemi che le varie tecnologie del settore in questione ancora presentano e di come l'inventore ha operato per giungere ad una soluzione nuova che superasse vantaggiosamente detti problemi tecnici)
- Le **RIVENDICAZIONI** (ovvero le sole peculiarità/caratteristiche/elementi nuovi su cui l'inventore vuole un diritto di monopolio)
- I **DISEGNI** (rappresentazioni schematiche con dettagli ed indicazioni di numeri e lettere per agevolare la comprensione di quanto descritto e rivendicato)

DIRITTI CONFERITI DAL BREVETTO

I diritti di brevetto (Art. 66 CPI) consistono in un diritto di monopolio, ossia la facoltà esclusiva di vietare ai terzi, per i Paesi in cui il brevetto è stato esteso:

- di produrre ed usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto in questione;
- di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Il/gli inventori, persone fisiche, hanno sempre il diritto personalissimo e irrinunciabile di essere riconosciuti autori

BREVETTO di CO-INVENTORI MULTIPLI



Generalmente oggi le invenzioni sono il risultato di contributi professionali multipli.

In caso di co-inventori per legge si applica il principio della comunione attribuendo a tutti una quota uguale.

E' possibile attribuire quote diverse ai singoli co-inventori **a patto che ciò risulti da un atto scritto.**



L'INVENZIONE DEL DIPENDENTE

INVENZIONI DI SERVIZIO

Se l'invenzione avviene in **adempimento del contratto di lavoro** (*ad esempio, il lavoratore di un'azienda chimica viene assunto proprio per svolgere attività di ricerca e **retribuito** proprio al fine di inventare processi nuovi*). In tal caso, i diritti patrimoniali che ne discendono appartengono al datore di lavoro.

INVENZIONI D'AZIENDA

se non si è assunti o impiegati proprio al fine di inventare, ricercare o studiare, ma accade che nell'esecuzione delle proprie mansioni si inventi qualcosa di nuovo. Anche in questo caso i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma il lavoratore ha diritto a un **equo premio**.

INVENZIONI OCCASIONALI

se l'invenzione, riguardante comunque il campo di attività del datore di lavoro, avviene al di fuori dell'orario di lavoro e dal luogo di lavoro. Qui è il lavoratore a essere titolare dei diritti patrimoniali; tuttavia, il datore di lavoro ha un diritto di opzione sull'uso della stessa. Anche in questo caso, spetta al lavoratore una somma di denaro.

LE INVENZIONI DERIVATE

Si presentano come idee di derivazione da una precedente invenzione:

- **di perfezionamento** (soluzione, in forme diverse e con migliore rendimento, di un problema tecnico già risolto da precedente invenzione)
- **di combinazione** (realizzazione di un risultato nuovo e originale tramite il coordinamento nuovo e originale di elementi o mezzi già conosciuti)
- **di traslazione** (applicazione ad un settore diverso di un'invenzione nota in un altro settore, traendone un risultato nuovo e originale)

Le invenzioni dipendenti, quando l'invenzione richiede l'uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto anteriore altrui, rendono obbligatori previ **accordi di licenza**.

BREVETTO EUROPEO

Fu istituito nel 1973 per evitare che l'inventore dovesse presentare una domanda di concessione in ciascuno dei Paesi di suo interesse.

Si ottiene a seguito di una **procedura unificata di deposito, esame e concessione**.

E' prevista **un'unica domanda**, (redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco) e consente di ottenere un brevetto valido negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti.

Il brevetto europeo **conferisce al titolare**, una volta completata la procedura di convalida nazionale, **gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi singoli Stati**.

Però il brevetto europeo è una procedura di concessione unitaria, ma equivale ad un fascio di brevetti nazionali.

Una volta ottenuto il brevetto europeo è soggetto alle leggi e alla giurisdizione dei singoli Stati europei designati.



TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

Dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti (TUB) è possibile iniziare i seguenti procedimenti:

- azioni contro violazioni commesse o minacciate
- domande riconvenzionali di nullità
- azioni di nullità
- azioni di risarcimento
- richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari

Il TUB è suddiviso in più sedi.

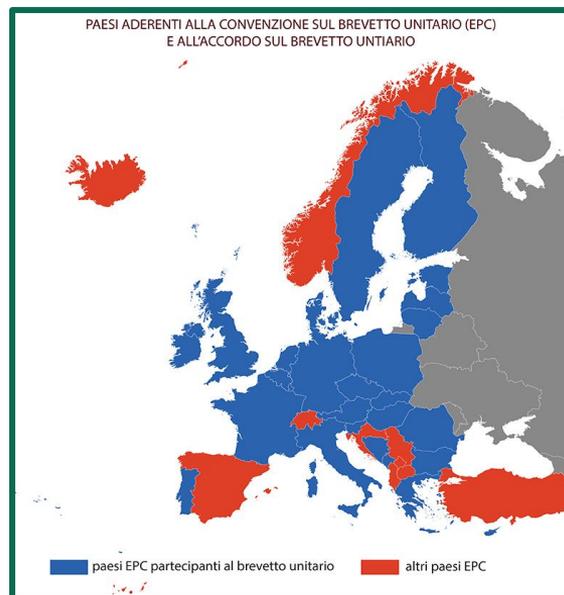
Tra queste ci sono tre Divisioni Centrali situate a Parigi, Monaco di Baviera e, da giugno 2024, a Milano.

La Corte d'Appello ha sede in Lussemburgo. Le decisioni sono prese da giudici togati e giudici tecnici.

Il TUB opera principalmente in tre lingue: inglese, francese e tedesco.

BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

Il brevetto europeo con effetto unitario viene rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) è operativo dal 1° giugno 2023. Attraverso il pagamento di un'unica tassa permette di ottenere contemporaneamente la protezione brevettuale nei 18 paesi UE che hanno ratificato l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). A differenza di prima, ora abbiamo regole uguali e valide per tutti i Paesi aderenti.



TUB a MILANO

Il primo luglio 2024 Milano ha inaugurato la terza sezione della Corte Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti, che insieme a Parigi e Monaco gestirà contenziosi sui brevetti unitari. Milano, assegnata dopo la Brexit, avrà giurisdizione su brevetti relativi alle necessità umane. In Italia, il numero di procedimenti presso il TUB è in costante aumento, con Milano che diventa un centro chiave per la risoluzione delle controversie brevettuali. La nuova Divisione Centrale a Milano contribuirà ulteriormente a gestire l'aumento del carico di lavoro, migliorando l'efficienza e la rapidità delle decisioni.



**LE NORME
SUI BREVETTI PER INVENZIONE
SI APPLICANO ANCHE
AI BREVETTI PER MODELLO DI UTILITÀ
“IN QUANTO APPLICABILI”
MA CI SONO DELLE DIFFERENZE IMPORTANTI
DA TENER PRESENTE!**

MODELLI di UTILITÀ (elementi tecnico-funzionali)

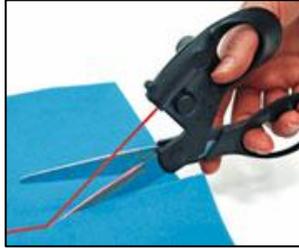
CPI: Capo 2, Sez. V, artt. 82-86

Oggetto della privativa (art. 82 CPI):

“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 uno strumento economico (il cui costo complessivo è approssimativamente del 30-40% inferiore rispetto a un brevetto) idoneo a proteggere quegli aspetti tecnici innovativi che non potrebbero rientrare nella tutela brevettuale per mancanza di una forte attività inventiva.

Le aziende (soprattutto le piccole e medie imprese) potrebbero adottare questa soluzione per tutelare quelle innovazioni incrementali che altrimenti finirebbero nel pubblico dominio.



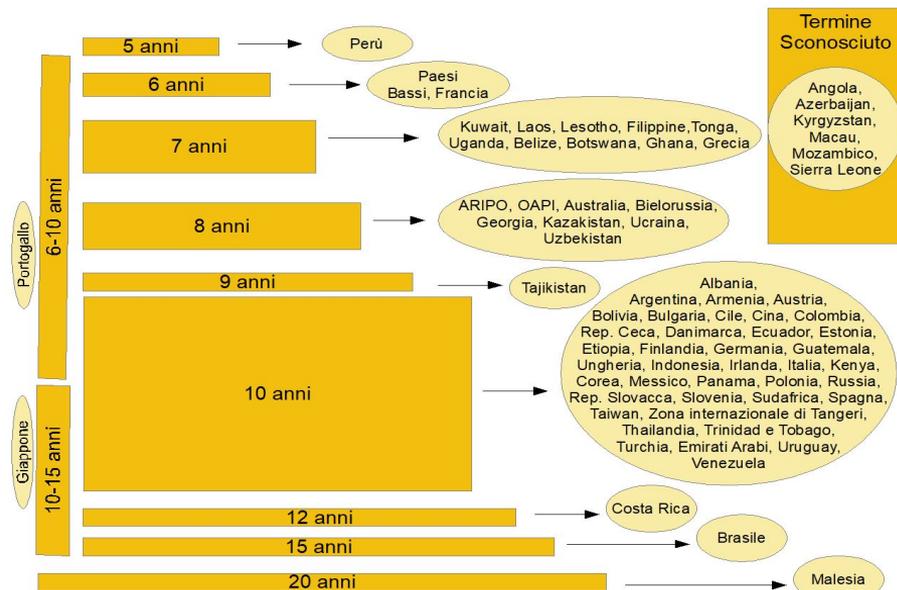
REQUISITI MODELLI di UTILITÀ

- **NOVITÀ:** assoluta e mondiale in senso spazio-temporale (come per i brevetti d'invenzione)
- **ATTIVITÀ INVENTIVA:** non ovvietà per un tecnico del ramo (minore inventive step che per i brevetti d'invenzione, c.d. “petty patents”)
- **INDUSTRIALITÀ:** possibilità di essere applicata a produzione industriale seriale.

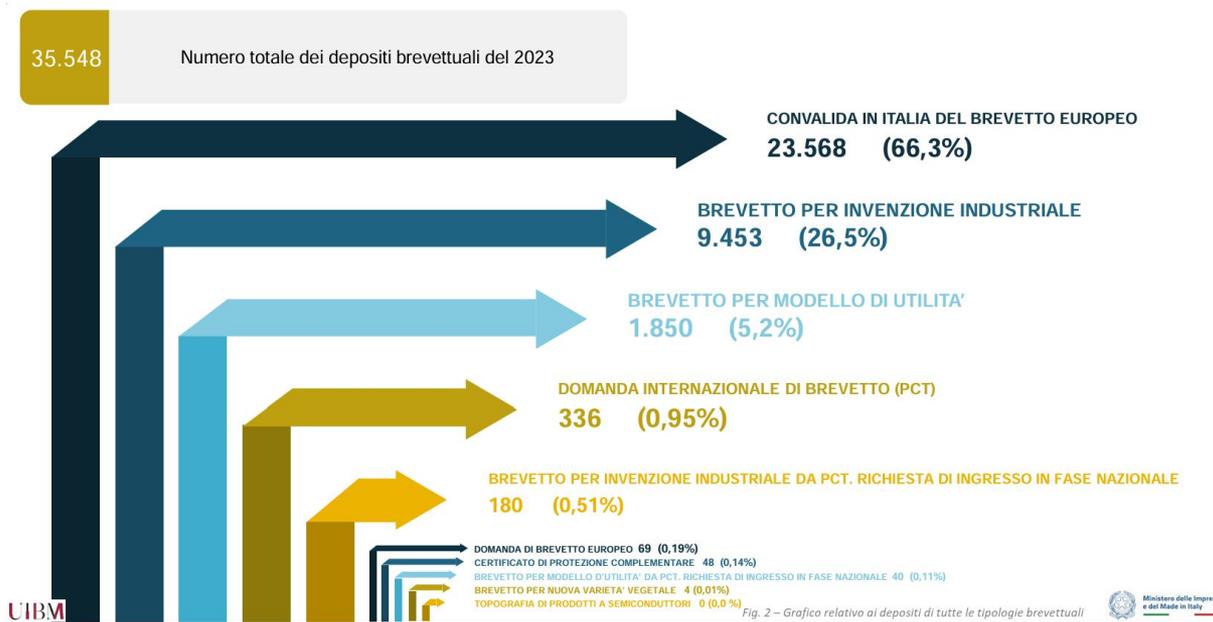
DURATA DIVERSA DELLA TUTELA

Il brevetto per modello di utilità in ITALIA conferisce al suo titolare un diritto di monopolio per **10 anni** dalla data di presentazione della domanda.

In Italia per il modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

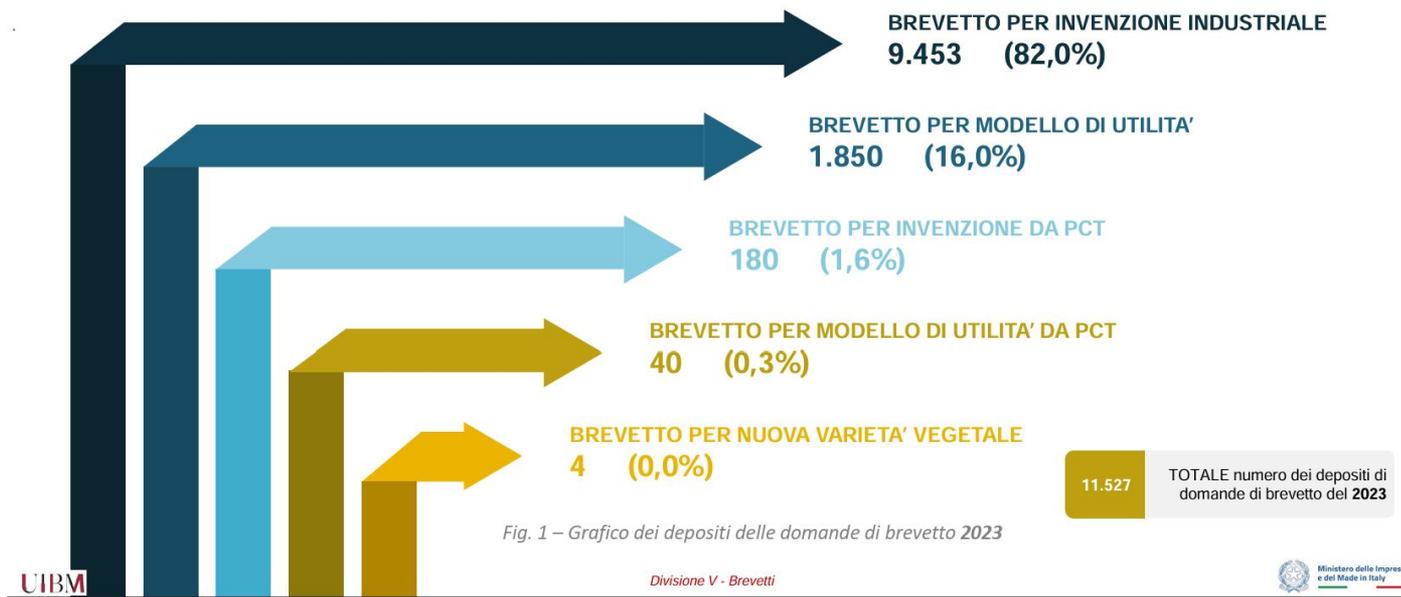


STATISTICHE



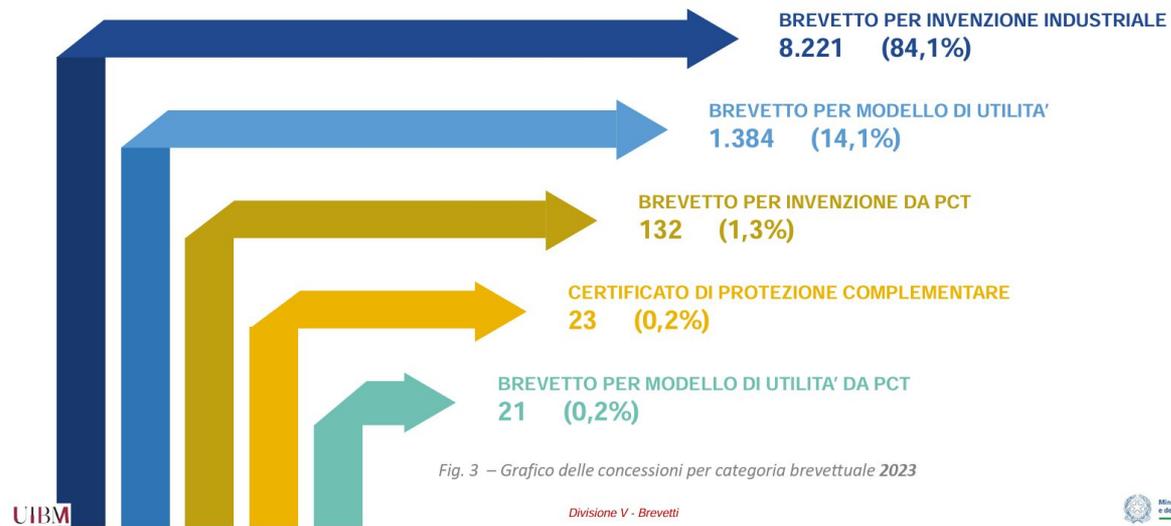
1.1 Deposito nuove domande

Nel 2023 i depositi di domande di brevetto presso l'UIBM sono stati **11.527**, suddivisi nelle varie tipologie brevettuali come da figura seguente. Questo dato include primi depositi di brevetto o le rivendicazioni di priorità estera, e non comprende le richieste di validazione dei brevetti europei in Italia. La tipologia del brevetto per invenzione industriale risulta la categoria maggiormente scelta con una preferenza dell'**82%**.



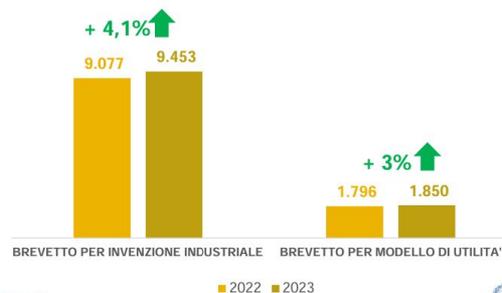
2.1 Brevetti concessi

Nel 2023 i titoli brevettuali rilasciati sono stati **9.781**.



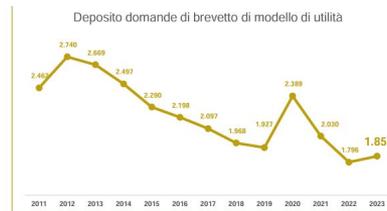


Il numero di **domande di brevetto per invenzione industriale** (9.453) è cresciuto nell'ultimo anno del 4,1% (9.077 le domande di brevetto per invenzione industriale nel 2022). Anche le **domande di brevetto per modello di utilità** (1.850) depositate in Italia hanno registrato un incremento pari del 3% (1.796 le domande di brevetto per modello di utilità nel 2022).



1.3 Trend dei depositi secondo la tipologia brevettuale

DOMANDE DI BREVETTO DI MODELLO DI UTILITÀ*



2019

- **2%** VARIAZIONE ANNUALE 2018-2019
1.927 Depositi domande di brevetto di modello d'utilità

2021

- **15%** VARIAZIONE ANNUALE 2020-2021
2.030 Depositi domande di brevetto di modello d'utilità

2023

+ **3%** VARIAZIONE ANNUALE 2022-2023
1.850 Depositi domande di brevetto di modello d'utilità

2020

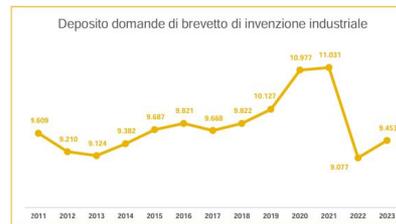
+ **24%** VARIAZIONE ANNUALE 2019-2020
2.389 Depositi domande di brevetto di modello d'utilità

2022

- **12%** VARIAZIONE ANNUALE 2021-2022
1.796 Depositi domande di brevetto di modello d'utilità

1.3 Trend dei depositi secondo la tipologia brevettuale

DOMANDE DI BREVETTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE



2019

+ **3,1%** VARIAZIONE ANNUALE 2018-2019
10.127 Depositi domande di brevetto per invenzione industriale

2021

+ **0,5%** VARIAZIONE ANNUALE 2020-2021
11.031 Depositi domande di brevetto per invenzione industriale

2023

+ **4,1%** VARIAZIONE ANNUALE 2022-2023
9.453 Depositi domande di brevetto per invenzione industriale



2020

+ **8,4%** VARIAZIONE ANNUALE 2019-2020
10.977 Depositi domande di brevetto per invenzione industriale

2022

- **17,7%** VARIAZIONE ANNUALE 2021-2022
9.077 Depositi domande di brevetto per invenzione industriale

SEGRETI E KNOW-HOW

CPI - artt. 98, 99 - 121 ter - 124 punto 6bis, 6ter e 6quater

EXCURSUS STORICO

1852: fu istituito in Inghilterra il primo ufficio brevetti.

1883: a Parigi fu firmata la Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

Agli inizi del '900 il primo know-how era quello tecnico suscettibile di brevettazione.

Poi si comprende che anche quello commerciale rappresenta un valore (politiche di marketing, scontistica, prezzi, fornitori, dati di acquisto dei clienti per precise tipologie di prodotti, espansione in nuovi mercati e/o lancio di nuovi prodotti)

La prima forma di tutela avviene con la normativa sulla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.)

RECENTE NORMATIVA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo in attuazione alla delega (contenuta nell'articolo 15 della legge n. 163/2017) che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva UE 2016/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Il segreto **non è oggettivato** come un brevetto, è un diritto IP NON TITOLATO.

Considerando n. 2 della direttiva:
le aziende **danno al segreto lo stesso valore del brevetto** (strategie commerciali di mercato di fondamentale importanza così come il know-how tecnico industriale segreto).

Considerando n. 4 della direttiva:
competitività a repentaglio se non adeguatamente tutelata.

Nel CPI del 2005 (artt. 98 e 99) i segreti commerciali e tecnici sono già tutelati come IP asset in sé e quindi anche nei confronti di non imprenditori.

Era già stato superato il limite processuale della concorrenza sleale che nel passato vedeva possibilità di tutela, ma solo tra concorrenti, ma veniva sempre comunque richiesta la sussistenza di malafede.



CONCORRENTI



DIPENDENTI



CHIUNQUE

Spesso alcune “informazioni”
rappresentano un

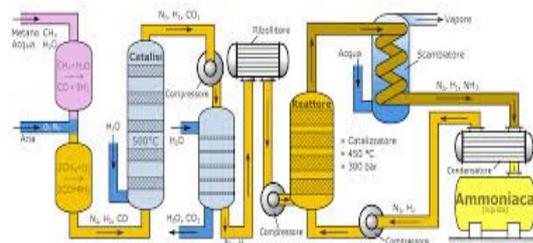
successo aziendale

e danno la possibilità di mantenere
o raggiungere una posizione privilegiata
rispetto ai concorrenti

a volte però

- non hanno i requisiti di
brevettabilità o
registrabilità
- l'imprenditore sceglie di
tenerle segrete

Nei casi di invenzione di procedimento, ovvero quando si inventa un procedimento vantaggioso (costi e tempi minori per esempio, maggior sostenibilità ambientale o sicurezza per i lavoratori) che i concorrenti non riescono a desumere analizzando il prodotto...



Quando si teme che con la pubblicazione della domanda di brevetto tanti soggetti possano leggere ed imparare in cosa consiste l'invenzione... e possano realizzarla a loro vantaggio di nascosto, senza che si possa accorgersene subito o facilmente (per es. in caso di macchinari industriali o procedimenti).

DEFINIZIONE DI SEGRETO

Per legge (artt. 98 e 99 CPI) possono essere tutelabili:

Le informazioni tecnico-industriali

Studi, ricerche, esiti di test tecnici su materiali, su intermedi, su catalizzatori, variazioni di risultato o di tempistiche o costi al variare di materiali, temperatura, pressione, accorgimenti tecnici per ridurre i tempi di produzione o degli scarti, metodi di produzione seriale, programmi e le loro applicazioni etc...

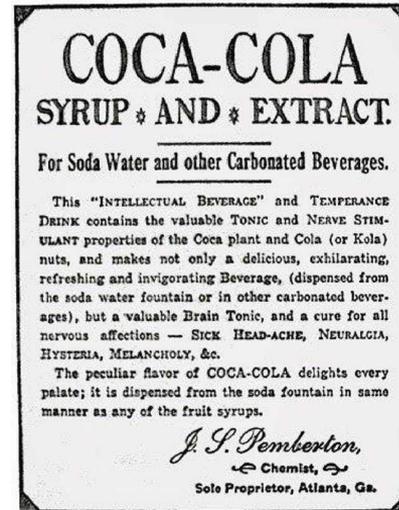
Le informazioni commerciali

dati finanziari, progetti di marketing, programmi di tempistiche distributive, piani di espansione commerciale, tabulati di dati organizzati, metodi tecnici di produzione, elenchi clienti, prezzi e condizioni dei fornitori, tecnologie da adottare, programmi di assunzioni o di dislocazione geografica, colori della prossima collezione etc...

RICETTA SEGRETA

Quando si ritiene che una innovazione possa restare segreta e che nessuno possa trarne vantaggi per un periodo maggiore della durata del monopolio di un brevetto (20 anni)

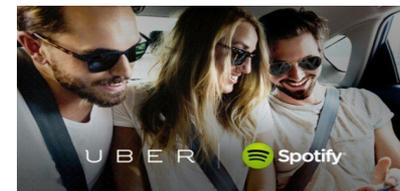
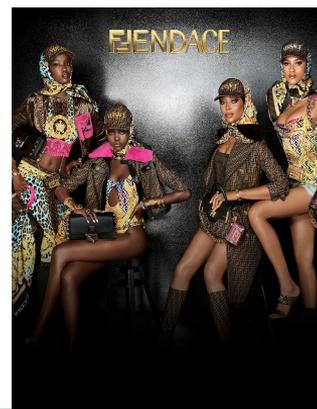
La leggenda vuole che Coca-Cola sia 'unica inimitabile, perchè la formula segreta è custodita gelosamente da pochi eletti. L'ingrediente segreto della Coca-Cola è l'aroma, composto da decine di estratti di piante miscelate tra di loro. La ricetta della Coca Cola è custodita in un Caveau ad Atlanta ed è forse il più grande segreto commerciale di sempre.



UNO SCOOP

Quando la divulgazione pubblica di un progetto deve restare segreta solo fino al lancio e quindi:

- quando il tempo di realizzazione è abbastanza limitato
- quando sono stati fatti sottoscrivere impegni di riservatezza alla persone coinvolte nella progettazione



MISURE DI SICUREZZA E PROTOCOLLI 231

Quando si ritiene di essere riusciti a mettere a punto un insieme di misure di sicurezza ed una policy di suddivisione delle informazioni tale per cui nessuno detenga tutte le informazioni necessarie insieme



SCELTE STRATEGICHE E BUDGET

Quando l'imprenditore stima più conveniente mantenere certe informazioni tecniche in regime di segreto - con tutti i costi interni "organizzativi" ed i rischi che comunque può comportare - poiché:

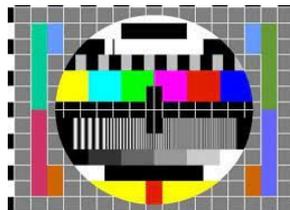
- il rischio di sottrazione indebita è inferiore ai costi che dovrebbe altrimenti affrontare per estendere il brevetto nel mondo
- il rischio di contraffazione dopo la pubblicazione del brevetto è alto e possibilità di scoprirlo ed agire giudizialmente sarebbe eccessivamente onerosa.

Factors to Consider When Choosing Between Patents and Trade Secrets



LE CONDIZIONI PER LA TUTELA DEL KNOW-HOW e dei SEGRETI

1°- Non siano
generalmente
note



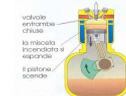
LICEO SCIENTIFICO
DELLE
SCIENZE APPLICATE



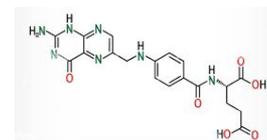
WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



3° FASE
Scoppio - espansione



4° FASE
Scarico



Folic acid

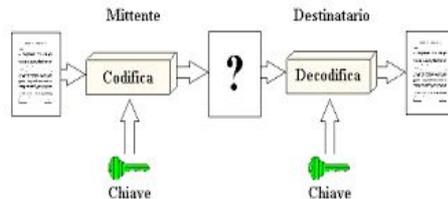
LE CONDIZIONI PER LA TUTELA DEL KNOW-HOW e dei SEGRETI

2° - Non siano facilmente accessibili agli esperti di settore



LE CONDIZIONI PER LA TUTELA DEL KNOW-HOW e dei SEGRETI

3° - siano tenute e conservate come segreto e quindi che vengano adottate idonee misure di sicurezza



LE CONDIZIONI PER LA TUTELA DEL KNOW-HOW e dei SEGRETI

4° - abbiamo
valore
economico in
quanto segrete



Semplificazione
e riduzione del
ciclo produttivo

Risparmio
energetico
e riduzione
dello impatto
ambientale

Riduzione dell'intensità del
capitale investito e dei
costi d'esercizio

Elevata qualità
produttiva e
nuove tipologie
di prodotti

Flessibilità
produttiva

Elevato livello di
competitività economica

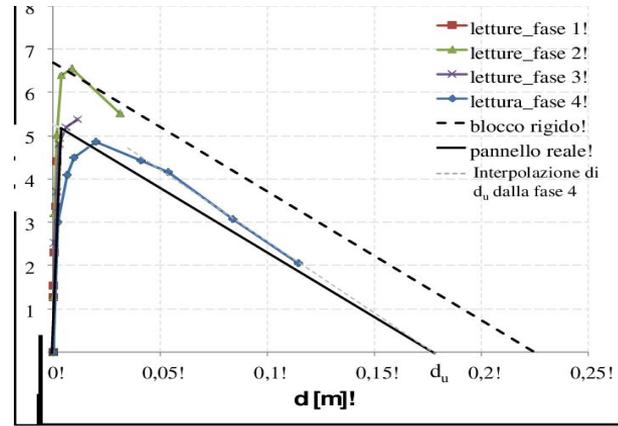
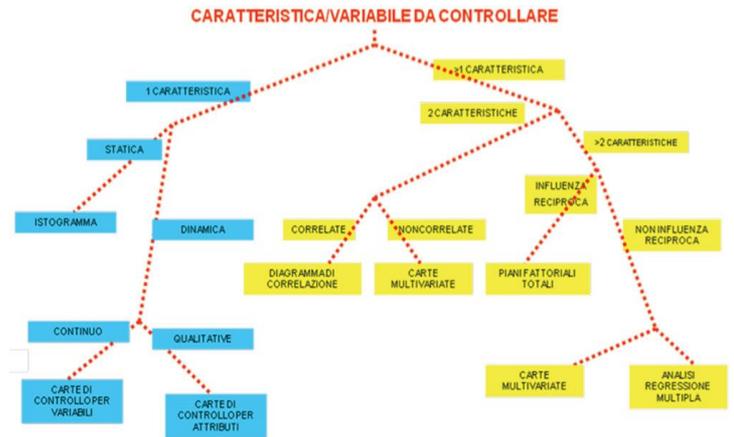
SONO PROTEGGIBILI ANCHE

- I dati relativi a prove
- I dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno



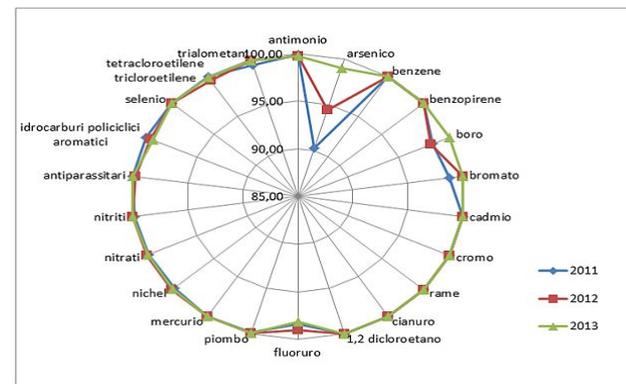
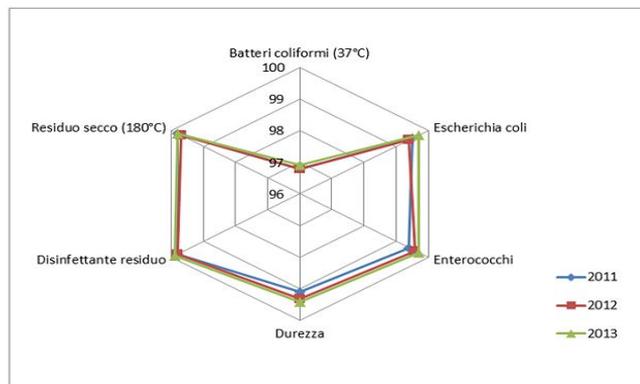
ESEMPI

per la PPAP (Il Production Part Approval Process) usato nella filiera di produzione dell'industria automobilistica per garantire l'omologazione dei fornitori di componenti e dei loro processi di produzione



ESEMPI

I dati relativi a nuovi prodotti chimici o farmaceutici e quelli per cui servono prove analisi e test da presentare per l'autorizzazione all'immissione in commercio



RISULTATI CONSEGUITI IN MODO INDIPENDENTE

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali 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 segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo.



KNOW-HOW, DIRITTO NON TITOLATO

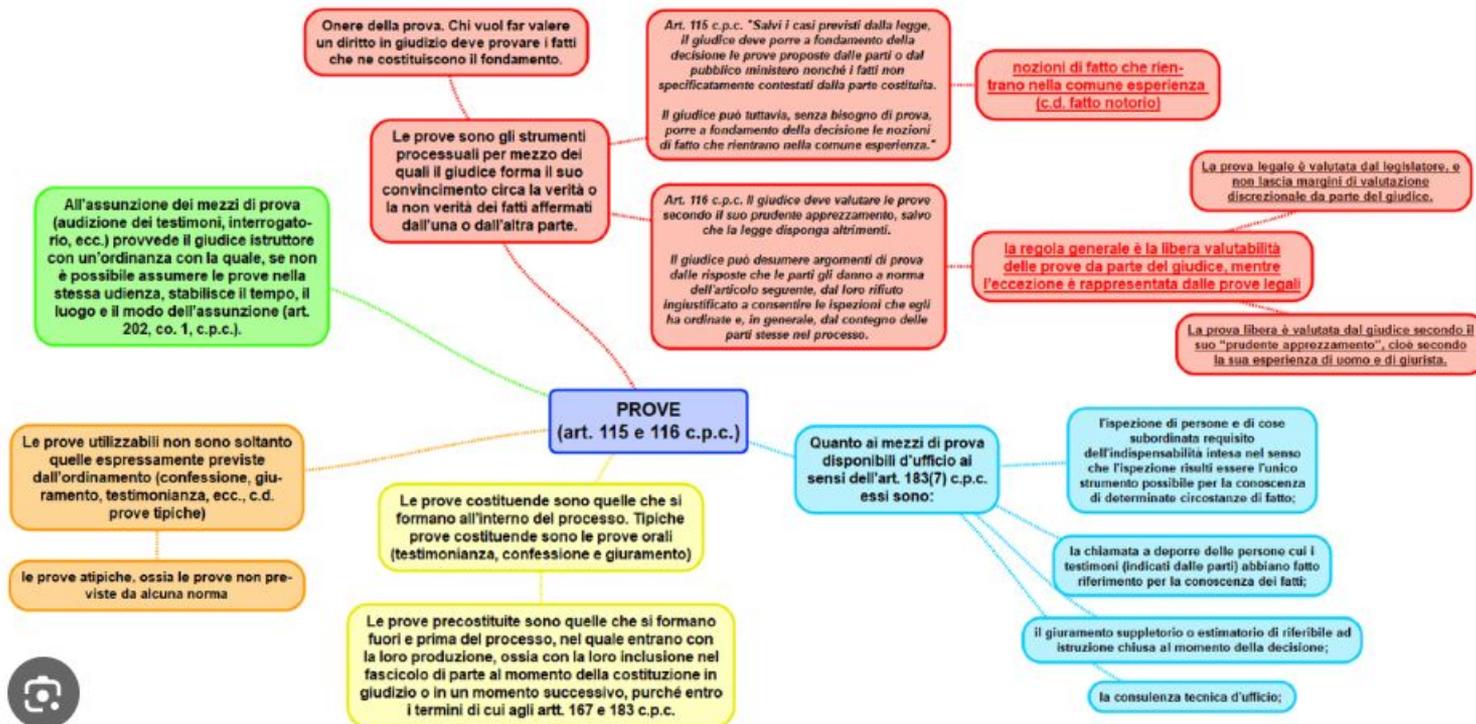
Affinché possa essere giuridicamente tutelato è di fondamentale importanza

PRECOSTITUIRE PROVE

idonee a dimostrare:

esattamente in cosa consiste detto segreto
chi può essere considerato il suo autore e titolare
quando è stato “messo a punto”

quali misure sono state adottate per mantenerlo in idoneo regime di segreto



Ricordate sempre che, quando non c'è un brevetto o una registrazione, dobbiamo fare attenzione alla necessità di preconstituire una prova:

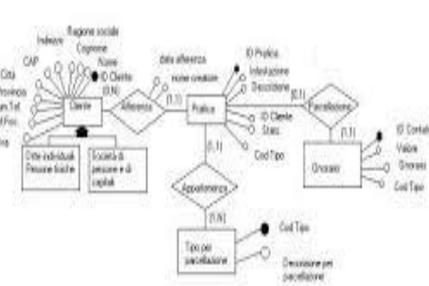
- sulla data in cui è venuto ad esistere un progetto
- sul preciso contenuto di detto progetto in modo sufficientemente dettagliato in tutte le varie possibili declinazioni e particolari
- sull'autore di detto progetto e chi sia il soggetto che detiene i diritti di sfruttamento economico



Baci Perugina X Dolce & Gabbana "Dolce Vita" collection



La mera idea non è tutelabile se non viene trasposta e precisata su un supporto materiale (su carta, file, etc.)



Relazione tecnica

Un'azienda progetta per il cliente di realizzare i lavori indicati in Via Poletto e in Via...

Di tale di lavoro si tratta, tenuto conto della sua importanza tecnica di questo il...

La sua relazione generale della attività progettuale sono:

- Impianti e...
- Impianti...
- Impianti...

Il progetto, oltre alla presente relazione, si avvale dei seguenti documenti:

- Planimetria...
- Planimetria...
- Planimetria...

Tavola 1 - Planimetria

La presente relazione è stata redatta in conformità con le prescrizioni degli atenei relativi...

La presente relazione è stata redatta in conformità con le prescrizioni degli atenei relativi...

Ogni volta in cui una idea:

- viene raccontata pubblicamente
- viene messa on line
- viene esposta o illustrata a terzi



Chiunque è legittimato a “farla sua” e a trarne tutti i possibili vantaggi come se fosse stata una sua idea.

IL DIRITTO D'AUTORE

Legge del 22 aprile 1941 n. 633
e successive plurime modificazioni

LE PRINCIPALI OPERE PROTETTE

Art. 2 L. 633/41: sono considerate OPERE quelle

- della letteratura (che siano esse redatte sotto forma di testi o opere drammatiche);
- della musica, includendo sia i testi (le canzoni) che le composizioni;
- dell'arte, quindi le opere di scultura, di pittura, di disegno;
- dell'architettura;
- del cinema;
- della fotografia;
- dell'informatica, riconducendo la creazione dei software, dei siti internet e delle app per cellulare;
- delle banche dati, vale a dire delle raccolte di opere o di informazioni accessibili su supporto elettronico;
- del design industriale, a prescindere dal campo di applicazione.

L. 633/1941

Oggetto della tutela



le opere dell'ingegno



- qualcosa di **concreto**
- realizzato su qualsiasi supporto
- che viene ad esistenza in un certo momento
- quale forma di espressione della **creatività di una persona**

DIRITTO D'AUTORE e COPYRIGHT

Il **diritto d'autore** è un istituto tipico dei sistemi di civil law che, appunto, si basano sulla codificazione prima ancora delle pronunce di un giudice. In Italia abbiamo la Legge sul Diritto d'Autore (la n. 633/1941) a cui si aggiungono alcuni articoli del codice civile e la legislazione europea e internazionale

Il **diritto di copyright** è un istituto tipico dei sistemi di common law, cioè di quegli ordinamenti giuridici anglosassoni che prendono spunto non da un sistema fatto di codici o di leggi, ma prevalentemente su precedenti giurisprudenziali (sentenze) con cui un giudice ha preso una decisione in un caso specifico.

VANTAGGI DELLA TUTELA AUTORALE

- 1) senza costi e pratiche per la registrazione
- 2) conferisce automaticamente una tutela internazionale (senza necessità di registrazioni multiple e/o internazionali)
- 3) lunga durata (70 anni dopo la morte dell'autore).

I DIRITTI MORALI DELL'AUTORE

Il diritto di essere riconosciuto
AUTORE

è un diritto personalissimo e
irrinunciabile.

I diritti di sfruttamento economico
invece possono essere:
ceduti o
dati in licenza a terzi.

- Diritto di rivendicare la paternità dell'opera
- Diritto di essere indicato esplicitamente quale autore sui singoli prodotti (o sul supporto promo-pubblicitario degli stessi sul catalogo, sul sito web) solo se stabilito con un contratto.
- Diritto di opporsi a modifiche se:
 - a) non giustificata da esigenze di produzione;
 - b) incida in modo evidente sull'opera tanto da mutarne gli elementi di creatività originari;
 - c) se fatta all'insaputa dell'autore

I DIRITTI PATRIMONIALI DELL'AUTORE e TITOLARITÀ

DIRITTI PATRIMONIALI

L'autore dell'opera di design ha tutte le facoltà patrimoniali riconosciute dalla L. 633/41:

- riproduzione
- vendita
- comunicazione al pubblico tramite un sito web
- elaborazione.

Il diritto d'autore spetta al committente se l'opera è stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera o professionale

Il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera del design creata dal dipendente* ex art. 12-ter L. 633/41 (*cfr. Slides nel prosieguo).

CITAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO

Il comma 1 bis dell'articolo 70 precisa che:
“È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”

Il legislatore, attraverso questa disposizione ha voluto tutelare l'interesse pubblico all'informazione, alla libera manifestazione del pensiero ed alla diffusione della cultura, a condizione, però, che tale attività non comporti un pregiudizio nei confronti del titolare, dovendo sussistere necessariamente la non concorrenza con l'utilizzazione economica dell'opera.

LE OPERE DI DESIGN

Come per tutte le opere (scultura, pittura, musica, letteratura etc.) i diritti sorgono con la mera creazione dell'opera creativa, ma solo per le opere del DESIGN con una condizione: che **“presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”**.

La legge italiana di attuazione della Direttiva Design del 2001 ha aggiunto all'elenco delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore dell'articolo 2 della L. 633/1941 anche le opere del disegno industriale, specificando i requisiti di tutela.

Il legislatore italiano ha deciso di riservare la tutela del diritto d'autore solo a quelle opere del design che “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, di fatto considerando meritevoli di tutela solo le opere equiparabili alle opere d'arte.

L'approccio, tuttavia, è in netta contrapposizione con la Direttiva Design e con l'orientamento della Corte Europea di Giustizia, che suggeriscono di considerare preminente il mero requisito della creatività.

LA NUOVA NORMATIVA A TUTELA DEL DESIGN

Nell'ambito del design package, è stato pubblicato nella GUUE 20 gennaio 2025 il Reg. UE 73/2025, che modifica il Reg. CE 2245/2002 relativo a disegni e modelli comunitari.

Il regolamento entrato in vigore il 9 febbraio 2025 sarà applicabile in maniera graduale dal 1° maggio 2025.

Ancora oggi è demandato ad un giudice il potere di stabilire se un prodotto di design abbia o meno valore artistico e per l'effetto possa avere tutela per 70 anni dalla morte dell'autore.

Ecco i principali criteri considerati nelle varie sentenze:

- il riconoscimento collettivo del valore dell'opera di design (esposizione in collezioni di musei, conseguimento di premi, menzione di esperti in materia in libri e riviste di arte e design)
- la fama dell'autore,
- il successo commerciale (la presenza dell'opera nei maggiori canali di distribuzione e dalla disponibilità dei consumatori a pagare prezzi d'acquisto particolarmente elevati).

CASI

accordato il cumulo di tutele (modello e disegno registrato + dir. Aut.) per statuine di ceramica (Trib. Venezia, decreto 28/11/2003 – Pres. Maiolino – caso THUN Spa/Trompedeller Karl &Co OhG +1)

accordata la tutela dell'art. 2 L. 633/1941 sul dir. Aut. Ad articoli di ceramica, tra cui presepi di tradizione altoatesina (Trib. Roma, ordinanza 26/03/2004 Dr.ssa Muscolo, caso THUN Spa/SAIS Srl)

accordata la tutela dell'art. 2 L. 633/1941 sul dir. Aut. Ad articoli di ceramica, tra cui presepi di tradizione altoatesina (Trib. Roma, ordinanza 26/03/2004 Dr.ssa Muscolo, caso THUN Spa/SAIS Srl)

Il valore artistico richiesto per accordare la tutela del dir. d'aut. è una creatività certamente maggiore di quella richiesta per un disegno e modello, deve cioè essere il più possibile oggettiva la percezione come opera da parte della collettività e degli ambienti culturali. Indice è la sua inclusione in musei di arte contemporanea (Trib. Milano, 28/11/2006)

CASI

La lampada Arco nel 2007 riceve, dal Tribunale di Milano, una tutela sul diritto d'autore identica a quella valente per le opere d'arte



Con sentenza n. 11413/24 del 29 aprile scorso, la Corte di Cassazione civile ha confermato la sentenza 2089/22 della Corte d'Appello di Milano che aveva negato tutela di diritto d'autore alla lampada a sinistra nei confronti di quella di destra.

disegnata nel 2015 da un nipote dei Castiglioni, in dichiarato omaggio all'opera degli zii (tanto da darle il nome "1954")



CASI

- Sent. Trib. Milano n. 11416/2015: attribuita tutela di diritto d'autore agli interni dei negozi di una nota catena di cosmetici
- Sent. Corte Appello Milano n. 821/2018: (Avvenuto deposito di disegno e modello n. 91752 in data 06/10/2006): «presenza, nell'arredamento, dei negozi Kiko, di caratteristiche di creatività e di novità, che rendono il relativo progetto meritevole di tutela autoriale»
- Ordinanza Trib. Genova del 27 giugno 2019: «Non vi è motivo per riconoscere la tutela del diritto di autore ad un architetto che progetta una villa e non anche al suo collega che progetta uno yacht»

CASI

Il valore artistico non può essere escluso dalla riproducibilità seriale e dal carattere industriale del prodotto, posto che l'apprezzamento estetico ben può prevalere sull'importanza della funzionalità dell'oggetto.

Il consolidarsi di riconoscimenti diffusi da parte della critica, di istituzioni culturali (non solo strettamente legate all'ambiente di riferimento dell'opera) e di musei, tramite, per esempio, la sua esposizione o la sua riconduzione ad una tendenza artistica ben individuata, costituisce una sicura manifestazione esteriore ed un criterio oggettivo al fine di verificare se ad una determinata opera di design possa essere riconosciuto valore artistico.

Il giudizio di contraffazione in relazione a un'opera dell'industrial design non richiede di verificare che l'osservatore possa essere indotto a confondere l'originale con la copia, fermandosi ad un livello di somiglianza minore: l'esito sarà positivo anche qualora l'oggetto contraffatto non richiami alla mente con immediatezza quello originario, purché vi sia una sostanziale riproduzione delle caratteristiche salienti di questo, con differenze volte solamente a mascherare tale circostanza.

(Trib. Milano - Sentenza n. 4595/2018)

CASI RECENTI

Il 9 agosto 2024 in Danimarca viene riconosciuta la protezione autorale ad una calzatura benché si tratti di un prodotto industriale e benché abbia delle componenti funzionali, affermando in particolare che **non serve alcun peculiare rigore nella valutazione del “valore” artistico**, ma deve essere semplicemente ritenuto sussistente il fatto che rappresenti l’espressione di scelte libere e creative dello stilista tra le tante possibili idonee a differenziarsi dai precedenti.

9 agosto 2024 (BS-25562/2024-SHR; caso GANNI A/S vs. Steve Madden Ltd)



CASI RECENTI

Con sentenza del 20 febbraio 2025 il Bundesgerichtshof, ossia la Corte di Giustizia Federale tedesca (organo omologo della Corte di Cassazione), ha confermato la decisione del giudice di seconda istanza, il quale aveva negato la tutela del diritto d'autore ai sandali Birkenstock.

10 mar 2025



Grazie per l'attenzione!



Avvocato Simona Cazzaniga

simona.cazzaniga@sutti.com

Studio Legale Sutti

Milano - Via Montenapoleone 8-Via Durini 20

tel. + 39 02 762041

www.sutti.com