



UNIONCAMERE



SERVIZIO NUOVE IMPRESE  
La piattaforma delle Camere di Commercio

## LA CAPACITÀ DI PRODURRE NUOVE IDEE E LA LORO TUTELA: MARCHI, BREVETTI E DISEGNI

**12 Ottobre  
2023**

*Relatori: Avv. Giacomo Ciammaglichella*

*Con la partecipazione di:*



Fondo di Perequazione  
2021-2022

**WEBINAR**



SI.CAMERA

### *L'IMPORTANZA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE*

Comprendere che cos'è la proprietà industriale, cosa tutela ed il valore che rappresenta, è di vitale importanza per chiunque intenda avviare una iniziativa imprenditoriale dando valore alle proprie idee e investendo per svilupparle. Con il termine Proprietà Industriale , infatti, si intende sintetizzare un insieme di istituti che mirano ad attribuire un diritto di esclusiva a dei beni immateriali da considerarsi come degli *Asset* aziendali e che costituiscono a tutti gli effetti una fonte di reddito per l'impresa neo costituita.



### *L'IMPORTANZA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE*

In questo breve excursus sui vari titoli della proprietà industriale analizzeremo gli istituti più significativi che sono:

- (i) Marchi;
- (ii) Brevetti e modelli di utilità;
- (iii) Disegni e modelli industriali.

Tali istituti possono interessare potenzialmente qualsiasi ambito, dalla medicina, alla grande distribuzione, all'arte, alla musica, passando per l'ingegneria, l'informatica ed il settore scientifico in generale. Proprio per la sua importanza e per i risvolti, sia fattuali che economici, che la riguardano, la tutela della proprietà industriale è di sicuro un ambito importante del diritto.



### *MARCHI. Definizione E Quadro Normativo*

Il marchio è un segno che viene utilizzato per contraddistinguere i beni ed i servizi di un soggetto rispetto a quelli di un altro, all'interno di una stessa classe o categoria merceologica.

In Italia il quadro normativo è regolato (si veda il Codice Civile, Libro V, Titolo IX, Capo II) da legge speciale: D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. recante il "Codice della proprietà industriale".

*Cartier*



### I VANTAGGI DEI MARCHI

Un marchio registrato attribuisce il diritto esclusivo di impedire l'utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio, o di un marchio simile (e dunque idoneo a confondere i consumatori), nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli dell'impresa che registra il marchio stesso.

- può essere concesso in licenza, procurando così all'impresa un'ulteriore fonte di reddito;
- può anche costituire la base per un contratto di franchising.





### QUALI SONO I SEGNI REGISTRABILI? *(art. 7 CPI)*

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare



### IL MARCHIO DI FORMA

*E' un marchio costituito da una forma bidimensionale o tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto (...).*

Il termine «comprendente» indica che il marchio può coprire non solo le forme in quanto tali ma anche le forme che contengono elementi denominativi o figurativi, etichette ecc



## SNI- SERVIZIO NUOVE IMPRESE

### *I NUOVI MARCHI*

**MARCHIO MULTIMEDIALE:** costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprendente tale combinazione. esso è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono

**MARCHIO DI MOVIMENTO:** costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento. **Es.** marchio della Sony (nastro che fluisce intorno e dentro una sfera)

**MARCHIO SONORO:** costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. esso è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale. **Es.** ruggito di leone della Metro Goldwyn Mayer

**MARCHIO DI COLORE:** costituito da unico colore o combinazioni e tonalità cromatiche che hanno importanza nella comunicazione aziendale. Dal 1 ottobre 2017 obbligatorio il codice cromatico pantone. **Es.** cioccolata KRAFT FOOD

**MARCHIO OLFATTIVO:** non espressamente menzionati ma ammissibile.





### Capacità Distintiva: IL MARCHIO FORTE

A seconda del loro potere di individualità si usa distinguere i marchi tra forti e deboli. È un **marchio forte** quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta ad identificarsi con il bene stesso.

es. Rolex (orologi), *Strega* (liquore), *Kleenex* (fazzoletto).



### CAPACITÀ DISTINTIVA:IL MARCHIO DEBOLE

È, invece, un **marchio debole** quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi sono molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (*Benagol, mentadent, Momendol,*), ma non solo (es. MELINDA)

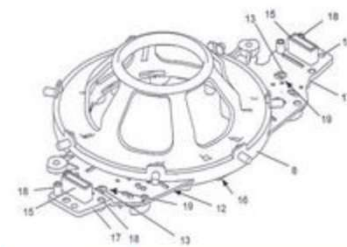
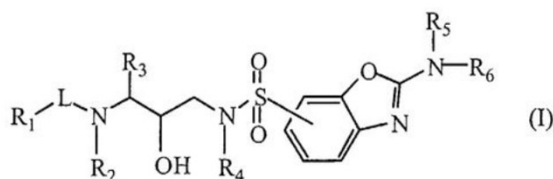


## INTRODUZIONE AI BREVETTI

### Che cosa è un brevetto (1)

Un brevetto è un diritto esclusivo garantito dallo Stato in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un' invenzione nuova nella quale si palesa una attività inventiva e suscettibile di applicazione industriale.

Quale contropartita derivante dal diritto esclusivo su un brevetto, al titolare dello stesso è richiesto di divulgare l' invenzione al pubblico mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto.

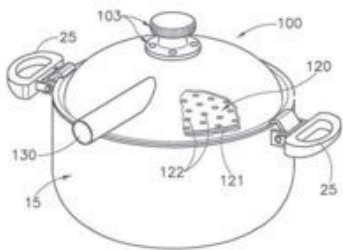


### INTRODUZIONE AI BREVETTI

#### Che cosa è un brevetto (2)

Il brevetto è un **diritto limitato territorialmente da confini geografici di un determinato Stato o Regione**. (es: brevetti italiani valgono solo sul territorio italiano).

. Il brevetto è concesso solo per ideazioni **nuove** e **originali** nei confronti di quanto disponibile al pubblico a livello globale.



*A sinistra:*

*Richiesta internazionale n PCT/IT2003/000428. Utensile la preparazione di cibo o bevande attraverso utilizzazione di liquidi riscaldati.*

### INTRODUZIONE AI BREVETTI

#### Che cosa è un brevetto (3)

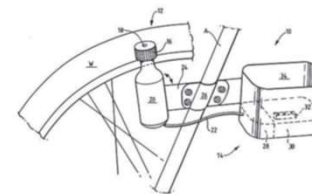
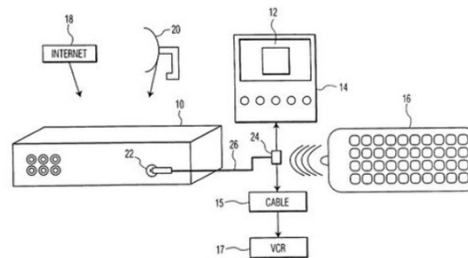
- i) Il brevetto riguarda una ideazione con **contenuto tecnico** (cioè applicabile ad un'industria).
- ii) Il brevetto deve essere **sufficientemente descritto**.
- iii) Il brevetto ha **validità temporale limitata** nel tempo, generalmente **20 anni**, che decorrono dalla data della richiesta di registrazione



### CHE COS'E' UN'INVENZIONE

L'invenzione è definita come una **soluzione nuova ed innovativa** in risposta ad un **problema tecnico**. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovi o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente.

La mera scoperta di qualcosa che già esiste in natura, non può essere qualificata come invenzione; affinché si possa parlare di invenzione, devono sussistere in egual misura **ingegno, creatività ed inventiva**.





### LIMITI ALLA BREVETTABILITÀ

#### **NON sono brevettabili:**

- Scoperte e teorie scientifiche;
- Creazioni estetiche;
- Schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali
- La scoperta di sostanze disponibili in natura; Invenzioni contrarie all'ordine pubblico, alla morale o alla salute pubblica;
- Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per esseri umani o animali;
- Piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici;
- Programmi per elaboratore (*software*).



### MODELLI DI UTILITÀ

**Il modello di utilità** è inteso come una forma nuova di un prodotto industriale che dà al prodotto stesso una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Il requisito del “livello di inventività” è più basso, le procedure per concedere modelli di utilità sono più veloci e più semplici; le tasse più basse; La durata massima è di solito più breve.



### KNOW HOW E SEGRETI INDUSTRIALI

Il **Know how** è l'insieme di conoscenze tecniche ed esperienze connotate dal requisito di segretezza che l'imprenditore utilizza sia nell'attività di produzione (Know-how tecnologico) sia in quella di commercializzazione e distribuzione dei prodotti (Know-how commerciale).

**Segreti industriali** – proteggono le informazioni commerciali confidenziali purché non siano comunemente note ad altri soggetti che trattino il medesimo tipo di informazione, abbiano valore commerciale in quanto segrete e adeguate misure siano state prese dal titolare al fine di mantenere tale il segreto d'impresa.



### INTRODUZIONE AI MODELLI E AI DISEGNI

Quando si parla di tutela del modello o disegno si intende la protezione “dell’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”



## TIPOLOGIE DI DISEGNI INDUSTRIALI

Come regola generale, un disegno industriale può essere:

- di carattere tridimensionale (come la **forma** di un prodotto);
- di carattere bidimensionale (come nel caso **delle decorazioni, forme, linee o colori** di un prodotto);
- una **combinazione** di una o più di queste caratteristiche.

2.1



### REQUISITI

**Novità** - un design è nuovo se alla data del suo deposito nessun disegno o modello identico è stato divulgato precedentemente (anno di grazia per titolare).

**Carattere Individuale** - se l'impressione generale che il design suscita nel consumatore informato differisce da modelli precedenti.





### LIMITAZIONI

Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto.

Tali caratteri tecnici o funzionali possono essere protetti, a seconda dei casi, da altri diritti di proprietà intellettuale come brevetti, modelli di utilità o segreti commerciali.



### LIMITAZIONI

Disegni che incorporano **simboli o emblemi ufficiali protetti** (come la bandiera di un paese).

Disegni ritenuti **contrari all'ordine pubblico o al buon costume**.

Inoltre, è importante notare che in alcuni paesi **le opere artigianali sono escluse dalla registrazione**. A seconda della legge nazionale applicabile poi, ci possono essere altri tipi di ostacoli alla registrazione.



### COME SI PROTEGGE UN DISEGNO INDUSTRIALE?

In quasi tutti gli ordinamenti, per essere protetto ai sensi della legge sui disegni applicabile in ciascun paese, un disegno industriale deve essere registrato.

Per registrare un disegno industriale in genere bisogna presentare una domanda presso l'ufficio nazionale della proprietà intellettuale (o industriale) del paese nel cui territorio si vuole ottenere la protezione.

Deposito i) NAZIONALE – ii) COMUNITARIO – iii) INTERNAZIONALE

La **durata** massima del disegno o modello è di 25 anni a partire dalla data di deposito con tasse di mantenimento ogni 5 anni.



### DISEGNO E TUTELA DEI MARCHI

Se un disegno industriale ha anche una funzione di marchio sul mercato, può essere protetto come **marchio tridimensionale**. Ciò vale per esempio per i casi in cui si ritiene che la forma di un prodotto o il modo in cui esso è confezionato abbia carattere distintivo. Si dovrà quindi decidere a seconda dei casi se far prevalere il messaggio di marca che la forma conferisce o la tutela per la forma estetica ideata.



### DISEGNI E MODELLI DI UTILITA'

Molti designers proteggono aspetti differenti dei loro prodotti attraverso diversi tipi di diritti di proprietà intellettuale. È importante, comunque, ricordare le principali differenze fra i modelli di utilità e disegni industriali.

**I modelli di utilità sono fatti per proteggere invenzioni che apportano un miglioramento funzionale mentre i disegni industriali sono fatti per proteggere le caratteristiche estetiche di un prodotto.**



*GRAZIE DELL'ATTENZIONE!*

