



Ministero

dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi



LA TRAMA E L'ORDITO

L'uso strategico della Proprietà Industriale
nel settore tessile





*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

LA TRAMA E L'ORDITO

L'uso strategico della Proprietà Industriale
nel settore tessile

LA TRAMA E L'ORDITO

L'USO STRATEGICO DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEL SETTORE TESSILE

Disclaimer:

Questa pubblicazione è stata adattata e riprodotta con il consenso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI), titolare del diritto di autore sulla versione originale inglese, disponibile all'indirizzo: www.wipo.int/sme/en/documents/guides.

Di conseguenza, l'OMPI non è responsabile della correttezza ed esattezza della versione adattata della pubblicazione, per la quale è responsabile il Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Altre pubblicazioni della serie

"LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E L'IMPRESA" ¹

1. Creare un marchio. Introduzione all'utilizzo dei marchi per le piccole e medie imprese
2. La bellezza della forma. Introduzione al disegno industriale per le piccole e medie imprese
3. Inventando il futuro. Introduzione all'uso dei brevetti per le piccole e medie imprese

¹Tutte le pubblicazioni sono disponibili gratuitamente presso il sito della WIPO all'indirizzo <http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/customization.html>

Con la realizzazione di questa guida pratica sulla tutela della Proprietà Industriale, si vuole mettere a disposizione delle imprese uno strumento di facile consultazione e di "primo orientamento" alle procedure atte a garantire una più efficace tutela dei propri beni immateriali.

La continua innovazione, lo sviluppo e la tutela della proprietà intellettuale, una visione globale dei mercati e delle opportunità sono gli elementi di forza del "fare impresa". Accrescere la conoscenza dei diritti di PI soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, facilitare l'accesso agli strumenti di difesa e promozione del patrimonio intellettuale delle nostre aziende, contrastare il fenomeno illegale della contraffazione sono elementi presenti nelle scelte e negli obiettivi della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione-Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

In tale contesto si colloca la pubblicazione LA TRAMA E L'ORDITO, il cui scopo è quello di offrire alle imprese operanti nel settore tessile un quadro dei diversi strumenti offerti dal sistema della proprietà Industriale –disegni industriali, segreti d'impresa, brevetti, marchi, indicazioni geografiche- utile ad accrescere la forza dei prodotti tessili, dell'abbigliamento, delle calzature e dell'industria della moda, nel mercato nazionale così come all'estero.

La Trama e l'Ordito vuol essere d'indirizzo per l'agire corretto e rispettoso delle regole, ma anche un'occasione per difendere e promuovere la creatività, l'innovazione e la competenza quali fattori specifici dell'eccellenza italiana.

Il mio particolare ringraziamento va agli IPR DESK italiani nel mondo e alle tante imprese italiane, piccole e grandi, che hanno prestato la loro esperienza diretta per la realizzazione di questa guida.

Avv. Loredana Gulino



LA TRAMA E L'ORDITO

INDICE

1. La Proprietà Industriale nel settore tessile	1
2. Disegni e modelli. Proteggere l'apparenza del prodotto	5
Disegni e modelli registrati	5
Disegni e modelli non registrati	10
Proteggere un disegno o modello ai sensi del diritto d'autore	11
Proteggere un modello come marchio di forma	11
3. Il Segreto d'impresa. Proteggere le informazioni aziendali	13
4. Brevetti e modelli di utilità. Proteggere il processo, la lavorazione, le macchine	15
Il brevetto per invenzione	15
I modelli di utilità	17
Documenti brevettuali. Acquisire nuove tecniche e prodotti innovativi	21
5. Il marchio. Proteggere l'identità dell'azienda	23
6. Indicazioni geografiche, marchi collettivi, marchi di certificazione.	31
7. La tutela in dogana	33
8. La protezione all'estero	35
Gli IPR DESK e la tutela della Proprietà Industriale	35
Il concetto di priorità	36
Procedure di registrazione all'estero	36



La Proprietà Industriale nel settore tessile

Questa guida si occupa della gestione strategica e dell'uso dei diritti di proprietà industriale per valorizzare e sfruttare il capitale intellettuale dell'impresa, sviluppare partnerships strategiche, aumentare la capacità di competere in tutti i settori dell'industria tessile.

"Nel campo delle osservazioni, la fortuna favorisce solo una mente preparata."

Louis Pasteur il quale "accidentalmente" scoprì il tessuto successivamente nominato "nylon", mentre faceva delle ricerche per trovare della seta artificiale.

Negli ultimi cinquant'anni l'innovazione nell'industria del tessile ha rivoluzionato i suoi tre settori: l'abbigliamento, i tessuti d'arredamento, le fibre ed i tessuti tecnici. Il *Lycra* ha cambiato per sempre l'industria dell'abbigliamento femminile; le tute di cotone trattate con fiamma chimica *Proban* nonché i legni fatti in *Nomex*, un tessuto resistente al fuoco, hanno salvato la vita di pompieri di ogni parte del mondo. L'uso di nuovi tessuti ha reso complementi d'arredo, abiti, oggetti più durevoli, confortevoli, attraenti.

I mezzi messi a disposizione dai governi nazionali per la tutela e lo sfruttamento del patrimonio intellettuale delle imprese rappresentano oggi strumenti indispensabili per il miglioramento della capacità di competere di numerosi settori dell'industria italiana, non ultima l'industria del tessile e dell'abbigliamento.

Oggi la fonte principale del vantaggio di un'impresa concorrenziale risiede sempre più nella capacità di sfruttare il proprio capitale intangibile, inteso quale serbatoio di potenzialità, risorse, creatività e conoscenze cui le imprese attingono per aumentare la capacità di produrre innovazione, creatività, differenziazione e, in ultima analisi, migliorare la propria posizione competitiva nei confronti dei concorrenti nazionali ed esteri.

La sfida, per le imprese e per i loro manager, è quella di identificare i beni intangibili di maggior valore e potenzialità per l'impresa ed il mercato, determinarne l'importanza relativa nel contesto del business dell'impresa, ed attivare i migliori strumenti offerti dal sistema della Proprietà Industriale per proteggere e gestire con successo tali assets.

"Guarda le cose comuni con altri occhi"

Vico Magistretti, uno dei più importanti designer italiani.

De Negri & Za.Ma**Dal progetto al marchio. L'uso intelligente della Proprietà Industriale:**

La fabbrica serica di Gustavo De Negri & Za.Ma decora le case di personaggi famosi, residenze presidenziali, palazzi reali e yachts. La lista dei clienti include Ralph Lauren Home and Christopher Hyland Inc. - il più grande acquirente di tessuti europei di alta gamma nel mondo.

La strategia dell'impresa - che ad oggi conta poco più di 40 dipendenti - è imperniata su tre elementi: la creazione continua di nuovi disegni e nuovi tessuti, l'innovazione tecnologica nei processi meccanici, chimici e di finissaggio, l'essere parte di una struttura associativa che sotto l'egida di un marchio collettivo riconosca la tradizione e la qualità dei tessuti serici di San Leucio.

Abiti per la casa

La prima generazione della famiglia De Negri realizzava sete per le vesti cerimoniali di papi e cardinali del Vaticano e per le famiglie reali europee. Oggi il suo erede Gustavo de Negri, ha esteso la gamma offerta abbracciando il settore dei tessuti d'alta gamma per l'arredamento della casa offrendo, come egli stesso dice, "un abito per la casa completamente fatto a mano": ogni disegno de Negri è unico e prodotto in edizione limitata. Ogni creazione è il risultato di mesi di ricerca e sviluppo nei disegni, colori, tessitura e finissaggio.

Il processo creativo inizia dall'osservazione delle tendenze nella decorazione d'interni e nella moda. I nuovi disegni sono poi testati con la base clienti, selezionando e producendo in seguito alcuni prototipi per testare differenti qualità di tessuti, colori, tessiture. L'azienda lancia i nuovi prototipi ogni gennaio alla fiera Proposte di Como, dove i decoratori d'interni selezionano i tessuti che saranno successivamente selezionati per la fiera Maison & Objet di Parigi.

"Si può impiegare fino a tre anni per arrivare alla realizzazione di un prototipo da esporre a *Proposte*" spiega Gustavo "e spesso, quando vi giunge, è in anticipo sui tempi. Possono passare altri due o tre anni





perchè i designers vi si adattino, prima di diventare un *Must Have*. Gustavo De Negri rimane fermamente convinto che i disegni innovativi giochino un ruolo cruciale nel successo di De Negri.

Innovazione tecnica

L'azienda De Negri protegge le informazioni segrete nell'ambito di tutti i processi di modifica, miglioramento e adattamento della catena produttiva dalla torcitura, alla tintura, dalla tessitura, al finissaggio.

Il processo di lavorazione della seta nell'azienda De Negri è unico: le macchine sono state modificate - alcune addirittura costruite dal nulla - rendendo virtualmente impossibile riprodurre lo stesso processo e la stessa qualità dei prodotti.

Gustavo De Negri lavora con un produttore milanese di telai per migliorare i macchinari e modificarli in base alle necessità dell'azienda. Inoltre, lavora con ricercatori della vicina università per sviluppare nuove tecniche di finissaggio dei tessuti. Una recente innovazione ha reso possibile drappeggiare pesanti broccati come leggerissime sete. Un'altra innovazione ha permesso di conferire alla seta gofrata un effetto simili alla pelle o filigranati.

"Nel momento in cui gli imitatori riescono a copiarci, noi abbiamo già realizzato prodotti nuovi e più evoluti"

Il marchio collettivo di San Leucio

Nel 2006, quattro produttori di San Leucio G. De Negri & Za.Ma, Tesseci & Cicala, Bologna & Marcaccho and A.L.O.I.S., fondarono un consorzio per unire le forze e consolidare la loro posizione nell'industria tessile in vista della crescente minaccia proveniente dai produttori di seta cinesi. I loro obiettivi:

- creare una struttura organizzativa per unire le attività di promozione dell'industria e dei prodotti;
- creare sinergie con le università per innovare e affrontare i concorrenti stranieri;
- registrare e gestire il marchio di qualità della seta di San Leucio.



Disegni e modelli.

Proteggere l'apparenza del prodotto

Il sistema della Proprietà Industriale offre diversi strumenti per valorizzare e proteggere l'aspetto di un prodotto. La possibilità di utilizzare uno, l'altro o più strumenti assieme dipende da numerose variabili quali la prospettiva strategica e gli obiettivi dell'impresa, la lunghezza del ciclo di vita del prodotto che si vuole proteggere, l'importanza relativa attribuita ad un particolare prodotto in un'ottica di breve, medio o lungo periodo così come le risorse che l'impresa ha intenzione di mettere in campo e le prospettive di crescita.

Registrare come disegno o modello l'apparenza di prodotti realizzati e utilizzati ripetutamente per diverse stagioni, o fortemente rappresentativi dell'immagine dell'impresa, può rappresentare una scelta più opportuna e lungimirante; viceversa, per prodotti dal breve ciclo di vita, fortemente stagionali o di minor importanza relativa per il core-business dell'azienda, la protezione limitata accordata ai disegni non registrati può invece rappresentare la scelta economicamente più conveniente. In altri casi ancora, sarà possibile proteggere certi prodotti o packaging "storici", divenuti ormai grandi classici nell'offerta dell'impresa e nella percezione dei consumatori, proteggendone gli elementi più distintivi attraverso la registrazione di un marchio di forma o tridimensionale.

Ancora, una serie di buone pratiche e condotte aziendali lungimiranti, finalizzate a mantenere segrete le informazioni sensibili, il know how e le procedure tecniche più importanti per l'azienda, si rivelano strumenti indispensabili alla protezione del patrimonio intangibile dell'impresa da forme di concorrenza sleale.

DISEGNI E MODELLI REGISTRATI

"Contrariamente alla percezione comune, che considera la registrazione dei disegni un processo costoso e pieno di ostacoli, abbiamo presto realizzato con l'esperienza diretta che non era affatto così"

Mr. T.J. Signh della House of Valaya, la prima azienda indiana che ha protetto il disegno "Valaya Diasun" sia come marchio sia come opera d'arte.

La moda è il cuore dell'industria del tessile e dell'abbigliamento. Ad ogni stagione sono introdotti nuovi tessuti, modelli, collezioni. Tra gli strumenti di Proprietà Industriale, la protezione dei disegni e modelli è forse la categoria più importante per il settore.

La capacità di introdurre prodotti sempre nuovi ed originali nelle forme o nei materiali, arricchiti di colori e fantasie accattivanti e creative o impreziositi da stampe inedite rappresenta sempre più spesso un elemento essenziale nel determinare la decisione d'acquisto dei consumatori e,

al tempo stesso, la migliore strategia dell'impresa tessile per differenziare la propria offerta da quella di tutte le altre presenti sul mercato.

La trama di un nuovo capo di maglieria, la particolare combinazione di forme e colori di un tessuto per l'arredamento, una nuova stampa per il confezionamento di un capospalla, la forma particolarmente originale di un copricapo o un nuovo accessorio moda, sono alcuni esempi di ciò che è possibile proteggere come disegno o modello registrato.

Cos'è un disegno o modello?

Per disegno o modello si intende l'aspetto di un intero prodotto o di una sua parte, quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, dei materiali, dell'ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Anche se il disegno di un prodotto può avere caratteristiche tecniche o funzionali, come diritto di Proprietà Industriale la protezione accordata fa solo riferimento al suo carattere estetico e non ai suoi caratteri tecnici o funzionali.

La tutela si applica sia a disegni tridimensionali, che attribuiscono nuove forme ai prodotti, sia a disegni bidimensionali, come ad esempio i tessuti stampati. Per prodotto, il nostro Codice della Proprietà Industriale intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici ed i caratteri tipografici.

Requisiti di registrabilità

Perché un disegno sia registrabile occorre che possieda due requisiti essenziali: la novità ed il carattere individuale.

Un disegno o modello è considerato nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Per questo motivo assume grande importanza la ricerca sui database specifici degli eventuali design anteriori che potrebbero

Non solo marchio: Fendi da simbolo esteriore a ricerca di valori interiori

Il gioco delle F di Fendi, nelle molteplici interpretazioni che nel corso degli anni hanno accompagnato la moda e le tendenze dei nostri tempi, rappresenta nella propria ubiquità e riconoscibilità una delle icone italiane.

Grazie alle continue elaborazioni e declinazioni realizzate dall'impresa nel corso del tempo, la F di Fendi ha acquisito un significato che supera il concetto stesso di marchio, diventando un'icona e al tempo stesso un motivo raffinato di design e decorazione. Fendi non si è lasciata sfuggire la possibilità di sfruttare appieno le molteplici opportunità che il successo di tale combinazione (marchio/decorazione) potevano offrire: ben presto il marchio ha acquisito, anche nel suo aspetto decorativo, un valore simbolico immediatamente riconosciuto, individuato e desiderato da un vastissimo pubblico a livello nazionale ed internazionale.

Segnando un'evoluzione che, nel corso del tempo, ha comunicato il marchio come elemento di riconoscimento esteriore, ora Fendi supera la sua stessa interpretazione e riscopre il fascino dell'intimità e dell'interiorità: scegliendo di entrare nel settore dell'arredamento domestico, Fendi diviene un brand capace di abbracciare e valorizzare l'aspetto più intimo e più privato della decorazione d'interni e delle camere da letto. Una scelta coraggiosa che, lungi dal contraddire la precedente, completa la sinergia tra marchio e design, alla ricerca di nuovi orizzonti della qualità e del mercato, là dove l'innovazione e la creatività sono di fondamentale rilievo.

ostare alla registrazione di un disegno o modello posteriori.

Il secondo requisito è il carattere individuale. Si ritiene che un disegno o modello abbia carattere individuale laddove suscitati in un utilizzatore informato un'impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno anteriore. Un disegno che possiede carattere individuale è un disegno che ha la capacità di distinguersi, ovvero di imporsi all'attenzione del pubblico con caratteristiche diverse da quelle di altri disegni già conosciuti.

Esclusioni dalla registrabilità: la funzione tecnica

Non è possibile registrare come disegno o modello le caratteristiche del prodotto che sono determinate esclusivamente dalla sua funzione tecnica o che devono essere riprodotte in quelle esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto di essere unito o connesso con un altro prodotto, o incorporato in esso, o posto a contatto con esso.

Registrare un disegno o modello

Facendo registrare un disegno o modello si acquisisce il diritto esclusivo da far valere in caso di copia o imitazione non autorizzata da parte di terzi. Ecco perché il disegno o modello registrato è molto utile alle imprese e, oltre a promuoverne la competitività, può farne aumentare i profitti:

- rafforzando la posizione dell'impresa sul mercato;
- agevolando il recupero degli investimenti fatti per definire, produrre e commercializzare il prodotto a cui il disegno o modello si riferisce;
- aumentando il valore per l'impresa come asset del patrimonio aziendale;
- dando in licenza o cedendo il disegno o modello a fronte di un corrispettivo. Dare un disegno o modello in licenza permette, ad esempio, la presenza l'impresa in mercati altrimenti difficilmente raggiungibili, almeno in tempi brevi;

FOCUS

La divulgazione e l'anno di grazia

Il concetto di divulgazione è molto importante per un designer poiché l'ordinamento italiano stabilisce che, una volta divulgato, il disegno non sarà più considerato nuovo e, di conseguenza, non sarà più registrabile. Un disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico attraverso una registrazione o in altro modo, se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico. Vengono fatti salvi i fatti che non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, nel corso della normale attività commerciale, prima del deposito della domanda. È importante considerare che il concetto di novità nel design è relativo agli ambienti specializzati, cioè agli esperti del settore nel corso della normale attività commerciale.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dall'art 34 c.p.i., non costituisce divulgazione il fatto che il disegno o il modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

In quel caso, infatti, il designer potrà comunque registrare il proprio disegno o modello, purché avvenga entro i dodici mesi successivi alla divulgazione, ovvero entro il c.d. anno di grazia.

Questa possibilità consente ad un designer di poter verificare - prima di sostenere le spese relative alla registrazione - fattori come la capacità d'assorbimento del mercato o l'effettiva esistenza di un interesse commerciale da parte di produttori o distributori, così da poter valutare con maggior coscienza l'opportunità o la necessità di registrare il proprio design.



- incoraggiando la concorrenza leale e le procedure commerciali corrette che, a loro volta, favoriscono la realizzazione di prodotti esteticamente sempre più attraenti.

La registrazione di un disegno o modello conferirà al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso entro i confini nazionali per la durata di 5 anni, rinnovabili per un massimo di 25 anni.

Il diritto conferito al titolare include il diritto di escludere i terzi dalla fabbricazione, dalla vendita, dalla importazione ed esportazione di qualsiasi articolo in cui il disegno sia stato incorporato, o a cui esso si applichi.

I diritti conferiti dal modello o disegno registrato si estendono a qualunque modello o disegno che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

È possibile inoltre richiedere la protezione di un design multiplo, cioè effettuare un'unica domanda di registrazione di un gruppo di modelli o disegni, purché rientrino tutti nella stessa classe merceologica secondo la classificazione internazionale di Locarno.

In Italia, per essere protetto ai sensi del Codice di Proprietà Industriale, un disegno o modello può essere registrato recandosi direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure tramite le camere di commercio presenti sul territorio, presso le quali si può procedere al consueto deposito cartaceo oppure al deposito telematico, trasmettendo la domanda e gli allegati richiesti in versione digitale.

Per tutte le informazioni necessarie, la visualizzazione ed il reperimento dei moduli e delle istruzioni è possibile consultare il sito dell'**UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** all'indirizzo www.uibm.gov.it;

È inoltre possibile avere ulteriore assistenza:

- contattando il call-center dell'UIBM al numero +39 06-4705-5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: callcenter@uibm.eu
- recandosi presso La Sala Pubblico dell'UIBM, situata a Roma in via di S.Basilio n. 14, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Telemaco: è il Servizio Sportello Telematico Brevetti e Marchi, che consente di trasmettere in rete le domande di brevetti e marchi, complete della documentazione prevista. La camera di commercio che riceve la domanda, al termine dell'iter, invia il fascicolo elettronico all'UIBM.

Tutte le informazioni sul funzionamento del sistema di deposito telematico sono reperibili all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/telemaco.htm>

PatLib: è la rete di centri di informazione coordinati dall'UIBM e accreditati dall'EPO - l'Ufficio Europeo dei Brevetti - che offre assistenza su vari diritti di proprietà intellettuale sia nella compilazione della modulistica sia nella consultazione delle banche dati. L'elenco di tutti i centri sul territorio nazionale è reperibile all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/patlib>.

FOCUS

Accessibilità ai terzi e differimento della domanda

Al momento della presentazione della domanda di registrazione, il richiedente può chiedere che la pubblicazione della domanda sia differita fino ad un periodo massimo di trenta mesi. Questa possibilità è molto utile per chiunque abbia interesse a mantenere il disegno segreto fino alla sua messa in commercio.

Quali costi devono essere sostenuti per proteggere un disegno o modello?

1. I diritti di deposito sono corrisposti all'UIBM e hanno importi diversi anche a seconda della modalità con cui si presenta la domanda di registrazione, in particolare:
 - depositare una domanda di registrazione per un disegno o modello in modalità telematica ha un costo pari a € 50,00;
 - depositare una domanda di registrazione per deposito multiplo di disegni o modelli in modalità telematica ha un costo pari a € 100,00;
 - depositare una domanda di registrazione per un disegno o modello in formato cartaceo ha un costo pari a € 100,00;
 - depositare una domanda di registrazione per deposito multiplo di disegni o modelli in formato cartaceo ha un costo pari a € 200,00.Questi importi possono subire variazioni, pertanto, è consigliabile a tale riguardo consultare il sito dell'UIBM, all'indirizzo www.uibm.gov.it.
2. Per ottenere la registrazione di un disegno in Italia è, altresì, necessario provvedere al pagamento di diritti di segreteria alla camera di commercio dove il deposito della domanda viene effettuato (pari a € 40,00 ovvero € 43,00 più una marca da bollo di € 14,62 se si chiede una copia conforme del verbale di deposito).
3. La proroga (ogni 5 anni) della registrazione implica il pagamento di una tassa pari a € 30,00

per il secondo quinquennio, € 50,00 per il terzo, € 70,00 per il quarto e € 80,00 per il quinto.

4. Altri costi possono derivare dal ricorso a consulenti in Proprietà Industriale e dal monitoraggio del mercato allo scopo di individuare eventuali copie illegali realizzate dalla concorrenza.
5. Infine, alcuni costi attengono alla tutela giudiziaria del disegno. Sono i costi che dovrete affrontare se, constatato che il vostro disegno è stato copiato o i vostri diritti esclusivi sono stati violati, decidete di adire le vie legali.

DISEGNI E MODELLI NON REGISTRATI

Per gli articoli di moda di lunga durata, per i prodotti istituzionali, altamente simbolici o ripetuti per più stagioni, la registrazione di un disegno industriale rappresenta il modo migliore per tutelare il proprio disegno o modello.

Tuttavia, in alcuni casi, le condizioni del mercato o la brevità del ciclo di vita del prodotto - per esempio per articoli fortemente stagionali - potrebbero non giustificare il tempo ed i costi necessari alla registrazione di un disegno.

Nell'ambito della Comunità Europea è possibile ottenere una forma di tutela giuridica limitata anche per disegni e modelli non registrati.

Si tratta di uno strumento estremamente utile per prodotti destinati a rimanere sul mercato per periodi brevi, quando l'impresa non può o non intende investire risorse finanziarie in un procedimento di registrazione, o nei casi in cui si voglia testare la capacità di assorbimento del mercato per intraprendere solo successivamente (ma mai oltre il c.d. anno di grazia) una procedura di registrazione.

Il design non registrato è tutelato per 3 anni dalla data in cui è stato divulgato per la prima volta nel territorio della Comunità ed il diritto si costituisce con la semplice divulgazione, senza bisogno di alcun tipo di registrazione.

Come accennato, tuttavia, la tutela garantita è piuttosto limitata rispetto al design registrato: presuppone da parte del titolare la prova dell'avvenuta divulgazione in ambito comunitario - momento che segna anche l'inizio della tutela - e conferisce al titolare il diritto di vietare l'uso di un design solo se questo derivi da copiatura consapevole.

Ciò significa che se l'uso contestato risulta da un'opera realizzata in modo autonomo e indipendente da un altro autore - che non era a conoscenza dell'esistenza del disegno o modello anteriore - il suo uso non sarà considerato derivante da copiatura e dunque non sarà contestabile.

PROTEGGERE UN DISEGNO O MODELLO AI SENSI DEL DIRITTO D'AUTORE

È possibile ottenere la protezione di un disegno anche ai sensi della disciplina del diritto d'autore, purché il design, oltre ad essere nuovo e ad avere carattere individuale, presenti i requisiti del carattere creativo e del valore artistico - le due condizioni necessarie alla tutela di opere dell'ingegno ai sensi della disciplina del diritto d'autore.

Un'opera che presenti i requisiti del carattere creativo e del valore artistico è protetta dal diritto d'autore senza che vi sia necessità di registrazione, tasse o altre formalità: si attiva infatti dal momento della creazione dell'opera stessa ed è tutelata per 70 anni dalla morte dell'autore.

Il diritto d'autore non necessita di alcuna registrazione ma si costituisce con la creazione dell'opera o design. Ai fini dell'applicazione della disciplina sul diritto d'autore è tuttavia necessario identificare il "valore artistico" del design o del modello.

PROTEGGERE UN MODELLO COME MARCHIO DI FORMA

Mentre alcuni disegni e prodotti hanno un ciclo di vita relativamente breve, come nel caso di collezioni stagionali, altri, utilizzati ripetutamente dall'impresa in più collezioni, assumono col passare del tempo un valore che va al di là del singolo prodotto nel quale sono incorporati, diventando dei pezzi classici e veri e propri simboli distintivi dell'azienda che li produce.

L'ordinamento italiano prevede che possano essere registrati come marchi tridimensionali (o di forma) le forme di prodotti o la loro confezione purché non consuete, arbitrarie o di fantasia. Tali forme non devono avere fini estetici, funzionali o, comunque, di utilità.

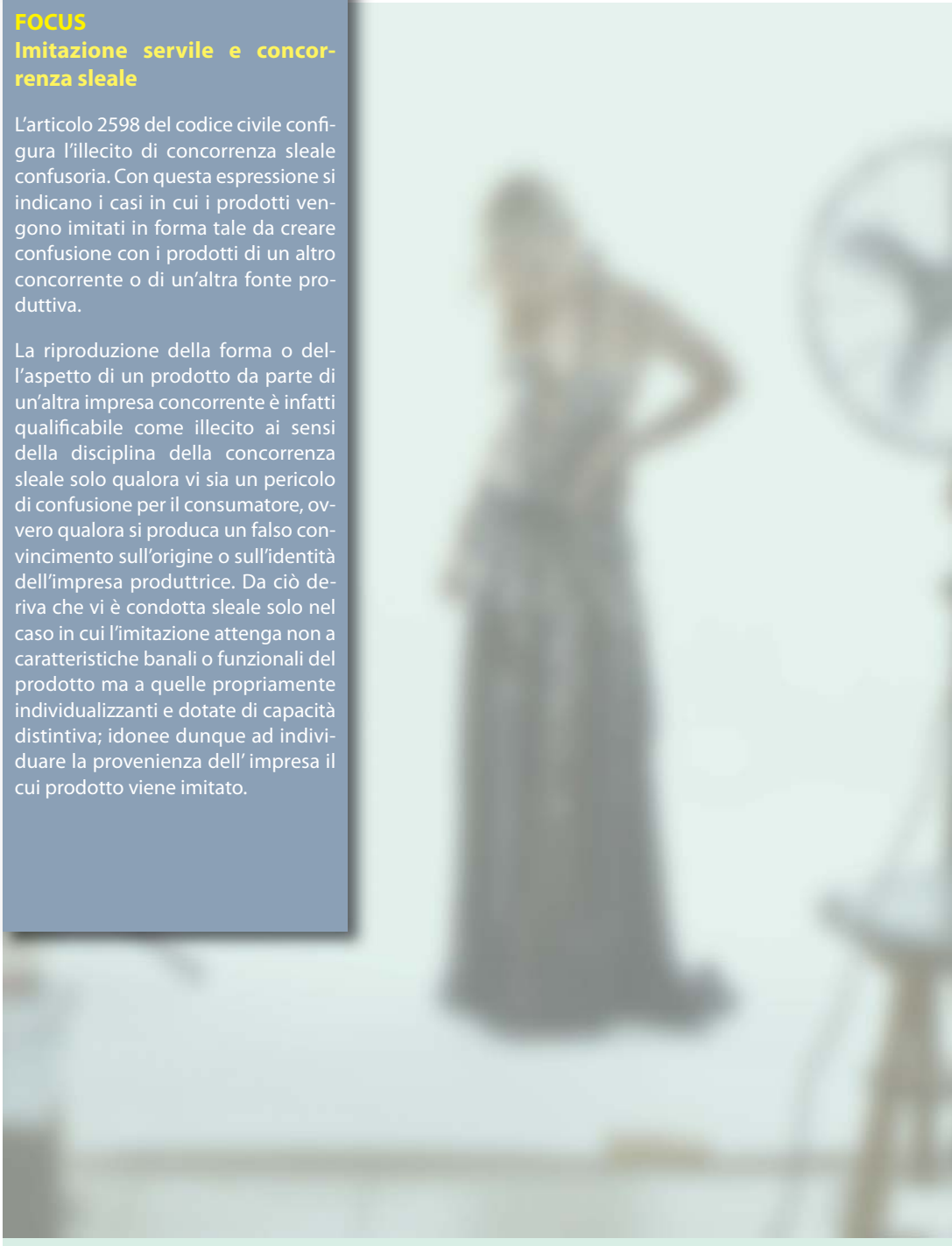
Non possono essere registrati i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.



FOCUS **Imitazione servile e concorrenza sleale**

L'articolo 2598 del codice civile configura l'illecito di concorrenza sleale confusoria. Con questa espressione si indicano i casi in cui i prodotti vengono imitati in forma tale da creare confusione con i prodotti di un altro concorrente o di un'altra fonte produttiva.

La riproduzione della forma o dell'aspetto di un prodotto da parte di un'altra impresa concorrente è infatti qualificabile come illecito ai sensi della disciplina della concorrenza sleale solo qualora vi sia un pericolo di confusione per il consumatore, ovvero qualora si produca un falso convincimento sull'origine o sull'identità dell'impresa produttrice. Da ciò deriva che vi è condotta sleale solo nel caso in cui l'imitazione attenga non a caratteristiche banali o funzionali del prodotto ma a quelle propriamente individualizzanti e dotate di capacità distintiva; idonee dunque ad individuare la provenienza dell'impresa il cui prodotto viene imitato.



Il segreto d'impresa.

Proteggere le informazioni aziendali

I segreti d'impresa, o trade secrets, possono riguardare un complesso di informazioni e conoscenze tecniche di varia natura, che rivestono una particolare importanza nelle attività produttive o commerciali di un'impresa: liste di fornitori o compratori, informazioni tecniche relative all'uso di particolari software o procedure aziendali, informazioni relative alla gestione interna delle operazioni o alla logistica, conoscenze non brevettate che riguardano nuovi processi o nuove invenzioni possono rappresentare un sistema di conoscenze strategiche di grande rilevanza, che l'impresa può proteggere attraverso il segreto.

I segreti d'impresa sono previsti e validamente tutelati in Italia da diverse disposizioni tra le quali gli articoli 98 e 99 del Codice di Proprietà Industriale sulle informazioni segrete. Secondo questi ultimi, costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, a condizione che:

- le informazioni siano mantenute segrete, ovvero che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi;
- abbiano valore commerciale in quanto segrete;
- siano sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, per esempio, sulla base di accordi di confidenzialità, riservatezza o non divulgazione.

Alcuni dei vantaggi assicurati dalla protezione del segreto industriale risiedono nel fatto che:

- non sono previsti costi di registrazione;
- la tutela accordata dal segreto industriale non richiede la pubblicazione dell'invenzione nonché la registrazione presso l'UIBM;
- la tutela riconosciuta dal segreto industriale non è limitata nel tempo;
- il segreto industriale ha effetto immediato.

Viceversa, i potenziali svantaggi del segreto industriale sono:

- se il segreto industriale è parte integrante di un prodotto innovativo, esso può essere riprogettato da potenziali concorrenti e quindi, una volta scoperto, utilizzato liberamente;
- la protezione del segreto industriale è efficace solo contro una impropria acquisizione, uso o rivelazione delle informazioni confidenziali;

- se un segreto industriale viene illecitamente pubblicamente rivelato, chiunque ne ottenga l'accesso è libero di utilizzarlo;
- un segreto industriale è generalmente difficile da tutelare in quanto il livello di protezione è notevolmente più debole della tutela accordata dai brevetti;
- un segreto industriale gestito da un'impresa può essere oggetto di brevetto da parte di una terza parte la quale, una volta ottenuto il brevetto, può così sviluppare la stessa invenzione in modo autonomo e con mezzi legittimi.

Malgrado i brevetti ed i segreti industriali siano considerati mezzi alternativi di protezione delle invenzioni, molto spesso sono utilizzati in modo complementare gli uni agli altri. Questo avviene perché coloro che realizzano i brevetti generalmente mantengono le invenzioni segrete fino a quando la richiesta di brevetto non viene pubblicata dall'ufficio competente. Inoltre, il knowhow relativo all'utilizzo dell'invenzione brevettata è spesso mantenuto come segreto industriale con successo.

FOCUS:

La sufficiente descrizione e le rivendicazioni

L'ordinamento italiano stabilisce che l'invenzione debba essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa replicarla. È ciò che viene definita *sufficiente descrizione* e che consiste nell'obbligo di descrivere tutti gli elementi indispensabili alla riproduzione di un'invenzione da parte di un esperto. Qualora la descrizione non sia sufficientemente chiara e completa il brevetto sarà infatti nullo.

La descrizione ed i disegni forniti dall'inventore servono ad interpretare le rivendicazioni contenute nel brevetto.

Le rivendicazioni sono il cuore giuridico di un brevetto: il tono delle rivendicazioni ha una fondamentale importanza per l'inventore poiché è il loro contenuto a determinare quale debba essere l'oggetto del diritto di esclusiva e dunque la portata ed i limiti della protezione concessa.



Brevetti e modelli di utilità.

Proteggere il processo, la lavorazione, le macchine

“In materia di tessili tecnici, l’innovazione viene incentivata sia dalla forte competizione sia dalle esigenze dei clienti - lo sviluppo di una nuova macchina o aereo scatena spesso la capacità inventiva dei fornitori dei tessuti tecnici che saranno inseriti all’interno”.

Lutz Walter, membro dell’Organizzazione Europea dell’abbigliamento e del tessile, Euratex.

“Possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale”, art.45 del Codice della Proprietà Industriale

L’innovazione tecnica è oggi un fattore di importanza cruciale per lo sviluppo e la crescita delle imprese e del sistema economico nel suo complesso. Innovare i processi produttivi, utilizzare tecniche di lavorazione evolute, offrire prodotti tecnologicamente avanzati si traduce nella possibilità di conquistare un vantaggio competitivo cruciale nei confronti delle imprese concorrenti: ciò vale in tutti

i settori industriali ed in special modo nel settore tessile, dove una concorrenza sempre più accesa sia a livello nazionale che internazionale rende l’innovazione non più soltanto una possibilità, ma un imperativo da cui dipende l’esistenza stessa dell’impresa.

Suberis

La società italiana **Grindi s.r.l.** ha inventato il Suberis, un tessuto innovativo fatto di sughero, noto per essere morbido come il velluto, leggero come la seta, lavabile, impermeabile e resistente al fuoco. Dopo aver testato e codificato il trattamento, nel 1998, la Grindi depositò una domanda internazionale (PCT) di brevetto, per proteggere il proprio prodotto unico in numerosi paesi. Il tessuto Suberis viene utilizzato nella fabbricazione di abbigliamento, scarpe ma anche per l’arredamento

(per consultare la storia della Grindi s.r.l., v. wipo.int/sme/en/case_studies/suberis.htm).

“Le piccole e medie aziende del settore tessile e dell’abbigliamento che si trovano in maggiore difficoltà sono le aziende meno innovative. Tra gli strumenti messi in campo per affrontare la crescente competizione - dall’Asia - vi sono la tecnologia, il know-how, una catena di fornitura più veloce, una migliore gestione della proprietà intellettuale ed una risposta più rapida.”

Silvia Grandi, coordinatrice del Progetto Fashion NET cofinanziato nell’ambito dell’EU FP6 RTD (Innovazione Europea/luglio 2005).

IL BREVETTO PER INVENZIONE

Oggetto di un brevetto per invenzione sono le invenzioni intellettuali che costituiscono una nuova soluzione ad un problema tecnico.

Il brevetto è un titolo di privativa che conferisce al suo titolare il diritto di produrre e commercializzare una nuova invenzione o di attuare un certo procedimento produttivo ed escludere qualsiasi altro dalla produzione e commercializzazione dell’invenzione o del procedimento brevettato.

IL SISTEMA BREVETTATO TRASPIRANTE DELLA GEOX

Introdotte più di cinquant'anni fa, le scarpe di gomma, impermeabili e capaci di proteggere dal freddo e dall'acqua, hanno rappresentato una conquista di grande portata. Tuttavia, l'inconveniente principale rimaneva l'assenza di un sistema che risolvesse il problema della sudorazione del piede, una parte del corpo che vede un'altissima concentrazione di ghiandole sudorifere. La Geox risolve il problema con un sistema brevettato semplice ma rivoluzionario. Attraverso un processo estensivo di ricerca e sviluppo, la Geox riuscì a realizzare una innovativa costruzione di suola in gomma comprendente anche una membrana traspirante composta da un tessuto micro-poroso capace di assorbire il sudore ed espellerlo in forma di vapore acqueo. La suola in gomma è stata da Geox forata per renderla traspirante e, nel contempo, l'impermeabilità è stata mantenuta dal momento che la membrana ha micro pori più grandi delle molecole di vapore acqueo ma più piccoli delle goccioline d'acqua con il risultato che l'acqua viene mantenuta lontana, il piede resta asciutto e viene favorito un micro clima ideale all'interno della scarpa.

Geox ha anche rivolto la sua ricerca al settore dell'abbigliamento per trovare una soluzione allo stesso problema e ha scoperto un modo per far sì che l'aria calda e l'umidità fossero assorbite in una cavità creata nei



capi di abbigliamento ed espulse attraverso speciali fori d'aerazione situati sulla spalla. La tecnologia brevettata della Geox permette una dispersione naturale del sudore nonché una regolazione naturale della temperatura del corpo.

Se l'oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto conferito dal brevetto consiste nel vietare a terzi, salvo il consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto brevettato.

Se l'oggetto del brevetto è invece un procedimento, il diritto conferito dal brevetto consiste nel vietare ai terzi, salvo il consenso del titolare, di utilizzare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato.

La privativa concessa è tuttavia sottoposta a dei limiti temporali e territoriali. Un brevetto conferisce infatti un monopolio temporaneo della durata di 20 anni non rinnovabili, trascorsi i quali l'invenzione diverrà di pubblico dominio. Nel caso di un modello d'utilità tale diritto ha invece la durata di 10 anni. Il secondo limite - quello territoriale - riguarda l'azionabilità del diritto di esclusiva, che è sempre relativa al territorio dello Stato per il quale è stato registrato. Così, ad esempio, un brevetto depositato in Italia, sarà riconosciuto e protetto soltanto in Italia.

La contropartita alla concessione del diritto esclusivo sul brevetto consiste nella divulgazione al pubblico degli insegnamenti contenuti nell'invenzione mediante una dettagliata, accurata e completa descrizione scritta dell'invenzione contenuta nella domanda di brevetto.

Requisiti di brevettabilità

Un'invenzione è una soluzione nuova ad un problema tecnico, suscettibile d'essere realizzata ed applicata in ambito industriale. Sono dunque brevettabili le invenzioni che presentano tre requisiti: la novità, l'attività inventiva e l'applicazione industriale.

Per quanto riguarda il primo requisito, l'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica accessibile al pubblico - in Italia o all'estero - mediante descrizione scritta od orale, mediante utilizzazione o qualsiasi altro mezzo.

Riguardo al secondo requisito, l'invenzione si considera dotata di attività inventiva se essa non risulta evidente o ovvia dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo di riferimento.

Infine, un'invenzione presenta il requisito dell'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in campo industriale con costanza di risultati.

I MODELLI DI UTILITÀ

Sono registrabili come modelli d'utilità i nuovi modelli atti a conferire una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, strumenti, utensili. Generalmente il modello di utilità configura delle invenzioni che presentano un apporto inventivo ridotto rispetto a quelle brevettabili: il modello d'utilità può ad esempio costituire il perfezionamento di un bene strumentale o di consumo già esistente e può tradursi in un'invenzione di tipo incrementale. Il tipo di protezione accordata ai modelli di utilità è analoga a quella concessa ai brevetti per invenzione. Differisce invece la durata della protezione che è di soli 10 anni.

È inoltre consentito, a chi presenta una domanda di brevetto per invenzione, sottoporre domanda anche per modello di utilità, da far valere nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte: ciò consente di convertire un brevetto di invenzione in un modello di utilità e viceversa, con effetto dalla data di presentazione originaria.

ASOLO S.p.A.

La ricerca in materia di tessuti traspiranti non si limita alla messa a punto di fibre sempre più leggere ed efficaci. Essa coinvolge infatti anche le modalità con le quali le fibre vengono impiegate nella fabbricazione di capi di abbigliamento e calzature. Proprio nel settore delle calzature la società Asolo S.p.A. ha recentemente messo a punto un innovativo procedimento che consente l'applicazione di una membrana traspirante con modalità tali da evitare il danneggiamento della membrana medesima ed incrementarne l'efficacia traspirante. Tale tecnologia è stata poi ceduta ad altra società operante nel settore, consentendo ad Asolo di recuperare appieno gli investimenti effettuati in ricerca e sviluppo.

"Le aziende tessili del settore automotive stanno dimostrando una capacità inventiva come mai prima d'ora. Assistiamo ad un'esplosione di creatività in questo settore, con nuovi filati, nuove tecniche di rifinitura e nuove tecnologie di tessitura e maglieria".

George Moon, esperto di interior design nei trasporti

Depositare una domanda di brevetto

Dopo aver compiuto una ricerca d'antiorità sullo stato dell'arte esistente ed aver deciso di proteggere la propria invenzione, è necessario predisporre una domanda di brevetto che verrà inoltrata all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

La domanda deve comprendere una descrizione completa dell'invenzione, le rivendicazioni sulle quali si fondano lo scopo e le finalità del brevetto, i relativi disegni, se necessari, la designazione dell'inventore ed un riassunto che ha unicamente finalità di informazione tecnica. E' possibile effettuare un deposito on line presso le camere di commercio. Il deposito, così come i seguiti della domanda, possono essere affidati ad un consulente in proprietà industriale.

In Italia i brevetti sono concessi dall'UIBM, ed hanno una validità di **20 anni**, che decorre dalla data della richiesta di registrazione. Il brevetto è un **diritto limitato territorialmente** dai confini geografici di un determinato Stato o regione: ciò significa che un deposito effettuato in Italia avrà valore solo entro i confini italiani.

Si può depositare una domanda di brevetto recandosi direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure tramite qualsiasi camera di commercio presente sul territorio, presso le quali si può procedere al consueto deposito cartaceo oppure al deposito telematico, trasmettendo la domanda e gli allegati richiesti in formato digitale.

Per tutte le informazioni necessarie, la visualizzazione ed il reperimento dei moduli e delle istruzioni è possibile consultare il sito dell'UIBM, **Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** all'indirizzo www.uibm.gov.it;

È inoltre possibile avere ulteriore assistenza

- contattando il call-center UIBM al numero +39 06-4705-5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: callcenter@uibm.eu
- recandosi presso La Sala per il Pubblico dell'UIBM, situata a Roma in via di S.Basilio n. 14, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

FOCUS

Cosa non può essere brevettato

L'Art. 45 comma 2, 4 e 5 c.p.i. indica cosa non può essere considerato come invenzione e dunque cosa non è suscettibile di essere protetto con il brevetto:

- Scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici;
- Piani, principi e metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciale e programmi per elaboratore;
- Presentazioni di informazioni;
- Metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale ed i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- Piante e animali diversi dai microrganismi e processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali diversi dai processi non biologici e microbiologici.

E' altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:

- 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.

Telemaco: è il Servizio Sportello Telematico Brevetti e Marchi, che consente di trasmettere in rete le domande di brevetti e marchi, complete della documentazione prevista. La camera di commercio che riceve la domanda, al termine dell'iter, invia il fascicolo elettronico all'UIBM.

Tutte le informazioni sul funzionamento del sistema di deposito telematico sono reperibili all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/telemaco.htm>

PatLib: è la rete di centri di informazione coordinati dall'UIBM e accreditati dall'EPO - l'Ufficio Europeo dei Brevetti - che offre assistenza su vari diritti di proprietà intellettuale sia nella compilazione della modulistica sia nella consultazione delle banche dati. L'elenco di tutti i centri sul territorio nazionale è reperibile all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/patlib>

SMIT TEXTILE

SMIT TEXTILE è una società con sede a Schio (Vicenza) fondata nel 1938 dalla LANEROSI VICENZA che da oltre cinquant'anni sviluppa e costruisce macchine tessili innovative e ad alte prestazioni, tanto da possedere un portafoglio brevetti che conta -ad oggi- una cinquantina di titoli.

L'azienda è stato il primo costruttore al mondo di telai a pinze, commercializzati fin dal 1958, ed il primo a produrre il selettore colori sui telai (detto anche presentatrice). La presentatrice è un dispositivo tipico dei telai a pinze che è destinato ad effettuare la "presentazione" (selezione) dei fili di trama agli organi di presa e trasporto degli stessi fili di trama all'interno del passo dei telai di tessitura.

In pratica, la presentatrice serve a predisporre l'afferramento, uno alla volta, dei vari fili di trama, da parte della pinza, che li afferra e li inserisce trasversalmente ai fili di ordito con i quali si intrecciano per formare il tessuto.

Più fili di trama, generalmente 8, di solito aventi caratteristiche e colori diversi (da qui il nome di "selettore colori"), restano con un capo trattenuto, in attesa che uno venga selezionato, presentato ed afferrato da una pinza, che porta il capo del filo fino al centro del tessuto e poi lo cede ad una seconda pinza, che lo trasferisce all'altra estremità. Nei telai, poi, ogni trama selezionata viene tagliata rispetto al punto di pinzatura per essere inserita fra i fili di ordito. Quindi il selettore dei colori di trama (o presentatrice) è uno dei componenti fondamentali dei telai a pinze e ha la funzione di ottenere una separazione netta della trama selezionata rispetto alle altre a riposo per tutta la sua lunghezza in presentazione, con un effetto tecnicamente definito "scordolo".

Sulla base del proprio know-how "storico" sviluppato sulle macchine a pinze, SMIT ha individuato la possibilità di migliorare lo "scordolo" delle trame in presentazione operando sulle geometrie e sulla disposizione dei vari selettori di trama attraverso l'uso di motorizzazioni individuali dei singoli elementi di selezione.

Prima di quell'epoca gli organi di presentazione erano disposti paralleli fra loro mentre SMIT ha elaborato innovative geometrie delle leve sia "a scalare" che "a ventaglio" che presiedono alla formazione del disegno del tessuto in lavorazione sul telaio. Questo innovativo sistema di presentazione dei fili di trama è oggetto di due brevetti per invenzione industriale depositati nel 1997, entrambi estesi come brevetto europeo, USA e giapponese. I brevetti Smit descrivono presentatrici per macchine per tessere, quali telai senza navetta, che impiegano una pluralità di leve selettive, azionate da un motore lineare, in cui è prevista una disposizione scalare dei centri di rotazione di tali leve o, in alternativa, una disposizione a "ventaglio" delle leve stesse, al fine di migliorare lo "scordolo" delle trame in presentazione.



Quali costi devono essere sostenuti per ottenere un brevetto?

I costi relativi ad una domanda di brevetto ed al suo mantenimento in vita, sono:

Diritti di deposito

- a) se descrizione, riassunto e disegni sono in modalità telematica € 50,00
- b) se descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e non superano le 10 pagine € 120,00
- b) se descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 10 pagine ma non superano le 20 pagine € 160,00
- c) se descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 20 pagine ma non le 50 pagine € 400,00
- d) se descrizione, riassunto e disegni sono in formato cartaceo e superano complessivamente le 50 pagine € 600,00
- e) per ogni rivendicazione oltre la decima € 45,00

Diritti per mantenere in vita il brevetto oltre il quarto anno

- quinto anno € 60,00
- sesto anno € 90,00
- settimo anno € 120,00
- ottavo anno € 170,00
- nono anno € 200,00
- decimo anno € 230,00
- undicesimo anno € 310,00
- dodicesimo anno € 410,00
- tredicesimo anno € 530,00
- quattordicesimo anno € 600,00
- quindicesimo anno (e seguenti fino al 20°) € 650,00

Questi importi possono subire variazioni, pertanto, è consigliabile a tale riguardo consultare il sito dell'UIBM, www.uibm.gov.it.

Ai sensi dell'art 53 del Codice della Proprietà Industriale, i diritti esclusivi sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda, con la descrizione e gli eventuali disegni, è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda - se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico - l'Ufficio pone a disposizione del pubblico la domanda e gli allegati. Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto ed, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

DOCUMENTI BREVETTUALI. ACQUISIRE NUOVE TECNICHE E PRODOTTI INNOVATIVI

I documenti brevettuali consultabili sulle banche dati o sulle specifiche pubblicazioni degli uffici brevetti nazionali ed esteri rappresentano la migliore fonte di informazione sulle nuove tecniche e sui nuovi prodotti che fanno parte dello stato della tecnica in un determinato momento e settore industriale. La pubblicazione dei brevetti consente la diffusione di conoscenze tecnico-scientifiche in grado di apportare miglioramenti nella qualità dei prodotti, ridurre i tempi di commercializzazione, migliorare la competitività della produzione o l'efficienza degli impianti.

Per questo motivo gli insegnamenti tecnici contenuti nei brevetti spesso costituiscono la base di accordi strategici tra aziende o l'oggetto di contratti di licenza finalizzati all'acquisizione dei diritti di sfruttamento di nuove tecniche, nuovi prodotti, nuovi processi. Stipulare contratti di trasferimento di tecnologia consente ad un'impresa di acquisire, tramite il diritto di sfruttamento economico di una nuova invenzione, una superiorità tecnica che si traduce in un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti.

Il monitoraggio e lo studio sistematico dei brevetti può anche rappresentare un sistema efficace per indirizzare l'attività di ricerca e sviluppo dei propri laboratori, allocando le risorse disponibili verso le soluzioni non ancora sviluppate e dunque non protette da brevetti già esistenti.

Conoscere ciò che già appartiene allo stato della tecnica può consentire all'impresa di adottare una strategia di ricerca finalizzata all'innovazione incrementale, ed evitare di "re-inventare" ciò che è già stato inventato.

Oltre a verificare la possibilità di brevettare un'invenzione o la preesistenza di titoli anteriori, la ricerca nelle banche dati brevettuali può consentire di:

- monitorare l'attività di ricerca e sviluppo delle aziende concorrenti, attuali e potenziali;
- valutare le tendenze relative ad uno specifico settore tecnologico;
- valutare il panorama sulle tecnologie potenzialmente acquisibili tramite accordi di licenza;
- verificare l'esistenza di potenziali fornitori e partners commerciali, la disponibilità di risorse scientifiche e tecniche per i ricercatori;
- verificare l'esistenza di settori non ancora sfruttati a livello nazionale o estero;
- conoscere ciò che già è stato inventato al fine di indirizzare strategicamente l'azione dei propri dipartimenti di ricerca e sviluppo ed evitare di investire, produrre e commercializzare prodotti che contraffanno brevetti altrui;
- utilizzare le informazioni e le tecnologie contenute in brevetti già scaduti e divenuti di dominio pubblico.



Il marchio.

Proteggere l'identità dell'azienda

Cos'è un marchio?

Un marchio è anzitutto un segno distintivo e come tale rappresenta ed incorpora l'identità dell'azienda e dei suoi prodotti. La funzione primaria cui deve assolvere un marchio è quella di contraddistinguere, nella percezione del consumatore, una particolare impresa da tutte le altre presenti sul mercato, e garantire sulla provenienza e la qualità costante nel tempo dei prodotti da essa offerti.

Il titolare di un marchio registrato ha diritto di farne un uso esclusivo per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso a terzi per prodotti o servizi identici o affini.

Requisiti di registrabilità

Sono marchi registrabili tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente come le parole, le lettere, le cifre, le figure, i disegni ma anche la forma del prodotto o della sua confezione. Tra i segni suscettibili di costituire un valido marchio sono annoverati anche i suoni, a condizione che siano rappresentati graficamente, mediante un pentagramma dettagliato e le combinazioni o tonalità cromatiche il che esclude generalmente i colori puri, perché si ritiene che l'uso degli stessi non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare.

E' inoltre possibile registrare un marchio costituito da un ritratto purché si sia ottenuto un consenso preventivo oppure dal nome di una persona purché il suo uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tale nome.

Oltre alla rappresentabilità grafica, i requisiti di validità del marchio, sono la capacità distintiva, la novità e la liceità.

La tutela preventiva ed il ruolo del management.

L'esperienza di Ermenegildo Zegna.

Prevenire la contraffazione significa trasformare la consapevolezza dei diritti di proprietà intellettuale in alcuni precisi atti di natura giuridica che consistono essenzialmente nel ricorso alle forme di tutela previste, cioè il deposito di marchi e brevetti: la valutazione di cosa proteggere, di come e dove proteggerlo.

Nella mia esperienza è molto importante definire con congruo anticipo le aree in cui si potrà avere necessità di essere tutelati, e quindi investire e registrare i propri titoli in modo preventivo tenendo conto delle concrete necessità di commercializzazione.

Il deposito del marchio implica inoltre una serie di scelte: è molto importante oltre al range di paesi, definire anche il range di classi merceologiche che si intende coprire, pensando di includere non solo le classi direttamente interessate, ma anche quelle più simili, per evitare ogni possibile forma di confusione o di disorientamento nel consumatore, intendendo per classi simili le classi merceologiche che tutelano prodotti che hanno le stesse occasioni di acquisto, che si rivolgono allo stesso tipo di consumatore o che sono nel ciclo economico immediatamente a monte o complementari rispetto ai nostri prodotti. L'insieme di queste azioni rappresenta dei costi, è molto importante che ci si abitui a considerare questi costi come investimenti esattamente come si investe in impianti e attrezzature. Il considerarli come investimenti consente di guardarli in una prospettiva di lungo termine, di considerarli ammortizzabili negli anni e di non vederli come spesa fine a se stessa.

Vittorio Donati, IP Manager
Ermenegildo Zegna

Il marchio BYBLOS

BYBLOS viene fondata nel 1973. All'inizio lo stile "enfatico" del marchio viene ispirato dal genio giovanile di Gianni Versace, poi seguito dal designer francese Guy Paulin e successivamente dagli stilisti inglesi Keith Varty e Alan Cleaver.

Il marchio "Byblos" rappresenta da più di un ventennio il simbolo di una moda caratterizzata da uno spirito vivace ed innovativo, continuamente reinterpretato dal genio creativo degli stilisti cui è affidata la direzione artistica dell'impresa.

Nel 2002 il marchio viene acquistato dalla società Swinger International S.p.A. con sede a Verona, la quale interpreta fin dalla sua costituzione lo stile del made in Italy dedicando grande attenzione alla qualità e all'artigianalità dei prodotti così come alla creatività e al design dei propri stilisti.

Attualmente, i marchi "Byblos" (sia denominativo che figurativo) formano oggetto di una innumerevole serie di registrazioni, rilasciate, in pratica, quasi da tutti i Paesi del mondo.

Il marchio Byblos gode inoltre di grande notorietà per il settore dell'abbigliamento, ma anche degli accessori, quali calzature, borse, occhiali, profumi, tanto che la Sezione Specializzata del Tribunale di Venezia con sentenza n.2 del 2 gennaio 2009 ha ritenuto che il marchio BYBLOS sia un marchio rinomato e quindi meritevole di protezione ultramerceologica.

Partendo proprio dalla notorietà del marchio BYBLOS la Swinger International ha implementato la propria attività anche nel settore alberghiero e dell'arte.

Da qui il deposito di ulteriori marchi d'impresa aventi sempre il loro cuore nel marchio rinomato BYBLOS, come Byblos Art Gallery e Byblos Art Hotel Villa Amistà. Il successo del marchio ha infatti portato ad una politica di espansione ultramerceologica permettendo all'azienda di espandere nel tempo i propri interessi e la propria attività. Partendo dal core business storico dell'abbigliamento l'azienda ha finito per coprire settori apparentemente lontani e diversi ma in realtà più vicini di quanto si possa ritenere.

byblos
ART GALLERY

Partendo dal core business storico dell'abbigliamento l'azienda ha finito per coprire settori apparentemente lontani e diversi ma in realtà più vicini di quanto si possa ritenere.

MARCOLIANI MILANO

Calzificio Italiano Srl è un'azienda che produce calze di alta qualità a Paina di Giussano, Italia.

La sua missione è realizzare prodotti unici ed esclusivi grazie alla dedizione, alla passione ed all'esperienza tramandata dal suo fondatore, Giuseppe Gatti, sin dal 1947.

Da allora sono passati più di 60 anni e i figli di Giuseppe, Erminia, Paolo e Carlo, hanno saputo raccogliere l'eredità di questo prezioso sapere facendolo proprio, e interpretandolo in una realtà aziendale a

MARCOLIANI
MILANO

carattere familiare, capace di coniugare la profonda sapienza artigianale con le più sofisticate conoscenze tecnologiche.

Calzificio Italiano ha creato il proprio marchio, MARCOLIANI MILANO, che già oggi è sinonimo di prodotti Made in Italy di altissima qualità. Il nome, omaggio ad un antico amico che lo ha ispirato, è distintivo, originale e dunque facilmente proteggibile. La protezione del marchio è stata subito attivata, nella consapevolezza che le caratteristiche del prodotto avrebbero presto portato i clienti dell'azienda ad affezionarsi al marchio, richiedendolo nel tempo come sinonimo di qualità.



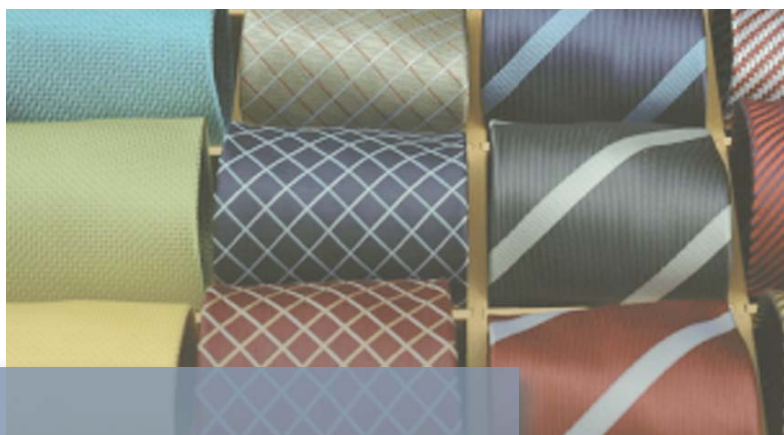
Legato ad una piccola storia "di famiglia" la cui memoria è ancora oggi racchiusa in calze uniche, il marchio Marcoliani Milano è divenuto simbolo di un'altissima combinazione di manualità, tradizione e innovazione high-tech.

La capacità distintiva del marchio consiste nella capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri: un marchio non è distintivo quando è composto da segni formati esclusivamente da denominazioni generiche e da indicazioni che descrivono le caratteristiche, le qualità o la destinazione del prodotto. Tuttavia questo non esclude che elementi descrittivi possano entrare a far parte di marchi complessi, assieme ad altri elementi dotati di capacità distintiva.

Per novità si intende la diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi: il marchio è nuovo quando, in un determinato ambito territoriale, non esistono marchi registrati anteriori, identici o simili per prodotti dello stesso genere.

La liceità è la conformità del marchio alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. Non possono inoltre essere registrati stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali, segni che rivestono interesse pubblico, segni decettivi o ingannevoli e più in generale i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti e dei servizi.

I diritti che si acquisiscono con la registrazione di un marchio sono sottoposti a due tipi di vincoli: quello territoriale e quello merceologico: un marchio registrato sarà giuridicamente protetto solo ed esclusivamente nell'ambito territoriale per il quale è stato registrato - ad esempio la registrazione nazionale presso l'UIBM, dà diritto ad un uso esclusivo all'interno dello Stato italiano - e solo nell'ambito dei settori merceologici della classificazione di Nizza.



FOCUS

Il principio della relatività della tutela ed i marchi notori

Un marchio viene registrato in relazione a determinate categorie di prodotti o servizi. Coerentemente alla sua funzione distintiva - dunque limitata al rischio di confusione per il pubblico - il marchio è tutelato in relazione all'adozione di un marchio uguale o simile e solo per la stessa categoria di prodotti o servizi (o affini). Tuttavia, nel caso dei marchi notori o di rinomanza la regola della relatività della tutela viene in parte meno: tali marchi sono protetti in sé per sé, a prescindere da un rischio di confusione e quindi a prescindere dal riferimento a determinate categorie merceologiche.

Borsalino

Fondata nel 1857, Borsalino è presente sui maggiori mercati mondiali fin dai primi anni del 1900 tanto che il marchio viene esteso per la prima volta negli Stati Uniti nel 1901, con "Borsalino Gran Prix Paris 1900".

La scelta di registrare il proprio marchio fin dal principio anche sul mercato statunitense si è rivelata cruciale nell'evoluzione commerciale dell'azienda, che ha visto crescere negli anni l'importanza strategica dei mercati esteri e in particolar modo del mercato statunitense che oggi, da solo, rappresenta il 30 per cento del fatturato globale.

Tutelare con prontezza il marchio, nel mercato domestico così come all'estero, ha rappresentato una strategia vincente nei confronti dei concorrenti e il miglior strumento per difendere l'immagine e il successo aziendali da tentativi di copiatura e d'imitazione del marchio



Registrare il proprio marchio

In Italia, la protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione presso l'UIBM, recandosi presso la sede dell'Ufficio a Roma, o presso una delle camere di commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano.

Il diritto esclusivo sul marchio si costituisce dal momento della data di presentazione della domanda, ed ha una durata di dieci anni, rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni, illimitatamente.

L'intervento di un mandatario, anche se non obbligatorio, è sempre molto utile, perché è in grado di verificare ed analizzare con professionalità, attraverso una c.d. ricerca di anteriorità, la disponibilità all'uso e/o alla registrazione del segno di vostro interesse. Tale ricerca segnala infatti la preesistenza di marchi identici e/o simili che potrebbero ostare alla registrazione del marchio.

Per tutte le informazioni necessarie, la visualizzazione ed il reperimento dei moduli e delle istruzioni è possibile consultare il sito dell'**UIBM, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** all'indirizzo: www.uibm.gov.it;

È inoltre possibile avere ulteriore assistenza:

- contattando il call-center dell'UIBM al numero +39 06-4705-5800 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
- inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo: callcenter@uibm.eu
- recandosi presso La Sala per il Pubblico dell'UIBM, situata a Roma in via di S.Basilio n. 14, aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Telemaco: è il Servizio Sportello Telematico Brevetti e Marchi, che consente di trasmettere in rete le domande di brevetti e marchi, complete della documentazione prevista. La camera di commercio che riceve la domanda, al termine dell'iter, invia il fascicolo elettronico all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Tutte le informazioni sul funzionamento del sistema di deposito telematico sono reperibili all'indirizzo <http://www.uibm.gov.it/it/telemaco.htm>

Quali costi devono essere sostenuti per proteggere un marchio?

Per la domanda di primo deposito di un marchio occorre presentare:

- Attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi su c/c n. 82618000 per gli importi relativi alle tasse: € 101,00 (tassa di registrazione comprensiva di una classe; € 34,00 per ogni classe aggiunta);
- Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito: € 40,00 oppure € 43,00, più marca da bollo di €14,62 se si chiede una copia conforme del verbale di deposito;

La registrazione ha una durata decennale a decorrere dalla data di deposito della domanda

(primo deposito) ed è rinnovabile all'infinito, mediante singoli rinnovi decennali. Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successivi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse di rinnovo ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.

Questi importi possono subire variazioni, pertanto è consigliabile consultare il sito dell'UIBM all'indirizzo internet www.uibm.gov.it.

FOCUS

Marchio di fatto

Il diritto all'uso esclusivo del marchio può sorgere anche a prescindere da una registrazione formale qualora l'utilizzo che ne venga fatto ne provochi notorietà. Il marchio non registrato ha una tutela limitata rispetto a quello registrato: essa infatti è riconosciuta nei limiti del preuso che ne viene fatto sia in termini territoriali che merceologici. Se infatti l'uso del marchio non registrato comporta una notorietà a livello solo locale, un altro soggetto potrà successivamente registrare lo stesso marchio e segnare la coesistenza del marchio registrato con il marchio oggetto del preuso. Il preutente conserverà comunque il diritto di utilizzare il marchio nei limiti locali e merceologici entro i quali avveniva il preuso.

DAINESE S.p.A. "La proprietà industriale come fattore strategico di successo"

"Nel 1972 nasce la Dainese. Sono due i termini che meglio esprimono le ragioni della nascita dell'azienda: "**passione**" e "**intuizione**"; la passione del fondatore ed attuale Presidente per il mondo motociclistico e l'intuizione sull'importanza della "**sicurezza**" e della "**protezione del motociclista**". La "sicurezza" e la "protezione" divengono ben presto la **mission** aziendale.

All'inizio degli anni '90 la missione viene quindi estesa a tutti i componenti dell'abbigliamento da motociclismo con l'intento di garantire una protezione "**dalla testa ai piedi**": mediante lo sviluppo e l'introduzione del casco tra i prodotti in collezione, lo sviluppo di abbigliamento con protezioni integrate, l'adozione di tessuti a marchi Gore-Tex e Cordura e lo sviluppo di stivali e guanti con protezioni in Kevlar /carbonio.



Alla fine degli anni '90 l'esperienza Dainese viene trasferita al mondo degli "**sport dinamici**" e, dai primi anni 2000, Dainese inizia una nuova sfida: "proteggere con l'aria" con l'introduzione dell'Air Bag Dainese, de-

nominato D-Air che sostituisce le protezioni tradizionali, garantendo elevate capacità di assorbimento degli impatti e quindi una maggiore protezione per il motociclista.

I fattori che hanno fortemente influito sul successo della Dainese sono stati la forte propensione all'innovazione ed alla tecnologia, unitamente ad una particolare attenzione al design. Innovazione e design quindi i fattori di successo aziendale, ma come proteggerli? Ecco che il corretto utilizzo e la difesa dei propri diritti di proprietà intellettuale hanno assunto in Dainese un ruolo di primaria importanza.

La Dainese investe ogni anno lo 0,3% circa del proprio fatturato in attività di deposito e mantenimento di marchi, di deposito ed estensione internazionale di brevetti nonché per attività di contrasto alla contraffazione. Con quali strategie?

MARCHI: IL FORZIERE DELL'AZIENDA

I marchi sono il "forziere" dell'azienda, sono un **asset** aziendale e racchiudono in sé l'immagine e l'avviamento della società. Il marchio va oltre le crisi delle economie, le mode, ha radici profonde ed è garanzia di continuità.

I marchi Dainese sono stati depositati strategicamente

- nei Paesi di presenza "produttiva" e "commerciale" (marchio comunitario, internazionale e depositi nazionali)

Regole chiave per scegliere un marchio

Il divieto di impiegare come marchio le denominazioni generiche e le indicazioni descrittive è pienamente rispettato quando viene scelto un marchio totalmente avulso dal prodotto o servizio al quale si riferisce. Ciò avviene, ad esempio, adottando come marchio una parola o una figura in sé privi di significato semantico oppure scegliendo un segno che abbia un proprio significato, ma che non sia attinente al prodotto o servizio che è chiamato a contraddistinguere.

FOCUS - Adattare il proprio marchio?

Quando si decide di proteggere un marchio in Cina, si deve affrontare il problema della "traduzione" dalla lingua d'origine agli ideogrammi cinesi: spesso le aziende registrano la traslitterazione fonetica del marchio in lettere latine: l'azienda Vibram S.p.A. ha registrato il proprio marchio utilizzando i caratteri 巍跋然 che in mandarino vengono pronunciati "Wei ba ran"; Il marchio Missoni è stato traslitterato e registrato come 米索尼 che si pronuncia "mi suo ni"; Santoni, produttore di macchine circolari elettroniche per capi d'abbigliamento ha registrato il suo marchio cinese 聖東尼 ovvero "sheng dong ni".

- nei Paesi a rischio contraffazione;
- nei Paesi di potenziale sviluppo commerciale a breve-medio periodo.

La tutela dei marchi si fonda sull'attivazione di:

- servizio di sorveglianza marchi mondiale;
- sorveglianza doganale;
- azioni giudiziali di contraffazione;
- monitoraggio delle contraffazioni via Internet, in particolare attraverso i portali di vendita tra privati.

BREVETTI E MODELLI/DESIGN: IL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI DAINESE

L'attività brevettuale risulta di fondamentale importanza per la protezione del know-how e delle innovazioni Dainese e rappresenta un vero e proprio "vantaggio competitivo" dei prodotti Dainese.

Come i marchi, anche i brevetti rappresentano un importante asset aziendale. Per questo l'azienda svolge una continua attività di deposito di brevetti per invenzione e design industriale assicurandosi che l'innovazione non sia divulgata prima del deposito (per evitare la nullità del brevetto per "pre-divulgazione").

A livello strategico, generalmente la Dainese procede con un deposito italiano che permette di contenere i costi, verificare se nel frattempo il prodotto ha successo oppure è stato modificato e, entro un anno da tale deposito (termine per procedere con l'estensione internazionale), l'azienda decide se procedere o meno con l'estensione all'estero (tramite brevetto Europeo o PCT).

La tutela dei brevetti risulta poi di fondamentale importanza affinché la Dainese possa garantirsi un utilizzo esclusivo della tecnologia sviluppata, valorizzando così i propri prodotti e permettendo alla stessa di concretizzarsi in un vero e proprio "vantaggio competitivo".

Particolare attenzione viene infine riposta nella tutela del segreto industriale, la Dainese è molto scrupolosa nel far sottoscrivere specifici impegni di riservatezza ai propri dipendenti e fornitori.

In conclusione, la proprietà intellettuale ha senza dubbio contribuito al successo della Dainese, valorizzando i prodotti e trasmettendo i valori e la missione aziendale.

La proprietà intellettuale non è come un prodotto che se è bello si vende ed il suo successo ha un riscontro immediato, il fatturato; la proprietà intellettuale è invece un investimento: se viene gestita correttamente l'azienda ne trae nel medio-lungo periodo sicuri ed importanti benefici e risulterà fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati."

Avvocato Bernardo Petroni, Legal Counsel Dainese S.p.A.

Prima di procedere al deposito di un marchio presso l'UIBM è indispensabile effettuare una ricerca d'antiorità per assicurarsi che esso non sia identico o simile a marchi precedentemente registrati.

È inoltre opportuno assicurarsi che il marchio sia facile da leggere, scrivere, memorizzare e di facile pubblicazione su tutti i tipi di media, verificando che non abbia alcuna connotazione negativa nella vostra lingua o nelle lingue dei vostri potenziali mercati di esportazione.

Nei casi in cui l'impresa operi a livello internazionale, è sempre consigliabile estendere la tutela dei propri marchi anche nei paesi in cui si è presenti nella distribuzione o nella produzione diretta dei propri prodotti. Spesso registrare il proprio marchio nei mercati esteri offre la possibilità di difendersi preventivamente contro il rischio che uno stesso marchio venga depositato da terzi, rendendo così impossibile la successiva registrazione da parte del titolare.

Il marchio, l'immagine, l'identità: Alviero Martini 1A Classe

ALVIERO MARTINI
1^A CLASSE

La Alviero Martini S.p.A. è stata costituita nel 1991 su iniziativa dello stilista Alviero Martini, socio fondatore, che la battezzò con il suo nome che, da allora, è la denominazione sociale dell'azienda.

A far tempo dal 2006, lo stilista è definitivamente uscito dalla Alviero Martini S.p.A., la cui proprietà è, da allora, unicamente della Final S.p.A..

L'azienda deve in particolar modo la sua notorietà ad una cartina geografica di foggia antica, che rappresenta in modo originale il globo terrestre e che viene riprodotta in via seriale sui materiali con cui sono realizzati i prodotti appartenenti alle varie linee. La cartina geografica è diventata presto un simbolo internazionale, legato alla forza del marchio e all'acquisto di una sempre più marcata riconoscibilità presso il pubblico e la distribuzione.

Nel corso degli anni, la cartina geografica è stata registrata come marchio e risulta oggi oggetto di registrazioni italiane per svariate classi merceologiche, nonché di registrazione comunitaria, internazionale e, a livello nazionale, in diversi Paesi del mondo.

La cartina geografica è inoltre un'opera creativa, un'opera dell'ingegno tutelata come diritto di autore e protetta negli Stati Uniti da apposita registrazione di copyright. Essa, infatti, è il risultato di una scelta rappresentativa, personale, e discrezionale del suo autore che ha dato al nostro pianeta una particolare raffigurazione grafica e coloristica.

A seguito dell'uso e del successo conseguito da questo particolare elemento grafico, la cartina geografica è diventata il "segno distintivo" e caratterizzante delle collezioni della Alviero Martini S.p.A..

La società, nel corso degli anni, ha attuato una politica commerciale di sfruttamento del marchio: accanto alle "proprie" produzioni che costituiscono il core business aziendale come la pelletteria, l'abbigliamento, le calzature, ha infatti stipulato contratti di licenza d'uso del marchio in svariati settori merceologici, tra cui: l'abbigliamento e le calzature bambino, gli accessori tessili, i beauty, la biancheria per la casa, gli occhiali, gli orologi e i bijoux, gli ombrelli, i profumi, l'abbigliamento easywear, l'intimo e mare.

Indicazioni geografiche, marchi collettivi e marchi di certificazione

Esistono vari strumenti a disposizione di un'impresa per promuovere particolari aspetti dei propri prodotti. Tra questi hanno una particolare rilevanza i marchi "condivisi" come i marchi collettivi, i marchi di certificazione e le indicazioni geografiche.

I marchi collettivi

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'UIBM per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

In genere il marchio collettivo appartiene ad un'associazione o ad una cooperativa, attraverso la cui affiliazione si matura il diritto di utilizzazione commerciale del segno. Generalmente l'associazione stabilisce un'insieme di regole per l'utilizzazione del marchio collettivo - per esempio degli standards di qualità o il rispetto di particolari procedimenti produttivi - per poi concedere alle singole imprese il diritto di utilizzare il marchio, a condizione che ne rispettino gli standards. I marchi collettivi possono essere uno strumento efficace per la commercializzazione congiunta di prodotti provenienti da un gruppo di imprese che, a livello individuale, potrebbero aver difficoltà a far riconoscere i propri marchi dai consumatori, e/o farli accettare dai grandi distributori. Una particolare attenzione va posta all'esecuzione dei controlli previsti dal regolamento d'uso da parte del titolare del marchio collettivo, la cui omissione ne provocherebbe la decadenza.

Le indicazioni geografiche

In Italia, sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo di fattori naturali, umani e di tradizione.

Fatta salva la disciplina della concorrenza sleale, le convenzioni internazionali in materia e i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato - quando sia idoneo ad ingannare il pubblico - l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni d'origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto, che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità

che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica. Tale tutela non permette tuttavia di vietare a terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

I marchi di certificazione

Il Codice della Proprietà Industriale prevede altresì l'esistenza dei marchi di certificazione, vale a dire dei segni usati per distinguere prodotti o servizi corrispondenti ad una certa serie di standard e certificati da un ente di certificazione. Possono essere utilizzati da chiunque possa certificare che i prodotti usati corrispondono ai criteri richiesti dall'ente.

La principale differenza fra i marchi collettivi ed i marchi di certificazione consiste nel fatto che, mentre i primi possono essere utilizzati solo da un determinato gruppo di imprese come, per esempio, i membri di un'associazione, i marchi di certificazione possono essere utilizzati da chiunque rispetti gli standards stabiliti dal titolare del marchio di certificazione.

Una delle condizioni per ottenere un marchio di certificazione è che la domanda di registrazione sia presentata dall'ente considerato competente a certificare i prodotti in questione.

Un esempio di marchio di certificazione è WOOLMARK, che certifica che i prodotti che lo utilizzano sono fabbricati al 100% in lana.

Filoscozia

Il Centro Promozione **Filoscozia**® è un Consorzio che raggruppa prestigiosi marchi Italiani che rappresentano duecento anni di tradizione della filatura Italiana del cotone a taglio extra lungo (ELS).

Al fine di impedire falsificazioni e pericolose imitazioni il Centro ha creato e depositato il marchio collettivo di qualità "CENTRO PROMOZIONE FILOSCOZIA"® che viene rilasciato dal centro al fine di marcare i capi garantiti in vero Filoscozia®.



Anche i marchi collettivi e di certificazione rappresentano degli strumenti utili per assistere le piccole e medie imprese del settore tessile a superare alcuni degli ostacoli associati alla loro piccola dimensione od isolamento sul mercato.

Come illustrato nelle pagine di questa guida, il capitale intellettuale e la creatività messe in campo dalle imprese sono al centro di un processo virtuoso di crescita e sviluppo nell'industria tessile. Proteggere tale capitale assicurandosi titoli di privativa industriale rappresenta la concreta possibilità, per le imprese che sappiano farne un uso intelligente, di aumentare i profitti grazie a maggiori vendite, ad accordi di licensing, alla possibilità di commercializzare prodotti altamente differenziati e dunque migliorare la propria posizione sul mercato, riducendo inoltre il rischio di violare diritti di privativa altrui. Una buona gestione dei titoli di privativa all'interno di un piano di business o di marketing contribuisce a far crescere il valore dell'azienda agli occhi dei consumatori, degli investitori e delle istituzioni finanziarie

La tutela in dogana

F.A.L.S.T.A.F.F. e le istanze di tutela doganali

A partire dal 2004 è divenuto operativo il progetto di lotta alla contraffazione elaborato dall'Agazia delle Dogane e denominato F.A.L.S.T.A.F.F. Il sistema si avvale di una banca dati multimediale all'interno della quale vengono registrati tutti i dati e le caratteristiche dei prodotti autentici, tramite il sistema informativo dell'Agazia. La banca dati dell'Agazia viene alimentata dagli stessi titolari dei diritti di Proprietà Industriale che hanno la possibilità di inviare tramite web un'istanza di tutela dei propri prodotti consentendo, ad esempio, di confrontare le caratteristiche della merce sospettata di contraffazione con le caratteristiche dei prodotti originali.

La richiesta di un'istanza di tutela da parte di un'impresa titolare di diritti di privativa, presentata ai sensi della normativa comunitaria costituita dai Reg. CE 1383/3003 e 1891/2004, ha l'effetto di generare nella banca dati dell'Agazia una scheda in cui sono registrate tutte le informazioni tecniche che contraddistinguono i prodotti protetti da un marchio o che incorporano un disegno od un brevetto; all'interno del sistema sono inserite anche le immagini del prodotto, le caratteristiche tecniche e la "mappa" dei suoi itinerari doganali.

I funzionari delle dogane possono così facilmente consultare ed utilizzare le informazioni disponibili per verificare in tempo reale la sussistenza di merce sospetta.

La procedura per la presentazione di richieste di tutela consente al titolare dei diritti di proprietà intellettuale di elencare i prodotti che intende tutelare e, per ognuno di essi, le caratteristiche merceologiche e doganali e le eventuali ipotesi di frode conosciute. Può ad esempio allegare immagini (di marchi e/o modelli) o files (depliant, brochure esplicative, file tecnici) ed ogni altro elemento utile per riconoscere e confrontare il prodotto originale, il prodotto da tutelare e i prodotti contraffatti.

L'istanza di tutela presentata via web dall'azienda è disponibile e consultabile da tutti gli uffici in tempo reale.

Ai titolari viene notificato, via SMS o E-mail, il fermo di merci sospette per l'intervento di esperti o enti di certificazione, entro i termini fissati per il fermo amministrativo.

Il sistema di presentazione delle istanze di tutela rappresenta per l'impresa uno strumento di protezione indispensabile poiché rende possibile il fermo della merce usurpativa o contraffatta prima che questa superi le frontiere ed entri in circolazione sul mercato.

Tutte le informazioni relative al funzionamento del sistema sono disponibili:

- sul sito dell'Agazia delle Dogane www.agenziadogane.it
- presso www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/F.A.L.S.T.A.F.F.
- inviando un e-mail a dogane.falstaff@agenziadogane.it



La protezione all'estero

GLI IPR DESK E LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

È ormai diffusa la consapevolezza che la contraffazione provoca gravi danni a tutto il sistema economico, pregiudicando fortemente l'immagine dell'Italia nel mondo e compromettendo l'export dei prodotti italiani.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è impegnato su vari fronti nel contrasto di questo fenomeno, sia in Italia che all'estero, dove sono stati avviati gli IPR DESK o uffici per la tutela della proprietà intellettuale: unità specializzate, in grado di fornire alle aziende servizi gratuiti, finalizzati alla difesa ed allo sfruttamento dei propri diritti di proprietà intellettuale, e in particolare:

- **informazione ed orientamento** sul sistema della proprietà intellettuale esistente nel Paese, tramite la redazione di newsletter, rapporti, monografie e punti informativi presso le fiere specializzate; l'informazione comprende inoltre normative e procedure, tempi e costi di brevetta-zione o registrazione, efficacia delle difese, casi precedenti;
- **assistenza** nella registrazione in loco di marchi, brevetti, modelli, disegni industriali e nella tutela delle indicazioni di origine: ricerche di anteriorità, raccolta e analisi documentazione, valutazione registrabilità, supervisione dell'iter procedurale;
- **consulenza legale** su questioni riguardanti lo sfruttamento e la difesa dei diritti di proprietà intellettuale: contrattualistica legata alla P.I., assistenza in caso di controversia, definizione del contesto normativo ai fini di eventuali azioni legali o possibili soluzioni alternative;
- **cause pilota** casi emblematici o rappresentativi di interessi diffusi che, per la loro portata o le loro implicazioni, possono portare all'affermazione di nuovi principi e costituire un riferimento utile anche per altre aziende; in tali casi le spese dei procedimenti giudiziari potranno essere a carico del Desk, previo espletamento della procedura di approvazione prevista in Italia.

Gli IPR Desk italiani nel mondo:

Brasile - San Paolo
Responsabile Desk: Giuseppe Oliva
iprdesk.sanpaolo@ice.it

Cina - Canton
Responsabile Desk: Luigina Cirone
iprdesk.canton@ice.it

Cina - Hong Kong
Responsabile Desk: Graziano Severini
iprdesk.hongkong@ice.it

Cina - Shanghai
Responsabile Desk in via di definizione
iprdesk.shanghai@ice.it

Corea del Sud - Seoul
Responsabile del Desk: Giosafat Riganò
iprdesk.seoul@ice.it

Emirati Arabi Uniti - Dubai
Responsabile Desk: Antonio Maria Varvaro
iprdesk.dubai@ice.it

India - New Delhi
Responsabile Desk: Roberto Germani
iprdesk.newdelhi@ice.it

Russia - Mosca
Responsabile Desk: Maurizio Ferri
iprdesk.mosca@ice.it

Stati Uniti - New York
Responsabile Desk: Donatella Iaricci
iprdesk.newyork@ice.it

Turchia - Istanbul
Responsabile Desk: Tiziana Vecchio
iprdesk.istanbul@ice.it

Vietnam - Ho Chi Minh
Responsabile Desk: Martino Castellani
iprdesk.hochiminh@ice.it

IL CONCETTO DI PRIORITÀ

La protezione della proprietà industriale ha una dimensione territoriale poiché è generalmente limitata al territorio o alla regione dove il marchio, disegno o brevetto vengono registrati. Una decisione chiave per il manager di un'impresa consiste quindi nella scelta dei paesi dove l'azienda ha necessità di estendere la sua protezione.

La nozione di tempo diventa allora fondamentale: la data di deposito di una prima domanda di brevetto per invenzione è chiamata la data di priorità. Ogni ulteriore domanda di registrazione per tale brevetto depositata in altri Paesi entro 12 mesi da tale data (vale a dire dalla data di priorità) usufruirà della prima domanda e sarà prioritaria su altre domande per la stessa invenzione, depositate da terzi dopo la data di priorità.

È fortemente consigliabile depositare le domande di registrazione per brevetto all'estero entro la scadenza del periodo di priorità. Dopo la scadenza di tale periodo, e fino alla prima pubblicazione del brevetto da parte dell'UIBM (generalmente 18 mesi dopo la data di priorità), è sempre possibile depositare una domanda di protezione per la stessa invenzione in altri Paesi, ma senza poter rivendicare la data di priorità.

Per i disegni industriali, il richiedente ha sei mesi dalla data di primo deposito per rivendicare la priorità, trascorsi i quali il disegno non sarà più considerato come nuovo.

Il periodo di priorità per un marchio è di sei mesi dalla data di primo deposito. La registrazione di un marchio in Italia conferisce un diritto esclusivo su tale marchio unicamente sul territorio italiano.

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE ALL'ESTERO

È possibile procedere ad un deposito presso ogni ufficio nazionale di marchi e brevetti del paese dove si intende ottenere una protezione: tuttavia tale strada è spesso laboriosa e costosa. Una traduzione nella lingua locale è generalmente richiesta, insieme al pagamento delle tasse amministrative specifiche del paese in oggetto.

Procedure regionali

Alcuni accordi regionali permettono procedure di registrazione unitarie per un gruppo di Paesi; è per esempio il caso della registrazione del disegno e del marchio comunitario. Il vantaggio offerto da questo tipo di protezione consiste nell'offrire la possibilità di effettuare un solo deposito, di pagare un solo set di tasse ed ottenere una protezione estesa a tutti i Paesi della regione.

Gli uffici regionali competenti per i disegni industriali ed i marchi sono i seguenti:

- **UAMI** Ufficio di Armonizzazione sul Mercato Interno (www.uami.eu.int)
- **UDB** Ufficio Benelux della Proprietà Intellettuale (www.bbtm-bbdm.org)

- **ORAPI** Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (www.aripo.org)
- **OAPI** Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (www.oapi.wipo.net)

Gli uffici regionali di IP per i brevetti sono i seguenti:

- **EPO** Ufficio Brevetti Europeo (www.epo.org)
- **ARIPO** Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Industriale (www.aripo.org)
- **OAPI** Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (www.oapi.wipo.net)
- **EAPO** Organizzazione Eurasiatica dei Brevetti (www.eapo.org)
- **UBCCG** Ufficio Brevetti per il Consiglio di Cooperazione del Golfo (www.gulf-patent-office.org.sa).

Procedure internazionali

Disegni Industriali - Le società che hanno intenzione di registrare i loro disegni a livello internazionale possono utilizzare i meccanismi offerti dal Sistema dell'Aja, amministrato dall'OMPI. Un richiedente di un Paese membro ha la facoltà di presentare una sola domanda presso la OMPI, indicando i Paesi dove chiede protezione. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito della OMPI: www.wipo.int/hague.

Brevetti - Il sistema del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti amministrato dall'OMPI (PCT, Patent Cooperation Treaty) offre la possibilità, con una sola domanda e tramite una procedura unica, di proteggere un'invenzione in tutti i Paesi membri del Trattato PCT. L'Italia ha aderito al Trattato. E' necessario che la società abbia un business reale ed effettivo nei Paesi di interesse. La domanda può essere presentata sia presso l'UIBM o direttamente presso l'Ufficio PCT della OMPI. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito: www.wipo.int/patentscope/en.

Marchi - Il sistema di Madrid, amministrato dall'OMPI offre una procedura facile e poco costosa per la registrazione di un marchio nei Paesi membri del sistema tramite un solo deposito. E' necessario che il richiedente della domanda nel Paese di base sia un membro del Sistema di Madrid (come lo è l'Italia) e che il marchio sia stato registrato ovvero depositato in tale Paese. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito dell'OMPI: www.wipo.int/madrid

Per la realizzazione e l'adattamento dei casi aziendali inseriti nella presente pubblicazione ci si è avvalsi della preziosa collaborazione di:

Avv. Gualtiero Dragotti - *Dragotti Studio Legale Associato*
Ing. Maria Augusta Fioruzzi - *DeSimone & Partners Intellectual Property Attorneys*
Avv. Roberto Gandin - *Gandin Studio Legale*
Avv. Monica Salvador - *Feltrinelli & Brogi, Consulenti in Proprietà Industriale*





*Ministero
dello Sviluppo Economico*

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Via Molise, n. 19
00187 Roma - Italia
Tel.: +39 06 4705 5616
e-mail: dglc-uibm.segreteria@sviluppoeconomico.gov.it
www.uibm.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it