

*I segreti della proprietà intellettuale
Guida per i piccoli e medi esportatori*



Customizzazione: Camera di Commercio Italo-Argentina

Autori: Valerio Lucchini
Daniela Botticelli

Esonero di responsabilità

Questa pubblicazione è stata customizzata e riprodotta con il previo permesso espresso dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), titolare del diritto d'autore della versione originale sia in spagnolo che in italiano, disponibili al sito www.wipo.int/sme/en/documents/guides/. Come tale, WIPO non è responsabile per l'accuratezza o la correttezza della versione personalizzata della pubblicazione, quindi la responsabilità rimane esclusivamente a carico della CACIA.

© Camera di Commercio Italo-Argentina (2011). WIPO è titolare del diritto d'autore sulla versione originale sia in spagnolo che in italiano

Legenda

Italia = colore rosso

Argentina = colore blu

Esempi e casi studio = colore verde

Indice

Questioni iniziali	10
1. Che cos'è la proprietà intellettuale? Perché devo proteggerla?	12
2. In quanti modi diversi posso proteggere la mia proprietà intellettuale?	14
3. Perché devo tenere conto della proprietà intellettuale se prendo la decisione di esportare?	16
4. Quali sono gli errori relativi alla proprietà intellettuale che commettono con maggiore frequenza gli esportatori?	18
5. Protetti i miei diritti della proprietà intellettuale nel mio paese, rimangono protetti automaticamente all'estero?	21
6. Tutti i paesi proteggono la proprietà intellettuale?	23
7. Dove posso trovare informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale e le relative procedure nei diversi paesi?	24
 Elementi di base dei brevetti	
8. Che cos'è un brevetto?	25
9. Come posso determinare se il mio prodotto è brevettabile?	27
10. Perché devo brevettare i miei prodotti o processi innovativi?	30
11. Cosa succede se non brevetto i miei prodotti o processi innovativi?	32
12. Che cos'è un modello di utilità?	34
13. Quali sono le procedure amministrative per ottenere la protezione di un brevetto?	36
14. Quali sono i costi per la protezione di un brevetto?	39
15. Come può usare l'impresa le informazioni ottenute dal database sui brevetti?	40
16. Come devo leggere un documento di brevetto?	42
17. Dove posso cercare informazioni sui brevetti?	43

Elementi di base sui marchi

18. Che cosa è un marchio?	44
19. Che cosa non può proteggersi come marchio?	47
20. Perché devo proteggere il mio marchio?	48
21. Quali sono i differenti tipi di marchi?	52
22. Che cosa devo ricordare per selezionare o creare il mio marchio?	54
23. Come registro il mio marchio?	55
24. Come posso verificare se esiste la possibilità che il marchio che ho scelto sia in conflitto con altri marchi registrati? Che cosa è una ricerca di marchi?	59
25. Che cosa devo sapere per utilizzare un marchio?	61

Fondamenti del disegno industriale

26. Che cosa è un disegno o modello industriale? Perché è importante per la mia impresa?	63
27. Perché devo proteggere i miei disegni o modelli?	65
28. Come proteggero i miei disegni o modelli industriali?	66
29. Che cosa può registrarsi come disegno o modello industriale?	68
30. Che importanza ha mantenere confidenziale il disegno o modello prima del registro?	70

Fondamenti del diritto d'autore

31. Che cosa è il diritto d'autore? Quali tipi di opere vengono protette con il diritto d'autore?	71
32. Che diritti hanno le imprese che si dedicano ad eseguire, trasmettere e produrre registrazioni musicali?	74
33. Come proteggero le mie opere? Che diritti conferisce il diritto d'autore?	75
34. Che cosa è la gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi?	77
35. Come posso capire meglio il sistema del diritto d'autore del mio paese?	78
36. Che questioni devo considerare come utilizzatore di opere protette dal diritto d'autore?	80

Fondamenti dei segreti industriali

- | | |
|---|----|
| 37. Che cosa sono i segreti industriali? | 81 |
| 38. Come posso preparare una strategia di segreti industriali per la mia impresa? | 83 |
| 39. Quando si raccomanda di proteggere l'informazione come segreto commerciale? | 84 |

Principi di base delle indicazioni geografiche

- | | |
|--|----|
| 40. Che cosa sono le indicazioni geografiche e come possono proteggersi? | 85 |
|--|----|

Elementi basilari sui circuiti integrati

- | | |
|--|----|
| 41. Possono i circuiti integrati proteggersi mediante la protezione che offre la proprietà intellettuale? In che modo? | 92 |
|--|----|

Titolarità dei diritti da parte dei dipendenti

- | | |
|--|----|
| 42. Chi è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale quando un dipendente sviluppa un'invenzione, un disegno o modello o un'opera creativa? | 93 |
| 43. Chi è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale quando si subappalta un'invenzione, un'opera con diritto d'autore o un disegno o modello? | 95 |
| 44. Che misure posso adottare per evitare controversie con dipendenti o subappaltatori indipendenti sulla titolarità della proprietà intellettuale? | 96 |

Contratti, licenze e trasferimento di tecnologia

- | | |
|---|-----|
| 45. Quali sono i principali accordi contrattuali per il trasferimento di tecnologia? | 99 |
| 46. Quali sono gli elementi principali di un accordo di concessione di licenza? Quali sono le questioni principali di cui si deve tenere conto negoziando un accordo di concessione di licenza? | 101 |
| 47. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle licenze? | 103 |
| 48. Quali sono i vantaggi e svantaggi di partecipare ad un'impresa mista con un'altra impresa? | 105 |
| 49. Come si pagano i diritti di proprietà intellettuale negli accordi di concessione di licenze? | 107 |
| 50. Che cos'è una franchising? | 108 |
| 51. Che cos'è un accordo di non divulgazione? | 109 |
| 52. Quali sono gli elementi essenziali delle licenze di marchi? | 111 |

53. Come posso concedere in licenza opere protette dal diritto d'autore?	113
--	-----

Delineare una strategia imprenditoriale

54. Quali sono gli elementi essenziali di un piano di business?	115
55. Perché è importante includere le questioni relative alla proprietà intellettuale nel mio piano di business?	116
56. Come posso sapere se la mia impresa ha beni di proprietà intellettuale? Che cosa è una verifica della proprietà intellettuale?	118
57. Come può aiutarmi la proprietà intellettuale nell'indagine di mercato e nell'ottenimento di un'intelligenza competitiva?	119

Diritti di PI nei mercati esteri

58. Quali sono i diversi modi per introdursi in un mercato estero e come può contribuire la proprietà intellettuale?	120
59. Può un compratore che abbia acquisito i miei prodotti protetti dalla PI in un mercato straniero, reimportarli e venderli nel mercato nazionale? Posso ostacolarlo? Come influenza la mia strategia di esportazione e determinazione di prezzi?	122
60. Quando dovrei richiedere la protezione dei miei diritti di proprietà intellettuale all'estero?	124

Proteggere i diritti di PI all'estero

61. Come proteggerò all'estero i miei diritti di proprietà intellettuale?	126
62. Qual è la forma più semplice per richiedere la protezione di un brevetto in vari paesi? Che cosa è il PCT?	128
63. Qual è il modo più pratico di richiedere la protezione di un marchio in vari paesi?	129
64. Come si possono proteggere i disegni o modelli industriali in vari paesi?	131
65. È valida la protezione del diritto d'autore in ambito internazionale?	132

Esercizio dei diritti di proprietà intellettuale

66. Che cosa posso o devo fare se scopro che si stanno violando i miei diritti di proprietà intellettuale?	133
67. Perché devo far rispettare i miei diritti di proprietà intellettuale? Chi è responsabile del loro rispetto in caso di violazione?	136

68. Come possono le autorità doganali aiutare ad impedire o ad ostacolare la violazione dei miei diritti di proprietà intellettuale? Devo notificarglielo in anticipo?	138
--	-----

69. Che opzioni ho per risolvere le mie controversie sulla PI senza ricorrere ai tribunali?	140
---	-----

Qualità, norme tecniche e standard

70. Come si relaziona la proprietà intellettuale con le regolamentazioni e le norme tecniche?	141
---	-----

71. Che cosa è la certificazione di prodotto? Qual è la funzione dei marchi di certificazione?	143
--	-----

Valutazione dei diritti di proprietà intellettuale

72. È necessario che ottenga una valutazione dei miei diritti di proprietà intellettuale?	145
---	-----

73. Quando e perché si deve stabilire il prezzo o il valore dei diritti di proprietà intellettuale?	146
---	-----

74. Come possono valutarsi i beni di proprietà intellettuale?	147
---	-----

Finanziamento

75. Come può aiutarmi la proprietà intellettuale a finanziare la mia impresa?	149
---	-----

76. Possono trasformarsi in valori borsistici le risorse di proprietà intellettuale?	150
--	-----

Commercio elettronico e uso delle tecnologie dell'informazione

77. Perché dovrei considerare le questioni di proprietà intellettuale quando svolgo il commercio elettronico?	151
---	-----

78. Quali sono gli aspetti della proprietà intellettuale coinvolti nella scelta e nella registrazione dei nomi di dominio?	152
--	-----

79. Di cosa devo tener conto quando scelgo un nome di dominio?	153
--	-----

80. Quali questioni di proprietà intellettuale dovrei considerare per progettare e creare il sito web della mia impresa?	154
--	-----

81. Come posso proteggere i miei diritti di proprietà intellettuale su Internet? Che precauzioni posso adottare per non violare i diritti di proprietà intellettuale altrui?	155
--	-----

Confezionamento ed etichettatura

82. Come posso ottenere diritti esclusivi per l'utilizzo dei miei contenitori ed etichette?	156
---	-----

L'Organizzazione Mondiale del Commercio, OMC

83. Che cosa dicono gli Accordi dell'OMC sulla proprietà intellettuale?	158
84. Sono applicabili già in tutti i paesi Membri dell'OMC le norme di protezione dei diritti di proprietà intellettuale stabilite nell'Accordo TRIPS?	159
85. Quali sono i principi basilari dell'Accordo TRIPS ed in che modo questo Accordo influenza le decisioni delle imprese di acquisire all'estero diritti di proprietà intellettuale?	160
86. Come l'Accordo TRIPS tratta l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale?	161
87. Come funziona il procedimento di risoluzione delle dispute dell'OMC e come può utilizzarlo la mia impresa?	162

Appendici

I. Indagine dell'ITC sulle domande più frequenti che formulano le imprese in relazione alla proprietà intellettuale	163
II. Siti web degli uffici nazionali e regionali della proprietà industriale	166
III. Siti web delle amministrazioni nazionali del diritto d'autore	169
IV. Membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti	170
V. Miembri dell'Unione di Madrid	171
VI. Membri del Sistema dell'Aja relativo al deposito internazionale di disegni e modelli industriali	172
VII. Membri dell'Accordo di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie ed Artistiche	173
VIII. Membri dell'Accordo di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale	177

Note

Sono state usate le seguenti abbreviazioni:

TRIPS Accordo dell'OMC sugli Aspetti dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi al Commercio

ITC Centro per il Commercio Internazionale

ccTLD Nomi di dominio corrispondente a codici di paesi

CE Segno europeo di certificazione

gTLD Domini generici di livello superiore

R&S Ricerca e Sviluppo

ICANN Organizzazione per l'Assegnazione di Nomi e Numeri di Internet

IEEE Istituto di Ingegneri Elettrici ed Elettronici, Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO Organizzazione Internazionale di Normalizzazione

MS Marchio di servizio

NMF Nazione più favorita

OMC Organizzazione Mondiale del Commercio

OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale

OTC Accordo sugli Ostacoli Tecnici al Commercio dell'OMC

PCT Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (Patent Cooperation Treaty)

PI Proprietà intellettuale

PMI Piccole e medie imprese

TLD Domini di livello superiore

Tm Marchio registrato, (Trademark)

UE Unione Europea

Questioni iniziali

Un ambiente commerciale intensamente competitivo.

Nel mondo attuale è più veloce, facile ed economico trasportare persone, prodotti ed informazioni, e condividere idee o divulgare conoscenze. Se si aggiunge la tendenza mondiale a deregolare le imprese e l'industria ed a liberalizzare il commercio internazionale, si combinano inoltre questi cambiamenti con i cambiamenti rivoluzionari che stanno sperimentando i modelli e metodi commerciali grazie alle possibilità apportate al settore dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che cosa si ottiene alla fine? Un ambiente commerciale intensamente competitivo tanto nei mercati nazionali come in quelli di esportazione. E la cosa vale tanto per i beni come per i servizi.

In questo ambiente, l'industria e le imprese confermano che è difficile avanzare, perché l'offerta di beni e di servizi sembra superare di molto la domanda. Inoltre, i consumatori hanno difficoltà a scegliere tra una gamma di prodotti incredibilmente estesa e crescente, esponendo il problema di alcune scelte eccessive e di alcuni beni e servizi poco differenziati. È certo che l'iniziativa imprenditoriale è stata sempre un'attività rischiosa. Solo le imprese che possono gestire e controllare con efficacia i rischi e le incertezze possono sperare di sopravvivere e prosperare nei mercati nazionali e di esportazione.

Comprendere le necessità e le preoccupazioni del cliente è stato sempre il prerequisito basilare. Il passo seguente è trovare modi creativi ed innovativi di produrre un prodotto o di prestare un servizio, e farlo nel modo opportuno ed anticipando la concorrenza. **In definitiva, la qualità, il prezzo ed il servizio continuano ad essere i tre fattori essenziali per il successo di qualunque iniziativa imprenditoriale, incluso qualunque progetto di commercializzazione per l'esportazione.**

Decidersi ad esportare

La chiave per prendere decisioni vincenti in materia di esportazione, come in qualunque altro ambito commerciale, è la conoscenza. La conoscenza deve basarsi su informazioni affidabili ed in una valutazione solida dei mercati. Raccogliere informazioni portando a termine indagini di mercato diventa una necessità essenziale. Ma perfino prima di iniziare questa fase bisogna formulare alcune domande fondamentali. Hai esaminato, nella tua qualità di futuro esportatore, i motivi del successo del tuo prodotto o servizio nel mercato nazionale? Se hai avuto successo commercializzando determinati prodotti o servizi nel mercato nazionale ci sono buone possibilità che tu abbia anche successo nei mercati stranieri, almeno nei mercati dove le necessità e le condizioni dei consumatori sono simili.

Un'altra maniera per valutare le tue possibilità di esportazione è esaminare i tratti unici o essenziali del prodotto o servizio in questione. Se questi tratti sono difficili da riprodurre per gli altri nei mercati di esportazione è probabile che il tuo prodotto o servizio abbia successo all'estero. Un prodotto o servizio unico dovrebbe avere per definizione poca o nessuna concorrenza, così le possibilità di una domanda forte saranno elevate.

I tratti unici o importanti del tuo prodotto o servizio possono essere il risultato della tua visione, creatività ed inventiva o dei tuoi dipendenti, consulenti, soci commerciali ed altri. Questi frutti dell'ingegno, inventiva e creatività umani sono protetti nel mercato da un sistema giuridico chiamato sistema dei diritti di proprietà intellettuale. La proprietà intellettuale, PI, è un termine collettivo che descrive nuove idee, invenzioni, disegni o modelli, scritti, film, etc., che sono protetti

dal diritto d'autore, da brevetti, marchi, disegni e modelli industriali, etc. Ogni paese ha un insieme di leggi che proteggono la PI, ed un possibile esportatore deve conoscerli. È raccomandabile che il futuro esportatore cerchi l'assistenza di specialisti o esperti su questo tema ricorrendo a professionisti qualificati in PI prima di esportare prodotti o servizi basati su queste idee, disegni o modelli, tecnologia, segreti commerciali o conoscenze tecniche. Uno dei motivi più importanti è che qualcuno può rubare la PI se non si adottano misure adeguate per proteggerla. D'altra parte, se si prendono queste misure, può essere perfino possibile esportare unicamente la PI, senza il prodotto accompagnante. Questo succede quando concedi all'estero in licenza ad un'impresa o ad imprese stabilite il diritto di fabbricare o vendere i tuoi prodotti. Facendolo puoi ottenere guadagni aggiuntivi conservando contemporaneamente la proprietà delle tue invenzioni, disegni e modelli innovativi e marchi.

Realizzando un'indagine di mercato nei mercati di esportazione, uno degli elementi più importanti è comprendere le norme, le regolamentazioni e le leggi locali che regolano la PI. Il diritto in materia di PI è complesso. Come minimo, prima di cominciare, gli esportatori devono assicurarsi che i loro prodotti rispettino le leggi sulla PI del mercato straniero e non infrangano i diritti di PI altrui.

Puoi avere molti motivi per esportare in collaborazione con altri. In tali casi si dovrebbe valutare la possibilità di fare squadra con altre imprese per approfittare dei loro elementi positivi o delle loro risorse complementari. Questo può avere sbocco in esportazioni dirette o indirette. Ci sono varie maniere di fare squadra con altri tramite alleanze strategiche, imprese miste, concessione di licenze, franchising e subappalti fino a filiali totalmente di proprietà ed è probabile che tutte queste includano il trasferimento di uno o più tipi di diritti di PI o la concessione di licenze per il loro uso.

Queste sono solo alcune delle ragioni per cui il funzionamento del sistema della PI si è trasformato in un elemento essenziale per la preparazione della strategia di esportazione. Le seguenti domande e risposte offriranno brevi spiegazioni e chiarimenti su alcune delle questioni di PI affrontate con maggior frequenza dagli esportatori.

1. Che cos'è la proprietà intellettuale? Perché devo proteggerla?

Quando un prodotto nuovo entra nel mercato e riesce ad attrarre clienti, è molto probabile che la concorrenza tenti, presto o tardi, di fabbricare prodotti simili o identici. In alcuni casi la concorrenza potrà approfittare di economie di scala, di un maggiore accesso al mercato, di migliori relazioni coi principali distributori o dell'accesso a risorse primarie più economiche, e perciò potrà fabbricare un prodotto simile o identico ad un prezzo più basso, ciò sottoporrà l'innovatore del prodotto o servizio originale ad un'intensa pressione. A volte questo finisce per affondare l'impresa dell'innovatore originale, tra le altre cose perché sicuramente ha investito molto per sviluppare il nuovo prodotto, mentre i suoi competitori sfruttano questi risultati e si approfittano gratuitamente della creatività ed inventiva dell'innovatore.

Questo è il motivo più importante per cui le piccole e medie imprese devono considerare la possibilità di proteggere il loro lavoro innovatore e creativo approfittando del sistema della Pi che offre diritti esclusivi sulle invenzioni, disegni o modelli, marchi, opere letterarie ed artistiche ed altri beni intangibili. La protezione in virtù delle leggi di Pi concede la proprietà di una determinata innovazione o opera creativa, limitando così nella realtà le possibilità che la concorrenza copi o imiti il prodotto.

Risorse intangibili

Le risorse di un'impresa possono dividersi sostanzialmente in due categorie: risorse tangibili che includono edifici, macchinari, risorse finanziarie ed infrastrutture e risorse intangibili che vanno dal capitale e dalle conoscenze umane fino alle idee, strategie, piani di commercio, marchi, disegni o modelli ed altri frutti intangibili del talento creativo ed innovatore di un'impresa. Tradizionalmente, le risorse tangibili corrispondono alla parte principale del valore di un'impresa, e sono state considerate come l'elemento principale per determinare la competitività di un'impresa nel mercato. Negli ultimi anni questo è cambiato in modo radicale. Le imprese stanno comprendendo sempre di più che le risorse intangibili sono già più preziose delle loro risorse fisiche.

Oggi molte delle principali imprese di alcuni settori subappaltano la maggior parte della produzione ad altre imprese e basano quasi esclusivamente la loro attività nella creazione di nuovi prodotti e disegni o modelli e nella promozione dei marchi registrati, al fine di attrarre i clienti. I prodotti si progettano nell'impresa ma la fabbricazione può realizzarsi in un altro posto. In queste imprese il valore delle risorse tangibili può essere molto limitato, ma il valore delle loro risorse intangibili, come la reputazione del loro marchio, la proprietà dei diritti esclusivi su tecnologie essenziali o design attraenti, o entrambe le cose, che sono la chiave del loro successo, è molto elevato.

Riferimenti

La Proprietà Intellettuale e le Imprese. Lista di domande e risposte circa gli elementi basilari della proprietà intellettuale, disponibile in arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese e russo nel sito web dell'OMPI sulle PMI www.wipo.int/sme/es/index.html. Può ottenersi anche la pubblicazione nella Divisione delle PMI dell'OMPI: 34 Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Tel.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 3388760. E-mail: sme@wipo.int.

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. OMPI, 34 Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Tel.: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Sito web: www.wipo.int/ebookshop. Presenta un'ampia introduzione sullo scopo, lo sviluppo e l'uso dei sistemi di proprietà intellettuale, compresi i brevetti.

La protezione giuridica delle risorse intangibili mediante la proprietà dei diritti di Pi rende possibile l'uso esclusivo di questi beni nel commercio e trasforma le risorse intangibili in diritti di proprietà esclusiva, sebbene per un periodo di tempo limitato. Tornando all'esempio citato, l'impresa che subappalta la fabbricazione dei suoi prodotti può continuare a farlo perché quello che spinge maggiormente la vendita dei suoi prodotti sono i suoi design creativi, la sua tecnologia proprietaria o il suo marchio o marchi registrati, ognuno dei quali è sua proprietà esclusiva grazie all'utilizzo effettivo della protezione che offre il sistema della Pi. In definitiva, la protezione della Pi fa sì che le risorse intangibili siano "un po' più tangibili" trasformandoli in risorse esclusive.

Riferimenti

Why Intellectual Property Matters: The importance of intellectual property for small and medium-sized enterprises. Esteban Burrone, OMPI, Sito web: www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/ipmatters.pdf Presenta una panoramica generale della Pi interessante per l'attività delle PMI, con riferimenti alle differenti disposizioni della Pi, collegamenti on-line e letture proposte.

The Management of Intellectual Property Rights by Small and Medium Sized Enterprises. Hans Goldrian, OMPI. Conferenza svoltasi nella Sessione dell'Accademia dell'OMPI nel Settembre di 1993. Sito web: www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/acad_93_12.pdf. Presenta le opinioni dell'autore sulla gestione e sfruttamento dei diritti di Pi per le PMI con riferimento allo stato della tecnica, allo sviluppo di prodotti e alla ricerca e sviluppo.

Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Peter Cordsen, OMPI. Documento presentato in un seminario dell'OMPI nel maggio 1998.

Sito web: www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7b.pdf.

Si concentra principalmente sui brevetti come strumento di commercializzazione e riflette sui costi e benefici.

2. In quante maniere diverse posso proteggere la mia proprietà intellettuale?

In base alla natura delle tue risorse intangibili, la legge offre differenti strumenti giuridici per proteggerle.

- I prodotti e processi innovativi possono proteggersi mediante brevetti e modelli di utilità;
- I design creativi, compresi i design tessili, mediante la protezione dei disegni o modelli industriali;
- I marchi, mediante la protezione del marchio registrato;
- I microchip, attraverso la protezione degli schemi di tracciato o topografie di circuiti integrati;
- Le denominazioni di beni di una determinata qualità o reputazione attribuibili alla sua origine geografica, mediante la protezione dell'indicazione geografica;
- I segreti industriali, mediante la protezione delle informazioni non rivelate di valore commerciale;
- Le opere culturali, artistiche e letterarie, ed anche, nella maggior parte dei paesi, i programmi informatici e le raccolte di dati, mediante il diritto d'autore e i diritti connessi.

La Pi si suddivide in genere in due rami principali: 1, la proprietà industriale, che abbraccia le prime sei categorie delle sette indicate sopra; e 2, i diritti d'autore e diritti connessi che abbracciano l'ultima categoria. È importante familiarizzare con questa terminologia.

Ognuno dei mezzi di protezione dei diritti di Pi citati è esaminato con maggiore dettaglio nelle sezioni seguenti.

Un prodotto, molti diritti di Pi

Un unico prodotto può proteggersi mediante un insieme di diritti di Pi differenti. Consideriamo per esempio un apparecchio riproduttore di CD. Le caratteristiche tecniche innovative del prodotto sono protette da una serie di brevetti, (di proprietà in principio di Philips e Sony che inventarono congiuntamente il CD).

I programmi informatici che controllano il funzionamento del computer sono protetti dai diritti d'autore. Il design estetico di ogni riproduttore CD è generalmente protetto come disegno o modello industriale, e il marchio utilizzato per commercializzarlo è protetto in genere come marchio registrato. Inoltre, i fabbricanti hanno probabilmente alcuni segreti commerciali, dalle loro liste di clienti fino ad alcuni dei processi di fabbricazione ed altre informazioni commerciali confidenziali che non desiderano rivelare alla concorrenza. Quindi, gli inventori di prodotti innovativi come un riproduttore CD possono ottenere l'esclusiva di utilizzare o di impedire che gli altri utilizzino ognuno di questi elementi mediante la protezione della Pi.

Inoltre, gli inventori del CD decisero di concedere un'autorizzazione (o licenza) ad altre imprese per utilizzare la tecnologia del CD in cambio di un pagamento, ottenendo così delle entrate aggiuntive provenienti dalla licenza.

Riferimenti

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. OMPI, 34 Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Tel.: +41 22 338 91 11. Fax: +41 22 338 88 10; E-mail: publicinf@wipo.int. Sito web: www.wipo.int/ebookshop. Presenta un'ampia introduzione sullo scopo, sullo sviluppo ed uso dei sistemi di proprietà intellettuale, compresi i brevetti.

La Proprietà Intellettuale e le Imprese. Lista di domande e risposte sugli elementi basilari della proprietà intellettuale, disponibile in arabo, cinese, spagnolo, francese, inglese e russo nel sito web dell'OMPI sulle PMI in www.wipo.int/sme/es/index.html. Si può avere anche la pubblicazione della Divisione delle PMI dell'OMPI: 34 Chemin dia Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Tel.: +41 22 338 7035. Fax: +41 22 3388760. E-mail: sme@wipo.int.

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni sulla proprietà intellettuale di interesse per le PMI. Contiene una serie di guide in riferimento particolarmente all'Unione Europea e all'assistenza alle aziende sulla Proprietà Intellettuale.

Si può notare anche che la musica che si ascolta con l'apparecchio CD è generalmente protetta da diritti d'autore (a meno che la protezione non sia scaduta), e che chi desidera eseguire la musica in pubblico, vendere copie su CD, trasmetterla per radio, tradurre la musica in altre lingue o utilizzare il suo contenuto con altri fini commerciali deve chiedere l'autorizzazione al musicista o compositore o ad un'organizzazione collettiva di gestione che rappresenta il musicista o compositore ed amministra i suoi diritti.

Scegliere la protezione adeguata

Dato che i prodotti possono proteggersi in molti modi differenti utilizzando differenti diritti di Pi, è importante che gli imprenditori conoscano il sistema e possano compiere una scelta informata su come desiderano proteggere i loro diritti in modo efficace in funzione dei costi, al fine di evitare le copie e le imitazioni della concorrenza.

Pertanto, gli imprenditori che desiderano lanciare un nuovo prodotto devono considerare quale sarà il punto di forza per la vendita del loro prodotto. In altre parole che cosa c'è nel prodotto che può attrarre con maggiore probabilità i consumatori? O che cosa distingue questo prodotto dai prodotti fabbricati dalla concorrenza? È una caratteristica tecnica innovativa? È il design del prodotto? È il marchio? Sono gli elementi creativi, artistici o letterari contenuti nel prodotto? La risposta può dare all'impresario un'idea iniziale su come deve procedere per proteggere il nuovo prodotto ed ottenere così l'esclusività per il motivo o i motivi più probabili del successo del prodotto nel mercato. A volte può dominare un unico aspetto; in altre occasioni può essere una combinazione di aspetti differenti ciò che induce il consumatore ad adottare la decisione critica di comprare un determinato prodotto quando c'è tutta una gamma di prodotti concorrenti in offerta. In base alle realtà del mercato, possono dedicarsi attenzione e risorse ad uno o un altro aspetto, o ad una combinazione di tipi differenti di diritti di Pi per un determinato prodotto.

Inoltre, il sistema di diritti di Pi sta evolvendo nel senso che le stesse componenti di un prodotto possono proteggersi in modo distinto. Per esempio, una forma esterna nuova di un prodotto può essere mantenuta come segreto commerciale fino al lancio del prodotto, le caratteristiche funzionali della forma possono essere protette mediante uno o più brevetti, le caratteristiche estetiche della forma mediante diritti di design, diritto d'autore, o entrambe le cose, e se si rispettano determinati requisiti, come marchio registrato. Pertanto, la risposta finale può non essere ovvia e spesso conviene consultare un esperto in Pi per preparare una strategia complessiva di Pi per il prodotto.

Qualunque sia la decisione finale, è sempre consigliabile iniziare proteggendo almeno il marchio. Anche se all'inizio può non avere molto valore al momento del lancio di un nuovo prodotto, il successo del prodotto aumenterà immediatamente il valore del marchio e si trasformerà in una parte essenziale dell'immagine e dell'identità del prodotto. Ma allora potrebbe già essere troppo tardi! (Vedere la domanda 4.)

3. Perché devo tener conto della proprietà intellettuale quando prendo la decisione di esportare?

Sviluppando il piano di esportazione e prima di intraprendere l'attività esportatrice, la maggioranza delle imprese passano generalmente per tutte o alcune delle fasi seguenti che risultano fondamentali:

- Identificare i mercati esteri adeguati;
- Calcolare le necessità della domanda e dei mercati;
- Trovare soci locali e canali di distribuzione;
- Adattare il prodotto, il suo design, marchio o imballaggio al nuovo mercato;
- Negoziare e firmare accordi contrattuali con rappresentanti commerciali, distributori, soci locali, fabbricanti locali, licenzianti, ecc.;
- Determinare i prezzi per i diversi mercati di esportazione;
- Preventivare le spese di esportazione e raccogliere fondi;
- Effettuare le operazioni di trasporto necessarie per le esportazioni;
- Pubblicizzare/commercializzare il prodotto nei mercati di esportazione;
- Partecipare alle fiere commerciali o ad altri tipi di eventi in altri paesi.

Esistono varie ragioni per le quali conviene che un'impresa tenga conto delle questioni di Pi nel momento di pianificare la sua strategia di esportazione. In primo luogo, il fatto che la proprietà intellettuale svolge una funzione importante e spesso fondamentale nella maggior parte delle fasi indicate. Di seguito si illustrano alcuni esempi:

- Il prezzo del prodotto dipenderà in parte dalla misura in cui i consumatori del mercato di esportazione riconoscono e stimano il marchio, come dall'esistenza di prodotti simili o identici (che può essere limitata per mezzo della protezione dei diritti di Pi).
- Riscuotere fondi, possedere brevetti sugli aspetti innovativi del prodotto risulta spesso utile per convincere gli investitori, i venture capitalist o le banche delle opportunità commerciali che presenta il prodotto. (Vedere la domanda 75.) Per adattare il prodotto, il suo design, marchio o imballaggio ai mercati di esportazione sarà necessario un lavoro creativo o inventivo che può essere protetto mediante il sistema di Pi, garantendo in questo modo un certo grado di esclusiva sugli adattamenti.
- Nella negoziazione di accordi coi soci dovrai tenere conto delle questioni relative alla proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, specialmente nel caso in cui il prodotto sia fabbricato in un altro paese o modificato, confezionato o distribuito dai soci in un altro paese. (Vedere la domanda 48.)

Riferimenti

I Diritti di Proprietà Intellettuale e le Esportazioni: Come Evitare Errori Frequenti. Esteban Burrone. Sito web: www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdf. Esamina gli errori su Pi che commettono spesso gli esportatori.

SBA Guide to Exporting. Agenzia Federale per lo Sviluppo della Piccola Impresa. Sito web [www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting /](http://www.sba.gov/OIT/info/Guide-To-Exporting/). Preparata per le piccole imprese che esportano dagli Stati Uniti. La maggior parte delle informazioni è utile anche per le piccole imprese del resto del mondo.

- La commercializzazione del prodotto dipenderà enormemente dall'immagine dell'impresa, racchiusa fondamentalmente nel suo marchio, e se questo non è protetto sarebbe impossibile o molto più difficile far valere i tuoi diritti al riguardo in caso di copia o imitazione da parte dei concorrenti.

- Il momento scelto per partecipare alle fiere ed esposizioni può dipendere dal fatto che tu abbia già richiesto o meno la protezione per le tue invenzioni o design, dato che divulgare prematuramente il lavoro innovativo potrebbe causare la perdita della novità ed impedirti di richiedere la protezione in una fase successiva, a meno che non esista un "periodo di grazia" in determinate circostanze nel paese in questione. (Vedere la domanda 30.)

- Inoltre, ci possono essere delle informazioni commerciali confidenziali relative a tutti o alla maggior parte degli elementi menzionati nelle fasi anteriori. Dette informazioni si avvantaggeranno della protezione del segreto industriale o della protezione contro la concorrenza sleale a patto che vengano rivelate unicamente in funzione delle necessità e dopo aver firmato un accordo di confidenzialità o di non divulgazione. Il piano e la strategia di esportazione in sé sono "segreti commerciali" e le imprese generalmente avranno l'interesse ad assicurarsi che continuino ad essere confidenziali e non si diffondano presso i concorrenti. (Vedere la domanda 37.) Un'altra ragione importante per tener conto delle questioni di proprietà intellettuale è che grazie ad esse le imprese possono rafforzare la loro posizione nei mercati di esportazione ed impedire che altre imprese imitino o copino un'opera protetta dal diritto d'autore, le caratteristiche funzionali di un prodotto, il tuo marchio o il tuo design. Se il prodotto ha successo in un altro paese, è probabile che presto o tardi le imprese concorrenti fabbrichino un prodotto simile o identico che competa col prodotto in questione. Senza contare sulla protezione che offrono i diritti di Pi sarà difficile o impossibile fermare gli imitatori e la conseguente perdita di profitti può essere sostanziosa.

Una terza ragione per tenere in conto le questioni di Pi è che la protezione dei diritti di Pi può facilitare l'accesso delle imprese a nuovi mercati mediante la concessione di licenze, franchising, la creazione di imprese miste o altri accordi contrattuali con altre imprese. Grazie ai diritti di Pi la tua impresa può negoziare accordi per la produzione, commercializzazione, distribuzione o somministrazione di prodotti e servizi nei mercati di altri paesi. Ugualmente, questa strategia fornisce un maggiore potere contrattuale al momento di negoziare licenze tecnologiche con altre imprese che possono essere interessate alle tecnologie, alle opere protette dal diritto d'autore, da design, marchi, ecc., che tu possiedi.

Infine, la mancata degli aspetti della PI può causare delle gravi perdite anche fatali se si ritiene che i tuoi prodotti infrangano i diritti di Pi di altri nel mercato di esportazione in questione. Anche se un'invenzione, un design o un marchio non sono protetti nel loro paese, questo non significa che qualcuno non l'abbia protetto nel mercato di esportazione. Per esempio, il tuo prodotto può possedere delle caratteristiche funzionali o estetiche che non sono protette nel tuo paese di origine, ma che sono protette dai diritti di Pi di terzi in un mercato di esportazione. Questo può essere vero anche per i marchi.

Inoltre, è importante ricordare che le imprese che hanno firmato un accordo di licenza con un'altra impresa, ottenendo in questo modo una licenza per vendere un prodotto nel loro mercato nazionale, non abbiano il diritto di vendere il prodotto nei mercati di esportazione. Nei contratti di licenza si specifica l'esclusività territoriale e l'ambito della licenza ed è importante tenere in conto questa questione nel momento di negoziare detti accordi. (Vedere la domanda 46.)

4. Quali sono gli errori relativi alla proprietà intellettuale che commettono con maggiore frequenza gli esportatori?

Frequentemente gli esportatori si rendono conto dell'importanza di proteggere le loro risorse di proprietà intellettuale quando è già troppo tardi, cioè una volta che affrontano imitatori o contraffattori o quando sono stati accusati di violazione dei diritti di altri. Pertanto, quando si preparano il piano e la strategia di esportazione è importante conoscere l'ambiente della proprietà intellettuale nel possibile mercato di esportazione così come gli altri aspetti dell'ambito imprenditoriale appartenente a quel mercato. Tra gli errori più frequenti che commettono gli esportatori sono compresi:

- **Credere che la protezione della Pi è universale.** Molti esportatori credono che chiedendo la protezione di un marchio, brevetto o design industriale nel proprio paese sono già automaticamente protetti in tutto il mondo. Comunque, i diritti di Pi hanno carattere territoriale, e gli uffici di proprietà intellettuale concedono la protezione soltanto per la giurisdizione nazionale, o regionale, corrispondente.

Unicamente nell'ambito del diritto d'autore c'è una protezione ampia ed automatica in un gran numero di paesi. Per sapere come applicare all'estero la protezione della Pi, vedere la domanda 61.

- **Supporre che le legislazioni e le procedure per la protezione dei diritti di Pi siano uguali in tutto il mondo.** Mentre c'è stata un'importante armonizzazione delle legislazioni e dei procedimenti per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo, rimangono molte aree nelle quali ci sono differenze importanti tra i paesi. Un esempio sono gli Stati Uniti, dato che in cui i brevetti vengono concessi in base al principio *first to invent* (cioè, non si può concedere un brevetto ad un richiedente se qualcun altro può provare che ha realizzato la stessa invenzione in una data anteriore), mentre la maggioranza degli altri paesi concede all'inizio brevetti in base al principio *first to file* (cioè il brevetto si concede alla prima persona che presenta una richiesta di protezione per il brevetto per una certa invenzione).

- **Non verificare se un marchio è stato già registrato o se sta essendo utilizzato dai concorrenti nel mercato di esportazione.** Utilizzare in un altro paese un marchio che sia identico o simile ad uno che è stato registrato o stia essendo utilizzato da un'altra impresa potrebbe considerarsi come che viola i diritti dell'altra impresa sul marchio. È possibile che alla tua impresa venga chiesto di smettere di utilizzare detto marchio o di pagare i danni per la contraffazione, il che può rappresentare un duro colpo per la strategia di commercializzazione ed esportazione della tua impresa. Sarà fondamentale effettuare una ricerca sui marchi nel corrispondente mercato di esportazione prima di iniziare le tue attività e preferibilmente prima di selezionare il marchio. (Vedere la domanda 24.)

- **Non utilizzare i sistemi regionali o internazionali di protezione.** Richiedere la protezione della Pi in vari uffici nazionali di Pi di tutto il mondo può risultare costoso. I sistemi regionali ed internazionali di protezione, quando sono disponibili, sono un mezzo efficace per chiedere la protezione della Pi in vari paesi. (Vedere le domande 62 a 64.)

Riferimenti

I Diritti di Proprietà Intellettuale e le Esportazioni: Come Evitare Errori Frequenti. Esteban Burrone. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/pdf/ip_exports.pdf. Esamina gli errori sulla Pi commessi spesso dagli esportatori.

• **Richiedere troppo tardi la protezione della Pi in un altro paese.** Nei mercati di esportazione si deve chiedere la protezione di alcuni diritti di proprietà intellettuale, come per i brevetti ed i design industriali, entro un determinato periodo di tempo a partire dalla data in cui l'hai chiesta nel mercato nazionale. A questo periodo si fa generalmente riferimento con il nome di "periodo di priorità" che è di un anno nel caso dei brevetti e di sei mesi in quello dei disegni o modelli industriali. La mancata richiesta di protezione in quei paesi durante il periodo di priorità, può causare l'impossibilità di ottenerla posteriormente, lasciando la strada libera ad altre imprese affinché copino gratuitamente la tua invenzione o design. (Vedere la domanda 60.)

• **Divulgare troppo presto le informazioni o senza un accordo di confidenzialità o di non divulgazione.** Se riveli delle informazioni sulla tua ultima innovazione di prodotto o sul tuo nuovo design a dei possibili soci commerciali, agenti di esportazione, distributori o a qualunque altra persona prima di chiedere la protezione o senza che esista un contratto firmato nel quale si esiga la confidenzialità puoi perdere i diritti sulla tua invenzione o design. In realtà, è possibile che il tuo prodotto innovativo smetta di essere considerato nuovo e, pertanto, brevettabile o che qualcuno possa richiedere la protezione del brevetto, escludendoti così dall'uso della tua invenzione. E lo stesso vale nel caso dei disegni o modelli industriali.

• **Violare i diritti di Pi di altri.** Può essere molto costoso esportare i tuoi prodotti senza avere verificato se violino i diritti di Pi di altri nei relativi mercati. Per esempio, se hai ottenuto una licenza di tecnologia da un'altra impresa, dovrai assicurarti di avere il diritto di esportare il prodotto che incorpori detta tecnologia al fine di evitare di violare i diritti del titolare. Se si ritiene che i tuoi prodotti infrangono i diritti di altri, potranno essere trattenuti alla frontiera e la loro distribuzione fermata o impedita completamente, il che può risultare molto costoso o fatale per la tua impresa.

• **Non definire gli aspetti della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale quando subappalti la fabbricazione all'esterno.** Molte imprese subappaltano la creazione, fabbricazione o progettazione di prodotti ad altre imprese, spesso in altri paesi. Tuttavia, frequentemente le imprese si dimenticano di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale in quei paesi o di specificare nei contratti con le imprese produttrici chi è il titolare dei disegni o modelli, delle invenzioni, dei programmi informatici, etc. Il pericolo principale che corrono le imprese è che sorgano malintesi circa la proprietà dei diritti di Pi tra l'impresa che subappalta il compito e l'impresa messa sotto contratto per eseguirla. (Vedere la domanda 43.)

• **Tentare di negoziare una licenza di un prodotto in un mercato nel quale non sono protetti i brevetti o i design corrispondenti.** Invece di esportare direttamente un prodotto, molte imprese concedono licenze ad altre in cambio di una tassa una tantum o di royalties periodiche. Spesso, nel contratto di licenza rientrano clausole per condividere le conoscenze tecnologiche come per autorizzare a fabbricare o vendere il prodotto sviluppato dal licenziante. Quando si negozia un accordo di licenza, è importante assicurarsi che i diritti di Pi relativi al prodotto oggetto della licenza sono stati protetti adeguatamente nel paese in questione e che sono state inserite le clausole adeguate per specificare chi è il titolare di quei diritti. (Vedere la domanda 46.)

• **Utilizzare un marchio che è inadeguato per il mercato in questione.** Esistono numerosi casi in cui le imprese cominciano a commercializzare i loro prodotti o servizi nel mercato di un altro paese e si rendono poi conto che il loro marchio è inadeguato per quel mercato specifico perché: (a) il marchio possiede connotazioni negative nella lingua o cultura locale o (b) è improbabile che il marchio venga registrato all'ufficio nazionale di Pi in base ai motivi assoluti. (Vedere la domanda 19.)

In conclusione, esistono molte ragioni per assicurarsi che si tengano nella dovuta considerazione le questioni di proprietà intellettuale quando si elabora il piano di esportazione e che si prendano le misure necessarie per assicurarsi che (a) tu non sia colto impreparato infrangendo i diritti di Pi di altri; e (b) limiti le opportunità dei concorrenti di approfittarsi della creatività e della capacità inventiva della tua impresa.

5. Una volta che ho protetto i miei diritti di proprietà intellettuale nel mio paese, sono protetti automaticamente all'estero?

È importante ricordare che i diritti di Pi sono "**diritti territoriali**", che significa che in generale sono solo protetti nel paese (per esempio, Francia), o nella regione [per esempio, gli Stati membri dell'Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI)] dove si è chiesta ed ottenuta la protezione.

Quindi un'impresa che ha presentato debitamente una richiesta di protezione dei suoi brevetti, marchi o disegni o modelli industriali nel suo mercato nazionale, ed ha avuto concessi questi diritti, può scoprire presto che questi diritti non offrono protezione nei mercati di esportazione, a meno che si siano richiesti gli stessi diritti nell'ufficio nazionale, o regionale, della Pi del mercato di esportazione in questione e che questo ufficio li abbia concessi. Per avere informazioni sul modo di proteggere la tua Pi all'estero vedere la domanda 61.

Eccezioni

Ci sono alcuni eccezioni a questa norma che vale la pena di menzionare brevemente. In primo luogo, in alcuni paesi, principalmente i paesi il cui sistema giuridico si basa sul sistema giuridico anglosassone ("Common Law") come Australia, gli Stati Uniti, l'India ed il Regno Unito, i **marchi** possono essere protetti mediante l'uso. Questo significa che quando si è usato il marchio in questione in uno di questi territori godrà di un certo grado di protezione anche se non registrato. Tuttavia, perfino nei paesi dove i marchi possono essere protetti tramite uso, è in genere molto raccomandabile richiederne la registrazione, perché questa fornirà una protezione molto più solida e renderà più facile e meno noiosa la sua applicazione. Per maggiori informazioni sui marchi vedere la domanda 18.

In secondo luogo, i diritti che non richiedono il compimento di formalità ufficiali per la sua protezione, come il **diritto d'autore e i diritti connessi**, non richiedono registrazione all'estero per la loro protezione. Nel caso del diritto d'autore, un'opera artistica o letteraria, categoria che comprende anche i programmi informatici, è protetta automaticamente quando si è creata l'opera o in alcuni paesi quando viene fissata in una qualche forma materiale. In termini di protezione all'estero, le opere create dai cittadini o dai residenti di un paese facente parte dell'Accordo di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie o Artistiche o membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) saranno protette automaticamente in tutti gli altri paesi che sono parte dell'Accordo di Berna o che sono membri dell'OMC. Quest'ultimo comprende attualmente più di 150 paesi. Nell'appendice VII c'è una lista dei membri dell'Accordo di Berna. Per maggiori informazioni sui diritti d'autore e diritti connessi, vedere la domanda 31.

Tuttavia, in tutti gli altri casi presentare un richiesta di protezione dei diritti di Pi è un prerequisito importante per ottenere la protezione in altri paesi. Come succede spesso con la protezione della Pi, è essenziale adottare delle misure con sufficiente anticipo per poter:

- Rispettare i termini per chiedere all'estero i diritti di Pi (vedere la domanda 60);
- Limitare il rischio di imitazioni o copie totali;
- Scoprire in tempo se il prodotto che si esporterà viola i diritti di Pi di altri titolari di diritti al fine di evitare cause molto costose o di non essere in grado di introdurre il prodotto nel mercato desiderato;

- Rendere più facile la negoziazione di licenze, franchising o altri accordi contrattuali con altre imprese senza paura di perdere i diritti di Pi a beneficio di altri.

(La domanda 61 contiene informazioni su come proteggere i diritti di Pi in altri paesi.)

Riferimenti

Raccolta di Leggi Elettronicamente Accessibili (CLEA). Sito web <http://clea.wipo.int/>. Archivio elettronico internazionale unico di leggi di proprietà intellettuale. Fornisce un facile accesso ai trattati multilaterali e alle leggi di proprietà intellettuale di molti paesi.

6. Tutti i paesi proteggono la proprietà intellettuale?

Praticamente tutti i paesi del mondo hanno leggi che proteggono la Pi. Durante gli anni c'è stata un'importante armonizzazione delle leggi sulla Pi, ed oggi la maggior parte dei paesi hanno promulgato delle leggi che stabiliscono le forme principali di protezione della Pi (brevetti, marchi registrati, disegni o modelli industriali e diritto d'autore e diritti connessi).

I due pilastri basilari del sistema internazionale della Pi sono gli Accordi di Parigi e di Berna che furono approvati nel 1883 e nel 1886, rispettivamente. Sono stati approvati successivamente altri trattati per garantire che il sistema sia in linea con le attuali tendenze e valori. Nel 1995, con l'entrata in vigore degli accordi fondanti l'Organizzazione Mondiale del Commercio, si ottenne un'armonizzazione aggiuntiva dato che tutti i membri dell'OMC, 146 paesi al Novembre del 2003, hanno ratificato l'Accordo sugli Aspetti dei Diritti della Proprietà Intellettuale riferiti al Commercio, chiamato correntemente Accordo TRIPS che stabilisce delle norme minime per la protezione delle principali forme dei diritti di Pi.

Negli ultimi anni, le nuove tecnologie, come Internet o la biotecnologia hanno proposto continuamente nuove sfide al sistema. Diversi paesi rispondono a questi problemi in modi leggermente differenti, ma sempre di più si sta cercando di assicurare che il processo di armonizzazione continui. Per esempio, il Trattato dell'OMPI su Diritto d'autore ed il Trattato dell'OMPI sull'Esecuzione e sui Fonogrammi, conosciuti anche come "trattati Internet", che entrarono in vigore a marzo e a maggio 2002, rispettivamente, sono trattati che stabiliscono le basi giuridiche per salvaguardare gli interessi dei creatori nel cyberspazio, permettendo a compositori, artisti, scrittori, interpreti e produttori di fonogrammi di utilizzare Internet con fiducia per creare, distribuire e controllare l'utilizzo delle loro opere dentro l'ambiente digitale.

Ad ogni modo è importante ricordare che persistono grandi differenze nel funzionamento del sistema della Pi in distinti paesi o regioni ed è molto consigliabile controllare che cosa dice la legislazione pertinente sulla Pi o consultare un avvocato in Pi per conoscere meglio i particolari del sistema della Pi nel paese che interessa alla tua impresa.

Riferimenti

Trattati e Parti Contrattanti. Sito web www.wipo.int/treaties/es/index.html. Una visione generale dei principali trattati internazionali sulla Pi amministrati dall'OMPI; enumera i paesi firmatari dei trattati.

Proprietà Intellettuale: Protezione e Applicazione. Organizzazione Mondiale del Commercio. OMC, Centri William Rappard, Rue di Lausanne 154, CH-1211 Ginevra 21, Svizzera. Tel.: +41 22 739 51 11. Fax: +41 22 731 4206. E-mail: enquiries@wto.org. Sito web www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. Un'introduzione semplice alla proprietà intellettuale e all'Accordo TRIPS.

Collezione di Leggi Elettronicamente Accessibili (CLEA). Sito web <http://clea.wipo.int/>. Archivio elettronico internazionale unico di leggi di proprietà intellettuale. Fornisce un facile accesso ai trattati multilaterali e alle leggi di proprietà intellettuale di molti paesi.

7. Dove posso trovare informazioni sulla protezione della proprietà intellettuale e sulle procedure corrispondenti nei diversi paesi?

Il miglior posto per iniziare a cercare informazioni sulle norme e sui procedimenti di protezione della Pi nel tuo paese o in un altro paese è all'ufficio o uffici incaricato di proteggere la Pi in quel paese. Gli **uffici della Pi** sono organi del settore pubblico che dipendono in genere da qualche ministero dello Stato, il Ministero del Commercio e dell'Industria).

Mentre in alcuni paesi c'è un singolo ufficio della Pi che si occupa di tutti i diritti di Pi (per es. l'Ufficio della Proprietà Intellettuale di Singapore), in molti altri paesi c'è un ufficio per i diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi registrati e disegni o modelli industriali, etc.) chiamato generalmente **ufficio della proprietà industriale**, ed un ufficio separato per l'amministrazione dei diritti d'autore e diritti connessi. In un terzo gruppo di paesi, la concessione di brevetti ed la registrazione dei marchi è responsabilità di uffici distinti. I dati di contatto di tutti gli uffici della Pi, compresi gli uffici della proprietà industriale e le amministrazioni dei diritti d'autore, possono trovarsi nel seguente sito web: www.wipo.int/news/es/links/index.htm. Inoltre, nell'appendice II della presente guida c'è una lista di siti web degli uffici di proprietà industriale e degli uffici del diritto d'autore per un veloce rimando.

Gli agenti e gli avvocati in Pi possono essere anche fonti utili di informazioni ed assistenza su questioni di Pi. Gli agenti ed avvocati della Pi sono persone che prestano servizi al settore privato e che sono abilitati a rappresentare i clienti durante il processo di richiesta e/o per difendere i clienti davanti ai tribunali quando sorgono controversie sulla Pi.

Molti paesi impongono alle imprese straniere di assumere un agente nazionale della Pi per poter depositare una richiesta di brevetto o di marchio.

Infine, puoi consultare la **legislazione nazionale** di un dato paese per ottenere dettagli sulla protezione della Pi in quel paese. Il sito web dell'OMPI comprende una raccolta di leggi nazionali sulla Pi che può essere consultata gratuitamente on-line all'indirizzo <http://clea.wipo.int/>.

Riferimenti

Collezione di Leggi Elettronicamente Accessibili (CLEA). Sito web <http://clea.wipo.int/>. Archivio elettronico internazionale unico sulle leggi di proprietà intellettuale. Fornisce un facile accesso ai trattati multilaterali e alle leggi di proprietà intellettuale di molti paesi.

OMPI. Sito web www.wipo.int/news/es/links/index.htm. Contiene una guida agli uffici della proprietà intellettuale di diversi paesi.

Elementi basilari sui brevetti

8. Che cos'è un brevetto?

Un brevetto è un diritto esclusivo concesso per proteggere **un'invenzione**. Il brevetto dà al suo titolare il diritto esclusivo di impedire che altri sfruttino commercialmente l'invenzione per un periodo limitato di tempo, in cambio della rivelazione dell'invenzione al pubblico. Quindi, il proprietario del brevetto, il suo titolare, può impedire che altri fabbrichino, utilizzino, offrano in vendita, vendano o importino l'invenzione brevettata senza permesso, e possono iniziare un'azione legale nei confronti di chi sfrutta l'invenzione brevettata senza il suo permesso.

La teoria su cui si basa il sistema è che i benefici finanziari derivanti dallo sfruttamento del brevetto e la rivelazione delle invenzioni per la loro diffusione ed utilizzo pubblico, promuoveranno l'innovazione ed eleveranno il livello tecnico dell'industria di un paese, con benefici evidenti per il suo commercio.

Mentre è sicuramente vero che non tutte le imprese sviluppano invenzioni brevettabili, è anche sbagliato credere che i brevetti si applicano unicamente a processi e prodotti fisici e chimici complessi, o che sono solo utili per le grandi imprese. In generale i brevetti si possono ottenere per qualunque settore della tecnologia, dalle clips fermacarte fino ai computer. Esistono già migliaia di brevetti per prodotti di uso quotidiano come penne, bottiglie di vetro, tessuti o biciclette.

Per ottenere un brevetto bisogna presentare una richiesta all'ufficio nazionale o regionale dei brevetti. Nel modulo di richiesta si dovrà descrivere l'invenzione e paragonarla con le tecnologie precedenti esistenti nello stesso campo. I formulari di richiesta si possono trovare generalmente nello stesso ufficio brevetti. Vedere la domanda 62 per avere informazioni su come ottenere la protezione del brevetto in altri paesi.

Questo diritto esclusivo è concesso per un periodo limitato di tempo, generalmente per 20 anni dalla data di presentazione della richiesta, purché il titolare del brevetto paghi le tassi annuali di mantenimento, ed è valido unicamente nel paese dove si è chiesta la protezione.

Non si dà automaticamente la protezione legale contro qualsiasi violazione (contraffazione) dei diritti di brevetto, bensì solo quando il titolare la sollecita. Quindi, i titolari di brevetto devono vigilare periodicamente sulle attività commerciali degli altri se vogliono che i suoi diritti di brevetto vengano rispettati.

Riferimenti

Portale di Brevetti dell'OMPI. Sito web www.wipo.int/patent/es/. Contiene collegamenti con altre pagine dall'OMPI sui brevetti.

British Library. Sito web www.bl.uk/services/information/patents.html. Contiene collegamenti utili su brevetti, ricerche sui database e le domande frequenti sui brevetti.

The Protection of Inventions: Patents and Other Titles of Protection. OMPI. 1997.

Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_add97_2.pdf. Presenta un'introduzione sui brevetti, i motivi per chiedere la protezione di brevetto, requisiti e contenuti.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook. APEC. 2001. Sito web www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp. Informazioni pratiche sui brevetti, utili anche per le imprese non biotecnologiche.

L'art. 45 Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 (d'ora innanzi anche denominato *Codice di Proprietà Industriale* ovvero *c.p.i.*) stabilisce che *possono costituire oggetto del brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.*

Il brevetto è concesso da un Ufficio nazionale (in Italia, la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - UIBM) oppure da un Ufficio Regionale che fa capo ad un gruppo di Stati (ad esempio l'Ufficio Europeo dei Brevetti - EPO).

L'Art. 4 della Legge 24.481, modificata dalla Legge n. 24.572 del 1995 prevede che invenzioni aventi ad oggetto prodotti o processi potranno essere brevettati condizione di essere dotati di novità, altezza inventiva ed industrialità.

9. Come stabilisco se il mio prodotto è brevettabile?

Il tuo prodotto, per essere brevettabile, dovrebbe:

- Rientrare nei soggetti brevettabili;
- Essere un'invenzione;
- Essere nuovo;
- Presentare un'attività inventiva;
- Avere una possibile applicazione industriale.

I brevetti si concedono per le invenzioni. Che cosa è un'invenzione? In generale, in alcuni paesi si definisce una "invenzione" come una soluzione ad un problema tecnico. Il problema può essere vecchio o nuovo, ma la soluzione deve essere nuova affinché possa meritare il nome di invenzione. Scoprire semplicemente che qualcosa esiste già in natura, che chiamiamo una scoperta, non è un'invenzione. Bisogna aggiungere un intervento umano. Così, una sostanza estratta da una pianta che esiste in natura può essere un'invenzione. Un'invenzione non è necessariamente un oggetto complesso o di alta tecnologia. Perfino una graffetta o uno stuzzicadenti può essere un'invenzione se risolve un problema tecnico esistente.

Sebbene sia vero che alcune invenzioni sono la conseguenza di un lungo processo di ricerca e sviluppo (R&S) o di grandi investimenti, è facile trovare esempi di invenzioni del passato, semplici ma importanti, in molti aspetti della vita giornaliera.

Un'invenzione deve soddisfare, in generale, le seguenti condizioni per essere protetta da un brevetto. Deve **rientrare nei soggetti brevettabili**; deve essere **nuova**, cioè comprendere delle **caratteristiche nuove** che non figurino nel **patrimonio di conoscenze esistenti** nel suo ambito tecnico. Questo patrimonio di conoscenze esistenti si chiama **“stato della tecnica”**. L'invenzione deve presentare un'**attività inventiva** che non potrebbe essere dedotta facilmente da una persona con una conoscenza media dell'ambito tecnico. Infine, il soggetto trattato deve avere una possibile **applicazione industriale**.

Elemento di novità

Un'invenzione è nuova (o, nella terminologia del diritto di brevetti) "esiste novità" se c'è una differenza tra l'invenzione e la conoscenza attuale dello "stato" della tecnica.

Quello che può essere compreso nello “stato della tecnica” differisce da un paese ad altro. In molti paesi europei, un'invenzione descritta in una pubblicazione stampata disponibile ovunque nel mondo, o conosciuta o usata ovunque nel mondo, costituisce stato della tecnica e quindi può distruggere la novità della tua invenzione. Quindi, pubblicare una descrizione della tua invenzione prima di brevettarla può rendere la tua invenzione tecnicamente non nuova, e pertanto in qualcosa di imbrevettabile.

Riferimenti

When is Something Prior Art Against a Patent? Arnoud Engelfriet. 2002. Sito web [www.iusmentis.com/patents/priorart /](http://www.iusmentis.com/patents/priorart/). Presenta una spiegazione di facile comprensione di quello che costituisce stato della tecnica.

Intellectual Property and Biotechnology: A Training Handbook. APEC. 2001. Sito web www.apecipeg.org/library/resources/biotech.asp. Informazioni pratiche sui brevetti, utili anche per le imprese non biotecnologiche.

In alcuni paesi, l'uso all'estero non sarà compreso nello stato della tecnica perché è difficile da dimostrare. Inoltre, alcuni paesi, come gli Stati Uniti, prevedono un periodo di grazia fino a 12 mesi dal momento in cui l'inventore rivela un'invenzione, periodo durante il quale l'inventore può presentare la sua richiesta di protezione del brevetto senza che l'invenzione perda la novità.

Attività inventiva (non ovvietà)

Un'invenzione sarà considerata come comprendente una "attività inventiva" se, in relazione allo stato di una particolare tecnica, non è ovvia per una persona esperta nel ramo; detto con altre parole, non deve essere possibile che un esperto medio ottenga l'invenzione con un semplice lavoro di routine.

Questa è una prova soggettiva difficile da spiegare e difficile da applicare. C'è un numero considerevole di casi in cui l'esaminatore ed il richiedente, o l'avvocato in brevetti, sono in disaccordo sul carattere inventivo di una determinata richiesta di brevetto, ed allora la decisione finirà in un tribunale.

Non è strano che le decisioni di un esaminatore di un ufficio brevetti siano invertite per una decisione del giudice o che una decisione di un tribunale di livello inferiore sia rovesciata da un tribunale di livello superiore.

Alcuni esempi di ciò che non può considerarsi inventivo, come stabilito da decisioni precedenti di giudici, sono i seguenti: semplice cambiamento di dimensione; rendere qualcosa portatile; capovolgimento delle parti; cambiamento di materiali; aggregazione; o la semplice sostituzione con una parte o una funzione equivalente.

Tutto questo non si considera sufficientemente inventivo da meritare un brevetto. Tuttavia può meritare protezione in qualità di modello di utilità. (Vedere la domanda12.)

Applicabilità industriale

Un'invenzione deve poter essere fabbricata o usata in qualche tipo di industria. Questo significa che l'invenzione deve adottare la forma pratica di un apparato o dispositivo, di un prodotto come di qualche materiale o sostanza nuovi o di un processo o metodo di esecuzione.

Si intende per industria, nel suo senso più ampio, tutto ciò che è distinto da un'attività puramente intellettuale o estetica. Un'idea in sé non può brevettarsi se non è un'invenzione che si considera dotata di applicazione industriale. La definizione di "industriale" abbraccia l'agricoltura.

Temi non brevettabili

Inoltre, non tutte le invenzioni sono brevettabili. Per poter meritare la protezione del brevetto, un'invenzione deve rientrare nella definizione di soggetto brevettabile. Se sei interessato a proteggere la tua invenzione con un brevetto, hai bisogno di consultare in primo luogo la definizione legale di soggetto brevettabile nella tua legge nazionale sui brevetti, perché queste definizioni variano da un paese all'altro.

In base alla legge sui brevetti di ogni paese, alcune delle seguenti invenzioni potrebbero non essere brevettabili:

- Scoperte di materiali o sostanze che esistono già nella natura;
- Teorie scientifiche o metodi matematici;

- Pianta o animali, o loro varietà, diverse dai microorganismi, o processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali, o loro varietà, diversi dai processi microbiologici;
- Piani, norme o metodi, come quelli utilizzati per fare impresa, esecuzione di atti puramente mentali o di giochi;
- Metodi di trattamento di persone o animali, o metodi di diagnosi praticati su persone o animali (ma non i prodotti utilizzati in tali metodi);
- Ogni invenzione per cui sia necessario ostacolare il suo sfruttamento commerciale al fine di proteggere l'ordine pubblico, la morale o la salute pubblica.

10. Perché devo brevettare i miei prodotti o processi innovativi?

Brevettare le invenzioni della tua impresa può essere molto vantaggioso e può fornire alla tua impresa i diritti esclusivi per utilizzare e sfruttare l'invenzione fino a 20 anni dopo la data di presentazione della richiesta di brevetto. Inoltre, la protezione del brevetto può fornire anche:

- **Una posizione forte nel mercato.** Tramite questi diritti esclusivi, sei in grado di impedire che altri utilizzino commercialmente l'invenzione brevettata, riducendo così la concorrenza e permettendo di stabilirti nel mercato con maggiore forza.
- **Rendimenti maggiori dell'investimento.** Avendo investito una quantità considerevole di denaro e di tempo nello sviluppo del prodotto innovativo, potresti, sotto l'ombrello di questi diritti esclusivi, commercializzare l'invenzione, che ti permetterebbe di ottenere un rendimento maggiore dell'investimento.
- **Opportunità di vendere o concedere in licenza l'invenzione.** Se decidi di non sfruttare te stesso il brevetto, hai l'opzione di venderla o di concedere in licenza ad un'altra impresa i diritti per commercializzarla. Scegliere questa ultima opzione significa approfittare del brevetto per guadagnare entrate come royalties mediante la concessione in licenza dell'invenzione brevettata ad altre imprese che abbiano la capacità di commercializzarla. In questo modo risparmierai non solo denaro, ma ti fornirà anche una fonte di entrate per la tua invenzione, o per le invenzioni dei dipendenti, senza la necessità di investire nella sua commercializzazione.
- **Maggiore potere contrattuale.** Se sei in procinto di acquisire i diritti di utilizzo dei brevetti di un'altra impresa mediante un contratto di licenza, il tuo portafoglio brevetti migliorerà il tuo potere contrattuale. Cioè i tuoi brevetti possono avere un interesse considerevole per l'impresa con la quale stai negoziando e potresti entrare in un accordo di licenze incrociate mediante le quali si potrebbero, in definitiva, scambiare i diritti di brevetto tra la tua impresa e l'altra.
- **Immagine positiva per la tua impresa.** Gli interlocutori commerciali, gli investitori e gli azionisti possono considerare il portafoglio brevetti della tua impresa come una dimostrazione di un alto livello di specializzazione e capacità tecnologica. Questo può risultare utile per ottenere fondi, trovare nuovi soci commerciali ed elevare il valore di mercato della tua impresa.

Caso studio: Therabel Pharma

Therabel Pharma è una PMI argentina costituitasi nel 1990, la cui attività principale è la preparazione di prodotti farmaceutici e cosmetici. I propri clienti includono imprese locali come Bagó Laboratories e succursali di multinazionali come Gillette, Roche, Revlon e Unilever.

Nel 2000 Therabel Pharma ha conseguito un fatturato annuale di US \$2.400.000,00 ed attualmente impiega più di 100 dipendenti.

Nel 2001, Therabel Pharma ha installato nuove attrezzature ed ha modernizzato il proprio impianto localizzato a Ramos Mejía, nella provincia di Buenos Aires, con un investimento di US\$1.800.000,00 all'incirca, consentendole di produrre sostanze biologicamente attive per il trattamento di diabete e varie patologie oftalmiche, oltre a sviluppare un farmaco anti-depressivo prodotto da una pianta coltivata localmente.

In questo contesto, i diritti di proprietà intellettuale giocano un ruolo fondamentale nell'aumentare

la propria *market share*, come viene testimoniato dal fatto che Therabel Pharma ha depositato diversi brevetti negli Stati Uniti e nell'Europa, concedendo licenze ad aziende locali.

Riferimenti

The Role of the IPR in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Peter Cordsen. OMPI. 1998. Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_5b.pdf. E' incentrato sull'utilità imprenditoriale dell'informazione sui brevetti.

The Role of Intellectual Property Rights in the Promotion of Competitiveness and Development of Enterprises. Kari Sipilä. OMPI. 1999. Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ipr_mct99_5a.pdf. Esamina i vantaggi della protezione mediante brevetto.

Formulating an Intellectual Property Development Strategy for Enterprises. Mart Leesti. OMPI. 1998. Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/ip_han_98/ip_han98_7c.pdf. Osservazioni e raccomandazioni per preparare una strategia di Pi.

Patent Strategies for Business. Stephen C. Glazier. Terza edizione. LBI Law & Business Institute. 2003. US \$34,95. Disponibile in www.amazon.com. Affronta aspetti pratici della gestione strategica della Pi.

Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents. Kevin G. Rivette e David Kline. Harvard Business School Press. 1999. US \$27,50. Harvard Business School Press, 60 Harvard Way, Boston, MA 02163, Stati Uniti. Tel.: +1 617 783 7500. Fax: +1 617 783 7555. E-mail: corpcustserv@hbsp.harvard.edu. Disponibile anche in www.amazon.com. Offre consigli su come utilizzare la proprietà intellettuale come un valore imprenditoriale e come un strumento della strategia imprenditoriale di miglioramento dell'impresa, con esempi di imprese molto conosciute.

11. Cosa succede se non brevetto i miei prodotti o processi innovatori?

Brevettare può non essere sempre la soluzione adeguata per la tua impresa. È consigliabile stimare accuratamente i costi e benefici della protezione del brevetto, prima di iniziare la procedura. Quindi è necessario capire che cosa potrebbe succedere se la tua impresa decidesse di non brevettare un'invenzione brevettabile.

Potrebbe brevettarla un'altra persona. Nella maggior parte dei paesi, ad eccezione degli Stati Uniti, quando più di una persona o impresa presentano richiesta di brevetto per la stessa invenzione, ha diritto al brevetto la prima persona o impresa che presenta la domanda. Questo significa che se non brevetti le tue invenzioni o le invenzioni dei tuoi dipendenti, o se presenti troppo tardi la tua richiesta, qualcun altro, che può aver sviluppato successivamente la stessa invenzione o un'invenzione equivalente, potrebbe ottenere un brevetto. Il titolare del brevetto potrà escludere allora legittimamente la tua impresa dal mercato, limitare le tue attività alla continuazione dell'utilizzo precedente (quando la legislazione sui brevetti prevede questa eccezione) o chiedere alla tua impresa di pagare i diritti di licenza per utilizzare l'invenzione.

La concorrenza si approfitterà della tua invenzione. Se il prodotto ha successo, molte altre imprese concorrenti saranno tentate di fare lo stesso prodotto utilizzando la tua invenzione ma senza dover pagare per tale uso. Le imprese più grandi possono approfittare delle economie di scala per fabbricare più a buon mercato il prodotto in modo più economico e competere con un prezzo di mercato più favorevole. Questo può ridurre considerevolmente la tua quota di mercato per quel prodotto. Perfino piccole imprese concorrenti possono fabbricare lo stesso prodotto e spesso venderlo a prezzi inferiori perché non devono recuperare le spese di ricerca e sviluppo, (R&S), che tu hai sostenuto.

Saranno gravemente ostacolate le possibilità di concedere in licenza la tecnologia, venderla o trasferirla. Nessuno è disposto a pagare per il diritto di utilizzare qualcosa che non appartiene a nessuno. Senza la protezione della Pi sono molto frenate le opportunità di concedere in licenza la tecnologia a terzi in cambio di royalties. Inoltre, quando si negozia per trasferire un determinato sviluppo tecnologico senza che esista protezione della Pi sulla tecnologia in questione, le parti sono diffidenti nel rivelare le loro invenzioni, perché temono che l'altra parte possa "fuggire con l'invenzione." La protezione di brevetto limita i rischi che questo succeda, perché il titolare del brevetto ha l'esclusiva legale sull'utilizzo dell'invenzione.

Caso Studio: Geox in Cina

All'inizio degli anni Novanta, Mario Moretti Polegato aveva trovato una soluzione semplice ed efficace per far fuoriuscire il calore in eccesso dalle sue scarpe.

Successivamente sviluppa la sua intuizione nei laboratori di una piccola azienda calzaturiera di proprietà della famiglia, mettendo a punto una nuova tecnologia per le suole in gomma. La brevetta immediatamente e crea la prima "scarpa che respira".

Nel 1995, dopo aver proposto per tre anni, senza successo, la sua invenzione ad affermate aziende calzaturiere e dopo aver superato una fase di test di mercato con una linea per bambino, inizia a produrre calzature a marchio Geox a livello industriale. L'idea sulla quale si è sviluppato e tuttora si fonda il lavoro di Geox, è l'importanza dell'innovazione in un settore tanto competitivo quale quello della calzatura. E coerentemente con quanto finora affermato, Geox, prima di fare il proprio ingresso in mercati nuovi, brevetta le innovazioni apportate a tutti i suoi prodotti registrando anche marchi e disegni.

Per quanto riguarda l'ingresso di Geox nel mercato cinese, il percorso ha presentato non pochi ostacoli: sei anni sono stati necessari per ottenere il brevetto e allo stesso tempo la ricerca di un partner locale affidabile e solido ha richiesto più tempo del previsto.

Attualmente Geox è una delle poche imprese italiane, operanti in questo mercato, ad aver richiesto alle autorità locali la concessione di titoli di proprietà intellettuale per i propri prodotti, a conferma di una strategia che l'azienda attua in tutto il mondo, certa che il rischio contraffazione è reale ovunque, non soltanto in Cina.

Nel caso in esame, il brevetto è composto da una speciale membrana, da un battistrada forato e da un'intersuola, anch'essa forata. E' la particolare combinazione e applicazione di questi tre elementi assieme che costituisce la tecnologia dell'ormai celebre "scarpa che respira" e che gode di apposite misure di tutela. In tal modo si è riusciti ad evitare la proliferazione di prodotti simili a tutto vantaggio dell'azienda, valorizzando opportunamente il lavoro svolto negli anni.

Nel 2005 il concetto di traspirabilità ha trovato applicazione anche nell'abbigliamento attraverso una nuova tecnologia in grado di incrementare la traspirazione del 40% , e poco più tardi è stato avviato un progetto per la calzatura sportiva. In tutti questi casi, le nuove tecnologie sono state subito brevettate a livello internazionale.

In Italia e all'estero, l'azienda ha sviluppato una rete di negozi con una strategia distributiva diversificata in funzione della relativa struttura dei singoli paesi, con negozi monomarca e multimarca, gestiti direttamente o in *franchising* al fine di ottenere una rapida penetrazione nei singoli mercati e promuovere in modo coerente il marchio Geox presso il consumatore finale.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Divisione Piccole e Medie Imprese, 34 Chemin des Colombettes, 1211 Ginevra 20, Svizzera. Fax: +41 22 3388760. E-mail: sme@wipo.int. Sito web: www.wipo.int/sme. Fornisce informazioni sui brevetti ed il loro uso commerciale, e dà esempi di imprese che utilizzano brevetti.

12. Che cos'è un modello di utilità?

In alcuni paesi le invenzioni si possono proteggere con i modelli di utilità, che sono conosciuti anche come "brevetti di innovazione", "innovazioni di utilità" o "brevetti a breve termine."

Le principali differenze che esistono tra i modelli di utilità ed i brevetti sono le seguenti:

- I requisiti per ottenere un modello di utilità sono meno rigidi che per i brevetti. Sebbene deve soddisfarsi sempre il requisito della "novità", i requisiti della "attività inventiva" e della "non ovvietà" sono molto più allentati o addirittura non esistono. Nella pratica, si usa la protezione dei modelli di utilità per innovazioni minori che potrebbero non rispettare i criteri di brevettabilità.
- Il termine di durata della protezione per i modelli di utilità è più breve di quello dei brevetti e varia di paese in paese (di solito varia da 7 a 10 anni, senza possibilità di estensione o rinnovo).
- Nella maggior parte dei paesi che offrono protezione mediante i modelli di utilità, gli uffici brevetti non fanno un esame sostanziale delle domande prima della registrazione. Questo significa che il processo di registrazione normalmente è molto più semplice e rapido ed ha una durata media di sei mesi.
- È molto più economico ottenere e mantenere modelli di utilità.
- In alcuni paesi, la protezione dei modelli di utilità può ottenersi unicamente per certi settori della tecnologia e si applica solo ai prodotti e non ai processi.

Quindi la registrazione di un modello di utilità è un sistema più adeguato rispetto al brevetto se chiedi la protezione per un prodotto con un ciclo di vita breve, o se sei particolarmente desideroso di evitare un lungo periodo di attesa.

Alcuni paesi permettono di presentare contemporaneamente una richiesta di brevetto ed una richiesta di modello di utilità, così puoi raccogliere i frutti dell'invenzione mentre aspetti che finisca il processo di concessione del brevetto, relativamente lungo. Ma se il brevetto è concesso, in genere ti viene chiesto di scegliere solo uno dei due tipi di diritti applicati all'invenzione; cioè non puoi tenere contemporaneamente per lo stesso prodotto una registrazione come modello di utilità e come brevetto.⁴

L'art. 82 c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

⁴ Vedere, per esempio, un'introduzione al Brevetto per Invenzione dell'Australia sul sito www.ipaustralia.gov.au/patents/what_innovation.shtml.

Per quanto concerne i modelli d'utilità, l'art. 53 della Ley No. 24.572 prevede la possibilità di depositare una domanda che rivendichi la forma funzionale di un prodotto dotata di novità e industrialità, e che fornisca a macchine, strumenti, utensili od oggetti di uso generico una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego (a differenza del brevetto per invenzione, non costituisce impedimento alla registrazione la carenza di altezza inventiva).

Riferimenti

Ladas & Parry. Sito web: www.ladas.com/Patents/PatentPractice/PettyPatents/PettyP_c.html. Introduzione ai modelli di utilità (piccoli brevetti), ed i loro vantaggi e differenze rispetto ai brevetti.

Dove possono Ottenersi i Modelli di Utilità? OMPI. Sito web

ww.wipo.int/sme/es/ip_business/utility_models/where.htm. Lista di paesi che offrono la protezione per i modelli di utilità.

13. Quali sono le procedure amministrative per ottenere la protezione di un brevetto?

Il primo passo per ottenere un brevetto è compilare una domanda di brevetto. I moduli di richiesta di brevetto si possono ottenere in genere all'ufficio nazionale brevetti di ogni paese. È importante non divulgare la tua invenzione prima di compilare la richiesta di brevetto. Una rivelazione precoce influenza le tue possibilità di ottenere il brevetto, perché l'invenzione non sarà più considerata nuova.

Le varie fasi dell'elaborazione di una richiesta di brevetto

Le fasi della concessione di un brevetto variano a seconda dell'ufficio brevetti competente anche se, in maniera generale, esse tendono a seguire lo stesso schema. Esame formale: L'ufficio brevetti esamina la richiesta per assicurarsi che la stessa contenga tutti i requisiti amministrativi e formali richiesti (cioè che tutta la documentazione relativa sia acclusa e che la tassa di richiesta sia stata regolarmente pagata).

- Ricerca: In molti paesi l'ufficio brevetti conduce una ricerca per determinare lo stato dell'arte nel settore relativo all'invenzione. La relazione sulla ricerca viene usata durante l'esame sostanziale per confrontare l'invenzione rivendicata con lo stato dell'arte esistente.

A far data dal primo luglio 2008, ogni domanda di brevetto per invenzione è soggetta ad una ricerca di anteriorità effettuata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti a seguito di un accordo siglato da questi con l'UIBM. In considerazione del fatto che le relative spese sono sostenute dall'Ufficio Nazionale, nessuna tassa di ricerca è dovuta all'UIBM. I risultati della ricerca vengono comunicati al titolare della domanda il quale può decidere se ritirarla o richiedere che l'Ufficio proceda con l'esame;

- Esame sostanziale: Lo scopo dell'esame sostanziale è di assicurarsi che la richiesta soddisfi i requisiti di brevettabilità. Non tutti gli uffici brevetti controllano le domande rispetto ai requisiti di brevettabilità e alcuni lo fanno solo su richiesta entro un determinato periodo di tempo. I risultati dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (o al suo avvocato) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso. Questo processo spesso determina una diminuzione del numero delle richieste.

L'UIBM deve accertare che il trovato costituisca un'invenzione brevettabile, che non riguardi un modello di utilità e che la domanda sia relativa ad una sola invenzione. L'UIBM non verifica il funzionamento effettivo del trovato. I risultati dell'esame sono inviati per iscritto al richiedente (ovvero al suo legale rappresentante) al fine di fornire uno strumento per controbattere qualsiasi eventuale obiezione sollevata durante l'esame stesso;

Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda viene condotto dall'INPI un esame preliminare, durante il quale si analizzano gli elementi formali della richiesta di brevetto. Entro 18 mesi dalla data del deposito, la domanda viene pubblicata sul Bollettino Argentino dei Marchi e Brevetti, e viene condotto un esame più approfondito e sostanziale per accertare se l'invenzione brevettata possieda o meno i requisiti di novità, altezza inventiva ed industrialità. E' possibile presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, opposizione avverso la concessione di un brevetto in ragione dell'assenza dei requisiti di validità previsti dalla legge.

- La pubblicazione: Nella maggior parte dei Paesi, la domanda di brevetto viene pubblicata 18 mesi dopo che sia stata presentata la relativa domanda. Generalmente, quando viene concesso il brevetto, anche lo stesso è pubblicato dagli uffici competenti.

- Concessione: Se la procedura di concessione si conclude positivamente, l'ufficio brevetti concede il brevetto ed emette il relativo certificato di concessione.

- Opposizione: Molti uffici brevetti prevedono un determinato arco temporale durante il quale i terzi possono opporsi alla concessione di un brevetto adducendo, ad esempio, la mancanza del requisito della novità rispetto all'invenzione rivendicata. Le procedure di opposizione possono essere avanzate prima e/o dopo la concessione e sono possibili entro un determinato periodo di tempo.

Come scopro se la mia invenzione è nuova?

È essenziale portare a termine una ricerca di brevetti prima di compilare la richiesta, perché questa ti indicherà se la tua invenzione è nuova e pertanto se è probabile che venga brevettata. Puoi realizzare personalmente la ricerca o ricorrere ai servizi di un agente professionale in brevetti per farti fare la ricerca.

Molti uffici brevetti in tutto il mondo hanno ora dei database on-line gratuiti sui brevetti, che ti permette di realizzare personalmente una ricerca. (Maggiori informazioni sui brevetti e sull'utilizzo dei database dei brevetti nella domanda 17.

Ho bisogno di un mandatario in brevetti per richiedere un brevetto?

Differenti paesi hanno diverse normative al riguardo. Generalmente è possibile richiedere la protezione del brevetto senza ricorrere ad un mandatario in brevetti, benché sia raccomandabile assumere un professionista con esperienza per assicurarsi che la redazione del brevetto sia fatta nel modo adeguato. Tuttavia, la maggioranza dei regolamenti nazionali obbliga le persone non residenti nel paese ad essere rappresentate da un mandatario in brevetti che sia residente nel paese dove si chiede la protezione.

Quali procedure avvia l'ufficio brevetti prima di concedere un brevetto?

Quando l'ufficio brevetti ha ricevuto una richiesta di brevetto adotta generalmente una serie di misure prima di concederla. Le tre aree principali di attività sono le seguenti:

- Esame formale;
- Esame sostanziale;
- Concessione e pubblicazione.

In ognuna di queste tappe il procedimento normale è che ci sia un dialogo, principalmente per iscritto, tra un esaminatore dell'ufficio brevetti ed il richiedente. Il mandatario in brevetti può agire come intermediario, ricevere comunicazioni dell'ufficio brevetti, consigliare al richiedente la migliore attuazione possibile, seguire le istruzioni del richiedente e rispondere d'accordo con lui all'ufficio di brevetti.

Riferimenti

A Guide to Filing Ad Utility Patent Application. Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. Sito web www.uspto.gov/web/offices/pac/utility/utility.htm. Informazioni basilari per presentare una richiesta di brevetto di utilità.

Guidelines for Examination in the EPO. Ufficio Europeo dei Brevetti. Sito web www.european-patent-office.org/legal/gui_lines/e/c_iv.htm. Diretrici che segue l'Ufficio Europeo dei Brevetti per esaminare i brevetti.

Manuale of Patent Practice. Ufficio Brevetti del Regno Unito. Sito web www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/. Informazioni dettagliate sulla maniera di presentare una richiesta di brevetto nel Regno Unito, la sua forma ed il suo contenuto.

Esame formale

Questa tappa consiste nel verificare se sono state realizzate tutte le formalità richieste, per esempio se il modulo di richiesta è stato riempito adeguatamente e se contiene tutte le informazioni pertinenti. Al richiedente è concessa l'opportunità di correggere i difetti scoperti durante questo esame; se i difetti non vengono corretti entro un termine stabilito l'Ufficio Brevetti rifiuta la richiesta.

Esame sostanziale

L'obiettivo della ricerca è determinare lo stato della tecnica nell'ambito concreto al quale appartiene l'invenzione. Realizzando questo esame sostanziale, l'ufficio dei brevetti verifica nei suoi archivi se ci sono documenti che descrivono una soluzione che sia identica o simile a quella descritta nella domanda.

Scopo dell'esame è assicurarsi che l'applicazione soddisfi determinate condizioni di brevettabilità. In sostanza, questo serve ad impedire la concessione di un brevetto quando:

- L'invenzione è esclusa dalla protezione del brevetto per disposizioni specifiche di legge;
- L'invenzione non è nuova, non implica un'attività inventiva o non è industrialmente applicabile;
- L'invenzione non è adeguatamente descritta in modo chiaro e completo.

Come nell'esame formale, si dà al richiedente l'opportunità di eliminare le obiezioni poste durante l'esame sostanziale. Non tutti gli uffici brevetti realizzano un esame sostanziale della richiesta di brevetto. In alcuni paesi si concede il brevetto sulla base dell'esame formale. In questo caso, i tribunali verificano unicamente in caso di controversie la validità reale del brevetto ed il rispetto dei requisiti di brevettabilità.

Concessione e pubblicazione

Se il procedimento di esame è arrivato ad una conclusione favorevole per il richiedente - cioè se si sono realizzati tutti i requisiti necessari relativamente alla forma e alla sostanza - e supponendo che non sia stata presentata alcuna opposizione o che l'opposizione è stata infruttuosa, l'ufficio brevetti concederà un brevetto.

Questo implica determinate azioni da parte dell'ufficio di brevetti:

- I dati del brevetto vengono aggiunti al registro dei brevetti.
- Si dà al richiedente un Certificato di Concessione; si tratta di un documento giuridico che determina la proprietà del brevetto.
- L'ufficio brevetti pubblica in genere lo stesso documento. Molti uffici brevetti pubblicano anche la richiesta 18 mesi dopo la data di presentazione (o della data di priorità; vedere la definizione nella domanda 60).

Di solito, per tenere in vigore il brevetto ogni anno e durante il termine di validità bisogna pagare all'ufficio brevetti le tasse di rinnovo o mantenimento.

14. Quali sono i costi per la protezione di un brevetto?

I costi di un brevetto si possono dividere in quattro tipi differenti.

- I costi relativi alle tasse di domanda ed altre tasse pagati agli uffici brevetti nazionali o regionali. Queste spese possono variare molto da un paese ad un altro (si possono ottenere delle informazioni sulle tasse direttamente negli uffici nazionali della Pi) e normalmente sono minori rispetto alle altre spese nominate di seguito.
- I costi relativi agli avvocati o mandatarî in brevetti che aiutano a redigere la richiesta di brevetto. Anche se il ricorso ad un avvocato o mandatario di solito è opzionale (a meno che il richiedente non risieda nel paese e che la legge l'obblighi ad essere rappresentato da un avvocato o mandatario autorizzato ad esercitare nel paese) ma generalmente è raccomandabile chiedere assistenza esperta quando si redige un documento di brevetto.
- Le spese di traduzione. Queste spese sono rilevanti solo se si chiede la protezione della Pi in paesi il cui lingua ufficiale è differente della lingua in è stata fatta la richiesta. Possono risultare elevati, specialmente nei casi di richieste di brevetti molto tecnici.
- Tasse di mantenimento. Queste tasse normalmente sono pagate ad intervalli periodici (per esempio ogni anno o una volta ogni cinque anni) al fine di mantenere la domanda o di mantenere in vita il brevetto. In alcuni paesi, proteggere i brevetti per tutto il termine di protezione (in genere, 20 anni) può risultare caro. Deve tenersi anche conto del fatto che le tasse annuali di mantenimento normalmente aumentano all'aumentare del tempo in cui si mantiene la protezione.

Per le PMI che vogliono chiedere la protezione del brevetto in vari paesi, il servizio offerto dal sistema del PCT amministrato dall'OMPI può ridurre considerevolmente le tasse e semplificare le procedure. Per più informazioni sul PCT vedere la domanda 62.

Riferimenti

Costs An Issue for Whom. John Orange. 2002. Discorso nella Conferenza dell'OMPI sul Sistema Internazionale dei Brevetti, Ginevra, Svizzera, 26 marzo 2002. Sito web www.invention-ifa.ch/Costs_orange.pdf. Espone i costi dei brevetti e le differenti opzioni e strategie.

IP CostCalculator. Sito web www.ip-calculation.com. Strumento informatico gratuito on-line per calcolare il costo della protezione della Pi, con informazioni su più di 160 paesi. Comprende anche un database di esperti di Pi di tutto il mondo.

15. Come le informazioni ottenute dalle banche dati sui brevetti possono essere utili per l'impresa?

Le "informazioni sui brevetti" sono informazioni tecniche e giuridiche contenute nei documenti brevettuali pubblicati periodicamente dagli uffici brevetti. Un documento di brevetto contiene la descrizione completa di come funziona un'invenzione brevettata e le rivendicazioni che determinano la portata della protezione. Contiene anche dettagli su chi ha brevettato l'invenzione e quando è stato brevettato, e offre i corrispondenti riferimenti bibliografici. All'incirca i due terzi delle informazioni tecniche rivelate nei brevetti non vengono mai pubblicate altrove, e l'insieme dei documenti brevettuali in tutto il mondo contiene all'incirca 40 milioni di documenti. Questo rende l'informazione brevettuale la raccolta più grande di dati tecnologici classificati del mondo.

L'informazione brevettuale può essere utile alle PMI per una serie di ragioni. La più importante è che i brevetti costituiscono una fonte unica di informazione tecnica che può avere gran valore per la pianificazione commerciale strategica delle PMI. La maggior parte delle invenzioni sono rivelate per la prima volta al pubblico quando si pubblica il brevetto (o in base alle leggi locali, la richiesta di brevetto). Pertanto, i brevetti sono una fonte preziosa d'informazione sulle ricerche ed innovazioni attuali, disponibile spesso molto prima che i prodotti innovativi appaiano nel mercato. L'informazione tecnica contenuta nei documenti brevettuali può fornire alle PMI delle nozioni essenziali che possono essere usate per:

- Evitare spese non necessarie per scoprire quello che si sa già;
- Identificare e valutare le tecnologie per le licenze e i trasferimenti di tecnologia;
- Identificare tecnologie alternative;
- Tenersi al corrente delle ultime tecnologie nella propria area tecnica;
- Trovare soluzioni rapide ai problemi tecnici;
- Ottenere idee per ulteriori innovazioni.

Dal punto di vista della strategia commerciale della tua impresa, l'informazione brevettuale può aiutarti a:

- Localizzare soci commerciali;
- Localizzare fornitori e materiali;
- Vigilare le attività dei concorrenti reali e potenziali;
- Identificare nicchie di mercato.

Ed infine, l'informazione contenuta nei documenti brevettuali può servire anche alle PMI per:

- Evitare possibili problemi di contraffazione;
- Valutare la brevettabilità delle proprie invenzioni;
- Opporsi alla concessione di brevetti che entrino in conflitto coi propri brevetti.

Riferimenti

Esp@cenet: The EPO Guide to Patent Information on the Internet. Ufficio Europeo di Brevetti. 2002. Sito web www.european-patent-office.org/espacenet/info/manual.htm. Spiega come utilizzare Internet per le attività relative ai brevetti e come trovare l'informazione scientifica e tecnica sui brevetti. Contiene informazioni su Internet stesso e suggerisce alcune idee pratiche per fare ricerche su Internet. Comprende anche indirizzi di interesse scientifico e tecnico su Internet, come fonti di informazione sui brevetti.

Informazioni Generali sulla Settima Edizione della Classificazione Internazionale dei Brevetti. OMPI. 2000. Sito web www.wipo.int/publications/patents/409/409s.pdf. Disponibile anche in francese ed inglese. Spiega il sistema di classificazione per facilitare la ricerca e la consultazione di documenti brevettuali.

Vantaggi dei brevetti come fonte di informazione tecnica

I brevetti offrono vantaggi rispetto ad altre fonti di informazione tecnica perché:

- Contengono informazioni che spesso non sono divulgate in altre forme;
- Hanno un formato relativamente standard che comprende un riassunto, informazioni bibliografiche, la descrizione dell'invenzione, nella maggioranza dei casi con disegni illustrativi, e dati completi sul richiedente;
- Si classificano per aree tecniche;
- Offrono esempi dell'applicabilità industriale dell'invenzione;
- Abbracciano praticamente tutte le aree della tecnologia.

Classificazione Internazionale di Brevetti

La Classificazione Internazionale dei Brevetti (IPC) è stata sviluppata principalmente come sistema di classificazione, e poi recupero, di documenti brevettuali. L'obiettivo primario dell'IPC è quello creare uno strumento efficace di ricerca. A questo scopo cerca di assicurare che ogni aspetto tecnico di un'invenzione possa classificarsi, per quanto possibile, come un insieme e non per classificazioni separate delle sue parti costituenti. L'IPC suddivide la tecnologia in 8 sezioni, 120 classi, 628 sottoclassi e quasi 69.000 gruppi che abbracciano tutti gli ambiti della tecnologia. Attualmente sono membri dell'IPC 54 paesi e ci sono altri paesi che utilizzano l'IPC o sue varianti per classificare i brevetti.

Maggiori informazioni sull'IPC al sito www.wipo.int/classifications/es/ipc.

Riferimenti

Patent Information and Documentation: Contents of a patent document. OMPI. 1999. Sito web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/ip_cm99_16.pdf. Fornisce informazioni su contenuto, classificazione, immagazzinamento e consultazione dei documenti brevettuali.

Patent Searching Tutorial and Guide to Online Resources and Information. McKinney Engineering Library, University of Texas. Sito web www.lib.utexas.edu/engin/patent-tutorial/index.htm. Dimostrazione pratica ed interattiva di ricerca dei brevetti utilizzando il sito web dell'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Servizi dell'OMPI di Informazione in materia di Brevetti, WPIS, per Paesi in via di Sviluppo. Sito web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informazioni su distinti tipi di ricerca, sul WPIS ed i suoi servizi, e delle linee guida per presentare una richiesta.

16. Come devo leggere un documento brevettuale?

È importante capire che aspetto ha un documento di brevetto, non solo al fine di presentare una richiesta di brevetto, ma anche per essere in grado di trovare all'interno di questi documenti le informazioni tecniche, giuridiche e/o commerciali che si stanno cercando. I documenti di brevetto sono strutturati in tutto il mondo in modo relativamente simile e, tranne alcune variazioni, sono in genere organizzati come segue:

- **Copertina:** serve da riassunto del brevetto. Contiene informazioni sulla data di presentazione, la data di priorità, la data in cui è stato concesso il brevetto (se è stato concesso), un numero d'identificazione del brevetto, dati sull'inventore, sul richiedente e sul mandatario in brevetti (se appropriato), dati tecnici e di classificazione ed un riassunto del brevetto con un disegno.
- **Descrizione:** deve descrivere in dettaglio sufficiente l'invenzione in modo che una persona esperta nella stessa area tecnica possa riprodurre l'invenzione a partire dalla descrizione e dai disegni. Nella pratica ci sono occasioni (per esempio, le sequenze genetiche nel caso di brevetti di biotecnologie) nelle quali ci può essere del materiale aggiuntivo di supporto fornito su dischetto, CD o altri mezzi che sono tenuti separati dal documento di brevetto effettivo.
- **Rivendicazioni:** indicano la portata della protezione. Si considerano generalmente la parte più importante di un brevetto. È essenziale che le rivendicazioni siano scritte in maniera che dichiarino esattamente gli aspetti dell'invenzione che sono nuovi. Le rivendicazioni sono generalmente numerate, essendo il numero 1 la rivendicazione più ampia e dopo le rivendicazioni "dipendenti" che fanno riferimento alle rivendicazioni anteriori. La rivendicazione del brevetto deve essere supportata dalla descrizione e dai disegni.
- **Disegni:** illustrano tecnicamente l'invenzione. Ci possono essere tutti i disegni che si considerano necessari. In genere i disegni contengono un numero di riferimento per le diverse parti o caratteristiche alle quali fa riferimento la descrizione.
- **Rapporto di ricerca:** fornito dall'ufficio brevetti, contiene una lista di brevetti, libri, articoli di riviste, verbali di conferenze, ecc., che hanno una qualche relazione con l'invenzione in questione. Questo rapporto può essere di grande interesse, ma spesso chi cerca i documenti brevettuali per ottenere informazioni lo ignora.

Riferimenti

How to Read a Patent "Specification". Vivien Irish. In Engineering Management Journal, Aprile 2000. Sito web www.bl.uk/pdf/patspec.pdf. Un riassunto di facile comprensione su un documento di brevetto.

Determining the Scope of a Patent. Arnoud Engelfreit. 2001. Sito web www.iusmentis.com/patents/claims. Riassume la funzione delle rivendicazioni per determinare la portata della protezione del brevetto. Espone i distinti tipi di rivendicazione.

How to Read a Patent. Cambia Intellectual Property Resource.

Sito web www.cambiaip.org/Tutorials/Tutorial_1/tut_1.htm. Un corso interattivo sulle distinte sezioni e contenuti di un brevetto.

Servizi dell'OMPI di Informazione in materia di Brevetti, WPIS, per Paesi in via di Sviluppo. Sito web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informazioni su diversi tipi di ricerca, sul WPIS ed i suoi servizi, e delle linee guida per presentare una richiesta.

17. Dove posso cercare informazioni sui brevetti?

Essendo i brevetti dei documenti pubblici, la maggior parte degli uffici di Pi in tutto il mondo offre delle agevolazioni affinché il pubblico generico possa consultare le banche dati sui brevetti. Alcuni uffici nazionali e regionali di brevetti hanno reso disponibili anche on-line i loro database sui brevetti, generalmente di modo gratuito; inoltre, alcuni prestatori privati di servizi offrono database complessi ma a pagamento. I mandatarî in brevetti sono generalmente qualificati per cercare documenti di brevetti e spesso le imprese ricorrono a loro per ottenere le informazioni necessarie.

Database gratuiti on-line sui brevetti

Paese / Organizzazione URL

Germania	www.dpma.de/suche/suche.html
America Latina	www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR
Australia	www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm
Banche Dati Trilateral	www.uspto.gov/web/tws/sh.htm
Brasile	www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
Canada	http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html
Spagna	www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?ACTION=RETOUR
Stati Uniti	www.uspto.gov/patft/
Federazione Russa	www.fips.ru/ensite/
Francia	www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm
Ungheria	www.hpo.hu/English/db/
Giappone	www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
Nuova Zelanda	www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main
Ufficio Europeo dei Brevetti	www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm
Regno Unito	www.patent.gov.uk/patent/dbase/
Repubblica di Corea	www.kipo.go.kr/ehhtml/eLikIndex05.html
Romania	http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
Tailandia	www.ipic.moc.go.th/

Ci sono anche alcune aziende private che forniscono dei servizi di ricerca nelle banche dati, a pagamento. Derwent (www.derwent.com), Dialog (www.dialog.com), STN (www.stn-international.de), e Questel Orbit (www.questel.orbit.com/index.htm) sono alcuni dei fornitori di servizi commerciali più popolari, tra cui il maggiore è Derwent. Anche su Internet ci sono alcune imprese relativamente recenti, grandi e piccole, come Micropatent (www.micropatent.com), WIPS Global (www.wipsglobal.com) e molte altre.

Riferimenti

Fornitori commerciali popolari e fornitori di servizi di ricerca nei database a pagamento.

Derwent. sito web www.derwent.com.

Dialog. sito web www.dialog.com.

STN. sito web www.stn-international.di.

Questel Orbit. sito web www.questel.orbit.com.

Micropatent. sito web www.micropatent.com.

WIPS Globale. sito web www.wipsglobal.com.

Elementi di base sui marchi

18. Cos'è un marchio?⁵

Un marchio è un segno che permette di differenziare i prodotti o i servizi prodotti o somministrati da un'impresa da quelli di altre imprese.

In generale, possono essere considerati marchi le **parole, lettere, numeri, disegni, colori, foto, forme, logotipi, etichette o una combinazione di questi** elementi usati per differenziare i prodotti o i servizi di differenti imprese. In alcuni paesi, anche gli **slogan pubblicitari** si considerano marchi e possono registrarsi come tali negli uffici nazionali marchi. Un numero sempre maggiore di paesi permette la registrazione di forme meno tradizionali di marchi, come i segni tridimensionali (per esempio, la bottiglia di Coca Cola o la barra di cioccolato Toblerone), i segni sonori (suoni, come il ruggito di leone che precede i film prodotti dalla MGM), o i segni olfattivi (odori, come i profumi). Tuttavia, molti paesi hanno messo dei limiti a quello che può essere registrato come marchio ed in genere ammettono unicamente i segni che si possono percepire visivamente o che possono essere rappresentati graficamente.

Le principali funzioni dei marchi sono:

- Permettere ai consumatori di **identificare il prodotto** di un'impresa (sia un bene o un servizio), al fine di **distinguerlo dai prodotti identici o simili della concorrenza**. I consumatori che sono soddisfatti di un determinato prodotto sono più propensi a comprarlo nuovamente o a tornare ad usare quel prodotto. Perciò è necessario che possano distinguerlo facilmente da altri prodotti identici o simili.
- Permettere alle imprese di distinguere i loro prodotti da quelli della concorrenza. Perciò i marchi svolgono un ruolo cruciale nelle strategie di **pubblicità e commercializzazione** delle imprese perché definiscono l'**immagine** e la **reputazione** dei prodotti dell'impresa davanti ai consumatori.
- Fornire anche un incentivo alle imprese per **investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei loro prodotti**, per assicurare che i prodotti recanti il marchio abbiano una reputazione positiva.

I marchi sono diversi dai nomi commerciali

Molta gente crede che registrando l'impresa ed il suo nome commerciale nel registro delle imprese, il nome rimarrà automaticamente protetto come marchio. Si tratta di un errore abbastanza comune. È importante capire la differenza tra i nomi commerciali e il marchio.

Il nome commerciale è il nome completo della tua impresa, per esempio, "Blackmark International Srl", e **identifica la tua impresa**. Normalmente finisce con Srl, S.A. o un'altra abbreviazione simile che denota il carattere giuridico dell'impresa. **Un marchio, invece, è il segno distintivo del prodotto o dei prodotti della tua impresa**. Un'impresa può essere titolare di vari marchi, come è il caso di Blackmark International Srl che può vendere alcuni prodotti sotto il nome di BLACKMARK ed altri con quello di REDMARK. Le imprese possono utilizzare un certo marchio per identificare tutti i loro prodotti, o una linea di prodotti in particolare, o un tipo specifico di prodotto che produce. Alcune imprese possono anche usare il loro nome commerciale, o parte di esso, come marchio, nel qual caso, dovrebbero considerare di registrarlo come marchio per ottenere protezione.

⁵ La parola "marchio" si usa sempre nella presente guida riferita tanto alle merci, quando si intende "marchio di fabbrica o commercio", quanto ai servizi, quando in genere si intende "marchi di servizio", in base al contesto. Vedere nella domanda 21 una breve spiegazione sui marchi di servizio.

L'art.7 del Codice della Proprietà Industriale (d'ora innanzi anche denominato c.p.i.) precisa che *possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.*

Da questo elenco si nota che sono in particolare suscettibili di costituire un valido marchio le lettere, le cifre, la forma del prodotto o della sua confezione (si pensi, ad esempio, ai numerosi marchi tridimensionali di Bulgari per le bottiglie dei suoi profumi) purché tali da avere un, sia pur minimo, carattere di distintività (es. la doppia F di Fendi, la V di Valentino che, sia pure in caratteri standard, è inscritta in un ovale aperto nella parte superiore e, ancora, la V bianca inscritta in un rettangolo nero).

La forma del prodotto o del suo confezionamento può costituire un valido marchio, a condizione che il segno in questione non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto (si tratta della forma naturale del prodotto e, quindi, di una forma priva di capacità distintiva), dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (proteggibile esclusivamente da un brevetto o da un modello di utilità) o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto (Art.9 c.p.i.).

L'art.7 c.p.i. cita anche nell'elenco dei segni suscettibili di costituire un valido marchio i suoni. Infatti, può costituire un marchio valido un suono, a condizione che sia rappresentato graficamente, mediante un pentagramma dettagliato, illustrando le note musicali.

L'art.7 c.p.i. indica, altresì, che le combinazioni o tonalità cromatiche possono costituire un valido marchio. Con questa definizione si esclude che possa costituire un valido marchio un colore puro perché si ritiene che l'uso dello stesso non possa essere esclusivamente riservato ad un solo titolare.

Sebbene l'art.7 c.p.i. non li citi espressamente, fanno parte dei segni suscettibili di costituire un valido marchio gli slogan pubblicitari ovvero i messaggi che incitano all'acquisto di prodotti e di servizi di riferimento, a condizione, tuttavia, che presentino un carattere distintivo, vale a dire che si tratti di un segno che possa essere percepito dal pubblico dei consumatori di riferimento, come uno strumento d'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati, così consentendone, senza possibilità di confusione, la distinzione da quelli dei concorrenti. Ad esempio, è stato depositato come marchio d'impresa lo slogan pubblicitario della famosa catena di arredamento Mondo Convenienza *La nostra forza è il prezzo*, depositato anche come brano musicale *jingle*.

Esistono forti dubbi sulla registrabilità dei marchi olfattivi, infatti, oltre a non essere rappresentabili graficamente, al momento, non esiste una classificazione internazionale degli odori tale da consentire una precisa ed inequivocabile indicazione.

Riferimenti

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchi per le Piccole e Medie Imprese. OMPI. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Un riassunto di facile comprensione sui marchi, la loro protezione ed i loro tipi, utilizzo ed applicazione, con illustrazioni ed esempi.

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni basilari e guide da scaricare, e numerosi collegamenti con altri portali sulla Pi. Comprende una guida sui marchi, sotto al link Segni Distintivi, e comprende spiegazioni sui marchi, la loro utilità, protezione, tipi e registrazione.

Trademark World. Sito web www.ipworldonline.com. È necessario abbonarsi; US \$892 l'anno. Notizie e novità internazionali sui marchi.

La Legge 22.362 argentina in materia di marchi e *design* definisce come marchi registrabili segni *per contraddistinguere prodotti o servizi uno o più parole con o senza significato, disegni, emblemi, monogrammi, figure, stampe, sigilli, immagini, fasce, combinazioni di colori applicate in un punto preciso del prodotto, confezione o imballaggio; le combinazioni di lettere e numeri; le lettere e numeri su un speciale disegno; gli slogan pubblicitari; le forme con capacità distintiva e ogni altro segno avente tale capacità distintiva.*

19. Che cosa non si può proteggere come marchio?

Al momento di scegliere un marchio è utile conoscere le categorie di segni che normalmente non sono accettati per la registrazione. La richiesta di registrazione di un marchio è rifiutata sulla base dei così detti "motivi assoluti" nei seguenti casi.

Termini generici. Per esempio, se la tua impresa tenta di registrare il marchio Sedia per vendere sedie, il marchio sarà rifiutato poiché "sedia" è il termine generico del prodotto.

Termini descrittivi. Sono parole normalmente impiegate nel commercio per descrivere il prodotto in questione. Per esempio, è probabile che il marchio Dolce sia rifiutato per commercializzare cioccolate essendo descrittivo. In fatti, sarebbe considerato sleale concedere ad un solo fabbricante di cioccolato l'esclusiva sulla parola "dolce" per commercializzare i suoi prodotti. Allo stesso modo, i termini qualitativi o lodevoli, tali come "Rapido", "Meglio", "Classico" o "Innovativo" sono suscettibili di obiezioni simili, a meno che siano parte di un marchio altrimenti distintivo. In tali casi, sarà necessario allegare un scarico di responsabilità con cui si chiarisca che non si vuole avere l'esclusiva su quella parte specifica del marchio.

Marchi ingannevoli. Sono marchi suscettibili di ingannare o confondere i consumatori rispetto alla natura, qualità od origine geografica del prodotto. Per esempio, se si tenta di commercializzare margarina e si mostra l'immagine di una vacca, è probabile che la domanda di marchio sia rifiutata, poiché indurrebbe il consumatore ad errore, associando il marchio con prodotti lattieri, (cioè, col burro).

Marchi considerati contrari all'ordine pubblico o al buon costume. In genere, le parole e le illustrazioni che si considerano contrarie alle norme comunemente accettate dalla morale e dalla religione nel paese dove si desidera ottenere la protezione non possono registrarsi come segni.

Le bandiere, stemmi, marchi ufficiali ed emblemi di Stati o di organizzazioni internazionali che siano stati comunicati all'Ufficio Internazionale dell'OMPI normalmente sono esclusi dalla registrazione.

Le domande sono rifiutate per "motivi relativi" quando **il marchio è in conflitto con marchi già esistenti**. La coesistenza di due marchi identici, o molto simili, relativi allo stesso tipo di prodotto può confondere i consumatori. In alcuni uffici di marchi è prassi abituale che durante il processo di registrazione si verifichi la possibilità di conflitto con marchi esistenti, (tra cui i marchi famosi non registrati), mentre molti altri fanno l'accertamento solo se il marchio viene impugnato da terzi una volta pubblicata la domanda. In entrambi i casi, se l'ufficio considera che il tuo marchio è identico o confondibilmente simile ad uno esistente per prodotti identici o simili, sarà rifiutato o invalidato. Pertanto, la cosa migliore è astenersi dall'utilizzare marchi che possano causare confusione per la loro somiglianza a marchi esistenti.

Riferimenti

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni di base e guide da scaricare, e vari collegamenti con altri portali sulla Pi. Comprende una guida sui marchi, sotto il link Segni Distintivi, e comprende spiegazioni sui marchi, la loro utilità, protezione, tipi e registrazione.

All about trademarks. Sito web www.ggmark.com/whatis.html. Informazioni di base sui marchi e numerosi collegamenti con siti e informazioni correlate.

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchi Diretta alle Piccole e Medie Imprese. OMPI. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Un riassunto di facile comprensione sui marchi, sulla loro protezione ed i loro tipi, utilizzo ed applicazione. Include i motivi principali per rifiutare le richieste di marchio.

20. Perché devo proteggere il mio marchio?

Sebbene la maggioranza delle imprese comprende l'importanza dell'uso dei marchi per distinguere i suoi prodotti da quelli dei suoi concorrenti, non tutte sono coscienti dell'importanza di proteggerli attraverso la registrazione. Data l'importanza che può avere un marchio per determinare il successo di un prodotto nel mercato, è essenziale che gli sia data una protezione adeguata.

Puoi proteggere il tuo marchio registrandolo. **Registrare un marchio concede all'impresa il diritto esclusivo di utilizzarlo.** Questo impedisce che altri commercializzino prodotti identici o simili con lo stesso marchio o con un marchio simile che induca in errore. Puoi concedere il tuo marchio protetto in licenza o in franchising ad altre imprese, fornendo così una fonte aggiuntiva di entrate alla tua impresa. Un marchio protetto con una determinata reputazione tra i consumatori può usarsi a volte anche per ottenere finanziamenti da istituzioni finanziarie come banche o investitori di rischio che sono sempre più coscienti dell'importanza dei marchi per il successo commerciale.

Se non proteggi il tuo marchio, altre imprese potrebbero utilizzare, deliberatamente o senza esserne consapevoli, per i loro prodotti lo stesso segno o un segno simile che induca in confusione. I tuoi concorrenti potrebbero adottare un marchio simile o identico ed approfittare della reputazione e delle relazioni che hai creato coi tuoi clienti e soci commerciali. L'utilizzo del tuo marchio da parte di altre imprese può confondere i tuoi clienti e può pregiudicare anche la reputazione e l'immagine della tua impresa, specialmente se il prodotto rivale è di qualità inferiore.

Pertanto, la protezione del marchio del tuo prodotto:

- Garantisce che i consumatori distinguano i prodotti;
- Permette alle imprese di differenziare i loro prodotti;
- È uno strumento di marketing e permette di costruire l'immagine e la reputazione di un'impresa;
- Può essere oggetto di concessione di licenze e fornire una fonte diretta di entrate attraverso royalties;
- Rappresenta un fattore determinante negli accordi di franchising;
- Può essere un'importante risorsa commerciale;
- Incita le imprese ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità del prodotto per non indurre in inganno il consumatore.

In alcuni paesi, specialmente nei paesi che applicano il sistema di "diritto tradizionale" come Australia, il Canada, gli Stati Uniti, l'India ed il Regno Unito, un marchio può proteggersi anche mediante il suo uso. I vantaggi principali di registrare il marchio in questi casi sono:

- La registrazione fornisce una prova dei diritti, che è specialmente importante nel caso di controversie con terzi;
- Si può presentare la richiesta prima di utilizzare il marchio, ottenendo così dei diritti esclusivi anche prima di iniziare a commercializzare il tuo prodotto;
- La registrazione rende più facile ed economica la difesa dei tuoi diritti;
- Il marchio è incluso nel registro;
- Può mettersi di fianco al marchio il segno ®.

Riferimenti

Il Segreto sta nel marchio: Introduzione ai marchi Diretta alle Piccole e Medie Imprese. OMPI. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/guides/making_a_mark.pdf. Espone alcuni motivi commerciali per proteggere i marchi.

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni di base e guide da scaricare, e numerosi link ad altri portali sulla PI. Comprende una guida sui marchi, al link Segni Distintivi, e spiega perché devono proteggersi i marchi.

Caso studio: Internazionalizzazione Provolone Valpadana

Il presente caso illustra come il Consorzio abbia proceduto all'internazionalizzazione dei propri marchi mediante una strategia di espansione commerciale in nuovi mercati.

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana è un'associazione che ha come scopo la gestione della produzione e commercializzazione del formaggio Provolone Valpadana, nonché la gestione delle scorte, fornendo assistenza tecnica e legale in merito alla produzione e commercializzazione dell'omonimo formaggio e svolgendo attività di sviluppo, organizzazione, promozione ed informazione in proposito.

Il Consorzio gestisce, inoltre, la DOP Provolone Valpadana e svolge le attività di promozione della predetta denominazione e dell'omonimo marchio. Le attività e i servizi di Consorzio Provolone Valpadana sono contraddistinti da due principali *brand* e una denominazione di origine D.O.P., ovvero:

- a) il *brand* c.d. *istituzionale Provolone Valpadana* (Figura 1), depositato/registrato per identificare prodotti appartenenti alla classe merceologica 29;
- b) il marchio *Mister Cheese* (Figure 2 - 3), creato e diffuso per promuovere uno specifico progetto di formazione e registrato per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 41;
- c) la denominazione di origine D.O.P. *Provolone Valpadana* (Figura 4);

* * *

a) Marchio “Provolone Valpadana”



Figura 1

Il marchio *Provolone Valpadana* è protetto in Italia, attraverso la registrazione n. 646917 (corrispondente alla domanda di marchio figurativo n. MI 995C002265 depositata il 4 aprile 1995) rinnovata il 4 aprile 2005 per la sola classe 29 (carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili).

A livello internazionale, il Consorzio risulta titolare della registrazione internazionale n. 634338 per la classe 29, recentemente rinnovata nel 2005, ed estesa ai seguenti Paesi : Austria, Benelux, Francia, Germania, Liechtenstein, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, con successiva estensione a Cina, Giappone, Russia.

Il Consorzio Provolone Valpadana è altresì titolare di domande/registrazioni negli Stati Uniti, Canada, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Argentina, Gran Bretagna, Irlanda, Messico e Venezuela.

b) Marchio Mister Cheese

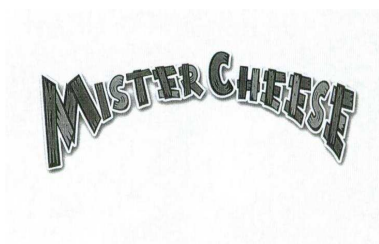


Figura 2

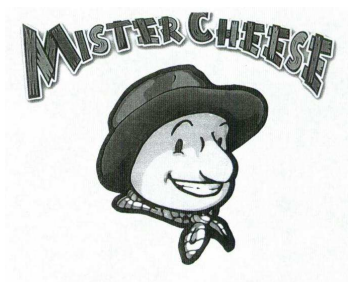


Figura 3

Il secondo *brand* adoperato da Consorzio Provolone Valpadana è *Mister Cheese* (Figure 2 - 3) protetto, sulla base delle informazioni raccolte, soltanto in classe 41 (educazione; formazione; svago; attività sportive e culturali).

Tale segno distintivo è stato selezionato per identificare e realizzare un progetto pilota sviluppato nel 2004, avente i seguenti obiettivi:

- promuovere una cultura della sana alimentazione presso consumatori giovani e meno giovani;
- valorizzare un prodotto tipico protetto da un marchio di valore europeo;
- far conoscere la filiera del latte dalla stalla allo stabilimento, dall'alimentazione della vacca sino alla lavorazione del latte;
- far conoscere il processo di produzione del Provolone Valpadana;
- attivare un confronto europeo tra scuole che riflettano sui temi in questione, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione.

Il marchio *Mister Cheese* è protetto in Italia attraverso domande di registrazione di un marchio misto figurativo (n. CR2006C000026) ed un marchio denominativo stilizzato (domanda n. CR2006C000029), depositate rispettivamente il 16 e 17 febbraio 2006 nella classe 41. Entrambe le domande contengono una rivendicazione dei colori.

c) Denominazione di origine D.O.P.



Figura 4

Consorzio Provolone Valpadana risulta titolare di una denominazione di origine D.O.P (Figura 4). Codificato con un proprio standard fin dal 1938 (R.D.L. 17 maggio 1938, n. 1177), il Provolone venne tutelato come *Provolone Tipico* a partire dalla metà degli anni '50, per effetto della revisione della legislazione nazionale sui formaggi (Legge n. 125 del 10 aprile 1954 e D.P.R. 30 ottobre 1955, n.1269).

Dal 1993 (D.P.C.M. 09 aprile 1993) la denominazione Provolone Tipico è decaduta (che sostanzialmente identificava un formaggio *generico*), sostituita dalla denominazione *Provolone Valpadana*, formaggio a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.).

Dal 1996 il Provolone Valpadana si fregia dell'appellativo *D.O.P.*, Denominazione di Origine Protetta (Reg. CE n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996), in accoglimento della legislazione comunitaria (Reg. CEE 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992), che definisce le caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine.

Negli ultimi anni la presenza del Consorzio sui mercati internazionali si è rafforzata, così come le attività legate allo sfruttamento e valorizzazione dei propri marchi.

In particolare, il Consorzio è ora presente nell'Unione Europea, così come in Svizzera, Sudafrica, Stati Uniti d'America, Canada, Libano, Giappone, Singapore, Australia e America Latina (inclusa l'Argentina).

21. Quali sono i differenti tipi di marchi?

Come sono stati definiti nella domanda 18, i marchi sono dei segni che permettono di differenziare i prodotti o i servizi prodotti o somministrati da un'impresa da quelli delle altre.

Marchio di servizio

Il marchio di servizio è di natura molto simile al marchio di fabbrica o di commercio. Entrambi sono segni distintivi; i marchi di fabbrica distinguono i prodotti di un'impresa da quelli delle altre, e i marchi di servizio compiono la stessa funzione in relazione ai servizi. I servizi possono essere di qualunque classe, come finanziari, bancari, di viaggi, pubblicità, ristorazione, ecc. I marchi di servizio possono registrarsi, rinnovarsi, invalidarsi e cedere, e possono essere anche oggetto di licenza, alle stesse condizioni dei marchi di fabbrica o di prodotto.

Marchi collettivi

Generalmente i titolari di **marchi collettivi** sono associazioni o cooperative che non utilizzano il marchio collettivo per loro stessi ma i cui membri hanno diritto ad usarlo per commercializzare i loro prodotti. L'associazione stabilisce per esempio i criteri che dirigono l'uso del marchio collettivo, le norme di qualità o di origine geografica, ed offre ad ognuna delle imprese il diritto di usare il marchio a condizione di rispettare queste norme. I marchi collettivi possono essere efficaci al momento di commercializzare congiuntamente i prodotti di un gruppo di imprese che individualmente avrebbero difficoltà a far riconoscere ai consumatori i loro marchi e a farli distribuire dai principali dettaglianti. Un esempio di marchio collettivo di grande successo è il marchio MELINDA utilizzato da 5.200 produttori di mele situati nella Val di Non e nella Valle del Sole (Italia). Ogni produttore ha il diritto di utilizzare il marchio collettivo MELINDA che appartiene al Consorzio Melinda, purché le sue mele rispettino i requisiti imposti dal consorzio.

Marchi di certificazione

I marchi di certificazione sono concessi quando un prodotto o servizio soddisfa alcuni standard predefiniti, ma non sono limitate a nessuna adesione o appartenenza. Può usarli chiunque possa certificare che i suoi prodotti rispettano certi standard definiti. Nella maggior parte dei paesi, la principale differenza tra i marchi collettivi e i marchi di certificazione è che i primi possono essere usati solo da un gruppo specifico di imprese (per esempio, i membri di un'associazione), mentre i marchi di certificazione può usarli chiunque rispetti gli standard definiti dal titolare del marchio di certificazione.

Uno dei requisiti più importanti per ottenere un marchio di certificazione è che l'ente che richiede la registrazione sia considerato "abilitato a certificare" che i prodotti in questione rispettino gli standard. Un esempio famoso di un marchio di certificazione è il marchio Woolmark che può applicarsi solo ad articoli che dimostrano di essere fatti al 100% di lana. Vedere la domanda 71 per saperne di più sui marchi di certificazione.

Riferimenti

"Il Valore dei marchi Collettivi e di Certificazione per le Imprese." Nella Rivista dell'OMPI, Luglio-settembre 2002. Sito web www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf. Descrive il valore, i tipi e l'utilizzo dei marchi collettivi per le PMI, con due studi di casi del Perù.

"Certification Marks, Guarantees and Trust." J. Belson. In *European Intellectual Property Review*, Luglio 2002. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londra NW3 3PF, Regno Unito. Tel.: +44 171 393 7000. Fax: +44 171 3937030.

"Protection of Well-Known Marks". Denis Croze. In *Journal of Intellectual Property Rights*, volume 5, maggio 2000, pag. 131-51.

I Marchi notoriamente conosciuti

Sono i marchi che le autorità competenti di un paese considerano molto conosciuti.⁶ In generale, i marchi notoriamente conosciuti godono di maggiore protezione. Per esempio, in alcuni territori saranno protetti anche se non sono registrati (o anche se non sono stati usati). Inoltre, mentre i marchi sono generalmente protetti contro l'utilizzo di marchi simili solo se questi ultimi sono usati per prodotti identici o simili, i marchi notoriamente conosciuti normalmente sono protetti contro l'utilizzo di ogni marchio simile che possa indurre a confusione, anche per prodotti non correlati, a patto che si rispettino certe condizioni. La finalità principale di questa protezione rafforzata è di impedire che le imprese si approfittino della reputazione di un marchio notoriamente conosciuto senza offrire una contropartita e danneggino la sua reputazione o fama.

⁶ Nelle *Raccomandazioni Congiunte dell'OMPI Riguardanti le Disposizioni sulla Protezione dei Marchi Notoriamente Conosciuti* il termine "Autorità competenti" è usato con riguardo alle autorità amministrative, giudiziarie o quasi giudiziarie. L'autorità competente può essere, *inter alia*, un tribunale che tratta casi di contraffazione, o un ufficio di proprietà intellettuale durante una procedura d'esame o di opposizione.

22. Che cosa devo ricordare quando scelgo o creo il mio marchio?

Scegliere o creare un marchio adeguato è una fase determinante, poiché costituisce un elemento importante della strategia di marketing della tua impresa. Pertanto, qual è il marchio appropriato per il tuo prodotto/i? Sembra che non ci siano regole universali, ma si raccomanda di considerare i seguenti quattro punti:

- il marchio scelto deve avere tutti i requisiti legali per poter essere registrato (Vedere la domanda 19).
- È raccomandabile assicurarsi che se il marchio è formato da una o più parole queste parole siano **semplici da leggere, scrivere, sillabare e ricordare** e che si prestino ad ogni tipo di utilizzo pubblicitario.
- Il testo non deve avere connotazioni negative né nella sua lingua né in nessuna delle lingue dei mercati potenziali di esportazione.
- il marchio non deve essere identico o confondibilmente simile ad un altro ed il corrispondente nome di dominio (indirizzo Internet) deve essere disponibile per la registrazione. (Vedere la domanda 78 per maggiori informazioni sulla relazione esistente tra i nomi di dominio e i marchi.)

Quando si scelgono una o più parole come tuo marchio, devi tenere anche in considerazione le implicazioni della scelta dei seguenti tipi di parole:

- **Parole inventate o "fantasiose."** Sono parole senza alcun significato intrinseco o reale. Le parole inventate hanno il vantaggio di essere più facili da proteggere, dato che è più probabile che siano considerate distintive. D'altra parte però ai consumatori risulterà più difficile ricordarle e la pubblicità dei suoi prodotti esigerà maggiori sforzi. Esempi tipici sono Kodak ed Exxon.
- **Marchi arbitrari.** Sono parole il cui significato non ha relazione con il prodotto che pubblicizzano. Anche se questi tipi di marchi sono facili da proteggere, è probabile che richiedano molta più pubblicità per creare l'associazione tra il marchio ed il prodotto nella mente dei consumatori. Tipici esempi sarebbero i marchi Apple e Sun per computer.
- **Marchi evocativi.** Sono marchi che alludono ad uno o a vari attributi del prodotto. L'attrattiva dei marchi evocativi è che agiscono come una forma di pubblicità. Tuttavia, un piccolo rischio è che alcuni paesi considerino il marchio troppo descrittivo e rifiutino la sua registrazione. Un esempio di marchio evocativo sarebbe la crema solare Coppertone.

Indipendentemente del tipo di marchio che scegli, è importante che eviti di imitare marchi esistenti. È improbabile che ti permettano di registrare un marchio che modifica leggermente un marchio notoriamente conosciuto o famoso di un concorrente, né uno che lo riproduce con degli errori di ortografia.

Riferimenti

IPR-Helpdesk. Sito web www.ipr-helpdesk.org. Informazioni di base e guide da scaricare, e numerosi collegamenti con altri portali sulla Pi. Comprende una guida sui marchi, al link Segni Distintivi, e comprende i diversi tipi di marchi.

23. Come registro i miei marchi?

Il richiedente

Come prima cosa, bisogna inviare o consegnare un modulo di richiesta di marchio debitamente compilato e pagare le tasse corrispondenti. Il modulo comprenderà:

- I dati di contatto della tua impresa;
- Un'illustrazione grafica del marchio (può essere richiesto un formato specifico);
- Una descrizione dei prodotti e servizi e della classe o classi alle quali appartengono per le quali la tua impresa desidera ottenere la protezione del marchio.

Bisogna segnalare che alcuni uffici marchi (per esempio, quelli degli Stati Uniti e del Canada), richiedono che si dimostri l'uso del marchio, oppure che si presenti una dichiarazione che l'impresa intende usare il marchio per gli scopi indicati nella domanda. I corrispondenti uffici marchi ti daranno informazioni più precise riguardo alla procedura di domanda.

L'ufficio marchi

La procedura degli uffici marchi varia da un paese all'altro ma in termini generali comprende le seguenti fasi.

Esame formale. L'ufficio marchi esamina la richiesta per assicurarsi che rispetti i requisiti o le formalità di carattere amministrativo, cioè, che le tasse siano state pagate e che il modulo di richiesta sia stato compilato correttamente.

Esame sostanziale. Nella maggior parte dei paesi, l'ufficio marchi esamina anche la richiesta per verificare che rispetti tutti i requisiti sostanziali, per es. che il segno non sia escluso dalla registrazione dalla legge marchi e che non sia in conflitto con marchi anteriori nelle classi pertinenti.

Pubblicazione ed opposizione. In molti paesi il marchio viene pubblicato su un bollettino ufficiale, per concedere un termine a terzi per impugnare la registrazione. In alcuni altri paesi, il marchio è pubblicato solo dopo essere stato registrato, ma con un periodo successivo in cui si può presentare istanza per revocare la registrazione.

Registrazione. Una volta deciso che non ci sono motivi per rifiutare la richiesta, si registra il marchio e si emette un certificato di registrazione che è in genere valido 10 anni.

Rinnovo. Il marchio può essere rinnovato indefinitamente pagando le tasse di rinnovo corrispondenti, ma la registrazione può essere annullata del tutto o per certi beni e servizi se il marchio non è stato usato per un certo periodo di tempo come specificato nella relativa legge sui marchi.

Riferimenti

Guidelines for Trademark Examination. International Trademark Association. 1998. Sito web www.inta.org/downloads/tap_tmexam1998.pdf. Direttive per gli uffici di registrazione dei marchi sui criteri di valutazione dei marchi.

Official Trademark Fees. In IPR-Helpdesk. Il documento si può scaricare da www.ipr-helpdesk.org.

La protezione di un marchio può essere ottenuta attraverso la registrazione o anche solo attraverso l'uso. Tuttavia, vi consigliamo di registrare il vostro marchio presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), sia direttamente presso la sede dell'Ufficio a Roma, sia presso una delle Camere di Commercio esistenti in ogni provincia del territorio italiano. La registrazione del marchio offre una maggiore protezione, soprattutto in caso di conflitto con un marchio identico o simile.

Una domanda dovrà essere presentata per ogni classe per la quale viene chiesto la protezione, debitamente completata, nella quale dovranno essere indicati i dati del richiedente. Dovrà, inoltre, essere eletto domicilio, nella Capitale Federale di Buenos Aires e dovrà essere corrisposta la relativa tassa.

I costi della protezione

È importante tenere a mente e preventivare adeguatamente i costi associati al processo di registrazione del marchio.

- Ci possono essere dei costi associati alla creazione del logo o della parola da usare come marchio. Molte imprese appaltano il lavoro creativo a dei consulenti esterni.
- Possono esserci dei costi per lo svolgimento di una ricerca sui marchi (vedere la domanda 24).
- Il processo di registrazione dei marchi ha costi che variano in funzione del numero di paesi e delle classi (categorie di prodotti) per le quali si richiede la protezione. L'ufficio nazionale marchi può informarti più dettagliatamente sui costi associati alla registrazione dei marchi nel tuo paese (vedere l'appendice II per una lista di siti web degli uffici di proprietà industriale).
- Le imprese che ricorrono ad un agente di marchi per essere assistite nel processo di registrazione incorreranno in spese addizionali ma probabilmente risparmieranno un bel po' di tempo e di energie.

In generale, chiunque desideri utilizzare un marchio o che l'utilizzino terzi può richiedere la registrazione. Questa persona può essere una persona fisica o giuridica.

La domanda di registrazione per marchio d'impresa deve essere redatta su apposito modulo C e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII - Via Molise 19 – 00187 ROMA, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure in via telematica (in tal caso il deposito può essere eseguito esclusivamente da chi preventivamente si è registrato mediante collegamento al sito web: www.telemaco.infocamere.it).

La domanda deve contenere:

- modulo C: n. 1 originale e n. 4 copie;
- attestazione di versamento all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara da effettuarsi su c/c n.82618000 per gli importi relativi alle tasse (primo deposito: € 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);
- lettera d'incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale);
- Documento di priorità (eventuale);

- Atto di delega (eventuale);

L'esame delle domande di registrazione dei marchi nazionali, depositate nei suddetti modi, si svolge in tre fasi:

- 1.ricevibilità: l'Ufficio controlla che la domanda sia conforme alle condizioni stabilite dall'art.148 CPI (richiedente identificabile, riproduzione del marchio, elenco dei prodotti e/o servizi);
- 2.esame formale: l'Ufficio verifica che la domanda contenga quanto previsto dall'art.156 del CPI (contenuto della domanda);
- 3.esame tecnico: l'Ufficio, riconosciuta la regolarità formale della domanda di registrazione, procede all'esame tecnico, svolto ai sensi dell'art.170 CPI, al fine di accertare che non esistano impedimenti assoluti alla registrazione.

Affinché un marchio possa essere registrato, infatti, è necessario che possieda determinati requisiti (vedi artt.7,8,9,10,12, comma 1, lett.a,13, comma 1 e 14, comma 1, lett.a) e lett.b) del C.P.I.); tra i principali:

- sia rappresentabile graficamente;
- abbia capacità distintiva;
- non sia decettivo;
- non sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

La domanda di registrazione del marchio d'impresa deve essere depositata presso la Dirección Nacional de Marcas dell'INPI, per la quale è necessario eleggere domicilio nella città di Buenos Aires.

La domanda di registrazione di un marchio figurativo, denominativo o misto che include un logo o un grafico che non supera i 6 cm di altezza per 6 cm di larghezza, comporta il pagamento di una tassa pari a \$300. Per il logo o il grafico tra i 6 cm di altezza per 6 cm di larghezza e un terzo di pagina la tassa è maggiorata di \$78, per il logo o il grafico di una misura maggiore di un terzo di pagina fino a due terzi di pagina la tassa è maggiorata di \$155, per il logo o il grafico di una misura maggiore di due terzi fino ad una pagina intera la tassa è maggiorata di \$233.

In caso di marchio denominativo - che comprende elementi grafici o colori specifici - dovrà essere consegnato un esemplare dell'elemento denominativo per cui si chiede la registrazione, mentre, in caso di marchio misto o figurativo - che comprende elementi tipografici o immagini - non deve essere completato il campo relativo all'elemento denominativo, ma dovranno essere allegate quattro copie alla domanda con la tipografie e/o figure rivendicate, con descrizione dei prodotti o servizi che si richiede includere (per maggiori informazioni, rivolgersi a I.N.P.I., Paseo Colón 717, Buenos Aires, tel. 0800-222-INPI (4674), oppure via internet www.inpi.gov.ar o via e-mail: infomarcas@inpi.gov.ar).

La domanda può essere presentata nella sede dell'INPI oppure, fuori da Buenos Aires, negli Uffici delle Poste Argentine o altro ufficio autorizzato.

La procedura di registrazione comprende i seguenti passi:

a) esame della forma: l'Ufficio Brevetti e Marchi esamina il marchio al fine di assicurarsi che sia in possesso dei requisiti o formalità di carattere amministrativo (vale a dire la corresponsione della tassa per la presentazione della domanda e il completamento del modulo della domanda)

b) pubblicazioni: dalla data in cui la domanda viene pubblicata nel Bollettino dei Marchi, terzi possono presentare opposizione alla registrazione entro un termine di trenta giorni;

c) esame della domanda: l'Ufficio Brevetti e Marchi esamina la domanda al fine di verificare se siano stati soddisfatti o meno i requisiti sostanziali di validità assoluta (per esempio se il marchio possieda caratteristiche che, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di marchi, non consentano la sua registrazione) e validità relativa (non esistono marchi configgenti);

d) registrazione: una volta che è stato accertato che non esistono motivi per rigettare la domanda, si procederà alla registrazione del marchio oggetto di domanda e verrà consegnato al richiedente un certificato di registrazione che sarà valido per un periodo di dieci anni.

24. Come posso scoprire se il marchio che ho scelto può essere in conflitto con altri marchi registrati? Cos'è una ricerca di marchio?

Prima di presentare una richiesta di registrazione di un marchio ci si deve accertare che si è portata a termine una **ricerca di marchi** per essere sicuro che il marchio che pensi di utilizzare, o uno simile, non sia stato già registrato da un'altra impresa per prodotti identici o simili ai tuoi. È consigliabile realizzare una ricerca di marchi non solo nel proprio paese ma anche, se possibile, nei paesi potenziali di esportazione al fine di evitare problemi di contraffazione in una fase successiva.

Puoi realizzare tu stesso la ricerca o utilizzare i servizi di un agente di marchi. In entrambi i casi, la ricerca può effettuarsi tramite l'ufficio nazionale marchi (gratuitamente o pagando una tassa), o consultando una banca dati commerciale sui marchi registrati. Qualsiasi sia il metodo scelto, si deve ricordare che quella ricerca è solo preliminare. Può essere difficile assicurare che il tuo marchio prescelto non è "confondibilmente simile" ad un marchio esistente validamente registrato. Questo è il motivo per cui può essere molto utile la guida di un consulente esperto in marchi, che abbia familiarità con le pratiche dell'ufficio marchi e con le decisioni del tribunale.

Tuttavia, prima di ricorrere ad un mandatario conviene verificare se il tuo ufficio nazionale marchi (o una società di banche dati) ha un database on-line gratuito di marchi registrati che puoi utilizzare per realizzare per conto tuo una ricerca preliminare. Nel sito web dell'OMPI è disponibile una lista di database sui marchi all'indirizzo <http://arbiter.wipo.int/trademark/output.html>.

I marchi sono raggruppati in "classi" in base ai prodotti o servizi che servono a identificare (vedere la spiegazione del sistema internazionale di classificazione su www.wipo.int/classifications/nice/es/about). Quindi puoi iniziare a familiarizzare con le 45 diverse classi di marchi.

Classi di marchi

La maggior parte dei paesi chiede che nel modulo di richiesta di un marchio si indichino i prodotti e/o servizi per i quali si vuole registrare il marchio e di raggrupparli in base alle "classi". Per classi si intendono quelle del sistema di classificazione dei marchi, che permette di classificare ordinatamente i dati sui marchi registrati in base ai diversi tipi di prodotti o servizi. Si facilita così di molto la ricerca di informazioni. È essenziale registrare il tuo marchio in tutte le classi nelle quali pensi di usarlo.

Il sistema di classificazione più utilizzato è il Sistema Internazionale di Classificazione dei Marchi ("Sistema di Nizza" per la classificazione dei marchi) che consiste in 34 classi per i prodotti e 11 per i servizi.

Esempio

Come si classificano i prodotti? Prendiamo un esempio. Se la tua impresa fabbrica coltelli e forchette, dovrà chiedere il marchio per i prodotti corrispondenti alla classe 8. Tuttavia, se vuoi vendere un altro tipo di utensili di cucina (come recipienti, padelle e pentole) con lo stesso marchio, dovrai registrare il marchio anche per i corrispondenti prodotti in classe 21. Alcuni paesi esigono una domanda separata per ogni classe di prodotto, mentre altri permettono di includere varie classi in una sola richiesta.

Riferimenti

Classificazione Internazionale dei Prodotti e Servizi per la Registrazione dei Marchi (Classificazione di Nizza).

OMPI. Sito web www.wipo.int/classifications/nice/es/about/index.html.

Accordo di Vienna con cui si Stabilisce una Classificazione Internazionale degli Elementi Figurativi dei Marchi.

OMPI. Sito web www.wipo.int/treaties/es/classification/vienna/index.html.

Trademark Searches. International Trademark Association. Sito web www.inta.org/info/basics_searches.html.

Informazioni sul perché e sul come portare a termine una ricerca di marchio.

Trademark Searching. Glenn A. Gundersen. Seconda edizione. International Trademark Association. US \$79,95 (membri dell'INTA); US \$105,95. International Trademark Association, 1133 Avenue of the Indie, New York, NY 10036, Stati Uniti. Tel.:

+1 212 768 9887. Fax: +1 212 7681234. E-mail: customerservice@inta.org. Sito web: www.inta.org/pubs. Risorsa affidabile sulla ricerca di marchi.

25. Che cosa devo sapere sull'uso di un marchio?

Requisiti d'uso

Un'impresa può chiedere la registrazione prima di usare il marchio nel mercato per vendere i suoi prodotti o servizi, ma alcuni paesi non registreranno ufficialmente il marchio finché non presenterai le prove d'uso (per es. negli Stati Uniti). Inoltre, nella maggioranza dei casi, la registrazione di un marchio che non è stato usato per un certo periodo di tempo (di solito tra tre e cinque anni dopo la registrazione) sarà cancellata. Questo è per cercare di garantire che la registrazione è fatta con l'intenzione di utilizzare realmente il marchio nel mercato e non semplicemente per ostacolare il suo utilizzo da parte degli altri.

I simboli dei marchi

Molte imprese utilizzano segni come ®, Tm, SM, MD (in francese, *marque déposée*) o MR (in spagnolo, *marca registrada*) o simboli equivalenti vicino al marchio al fine di informare i consumatori e la concorrenza che la parola, il logotipo o un altro segno è un marchio. Questi simboli non sono obbligatori e generalmente non apportano maggiore protezione giuridica al marchio, ma possono essere un modo comodo per informare gli altri che un certo segno è un marchio, mettendo così in allarme i possibili contraffattori e falsari. I simboli ®, MD e MR si usano una volta che il marchio è stato registrato. TM denota che un determinato segno è un marchio; SM si usa a volte per i marchi di servizio.

Utilizzo nella pubblicità

Se il tuo marchio è registrato come logo con un design o un carattere specifico, assicurati che, comunque appaia, sia rappresentato esattamente nella forma in cui è stato registrato. Controlla e vigila da vicino il suo utilizzo, poiché il marchio è un elemento vitale dell'immagine dei prodotti della tua impresa. Conviene inoltre evitare l'utilizzo del marchio come un verbo o un sostantivo per evitare che i consumatori percepiscano il marchio come un termine generico.

Un marchio per molti prodotti

In base alla strategia di marchio, un'impresa può decidere di usare lo stesso marchio per tutti i suoi prodotti, rafforzando così il nome del marchio ogni volta che si lancia un nuovo prodotto o di usare un marchio differente per ogni linea di prodotto.

Applicare un marchio esistente ad un nuovo prodotto gli permetterà di avvantaggiarsi dell'immagine e reputazione del marchio. Tuttavia, se occorre un'immagine distintiva per una nuova linea di prodotti, può risultare vantaggioso creare un'altro marchio adattato specificamente al nuovo prodotto che permetterà all'impresa di puntare con più facilità ad un gruppo determinato di clienti (per es. bambini o adolescenti). Molte imprese scelgono anche di usare congiuntamente un marchio nuovo con un marchio esistente. Qualunque sia la tua scelta, in base alla tua strategia, dovresti assicurarti che il marchio sia registrato in tutte le classi di prodotti e/o servizi, per i quali è usato.

*L'art.19 c.p.i. precisa che **Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.** Pertanto, la domanda di registrazione può essere fatta prima di aver utilizzato il marchio.*

Invece, l'art.24 c.p.i. prevede che, una volta registrato, a pena di decadenza, il marchio deve

formare oggetto di uso effettivo da parte del suo titolare, o con il suo consenso, entro cinque anni dalla registrazione.

Il marchio potrà essere rinnovato all'infinito per periodi decennali a condizione che - entro cinque anni dalla data di scadenza di ogni rinnovo - sia stato utilizzato per contraddistinguere un prodotto e/o un servizio.

Riferimenti

International Trademark Association. Sito web www.inta.org/info/faqsU.html. Domande frequenti sull'utilizzo corretto dei marchi.

Fondamenti del disegno industriale

26. Cos'è un disegno industriale? Perché è importante per la mia attività?

Molte imprese dedicano un ammontare significativo di tempo e di risorse al miglioramento del design dei loro prodotti, allo scopo di:

- Personalizzare i prodotti su gruppi particolari di clienti. Piccole modifiche al design di un prodotto (per es. un orologio) possono renderlo particolarmente adatto a particolari età, culture o gruppi sociali. Mentre le funzioni principali dell'orologio possono rimanere le stesse, i bambini e gli adulti è probabile che preferiscano dei design molto diversi.
- Creare una nuova “nicchia” di mercato. In un ambiente di mercato competitivo, una società può sviluppare una sua nicchia di mercato introducendo un design creativo del suo prodotto che lo differenzia da quello dei suoi concorrenti. Questo può essere anche il caso di oggetti comuni come serrature, tazze e piattini, come di oggetti potenzialmente costosi come gioielli, computer o automobili.
- Rafforzare le marche. I design creativi sono spesso combinati con dei marchi distintivi per migliorare la marca (o marche) della società. Molte società hanno ridefinito con successo la loro immagine di marca tramite una forte concentrazione sul design di prodotto.

Nel linguaggio di tutti i giorni, un “disegno industriale” in genere si riferisce alla forma e alla funzione complessiva di un prodotto. Si dice che una poltrona ha un “buon design” quando è comoda a sedersi e ci piace il suo aspetto. Così, per le imprese, creare un prodotto in genere comporta sviluppare le caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto mentre si tengono in considerazione aspetti quali la vendibilità del prodotto e i costi di produzione, o la facilità di trasporto, immagazzinamento, riparazione e smaltimento.

Da una prospettiva di legge di PI, comunque, **un disegno industriale fa riferimento soltanto agli aspetti estetici o all'aspetto esteriore di un prodotto**. In altre parole, ci si riferisce solo all'apparenza di una poltrona. Sebbene il design di un prodotto possa avere delle caratteristiche tecniche o funzionali, il disegno industriale, come categoria di legge di PI, fa riferimento soltanto alla natura estetica di un prodotto finito, e, quindi, è distinto da ogni aspetto tecnico o pratico.

Il design si applica ad una grande varietà di prodotti di massa così come a quelli artigianali: dagli strumenti tecnici e medici ad orologi, gioielli e altri oggetti di lusso; da prodotti per la casa, giocattoli, arredamento e apparecchiature elettriche ad automobili e strutture architettoniche; dai disegni tessili alle attrezzature sportive. Il design si applica anche alle confezioni e ai contenitori dei prodotti.

Come regola generale, un design consiste in delle caratteristiche tridimensionali, come la forma di un prodotto, in caratteristiche bidimensionali come la decorazione, i modelli e le linee e i colori, o una combinazione di due o più di questi.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industrial_designs.pdf. Fondamenti del design, e la sua importanza per le imprese.

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_id-e.html#1. Una panoramica su cosa è il design. Contiene le domande più frequenti, da una prospettiva canadese. Inoltre tratta informazioni su altri problemi di PI come brevetti, marchi, copyright, e topografie di circuiti integrati.

Designs Guide. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato dal sito www.ipr-helpdesk.org. Informazioni caratteristiche su cosa sono i design, il loro valore per l'impresa, e perché e come proteggerli.

Caso studio: Barilla

Barilla è un'azienda multinazionale italiana del settore alimentare, primo produttore italiano e mondiale di pasta, prodotti da forno (primo produttore italiano e terzo europeo) e sughi pronti per pasta (primo produttore italiano). La distribuzione dei prodotti Barilla tocca anche i Paesi nordamericani.

Barilla è stata fondata nel 1877 a Parma, in zona via Vittorio Emanuele, dal sig. Pietro Barilla, discendente di una famiglia di panettieri, come bottega che produceva pane e pasta.

E' stato con l'avvento dei due fratelli Pietro e Gianni Barilla, che l'azienda parmese ha conosciuto una fase di grande sviluppo, e nel 1952, è stata sospesa la produzione del pane per concentrarsi unicamente in quello della pasta di semola e all'uovo.

In questi anni Barilla si è trasformata rapidamente da azienda di livello regionale ad una di livello nazionale, grazie ai molti investimenti sulla pubblicità e sulla qualità dei prodotti venduti a prezzi equilibrati e alla sua capacità innovativa.

Barilla nel 1975 ha acquisito il controllo della società italiana Voiello ed ha ampliato la propria produzione a quella dei prodotti da forno (biscotti, merende, torte) con il marchio Mulino Bianco.

Negli anni novanta l'azienda emiliana ha avviato un processo di internazionalizzazione con l'acquisizione di varie società estere dello stesso settore, come la greca Misko (1991), la turca Filiz (1994), la svedese Wasa (1999), le messicane Yemina e Vesta, e la tedesca Kamps AG (2002). In Italia ha acquisito nel 1992 la Pavesi.

Barilla ha depositato in data 13 aprile 2005 una domanda di registrazione per il design indicato in figura 1, avente ad oggetto la particolare forma di una confezione contenente una delle varietà di pasta da essa prodotte (*Le Castellane*).

La registrazione del design offre alla Barilla la possibilità di reagire ad eventuali fenomeni contraffattivi atti, in modo particolare, a causare sviamento di clientela attraverso l'imitazione del packaging di Barilla.

Figura – Disegno comunitario No. 000323795-0003



27. Perché dovrei proteggere i miei design?

Ci sono un certo numero di motivi per cui è importante per le imprese proteggere i loro design:

- Il design di un articolo è spesso il fattore che lo rende **attraente** e **interessante** per i clienti, e il fascino visivo è una considerazione chiave nella decisione del consumatore di scegliere un prodotto rispetto ad un altro. Questo è particolarmente vero per le categorie in cui c'è un'ampia gamma di prodotti che svolgono la stessa funzione, come spazzole per capelli, coltelli e lampada, o anche automobili e computer. Data l'importanza commerciale del design per il successo di un prodotto, proteggerlo dalla copia e dall'imitazione da parte dei concorrenti dovrebbe essere una parte fondamentale della strategia commerciale di qualsiasi designer o produttore.
- I design intelligenti sono **risorse commerciali** che possono aumentare il valore commerciale di una società e dei suoi prodotti. Più il design è vincente e più sarà alto il suo valore per l'impresa. Come nel caso di tutti gli altri beni di una società, dovrebbero essere adeguatamente gestiti, controllati e protetti.
- Il design gioca un ruolo importante nel successo del **marketing** di un'ampia varietà di prodotti, aiutando a definire l'immagine di marca di un'impresa. La protezione di un design assicura l'esclusività sul suo uso ed è un elemento chiave nella strategia di marketing di una società.
- Un design protetto può anche fornire una fonte di guadagno aggiuntiva per la tua impresa, tramite la **concessione di licenze** ad altri, dietro pagamento di una tassa, sui diritti d'uso, o **vendendo** il diritto sul design registrato.

La registrazione di un disegno industriale conferisce al suo titolare il diritto ad impedire la copia non autorizzata o l'imitazione del disegno da parte di terzi. Ciò include il diritto di vietare a terzi la fabbricazione, vendita, importazione ed esportazione di qualsiasi articolo in cui il disegno sia stato incorporato, o a cui esso si applichi.

Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3 c.p.i., i diritti conferiti dal modello o disegno registrato si estendono a qualunque disegno modello o disegno che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 6,673 del 9 agosto 1963 prevede che l'autore di un modello o disegno industriale e gli aventi diritto hanno diritto alla titolarità e allo sfruttamento economico in via esclusiva del design, incluso il diritto di cederlo e registrarlo.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industrial_designs.pdf. Fondamenti del design, e la sua importanza per le imprese.

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_id-e.html#1. Una panoramica su cosa è il design. Contiene le domande più frequenti, da una prospettiva canadese. Inoltre tratta informazioni su altri problemi di PI come brevetti, marchi, copyright, e topografie di circuiti integrati.

Designs Guide. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato dal sito www.ipr-helpdesk.org. Informazioni caratteristiche su cosa sono i design, il loro valore per l'impresa, e perché e come proteggerli.

28. Come proteggo i miei design?

Nella maggior parte dei paesi, **un design deve essere registrato per essere protetto** dalla legge sul design. Per registrare un design devi depositare una domanda **all'ufficio nazionale di proprietà industriale** del paese in cui stai cercando la protezione.

Quando un design è protetto con la registrazione, al titolare è concesso un **diritto esclusivo contro la copia o l'imitazione non autorizzata** di terze parti. Questo comporta il diritto di escludere tutti gli altri dal **produrre, offrire, importare, esportare o vendere** qualsiasi articolo in cui è incorporato il design o al quale questo è applicato. Le leggi e le procedure del paese o della regione determinano la portata effettiva della protezione del diritto del design registrato.

Il processo di registrazione

Per registrare un design nel tuo paese, normalmente devi passare attraverso le seguenti fasi:

- Riempi il modulo di domanda disponibile presso il tuo **ufficio nazionale di proprietà industriale** (vedere l'appendice II per una lista dei siti internet degli uffici di proprietà industriale in cui puoi registrare i tuoi design). Ti sarà anche richiesto di fornire **dei disegni e/o delle fotografie del design** in questione (di solito sono specificati i formati standard).
- In alcuni paesi, ti può anche essere chiesto di **depositare un descrizione scritta o una dichiarazione di novità** del design. La descrizione di solito deve essere del design e non dell'articolo a cui è stato applicato. Dovrebbe essere accurata ed adeguata in termini della sua differenziazione da altri design simili precedenti. Dovrebbe coprire tutte le caratteristiche estetiche distintive del design e dovrebbe descrivere quali caratteristiche sono le più importanti. In alcuni paesi, l'esaminatore può richiedere un campione fisico del design per essere in grado di apprezzarlo meglio o di sentire la sua consistenza o il suo materiale.
- **Paga le tasse di deposito appropriate.**
- Puoi scegliere di impiegare un **mandatario in proprietà industriale** per assisterti nel deposito della domanda e seguirti durante il processo di registrazione. A tale riguardo, dovrai anche depositare un documento che certifichi i poteri del tuo rappresentante.

Alcuni uffici registrano il design dopo aver svolto un esame sulle sole formalità amministrative. Altri possono controllare anche l'esistenza dei design sul registro, per la novità e/o l'originalità. Sempre più uffici stanno accettando la registrazione senza controllare la novità e l'originalità.

Una volta che un design è registrato, è entrato nel registro dei design, pubblicato nel giornale/gazzetta/bollettino ufficiale dei design e viene rilasciato un **certificato di registrazione del design**. In alcuni paesi/regioni può essere possibile richiedere il **differimento della pubblicazione**, in tale caso il design sarà tenuto segreto per un certo periodo. Impedire la pubblicazione per un periodo di tempo può essere preferibile per ragioni commerciali strategiche.

Riferimenti

“The Unregistered Community Design”. Victor Sàez. In *European Intellectual Property Review*, Volume 24, Dicembre 2002, pag. 585-90. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londra NW3 3PF, Regno Unito. Tel: (0171) 393 7000. Fax: (0171) 393 7030.

“A Survey of Industrial Design Protection in the European Union and the United States”. Katrine A. Levin e Monica B. Richman. In *European Intellectual Property Review*, 2003. Sweet and Maxwell Ltd, 100 Avenue Road, Londra NW3 3PF, Regno Unito. Tel: (0171) 393 7000. Fax: (0171) 393 7030.

Il termine di protezione di un design registrato varia da paese a paese, ma è di solito **almeno 10 anni**, e spesso di più (per esempio, 14 anni per i brevetti di design negli Stati Uniti, e 25 anni per il diritto di design comunitario registrato dell'Unione Europea). In alcuni paesi, ai titolari del diritto è richiesto di rinnovare la loro protezione del design ogni pochi anni.

In genere, la persona che ha creato il design o, se quella persona stava lavorando sotto contratto, il datore di lavoro di quella persona può richiedere la registrazione. Il richiedente può essere sia una persona fisica (per es. un designer) o una persona giuridica (una società). In entrambi i casi, la domanda può essere fatta direttamente o tramite un agente. Se stai facendo domanda dall'estero ti può essere chiesto di avere un rappresentante debitamente autorizzato dall'ufficio di proprietà industriale del paese in cui stai facendo domanda.

Design non registrati

Bisogna prestare speciale attenzione all'Unione Europea, in cui la legislazione recente ha reso possibile l'ottenimento di una protezione limitata del design per un **design non registrato**, per tre anni dalla data in cui il design è stato reso pubblico nell'Unione Europea. Per una protezione più forte e più lunga, è richiesta la registrazione completa. La protezione del design non registrato è intesa a fornire alle società l'opportunità di testare sul mercato i loro prodotti prima di affrontare lo sforzo e la spesa di registrare i design, molti dei quali non avranno successo nel mercato. Inoltre, alcuni design possono essere venduti solo per un periodo di tempo molto breve, specialmente nell'industria della moda, senza l'intenzione di essere registrati.

Proteggere i design tramite il diritto d'autore

Anche se questa sezione si concentra principalmente sulla registrazione dei design, è importante evidenziare che, in alcuni paesi, ci possono essere modi alternativi per proteggere i design. In base alla particolare legge nazionale e al tipo di design, una di queste alternative è la **legge sul diritto d'autore**. Il diritto d'autore in genere fornisce dei diritti esclusivi per le opere letterarie o artistiche. Dato che certi design possono, in certi paesi, essere considerati opere d'arte o d'arte applicata, si può applicare la protezione del diritto d'autore e può rappresentare un'opzione interessante per le PMI. Vedere la domanda 31.

Proteggere i design come marchi

Inoltre, in alcuni paesi, se un design funziona come un marchio nel mercato, allora può essere protetto come un **marchio tridimensionale**. Questo potrebbe essere il caso di quando la forma del prodotto o la sua confezione sono ritenuti come diventati una caratteristica distintiva dei prodotti fatti da una certa impresa. Vedere la domanda 82.

Concorrenza sleale

In molti paesi, i design sono protetti dalle leggi sulla concorrenza sleale. Così, un design può essere protetto nei confronti di atti di copiatura servile e di atti che possono portare a confusione, di atti di imitazione, dell'uso della reputazione di terze parti, ecc. Comunque, la protezione della concorrenza sleale è in genere molto più debole e la contraffazione più difficile da provare.

Riferimenti

Frequently Asked Questions on the Community Design. Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno. Pagina web <http://oami.eu.int/en/design/faq.htm>. Domande e risposte sui vari aspetti del design comunitario.

How to Apply to Register a Design. United Kingdom Patent Office. Pagina web www.patent.gov.uk/design/howtoapply/howtoapply2.pdf. Informazioni su come compilare il modulo e chiedere la registrazione di un design nel Regno Unito, con esempi, e anche alcune informazioni su come fare domanda in altri paesi.

29. Cosa può essere registrato come design?

Come regola generale, per essere registrabile, un design deve soddisfare uno o più dei seguenti requisiti di base, in base alla legge nazionale:

- Il design è “**nuovo**”. Un design è considerato nuovo se non sono stati resi disponibili al pubblico dei design identici prima della data di deposito della domanda di registrazione.
- Il design è “**originale**”. Un design è considerato originale se è stato creato dal designer indipendentemente e non è una copia o un’imitazione di design esistenti.
- Il design ha “**carattere individuale**”. Questo requisito è soddisfatto se l’impressione complessiva che un design suscita in un utilizzatore informato è diversa dall’impressione complessiva suscitata in tale utilizzatore da un design precedente (che è stato reso disponibile al pubblico).

In passato, il design tutelabile nei prodotti si riferiva ad elementi come la forma di una scarpa, il disegno di un orecchino o la decorazione su una teiera. Nel **mondo digitale** di oggi, comunque, la portata della protezione si sta gradualmente espandendo per coprire più prodotti e diversi tipi di design. Questi ora includono alcuni elementi come le icone elettroniche sul desktop generate da codici computerizzati, caratteri tipografici, o la disposizione grafica sugli schermi dei computer, apparecchi per la casa o telefoni cellulari.

Cosa non può essere protetto dai diritti di design?

I design che sono generalmente esclusi dalla registrazione in molti paesi comprendono:

- I design che non soddisfano i requisiti di novità, originalità e/o carattere individuale (come spiegato sopra).
- I design che sono considerati come dettati esclusivamente dalla **funzione tecnica** di un prodotto. Tali caratteristiche tecniche o funzionali possono essere protette, in base ai fatti di ogni caso, da altri diritti di PI (per es. con i brevetti o i modelli di utilità, o possono essere mantenuti come segreti industriali).
- I design che incorporano **simboli o emblemi ufficiali** protetti (come la bandiera nazionale).
- I design che sono considerati **contrari all’ordine pubblico o al buon costume**.

In aggiunta, è importante notare che alcuni paesi escludono i **prodotti artigianali** dalla protezione del design, perché la legge sul design in questi paesi richiede che il prodotto al quale un design è applicato sia “un articolo di produzione” o che sia replicato con “mezzi industriali”.

In base alla legge nazionale, ci possono essere ulteriori restrizioni su cosa può o non può essere registrato come design. E’ consigliabile consultare un mandatario in proprietà industriale o il relativo ufficio nazionale di proprietà industriale.

Design tradizionali

I design tradizionali, e le espressioni culturali tradizionali (espressioni di folklore) più in generale, sono spesso considerate come “di dominio pubblico” dalle leggi di PI e non possono essere protette. Comunque, gli adattamenti e le interpretazioni contemporanee dei design tradizionali fatte dai singoli possono essere sufficientemente “originali” e “nuovi” per la protezione del design. I design basati sulla tradizione sono stati registrati in molti paesi. La protezione di PI degli adattamenti contemporanei dei design tradizionali ricompensa la creatività lungimirante e l’innovazione.

Possano costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte la quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale (art. 31 comma 1. c.p.i.).

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti

che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri topografici, esclusi, i programmi per elaboratore (art. 31 comma 2 c.p.i).

Al fine di essere protetto, il disegno deve essere nuovo. Un disegno è considerato nuovo se, alla data del deposito della domanda di registrazione, nessun disegno identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione (art. 32 c.p.i.).

L'art. 3 del Decreto Legislativo 6.673 del 9 agosto 1963 prevede che la forma o l'aspetto esteriore ornamentale di un prodotto industriale può essere registrato come modello o disegno industriale.

L'art 6 del Decreto Legislativo 6.673 prevede, tra l'altro, che non verrà accordata la tutela prevista in materia di design a quei disegni industriali che:

- (a) sono stati pubblicati in Argentina o all'estero in data anteriore a quella della domanda di registrazione (con l'eccezione di quei casi in cui il design in questione sia stato esibito in mostre o fiere tenutesi in Argentina o all'estero nei sei mesi precedenti alla data di domanda);
- (b) sono dotati di una forma o aspetto esteriore che non è nuova o diversa da quelle di modelli anteriori;
- (c) hanno una forma necessaria per il funzionamento del prodotto nel quale il design è incorporato.

Riferimenti

Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/help/faq_id-e.html#1. Una panoramica su cosa non può essere registrato come design.

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industrial_designs.pdf. Fondamenti del design, comprendente cosa può e cosa non può essere considerato design.

30. Quanto è importante mantenere il design confidenziale prima della registrazione?

Se desideri proteggere il tuo design tramite un sistema di registrazione, è assolutamente cruciale tenere il design confidenziale. Il motivo di ciò è che il requisito centrale della protezione del design è che il design deve essere “nuovo”. Se mostri il tuo design creativo ad altri è consigliabile avere degli accordi scritti che specifichino che il design è confidenziale. Un design che è già stato rivelato al pubblico da, per esempio, una pubblicità nel tuo catalogo o opuscolo può non essere più considerato “nuovo”. Diventa parte del pubblico dominio e non può essere protetto, a meno che la legge applicabile preveda un “periodo di grazia”.

Il “periodo di grazia”

In alcuni paesi, la legge permette un periodo di grazia per la registrazione tra sei mesi e un anno dal momento in cui un design è reso pubblico, rivelato o pubblicato. Questo è il caso di quando vengono venduti degli articoli recanti il design, mostrati in una fiera, mostra o esposizione, o il design è pubblicato in un catalogo, opuscolo, pubblicità ecc. prima che sia depositata una domanda. Durante questo periodo, puoi vendere il tuo design senza che perda la “novità” e puoi ancora richiedere la registrazione. Comunque, dato che non è questo il caso di tutti i paesi, e, in ogni caso, è limitato nel tempo, è consigliabile, come principio generale, tenere il design confidenziale finché non se ne richiede la protezione. In aggiunta, non avrai alcun diritto esclusivo sul design durante il periodo di grazia. Comunque, il tuo design può essere protetto con il diritto d’autore o con la legge sulla concorrenza sleale, in base alle disposizioni delle leggi nazionali pertinenti (vedere domanda 31).

Mostrare il tuo design durante un’esposizione o una fiera prima di proteggerlo

Ai sensi della legge sul design dei paesi in cui non c’è il periodo di grazia, è probabile che ci sia una speciale eccezione nel caso di esposizioni e fiere che permettono ai designer di esporre il loro design in una “esposizione internazionale certificata” (rendendolo così pubblico) fino a sei mesi prima di richiedere la protezione del design, senza che questo perda la sua “novità” o “originalità”. Comunque, questo può essere una cosa rischiosa da fare, perché poche esposizioni si qualificano come “internazionalmente certificate”. E’ quindi consigliabile depositare una domanda prima di esporre i design in qualsiasi esposizione o fiera.

Riferimenti

Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/guides/industrial_designs.pdf. Fondamenti del design, comprendente l’importanza del tenere i design confidenziali.

General Information on Industrial Designs in Canada. Hofbauer Associates. 2002. Hofbauer Associates, 205N – 1455 Lakeshore Rd, Burlington, Ontario, Canada. Tel: +1 905 634 0040. Fax: +1 905 634 9119. E-mail: info@capatens.com. Documento disponibile all’indirizzo www.capatents.com/downloads/O31.pdf. La Sezione 5 del documento parla dell’importanza della confidenzialità prima e durante la registrazione dei design; degli accordi di confidenzialità; dei mezzi con cui può essere assicurata la confidenzialità.

Fondamenti del diritto d'autore

31. Cos'è il diritto d'autore? Quali tipi di opere sono protette dal diritto d'autore?

Il copyright è l'insieme di leggi che concedono ad autori, artisti e altri creatori la protezione per le loro creazioni artistiche e letterarie, a cui generalmente ci si riferisce come "opere". Le opere che si qualificano per la protezione del diritto d'autore sono, di regola, tutte le creazioni intellettuali originali. Sono protette a prescindere dalla loro qualità e comprendono le guide puramente tecniche o i disegni ingegneristici. Anche se le leggi sul diritto d'autore in genere non forniscono una lista esaustiva dei tipi di opere che sono protette dal copyright, praticamente tutte le leggi nazionali provvedono alla protezione delle seguenti:

- Opere letterarie;
- Opere musicali;
- Opere d'arte;
- Mappe e disegni tecnici;
- Opere fotografiche;
- Film;
- Programmi per computer;
- Prodotti multimediali.

Quindi, gli sviluppatori di software, i creatori di siti internet, le attività multimediali, le agenzie di pubblicità, le stazioni radio, le case di produzione e i canali televisivi stanno tutti creando o diffondendo opere protette da diritto d'autore in modo regolare, e dovrebbero avere una comprensione chiara di quale tipo di protezione è fornita per le opere allo scopo di sfruttarle nel modo appropriato. Inoltre, le società le cui attività principali non sono direttamente correlate alla creazione o diffusione di opere protette dal diritto d'autore dovrebbero avere una buona comprensione del sistema del copyright perché il sito aziendale, la sua pubblicità, gli opuscoli, i manuali di istruzione e altri materiali sono in genere protetti dal diritto d'autore. In aggiunta, le società devono fare attenzione quando usano opere protette da altri, come i programmi per computer.

E' importante notare che la legge sul diritto d'autore protegge solo la forma di espressione delle idee, non le idee stesse. La creatività protetta dalla legge sul diritto d'autore è creatività nella scelta e nell'organizzazione di parole, note musicali, colori, codici per computer ecc. Così, l'idea o la storia di fondo di due romanzi sentimentali possono essere molto simili ma il modo specifico in cui quella storia si evolve e le parole precise usate per descriverlo rende ogni romanzo originale da una prospettiva di legge del diritto d'autore.

In Italia, il diritto di autore/diritti connessi è regolato dalla Legge 22 aprile 1941 n.633 e successive modifiche (d'ora innanzi anche *Legge sul Diritto di Autore* ovvero *l.a.*).

L'art. 1 l.a. recita, infatti, che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

In Argentina è sancita a livello costituzionale la protezione accordata dal diritto d'autore. L'art. 17 della Costituzione stabilisce che qualsiasi autore è titolare della propria opera d'ingegno per un termine stabilito dalla legge.

La legge di riferimento in materia di diritto di autore/diritti connessi è la 11.723 del 1933 e successive modifiche.

L'art. 2 l.a. specifica che, in particolare, sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;*
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;*
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;*
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

L'articolo 1 della Legge sul Diritto d'Autore testualmente recita che *ai sensi e per gli effetti della presente legge, le opere scientifiche, letterarie e artistiche comprendono i programmi per elaboratore; banche dati; opere drammatiche; composizioni musicali; opere melodrammatiche, le opere cinematografiche, coreografiche e pantomimiche; i disegni; le opere figurative; le opere di scultura; le opere architettoniche; i modelli; le opere di arte o scientifiche applicate al commercio o alla industria; calchi; carte e mappe; plastici, fotografie; fonogrammi; nonché qualsivoglia*

produzione scientifica, letteraria, artistica o didattica, a prescindere dal modo in cui venga riprodotta. La tutela del diritto d'autore si estende all'espressione di idee, procedimenti, metodi operativi e concetti matematici, ma non le idee, procedimenti, metodi e concetti in sé.

Riferimenti

Guide on Copyright. IPR-Helpdesk. I documenti possono essere scaricati all'indirizzo <http://www.ipr-helpdesk.org>. Tratta cosa è il copyright, cosa può e non può essere considerato copyright, i diritti concessi, e altri aspetti correlati.

Copyright and Internet Guide. IPR-Helpdesk. I documenti possono essere scaricati all'indirizzo www.ipr-helpdesk.org. Tratta le informazioni su aspetti pratici del copyright applicati ad Internet, e l'uso delle opere protette.

Your Software and How to Protect it: a guide for small business on how to protect the software you have developed. Commissione Europea. I documenti possono essere scaricati all'indirizzo ftp://ftp.cordis.lu/pub/innovation-smes/docs/brochure_ipr_software_protection_en.pdf.

A Practical Guide on Copyright Clearance for New Media Producers. Department of Canadian Heritage and the Interactive Producers Association of Canada. Pagina web www.pch.gc.ca/progs/ac-ca/pubs/ic-ci/pubs/copyymm_e.htm. Uno strumento previsto principalmente per i produttori di nuovi media; utile anche per chiunque sia interessato alla produzione e sfruttamento dei prodotti dei nuovi media.

Ladas & Parry Guide to Statutory Protection for Computer Software in the United States. Ladas & Parry. Pagina web www.ladas.com/Patents/Computer/Computer.USA.html. Comprende i problemi della protezione del copyright per i software per computer.

Information Sheets. Australian Copyright Council. Pagina web www.copyright.org.au/page3.htm. Le basi del copyright applicato in Australia.

32. Quali diritti hanno le società coinvolte nella esecuzione, trasmissione e produzione di registrazioni musicali?

Negli ultimi 50 anni, un nuovo campo di diritti relativi al copyright si è sviluppato rapidamente. Questi cosiddetti “**diritti correlati**” sono cresciuti intorno alle opere protette da diritto d’autore, e forniscono diritti simili, sebbene spesso più limitati e dalla durata più breve, a:

- **Artisti esecutori** (come attori e musicisti) nelle loro esecuzioni;
- **Produttori di registrazioni audio** (per esempio, registrazioni di cassette e CD) nelle loro registrazioni;
- **Organizzazioni di trasmissioni** nei loro programmi radiofonici e televisivi.

I “diritti correlati” si differenziano dal “diritto d’autore” per il fatto che appartengono a dei titolari considerati come intermediari nella produzione, registrazione o diffusione delle opere. Il collegamento con il diritto d’autore è che le tre categorie di diritti correlati sono ausiliarie nel processo di creazione e diffusione intellettuale dato che prestano la loro assistenza agli autori nella comunicazione dell’opera di questi ultimi al pubblico. Un musicista esegue un’opera musicale scritta da un compositore; un attore interpreta un ruolo in una commedia scritta da un commediografo; i produttori di fonogrammi (o, più comunemente, “l’industria discografica”) registrano e producono canzoni e musica scritte da autori e compositori, suonate da musicisti o cantate da cantanti; le organizzazioni di trasmissioni diffondono le opere e le registrazioni sulle loro stazioni.

Se la tua attività è basata su qualcuna di queste attività, o sei un utente abituale di questi servizi, allora devi capire che ci sono importanti diritti di PI che non possono essere usati senza l’autorizzazione del titolare del diritto. Questo invariabilmente richiede il pagamento di tasse o retribuzioni per ottenere tale permesso.

Come nel caso del diritto d’autore, i diritti correlati si ottengono senza dover rispettare alcuna formalità come registrazione, deposito o esposizione di nessun avviso, per esempio, su un fonogramma.

Ciò nonostante, è consigliabile mettere un avviso su un fonogramma con i seguenti tre elementi:

- Una lettera P maiuscola cerchiata
- Il nome del titolare del diritto esclusivo; e
- L’anno di prima pubblicazione del fonogramma.

Riferimenti

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Sito web www.ifpi.org. Risorse utili, collegamenti, pubblicazioni, nuovi argomenti e informazioni sui diritti legati alla PI, alla contraffazione e al rispetto dei diritti nell’industria discografica.

Survey on National Protection of Audiovisual Performances. OMPI. 2003. Pagina web www.wipo.int/documents/en/meetings/2003/avp_im/pdf/avp_im_03_2.pdf. Fornisce le caratteristiche principali della protezione delle esecuzioni audiovisive registrate.

Protection of Broadcasting Organizations. OMPI. 2002. Pagina web www.wipo.int/documents/en/meetings/2002/sccr/pdf/sccr7_8.pdf. Informazioni tecniche sugli sviluppi nel settore delle trasmissioni dall’adozione della Convenzione di Roma del 1961; scopo e attività delle organizzazioni di trasmissione relative alla trasmissioni di programmi; oggetto e scopo della protezione di tali organizzazioni.

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Sito web www.cisac.org. Una base di conoscenza sulla proprietà intellettuale e sull’attività di amministrazione collettiva dei diritti per i membri CISAC. La CISAC raggruppa 199 società di autori di 103 paesi.

The WIPO Copyright Treaty (WCT) and the WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT). OMPI.

Pagine web www.wipo.int/publications/ecommerce/450/1450in-e.pdf e

www.wipo.int/copyright/en/activities/wct_wppt/pdf/wct_wppt.pdf. Informazioni sulle disposizioni e lo stato di questi trattati.

33. Come proteggerò le mie opere? Che diritti fornisce il diritto d'autore?

A differenza di altri diritti di PI in cui è richiesta la registrazione, il diritto d'autore non dipende da procedure ufficiali. Un'opera creata è considerata protetta dal diritto d'autore non appena esiste. In accordo con le convenzioni internazionali (in particolare la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche) le opere letterarie e artistiche sono protette senza alcuna formalità nei paesi aderenti a quelle convenzioni. Quindi, non c'è un sistema internazionale per richiedere la protezione del diritto d'autore in un numero di paesi diversi.

Comunque, molti paesi hanno un ufficio nazionale del diritto d'autore e alcune leggi nazionali consentono la registrazione di opere allo scopo di, ad esempio, identificare e distinguere i titoli delle opere. In certi paesi, la registrazione può anche servire come prova *prima facie* in un tribunale in riferimento ai conflitti relativi al diritto d'autore.

Diritti esclusivi

I **creatori originali** delle opere protette dal diritto d'autore hanno il diritto esclusivo di usare o di autorizzare gli altri ad usare l'opera in base a termini concordati. Il creatore di un'opera può proibire o autorizzare il suo o la sua:

- **Riproduzione** in varie forme, come pubblicazioni stampate o registrazioni sonore;
- **Distribuzione** iniziale al pubblico tramite vendita e altri trasferimenti di proprietà in copie tangibili;
- **Nolegg** di copie al pubblico (per i programmi per computer e i fonogrammi, e anche per le opere audiovisive);
- **Esecuzioni pubbliche**, come in una commedia o in un'opera musicale;
- **Registrazioni**, per esempio, nella forma di CD, cassette o videocassette;
- **Trasmissione**, via radio, via cavo o via satellite;
- **Traduzione** in altre lingue, o **adattamento**, per es. un romanzo in un film.

Molte opere creative protette dal diritto d'autore richiedono una distribuzione di massa, comunicazione e investimenti finanziari per la loro diffusione (per esempio, pubblicazioni, registrazioni sonore e film); quindi, i creatori spesso **vendono i diritti** sulle loro opere ad individui o società che sono maggiormente in grado di vendere le opere in cambio di un pagamento. Questi pagamenti sono fatti spesso in base all'uso effettivo dell'opera e sono quindi dette **royalties**.

Riferimenti

WIPO Portal on Copyright and Related Rights. OMPI. Pagina web www.wipo.int/copyright/en/index.html. Informazioni e collegamenti, domande più frequenti sul diritto d'autore.

Copyright Protection: Reaping the Benefits of Literary or Artistic Creativity. OMPI. 2003. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/01_2003.pdf. Un breve riepilogo sul copyright e le industrie del diritto d'autore. Parla anche di cosa hanno bisogno le imprese per assicurarsi che il loro uso di opere protette sia in linea con la legge sul diritto d'autore.

Copyright Basics. United States Copyright Office. Pagina web www.copyright.gov/circs/circ1.html. Una panoramica sul copyright applicato negli Stati Uniti. Tratta di cosa può essere protetto, dello scopo e durata della protezione, del trasferimento del copyright, della registrazione, delle procedure ecc.

Questi **diritti economici** hanno un limite temporale in genere di 50 anni dopo la morte dell'autore. Le leggi nazionali possono stabilire limiti di tempo più lunghi. Questo limite mette in grado sia i creatori che i loro eredi di beneficiarne finanziariamente per un periodo di tempo ragionevole. La protezione del diritto d'autore include anche i **diritti morali**, che riguardano il diritto di rivendicare la paternità di un'opera, e il diritto di opporsi a sue modifiche che potrebbero danneggiare la reputazione dell'autore.

Il **creatore** (o il **titolare del diritto d'autore** su un'opera) può **far rispettare i diritti** a livello amministrativo e nei tribunali, con l'ispezione degli ambienti per provare la produzione o il possesso di beni prodotti illegalmente (o **"piratati"**) relativi alle opere protette. Il titolare può ottenere un ordine del tribunale di fermare queste attività, come può richiedere i danni per la perdita di introiti finanziari e un risarcimento.

Caso studio: Compañía Argentina de Granos – sistemi software Blackberry per le aziende agricole

Compañía Argentina de Granos (CAGSA) desiderava migliorare i tempi di consegna dei propri associati produttori di grano, consentendogli di comunicare più agevolmente ed avere accesso ad informazioni relative all'agricoltura.

BlackBerry® smartphone dotate di applicazioni Syncrologix Mobile Solutions' SmartTasks sono state consegnate a 4.000 agriproduttori al fine di consentire loro di connettersi con il sistema ERP di CAGSA e organizzare la presa in consegna di partite di grano, monitorare spedizioni, controllare la loro contabilità e richiedere forniture.

La soluzione BlackBerry solution è stata accettata dai produttori perché gli consentiva di restare sempre in contatto tra di loro. Trovandosi in posti sperduti, l'utilizzo di smartphone BlackBerry rappresentava un vantaggio notevole.

Riferimenti

Guide on Copyright. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato dal sito www.ipr-helpdesk.org/. Tratta di cosa è il copyright, cosa può e non può essere considerato copyright, i diritti concessi, e altri aspetti correlati.

Information Sheets. Australian Copyright Council. Pagina web www.copyright.org.au/page3.htm. Le basi del copyright applicato in Australia.

34. Cos'è la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti correlati?

Ci sono molti casi in cui, per ragioni pratiche relative a certi tipi di uso, la gestione individuale dei diritti è virtualmente impossibile. Un autore non è fisicamente in grado di monitorare tutti gli usi delle sue opere. Un autore non può, per esempio, contattare ogni singola stazione radio o televisiva per contrattare delle licenze e il pagamento. Al contrario, non è pratico per un'organizzazione di trasmissioni cercare il permesso specifico di ogni autore ogni volta che vuole usare un'opera protetta da copyright. Una media di 60.000 opere musicali sono trasmesse in televisione ogni anno, quindi migliaia di titolari dei diritti dovrebbe essere contattati per l'autorizzazione. Le gestione individuale molto impraticabile di queste attività, sia per il titolare dei diritti che per l'utente, crea un bisogno di **organizzazioni di gestione collettiva**, il cui ruolo è di colmare il vuoto tra loro in queste aree chiave, tra le altre.

La gestione collettiva è l'esercizio del diritto d'autore e dei diritti correlati da parte di organizzazioni che agiscono nell'interesse, e per conto, dei titolari dei diritti.

Quali sono i tipi più comuni di diritti sotto la gestione collettiva?

Le organizzazioni di gestione collettiva si occupano più comunemente dei seguenti:

- Diritto di esecuzione pubblica (musica suonata o eseguita in discoteche, ristoranti e altri luoghi pubblici);
- Diritto di trasmissione (esecuzioni dal vivo e registrate in radio e televisione);
- Diritti di riproduzione meccanica di opere musicali (la riproduzione di opere in CD, cassette, vinili, mini-disc, o altre forme di registrazione);
- Diritti di esecuzione di opere teatrali;
- Diritto di riproduzione reprografica di opere letterarie e musicali (fotocopiatura);
- Diritti correlati (i diritti degli esecutori e dei produttori di fonogrammi di ottenere un pagamento per la trasmissione o la comunicazione al pubblico dei fonogrammi).

Come funziona la gestione collettiva?

Ci sono vari tipi di organizzazione di gestione collettiva, o gruppi di tali organizzazioni, in base alla categoria di opere coinvolte (musica, opere teatrali, produzioni "multimediali", ecc.) che gestiranno collettivamente diversi tipi di diritti.

Le **organizzazioni di gestione collettiva** "tradizionali", agiscono per conto dei loro membri, contrattano i tassi e i termini d'uso con gli utilizzatori, rilasciano licenze autorizzanti l'uso, raccolgono e distribuiscono royalties. Il titolare individuale dei diritti non viene direttamente coinvolto in alcuna di queste fasi.

I **centri di autorizzazione dei diritti** concedono licenze agli utilizzatori che rispettano le condizioni per l'uso delle opere e i termini di pagamento stabiliti da ogni titolare individuale dei diritti che è membro del centro (nel settore della reprografia, per esempio, gli autori di opere scritte come libri, riviste e periodici). Qui il centro agisce come un agente per il titolare dei diritti, che rimane direttamente coinvolto nello stabilire le condizioni d'uso delle opere.

I "one-stop-shop" sono una sorta di alleanza di organizzazioni di gestione collettiva separate, che offre agli utilizzatori una fonte centralizzata in cui si possono ottenere le autorizzazione facilmente e velocemente. C'è una crescente tendenza a costituire tali organizzazioni a causa della crescente popolarità delle produzioni multimediali (produzioni composte da, o create da, diversi tipi di opere, inclusi i programmi per computer), che richiedono un'ampia varietà di autorizzazioni.

Riferimenti

Collective Management of Copyright and Related Rights. OMPI. Pagina web www.wipo.int/about-ip/en/collective_mngt.html. Contiene collegamenti a informazioni sul copyright e la gestione collettiva, la sua utilità e l'applicazione ai differenti campi.

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Sito web www.cisac.org. Una conoscenza di base sulla proprietà intellettuale e sull'attività dell'amministrazione collettiva dei diritti per i membri CISAC. Il CISAC raggruppa 199 società di autori in 103 paesi.

35. Come posso capire meglio il sistema del diritto d'autore nel mio paese?

Se la tua società è direttamente coinvolta nelle cosiddette industrie del copyright, per esempio nella creazione, pubblicazione, registrazione, distribuzione o vendita di opere protette dal diritto d'autore o dai diritti correlati, dovresti assicurarti di essere consapevole dei tuoi diritti e prendere le misure appropriate per esercitarli, darli in licenza e farli rispettare. Ma anche se non sei direttamente coinvolto nelle industrie del copyright, la tua impresa può produrre occasionalmente alcune opere protette da diritto d'autore o da diritti correlati. Pubblicazioni aziendali, opuscoli, siti internet, pubblicità in televisione o sui giornali, video promozionali sono tutti suscettibili di protezione ai sensi della legislazione sul diritto d'autore.

In entrambi i casi, se credi che la tua impresa ha creato opere protette dal diritto d'autore o da diritti correlati, e vuoi massimizzare i compensi derivanti da tali opere, sarebbe prudente per te cercare l'aiuto del tuo ufficio nazionale del diritto d'autore o di un avvocato esperto in diritto d'autore. Le seguenti sono alcune delle domande che potresti fare per capire meglio il sistema del diritto d'autore nel tuo paese.

C'è un registro del diritto d'autore? Come regola generale, la protezione del diritto d'autore è automatica e non dipende da una registrazione. In alcuni paesi, comunque, c'è un registro del diritto d'autore e registrarvi la tua opera sarebbe una scelta intelligente, dato che ti aiuterebbe considerevolmente in caso di conflitto, per esempio, sulla titolarità dell'opera.

Chi detiene i diritti? Il titolare del copyright di un'opera è in genere il creatore originario o l'autore dell'opera. Ci sono, comunque, alcune eccezioni a questa regola. In alcuni paesi i diritti economici su un'opera protetta sono ritenuti *conferiti inizialmente* al datore di lavoro/produttore, mentre in altri sono considerati da *cedere o trasferire* al datore di lavoro/produttore. Sarebbe inoltre consigliabile scoprire le regole specifiche nel tuo paese e, se necessario, includere il linguaggio appropriato per chiarire il trasferimento dei diritti nel tuo contratto di lavoro.

Quali sono i miei diritti? I diritti esclusivi concessi agli autori e ai titolari dei diritti ai sensi della legge nazionale sul diritto d'autore possono variare da un paese all'altro. Comunque, i diritti esclusivi di solito comprendono il diritto di riproduzione (diritto di fare copie), il diritto di esecuzione pubblica, il diritto di trasmissione e il diritto di adattamento. Inoltre, un numero crescente di paesi fornisce ai titolari del diritto dei diritti relativi alla distribuzione delle loro opere su internet così come la protezione contro l'elusione delle misure di protezione tecnologica. Quindi, sarebbe utile scoprire quali diritti sono concessi dalla tua legislazione nazionale sul diritto d'autore per far beneficiare completamente la tua impresa della protezione del diritto d'autore e dei diritti correlati.

Come ottengo la protezione internazionale per le mie opere? Se il paese di cui sei cittadino o residente ha ratificato le convenzioni internazionali nel settore del diritto d'autore e dei diritti correlati amministrati dall'OMPI, come la Convenzione di Berna, o è membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e ha messo in pratica i suoi obblighi ai sensi dell'Accordo TRIPS, la tua opera protetta dal diritto d'autore beneficerà della protezione automatica in un gran numero di paesi (oltre 150). Se non è questo il caso, ci possono ancora essere degli accordi reciproci tra il tuo paese e alcuni altri paesi che concedono simili diritti.

Riferimenti

Web Site Addresses of Copyright Offices. OMPI. Pagina web www.wipo.int/news/en/links/cr_web.htm. Gli indirizzi internet delle amministrazioni nazionali del diritto d'autore che danno accesso alle leggi sul copyright nei vari paesi.

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato da www.ipr-helpdesk.org, nella sezione Copyright. Una panoramica della situazione riguardo ai diritti di proprietà intellettuale in varie creazioni fatte da dipendenti e come trasferire i diritti ad un dipendente, e ad un datore di lavoro, con un focus sulle direttive UE.

A Guide to Digital Rights Management. Department of Communication, Information Technology and the Arts (DCITA) e Australian Interactive Multimedia Industry Association (AIMIA). Pagina web www.dcita.gov.au/drm/index.html. Gestione del rischio digitale, aspetti legali correlate e casi di studio, con strumenti pratici e modelli di riferimento.

Come dovrei dare in licenza le mie opere? Se desideri dare in licenza la tua opera ad utilizzatori come trasmissioni, editori, o anche imprese di intrattenimento di ogni tipo, dai bar ai locali notturni, diventare membro di una società di gestione collettiva può essere una buona opzione. Le organizzazioni di gestione collettiva monitorano gli usi delle opere per conto dei creatori e sono incaricate di contrattare licenze e raccogliere i pagamenti. Sono particolarmente comuni nel campo delle opere musicali e letterarie, in cui ci può essere un ampio numero di utilizzatori della stessa opera e sarebbe difficile sia per il titolare dei diritti sia per gli utilizzatori cercare l'autorizzazione specifica per ogni singolo uso, e monitorarli. Dove non sono disponibili le società di gestione collettiva, gli accordi di licenza hanno bisogno di essere negoziati individualmente con il licenziatario. Un consiglio esperto può essere utile per ottenere delle condizioni vantaggiose nel contratto di licenza. Maggiori informazioni sulle licenze di opere protette dal diritto d'autore alla domanda 46.

Come dovrei far rispettare i miei diritti? Il creatore di un'opera ha il diritto di consentire o di proibire l'uso della sua opera. Se scopri che qualcuno sta usando le tue opere protette senza autorizzazione puoi far rispettare i tuoi diritti a livello amministrativo e nei tribunali. In molti paesi, sono disponibili le cosiddette misure doganali per impedire l'importazione di beni protetti piratati. Un consiglio esperto di un mandatario o un agente in PI, dell'ufficio del diritto d'autore o delle autorità doganali sarebbero cruciali ogni volta che scopri che le tue opere stanno essendo violate. Alcune opere come i prodotti software, i fonogrammi e le opere audiovisive possono comprendere delle misure tecnologiche di protezione (per es. crittografia, sistemi di accesso condizionato) per salvaguardarle dall'uso non licenziato. Tali sistemi sono mezzi con cui i titolari dei diritti possono limitare l'accesso a quei clienti che accettano certe condizioni per l'uso delle opere e il pagamento da fare per tale uso.

36. Quali aspetti devo considerare come utilizzatore di opere protette dal diritto d'autore?

Per alcune imprese, l'uso o lo sfruttamento delle opere protette da copyright, delle registrazioni sonore, delle trasmissioni o delle esecuzioni può essere una parte centrale delle loro attività giornaliere. Questo è quasi certamente il caso delle stazioni radio, delle case editrici, delle librerie, dei negozi o dei locali notturni. Per altri, può essere semplicemente uno strumento occasionale usato per migliorare le pubblicazioni aziendali, i siti internet e altri sistemi di marketing. Per altre ancora, l'uso di materiale protetto da diritto d'autore può essere confinato all'uso del loro programma per computer. In tutti questi casi, potresti voler considerare i seguenti aspetti:

Ho bisogno di una licenza? Probabilmente la cosa più importante da sapere per un'impresa che usa o tratta le opere protette dal diritto d'autore o dai diritti correlati è se queste attività richiedono una licenza. Come regola generale, ogni uso o sfruttamento commerciale di questi diritti richiede una licenza o una cessione dei diritti da parte del titolare. Questo varia dall'uso di una canzone famosa in una pubblicità televisiva, alla vendita e distribuzione di CD e DVD, e l'uso del software nei computer di una società. Quando ci si avvicina alla licenza, dovresti scoprire se i diritti sono amministrati da un'organizzazione di gestione collettiva o direttamente dall'autore o dal produttore, e negoziare un accordo di licenza prima di usare o sfruttare il prodotto. Ricorda che la lite sulla violazione del diritto d'autore può essere un affare molto costoso, e sarebbe saggio pensare a questi aspetti prima di mettere te e la tua società nei guai. Puoi anche voler chiedere consiglio sui termini del contratto di licenza prima di firmare.

Prodotti quali pacchetti software ti sono spesso dati in licenza con l'acquisto. I termini e le condizioni della licenza sono spesso contenuti nella confezione, che può essere restituita se non sei d'accordo con esse.

C'è una società di gestione collettiva? Le società di gestione collettiva semplificano considerevolmente il processo di ottenimento delle licenze per varie opere. Piuttosto che trattare direttamente con ogni singolo autore o detentore del diritto, le società di gestione collettiva offrono agli utilizzatori una fonte centralizzata in cui i tassi e le condizioni d'uso possono essere negoziate, e in cui le autorizzazioni possono essere ottenute facilmente e velocemente. Negli anni recenti, la creazione di "one-stop-shop", che raggruppano varie società di gestione collettiva che possono rilasciare facilmente e velocemente le autorizzazioni, è considerata uno sviluppo particolarmente utile per le produzioni multimediali che richiedono una grande varietà di autorizzazioni. Trattare con le società di gestione collettiva, quando possibile, può farti risparmiare molto tempo e denaro. I dettagli delle società di raccolta operative nel tuo paese si possono ottenere dall'ufficio nazionale del diritto d'autore.

Posso usare liberamente le opere pubblicate su internet? Un malinteso comune è che le opere pubblicate su internet sono di dominio pubblico e quindi possono essere ampiamente usate da chiunque senza l'autorizzazione del titolare. Ogni opera protetta dal diritto d'autore o dai diritti correlati, dalle composizioni musicali, ai prodotti multimediali, articoli di giornali e produzioni audiovisive per cui il periodo di protezione non è scaduto, è protetta indipendentemente dal fatto che sia pubblicata su carta o con altri mezzi, per esempio su internet. In genere, dovresti cercare l'autorizzazione del titolare del diritto in ogni caso, prima dell'uso. Similmente, l'autorizzazione è richiesta se la tua impresa è impegnata nella pubblicazione o produzione di opere protette, registrazioni audio, trasmissioni o esecuzioni disponibili tramite il tuo sito internet.

Riferimenti

Guidelines for Creating a Policy for Copyright Compliance. Copyright Clearance Center Inc. Pagina web www.copyright.com/PDFs/Guidelines.pdf. Linee guida per aiutare a definire e implementare una politica che assicuri conformità ed eviti la violazione a livello organizzativo o societario. Contiene collegamenti a risorse aggiuntive sul diritto d'autore.

Fondamenti dei segreti industriali

37. Cosa sono i segreti industriali e cos'è la concorrenza sleale?

Tutte le imprese hanno dei segreti industriali. Alcune sono così profondamente consapevoli della loro importanza che hanno costituito delle rigide strategie per garantire la protezione dei loro segreti industriali da ogni rivelazione che può essere pregiudizievole per la società. Molti ne diventano consapevoli solo quando i concorrenti cercano di acquisire le loro liste di clienti, i risultati delle ricerche o i piani di marketing o di assumere i loro dipendenti con il loro know-how di valore. Solo allora diventa evidente che hanno qualcosa di valore da proteggere.

In linea di massima, ogni informazione commerciale confidenziale che fornisce ad un'impresa un margine competitivo può essere considerata un segreto industriale. L'uso non autorizzato di tali informazioni da parte di persone diverse dal titolare è considerato una pratica sleale e una violazione del segreto industriale. In base al sistema legale, la protezione dei segreti industriali forma parte del concetto generale di protezione contro la concorrenza sleale o si basa su disposizioni specifiche o su precedenti legali sulla protezione delle informazioni confidenziali. Mentre una determinazione finale di quali informazioni costituiscono un segreto industriale dipenderà dalle circostanze di ogni singolo caso, le pratiche chiaramente sleali nei confronti delle informazioni segrete comprendono lo spionaggio industriale o commerciale, l'inadempimento del contratto e la violazione della confidenzialità.

Un segreto industriale in genere ha alcuni costi associati al suo sviluppo e non è conoscenza comune nell'industria. Anche le informazioni negative, come le opzioni di ricerca che sono state esplorate e trovate inutili, possono essere un segreto industriale. Sotto sono elencati alcuni esempi di categorie di cosa può essere considerato segreto industriale:

- Processi produttivi, tecniche e know-how;
- Raccolte di dati, per es. liste di clienti;
- Disegni, schemi, fotocopie, mappe;
- Algoritmi, processi che sono implementati nei programmi per computer e i programmi stessi;
- Formule per produrre i prodotti;
- Strategie commerciali, business plan, piani di esportazione, piani di marketing;
- Informazioni finanziarie;
- Registrazioni del personale;
- Manuali;
- Ingredienti;
- Informazioni sulle attività di ricerca e sviluppo.

Riferimenti

The Trade Secrets Homepage. R. Mark Halligan. Pagina web <http://my.execpc.com/~mhalign/iindex.html>. Letture e collegamenti a varie risorse sui segreti industriali, comprese la definizione, valutazione, classificazione dei segreti industriali.

Trade Secrets are Gold Nuggets: Protect Them. OMPI. 2002. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/04_2002.pdf. Enfatizza l'importanza di proteggere i segreti industriali per le imprese. Parla anche di ciò che costituisce segreto industriale, con pochi esempi.

Protezione del segreto industriale

A differenza dei brevetti, i segreti industriali sono protetti senza registrazione, cioè senza alcuna formalità procedurale. Di conseguenza, un segreto industriale può essere protetto per un periodo di tempo illimitato o finché l'informazione rimane confidenziale. Per queste ragioni, la protezione dei segreti industriali può sembrare particolarmente interessante per le PMI. Ci sono, comunque, alcune condizioni per le informazioni da considerare come segreto industriale. Il rispetto di tali condizioni può dimostrarsi più costoso e difficile di quando sembrasse a prima vista. Mentre queste condizioni variano da paese a paese, esistono alcuni standard generali, che sono richiamati all'Articolo 39 dell'Accordo sugli Aspetti Relativi al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio:

- Le informazioni devono essere segrete (cioè in genere non sono conosciute da, o facilmente accessibili a, il gruppo che normalmente tratta il tipo di informazioni in questione).
- Deve avere valore un valore commerciale perché sia un segreto.
- Deve essere stato oggetto di ragionevoli provvedimenti da parte del detentore legittimo dell'informazione per tenerla segreta (per es. tramite clausole di confidenzialità nei contratti di lavoro, accordi di non rivelazione ecc.).

Tra gli esempi degni di nota di informazioni commerciali confidenziali protette come segreti industriali c'è la formula della Coca-Cola e il codice sorgente di Windows.

38. Come sviluppo una strategia di segreto industriale per la mia attività?

I segreti industriali sono ampiamente usati dalle PMI. Infatti, molte PMI contano quasi esclusivamente sui segreti industriali per la protezione della loro PI (sebbene in molti casi possono non essere consapevoli che i segreti industriali sono legalmente protetti). E' importante, inoltre, essere sicuri che le imprese prendano tutte le misure necessarie per proteggere efficacemente i loro segreti industriali. Queste misure comprenderanno:

- Adozione di un programma di protezione e di sicurezza delle informazioni a livello aziendale.
- Istruire i dipendenti sulle politiche societarie in tema di rivelazione di informazioni confidenziali, con definizioni chiare e linee guida su come accedere, gestire, proteggere, distribuire, etichettare e/o eventualmente rivelare ogni informazione confidenziale.
- Identificare e dare la priorità ai segreti commerciali in base al loro valore e sensibilità.
- Considerare se un segreto industriale può essere protetto tramite un diritto di PI formalmente registrato, come un brevetto, e se così, se non sia meglio protetto in quel modo.
- Assicurarci che un limitato numero di persone sappia o abbia accesso ad ogni informazione confidenziale di valore per l'impresa e che tutti quelli che lo sanno siano ben consapevoli che è un'informazione confidenziale.
- Includere gli accordi di confidenzialità nei contratti di lavoro. Ai sensi della legge di molti paesi, i dipendenti hanno il dovere della confidenzialità verso il loro datore di lavoro anche senza tali accordi. Il dovere di mantenere la confidenzialità sui segreti del datore di lavoro in genere rimane, almeno per un certo periodo di tempo, anche dopo che il dipendente ha lasciato quel lavoro.
- Firmare degli accordi di non rivelazione con i partner commerciali ogni volta che si rivelano informazioni confidenziali. Vedere domanda 51.
- Costituire un sistema di sicurezza efficace per gestire le informazioni digitali sulla rete interna della società, con misure tecniche, programmi e crittatura per restringere l'accesso ad informazioni riservate, un sistema per monitorare la comunicazione e la rivelazione di informazioni, e un sistema per impedire o localizzare gli accessi alle informazioni confidenziali.

Riferimenti

The Trade Secrets Audit. R. Mark Halligan. Pagina web <http://my.exepc.com/~mhalign/tradesec.html>. Una lista di controllo per identificare potenziali segreti industriali.

Trade Secrets: Policy Framework and Best Practices. OMPI. 2002. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/wipo_magazine/05_2002.pdf. Si concentra sui diversi mezzi con cui i segreti industriali possono essere protetti.

How to Classify Trade Secrets. R. Mark Halligan. Pagina web <http://my.exepc.com/~mhalign/protect.html>. Comprende sei fattori da considerare quando si classificano i segreti industriali per mettere in atto una strategia appropriata per la protezione.

39. Quando è consigliabile proteggere le informazioni come segreti industriali?

Essenzialmente, ci sono due tipi di segreti industriali. Da una parte, i segreti industriali possono riguardare le invenzioni o i processi produttivi che non rispettano i criteri per la brevettazione e quindi possono essere protetti solo come segreti industriali. Questo sarebbe il caso delle liste di clienti o dei processi produttivi che non sono sufficientemente inventivi da far concedere un brevetto (sebbene possano qualificarsi per la protezione del modello di utilità - vedere domanda 12). Dall'altra parte, i segreti industriali possono riguardare le invenzioni che rispetterebbero i criteri di brevettabilità e che potrebbero quindi essere protetti come brevetti. In quest'ultimo caso, le PMI dovranno affrontare una scelta: brevettare l'invenzione o tenerla come un segreto industriale.

I vantaggi del segreto industriale comprendono:

- La protezione del segreto industriale non è limitata nel tempo (i brevetti durano in genere fino a 20 anni). Può continuare, quindi, illimitatamente finché il segreto non è rivelato al pubblico.
- I segreti industriali non comportano costi di registrazione (sebbene ci possono essere alti costi per mantenere l'informazione confidenziale, compresa l'introduzione di misure tecnologiche di protezione).
- I segreti industriali hanno effetto immediato.
- La protezione del segreto industriale non comporta formalità quale la rivelazione delle informazioni alle autorità governative.

Ci sono, comunque, alcuni precisi svantaggi con la protezione delle informazioni commerciali confidenziali come segreto industriale, specialmente quando le informazioni rispettano i criteri di brevettabilità. Per esempio:

- Se il segreto è racchiuso in un prodotto innovativo, altri possono essere capaci di ispezionarlo, sezionarlo e analizzarlo ("reverse engineering"), scoprire il segreto ed essere autorizzati in seguito ad usarlo. La protezione del segreto industriale di un'invenzione, infatti, non fornisce il diritto esclusivo di escludere terze parti darne un uso commerciale. Solo i brevetti e i modelli di utilità possono fornire questo tipo di protezione.
- Una volta che il segreto è reso pubblico, chiunque può avervi accesso ed usarlo a piacere.
- Un segreto industriale è più difficile da far rispettare rispetto ad un brevetto. Il livello di protezione concesso ai segreti industriali varia significativamente da paese a paese, ma in genere è considerato debole, in particolare quando è confrontato con la protezione concessa da un brevetto.
- Qualcun altro, che ha sviluppato le informazioni in questione con mezzi legittimi, può brevettare un segreto industriale.

Riferimenti

Patents vs. Trade Secrets. Howard M. Eisenberg. 2000. Yale University Office of Cooperative Research. Pagina web www.yale.edu/ocr/invent_guidelines/patent_vs_trade_secret.html. Confronta i segreti industriali ai brevetti, discute i vantaggi di ognuno, con considerazioni su come decidere di cercare protezione tra le due opzioni.

Protecting the Trade Secrets of Your SME. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm. Protezione dei segreti industriali, misure precauzionali che le PMI devono prendere, decidendo tra brevetti e segreti industriali, casi in cui le PMI possono beneficiare della protezione del segreto industriale, con ulteriori collegamenti e letture.

Principi di base delle indicazioni geografiche

40. Cosa sono le indicazioni geografiche e come possono essere protette?

Un'indicazione geografica è un segno usato sui beni che hanno una specifica origine geografica e possiedono delle qualità o una reputazione dovute a quel luogo d'origine. Più comunemente, un'indicazione geografica consiste nel nome del luogo di origine dei beni. I prodotti agricoli tipicamente hanno qualità che derivano dal loro luogo di produzione e che sono influenzate da specifici fattori locali, come il clima e il suolo. Se un segno ha la funzione di indicazione geografica è un questione di legge nazionale e di percezione del consumatore.

“Champagne”, “Tequila”, “Darjeeling”, “Roquefort”, “Chianti”, “Pilsen”, “Porto”, “Sheffield”, e “Havana” sono alcuni esempi di nomi molto conosciuti che sono associati in tutto il mondo a dei prodotti di una certa natura e qualità. Una caratteristica comune di tutti questi nomi è la loro connotazione geografica; cioè, la loro funzione di indicare luoghi esistenti, città, regioni o paesi. Comunque, quando sentiamo questi nomi, pensiamo ai prodotti piuttosto che ai luoghi che indicano. Questi esempi mostrano che le indicazioni geografiche possono acquisire un'alta reputazione e quindi possono essere risorse commerciali di valore. Proprio per questo motivo, sono spesso esposte ad appropriazione indebita, contraffazione o falsificazione, e la loro protezione (sia nazionale che internazionale) è altamente desiderabile.

Le indicazioni geografiche possono essere usate solo per i prodotti agricoli?

L'uso delle indicazioni geografiche non è limitato ai prodotti agricoli. Possono anche evidenziare specifiche qualità di un prodotto che sono dovute a fattori umani che possono essere trovati nel luogo d'origine dei prodotti, come specifiche abilità manifatturiere e tradizioni. Quel luogo di origine può essere un villaggio o una città, una regione o un paese. Un chiaro esempio dell'ultimo è “Svizzera”, che è largamente percepita come una indicazione geografica per prodotti che sono fatti in Svizzera e, in particolare, per orologi.

Cos'è una denominazione d'origine?

Una denominazione d'origine è un tipo speciale di indicazione geografica, usata sui prodotti che hanno una specifica qualità che è esclusivamente o essenzialmente dovuta all'*ambiente geografico* in cui i prodotti sono creati. Il concetto di indicazione geografica comprende le denominazioni di origine.

Cosa fa un'indicazione geografica?

Un'indicazione geografica indica un luogo o una regione specifica di produzione che determina le qualità caratteristiche del prodotto che lì ha origine. E' importante che il prodotto derivi le sue qualità e la sua reputazione da quel posto. Dato che quelle qualità dipendono dal luogo di produzione, esiste un “collegamento” specifico tra i prodotti e il loro luogo originario di produzione.

Riferimenti

Documents of the Worldwide Symposium on Geographical Indications. OMPI. 2003. Pagina web www.wipo.int/meetings/2003/geo-ind/en/documents/index.htm. Informazioni sulle indicazioni geografiche e, in particolare, su questioni riguardanti la terminologia, gli approcci esistenti alla protezione delle indicazioni geografiche a livello nazionale e regionale, e la struttura legale internazionale per la protezione delle indicazioni geografiche.

Documents of the Worldwide Symposium on Geographical Indications. OMPI. 1999. Disponibile sulla libreria elettronica OMPI al sito www.wipo.int/ebookshop.

Rules of origin. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.htm. Un'introduzione a, e le informazioni tecniche su, le regole d'origine, e la spiegazione dell'Accordo sulle Regole d'Origine.

Qual è la differenza tra indicazioni geografiche e regole di origine?

“Regole di origine” sono i criteri usati per definire dove è stato fatto un prodotto. Sono una parte essenziale delle regole del commercio perché un certo numero di politiche discriminano tra paesi esportatori: quote, tariffe preferenziali, azioni anti-dumping, dazi di compensazione (caricati contro i sussidi all’esportazione), e altri.

Le regole di origine sono anche usate per compilare le statistiche sul commercio, e per le etichette “made in...” che sono attaccate ai prodotti. Questo è complicato dalla globalizzazione e dal modo in cui un prodotto può essere processato in vari paesi prima di essere pronto per il mercato.

Le indicazioni geografiche, dall’altro lato, sono segni usati sui beni che hanno una specifica origine geografica e possiedono delle qualità o una reputazione dovute a quel luogo di origine. Solo certi prodotti che rispettano i suddetti requisiti e sono stati registrati come indicazioni geografiche possono portare tali segni. Più comunemente, un’indicazione geografica consiste nel nome del luogo di origine dei beni.

Qual è la differenza tra un’indicazione geografica e un marchio?

Un marchio è un segno usato da un’impresa per distinguere i suoi beni e servizi da quelli di altre imprese. Il titolare di un marchio ha il diritto di escludere altri da usarlo. Un’indicazione geografica dice al consumatore che un prodotto è prodotto in un certo luogo ed ha certe caratteristiche che sono dovute a quel luogo di produzione. Tutti i produttori che fanno i loro prodotti nel luogo indicato da un’indicazione geografica, e i cui prodotti condividono qualità tipiche, possono usarlo.

Perché le indicazioni geografiche hanno bisogno di protezione?

Le indicazioni geografiche sono capite dai consumatori per indicare l’origine e la qualità dei prodotti. Molti di loro hanno acquisito reputazioni di valore, che, se non adeguatamente protette, possono essere messe in cattiva luce da operatori commerciali disonesti. L’uso falso delle indicazioni geografiche da parte di soggetti non autorizzati è dannoso per i consumatori e per i legittimi produttori. I primi sono ingannati e portati a credere che stanno comprando un prodotto genuino con specifiche qualità e caratteristiche, mentre stanno comprando, di fatto, una imitazione senza valore. I secondi soffrono perché buona parte degli affari gli sono portati via e la reputazione guadagnata dai loro prodotti è danneggiata.

Come sono protette le indicazioni geografiche?

Le indicazioni geografiche sono protette in accordo con le leggi nazionali e in base a una serie di concetti, come le leggi contro la concorrenza sleale, le leggi a tutela dei consumatori, le leggi per la protezione dei marchi di certificazione o le leggi speciali per la protezione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine. In sostanza, le parti non autorizzate non possono usare le indicazioni geografiche se tale uso è probabile che inganni il pubblico sulla vera origine del prodotto. Le sanzioni applicabili variano dalle ingiunzioni del tribunale che impediscono l’uso non autorizzato al pagamento dei danni e di multe o, in casi seri, al carcere.

Come sono protette le indicazioni geografiche a livello internazionale?

Un certo numero di trattati amministrati dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) forniscono la protezione delle indicazioni geografiche, più particolarmente la Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale del 1883, e l’Accordo di Lisbona per la Protezione delle Denominazioni di Origine e per la loro Registrazione Internazionale. In aggiunta, gli Articoli dal 22 al 24 dell’Accordo TRIPS trattano della protezione internazionale delle indicazioni geografiche all’interno della struttura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC).

Cos'è un'indicazione geografica “generica”?

Se un termine geografico è usato come indicazione di un tipo di prodotto, piuttosto che come indicazione del luogo di origine di quel prodotto, questo termine non funziona più come indicazione geografica. Quando ciò si è verificato in un certo paese dopo un certo periodo di tempo, quel paese può riconoscere che i consumatori devono arrivare a capire che un termine geografico che una volta indicava l'origine del prodotto (per esempio, “Dijon Mustard”, un tipo di mostarda originaria della città della Francia Dijon) ora denota un certo tipo di prodotto, indipendentemente dal suo luogo di produzione.

Il marchio collettivo è un marchio che attesta l'origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi.

In deroga alla regola generale di cui all'art.13, comma 1 c.p.i., un marchio collettivo può consistere pertanto, in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi.

L'UIBM può, peraltro, rifiutare la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

La registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché questo sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza

Chi può essere titolare di un marchio collettivo?

Il Marchio collettivo può essere oggetto di registrazione nazionale e/o comunitaria da parte di associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.

Il marchio collettivo può, quindi, essere registrato da soggetti in possesso di una struttura adeguata per garantire una gestione efficace del medesimo marchio e viene concesso in uso a tutte le aziende produttrici che si assoggettano a regole stabilite dal titolare.

La fattispecie del consorzio - che prevede la presenza di un'organizzazione comune tra più imprese associate finalizzata allo svolgimento di talune fasi operative - viene considerata idonea ad assicurare proprio questa efficace gestione del marchio collettivo poiché consente il raggiungimento di risultati operativi difficilmente ottenibili dalla singola impresa - grazie ad economie di scala, soprattutto nel settore della promozione e della commercializzazione di prodotti tipici - ed offre alle singole imprese una visibilità aziendale molto più elevata rispetto a marchi individuali, specie per i prodotti regolamentati da precisi disciplinari di tipicità.

La forma consortile con attività esterna dovrebbe realizzare le seguenti funzioni:

- creazione e diffusione del marchio collettivo;
- omogeneizzazione del prodotto da commercializzare con il marchio consortile;
- ottenimento della certificazione di qualità;
- ricerca di nuovi mercati;
- realizzazione di un'attività di ricerca e sviluppo;
- gestione comune dell'attività di commercializzazione;
- agevolazioni per l'accesso al credito ed a formule di finanziamento agevolato.

Le associazioni consortili sono, quindi, un fenomeno di assoluto rilievo - specialmente per le imprese attive nel settore agro-alimentare - in quanto consentono di sfruttare i vantaggi che offrono i procedimenti di concentrazione, espansione ed integrazione interaziendale, senza intaccare l'omogeneità aziendale e sociale delle singole imprese.

Il marchio collettivo ha in definitiva una vera e propria *funzione di garanzia* di un certo livello qualitativo del prodotto, ottenuto da tutte le aziende che si trovano in determinate condizioni ambientali e produttive e che, volontariamente, accettano di aderire ad un sistema di controllo.

Come proteggere i marchi collettivi?

La domanda di registrazione nazionale depositata presso l'UIBM e/o comunitaria depositata presso l'UAMI deve essere necessariamente accompagnata da un regolamento disciplinante le condizioni per l'utilizzazione del marchio, le modalità di svolgimento dei controlli e le relative sanzioni.

Perché registrare un marchio collettivo comunitario?

La registrazione di un marchio collettivo comunitario tutela il marchio in modo uniforme in tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea. Il titolare del marchio collettivo comunitario registrato (i.e l'ente certificatore) può esperire tutte le azioni che il Regolamento 40/94/CE sui Marchi Comunitari (RMC) attribuisce al titolare di un marchio individuale comunitario. Soprattutto, l'art.70 comma 2 RMC, prevede la possibilità per il titolare del marchio comunitario di richiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate ad utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche (disciplinate dagli artt. 29 ss. c.p.i.) consistono in indicazioni che garantiscono la provenienza del prodotto da una zona determinata cui i consumatori tradizionalmente associano una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Che cosa può essere oggetto di tutela?

Le *DOP*

La Denominazione d'Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un'area geografica delimitata. Se un'impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

Le *IGP*

L'Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica deriva dall'origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell'impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è

garantita da un organismo di controllo.

Le STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti non è necessariamente prodotta in un'area determinata.

Come proteggere un'indicazione geografica?

Il soggetto legittimato – ovvero l'associazione costituita dall'insieme di produttori e/o trasformatori che effettivamente producono o trasformano il prodotto agricolo o alimentare per il quale si chiede il riconoscimento della DOP o IGP - presenta istanza di registrazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nella domanda di registrazione, le associazioni devono indicare chiaramente quale tipo di designazione geografica intendono richiedere per il proprio prodotto: Denominazione d'Origine o Indicazione Geografica Protetta. Alla domanda deve essere allegato un disciplinare. Questo deve comprendere almeno i seguenti elementi: il nome del prodotto agricolo; la sua descrizione (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche); la delimitazione esatta della zona geografica; il metodo di fabbricazione; gli elementi che comprovano il legame con il luogo di origine; i riferimenti relativi alle strutture di controllo; gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alle diciture tradizionali nazionali equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare. La domanda deve essere altresì corredata da determinati documenti (atto costitutivo, statuto, delibera assembleare, relazione tecnica, relazione storica) nonché una relazione socio-economica che descriva non solo la produzione e l'offerta attuale ma anche quella potenziale dei prossimi 5 anni. Il Ministero successivamente acquisisce il parere di ciascuna Regione o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione ed elabora, d'intesa con il soggetto richiedente, il documento unico, provvedendo poi alla pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, in mancanza di osservazioni o, dopo averle valutate congiuntamente al soggetto proponente ed alla/e Regione/i e/o Provincia/e autonoma/e territorialmente competenti ed aver risolto eventuali dissensi, il Ministero notifica alla Commissione Europea la richiesta di registrazione e la documentazione relativa. Quest'ultima esamina la domanda e la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. Se non vengono notificate dichiarazioni di opposizione entro un periodo di sei mesi, l'IGP o la DOP è iscritta in un registro tenuto dalla Commissione Europea. In caso di opposizione, la Commissione Europea procede all'esame dei motivi invocati al fine di giungere ad una decisione.

Quali sono i diritti conferiti a seguito della concessione di un'indicazione geografica?

E' vietato a terzi - laddove sia idoneo ad ingannare il pubblico dei consumatori - l'uso di indicazioni geografiche in modo da indicare o suggerire che tale prodotto proviene da una località diversa dal luogo di origine oppure che esso presenta qualità che sono proprie di prodotti che provengono dalla località designata dall'indicazione geografica protetta.

Qual è la durata della protezione?

La durata è illimitata.

Marchi collettivi sono definiti dalla *Ley 26.355* come quei segni che contraddistinguono prodotti e/o servizi effettuati in relazione alle attività di un'associazione di produttori e/o prestatori di servizi

iscritti nel *Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economia Social*. L'Associazione titolare del marchio concederà in licenza ai propri associati il marchio collettivo da essa registrato.

La tutela delle indicazioni protette è, viceversa, disciplinata dalla *Ley no. 25.380 de Productos agricolas y alimentarios* del 2001, dalle quali discendono due tipologie di diritti.

La prima è l'Indicazione Geografica (*Indicacion Geografica*) che identifica un prodotto come proveniente da un determinato territorio, laddove una determinata qualità, o altre caratteristiche, siano imputabili all'origine geografica del prodotto in questione.

Vi è poi la Denominazione di Origine (*Denominacion de Origen*), ovverosia il nome di una regione distretto, provincia, località o area del territorio debitamente registrato che viene utilizzato per indicare un determinato prodotto le cui qualità siano imputabili essenzialmente alla zona geografica di provenienza.

Il produttore straniero, a condizione di reciprocità, può registrare la propria indicazione protetta presso le competenti autorità argentine.

L'autorità di vigilanza è la *Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion*, che opera sotto l'egida del Ministero dell'Economia. Essa svolge funzioni di vigilanza, controllo, gestione, difesa del sistema delle indicazioni protette e di rappresentanza presso gli organismi internazionali. Può inoltre, irrogare sanzioni amministrative in caso di utilizzo abusivo di indicazioni protette (anche in via indiretta) idonee ad ingenerare confusione del pubblico. Ciò rappresenta una novità di grande importanza, soprattutto per le aziende del settore agroalimentare italiano.

Il caso Lardo di Colonnata: nullità del marchio identico a una denominazione d'origine protetta

In data 30 settembre 2005, è stata presentata domanda di registrazione comunitaria per il segno Lardo di Colonnata al fine di contraddistinguere prodotti afferenti alle classi 16, 29, 35.

Conseguentemente, il marchio Lardo di Colonnata è stato registrato con numero 3939782.

Il Consorzio di Tutela del Lardo di Colonnata ha proposto domanda di nullità ex artt. 7 (1) (K) Reg. 40/94/CE e 13 510/2006/CE avverso il marchio Lardo di Colonnata, in base alla propria indicazione geografica protetta Lardo di Colonnata, che contraddistingue prodotti a base di carne provenienti da determinate regioni dell'Italia e realizzati con particolari modalità di produzione specificamente indicate nel relativo disciplinare tecnico.

In particolare, l'art.13 Reg. 510/2006/CE stabilisce che le denominazioni registrate sono tutelate contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali *genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione* o simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Il Consorzio ha sostenuto che il marchio violasse l'art.13 Reg. 510/2006 con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti al settore merceologico delle *carni*.

E' stata dichiarata la nullità parziale del marchio contestato con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti alle classi 29 e 35 e in particolare:

- prodotti a base di carne (29);
- servizi di vendita al dettaglio o tramite reti informatiche di prodotti a base di carne (35)

Principi base dei circuiti integrati

41. I circuiti integrati possono essere protetti con la protezione della proprietà intellettuale? Come?

Un altro campo di protezione della PI è quello degli schemi-disegni (topografie) dei circuiti integrati.

Le disposizioni-disegni dei circuiti integrati sono di solito il risultato di un investimento enorme, sia in termini di tempo di esperti altamente qualificati che finanziariamente. C'è un continuo bisogno di creazione di nuove topografie che riducano le dimensioni dei circuiti integrati esistenti e aumentino simultaneamente le loro funzioni. Più un circuito integrato è piccolo, minore sarà il materiale necessario per la sua produzione, e più piccolo sarà lo spazio necessario per contenerlo. I circuiti integrati sono utilizzati in una ampia gamma di prodotti, inclusi articoli di uso quotidiano, come orologi, televisori, lavatrici e automobili, così come in attrezzature sofisticate di elaborazione dati.

Mentre la creazione di una nuova topografia per un circuito integrato può comportare un investimento importante, la copia di una tale topografia può costare solo una frazione di quell'investimento. La copiatura può essere fatta fotografando ogni strato di un circuito integrato e preparando stampi per la sua produzione sulla base delle fotografie ottenute. La possibilità di tale copia è il principale motivo per l'introduzione della legislazione che protegge le topografie.

In base all'Accordo TRIPS dell'OMC, il termine di protezione è di almeno 10 anni dalla data del deposito della domanda o del primo sfruttamento commerciale nel mondo, ma i membri possono fornire un termine di protezione di 15 anni dalla creazione della topografia.

Riferimenti

Integrated Circuit Topographies. Canadian Intellectual Property Office. Pagina web http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/ict/ict_main-e.html. Informazioni sulle topografie di circuiti integrati, definizione ed uso, il sistema canadese di protezione, le eccezioni, la registrazione, l'applicazione e le tasse, con le istruzioni sulla compilazione del modulo.

Titolarità dei diritti da parte dei dipendenti

42. Chi detiene i diritti di proprietà intellettuale quando un'invenzione, un design o un'opera creativa sono sviluppati da un dipendente?

Le imprese spesso fanno affidamento sui dipendenti e su consulenti indipendenti per sviluppare le loro risorse di proprietà intellettuale (PI), e presumono che loro automaticamente detengano i diritti su quelle risorse, in base al principio "Io pago per questo, quindi io ne sono il titolare". Questo può essere un programma per computer, un articolo, una sceneggiatura, i progetti e i disegni di un architetto, un nuovo logo, un nuovo prodotto o processo, la confezione del prodotto, un nuovo design del prodotto, un business plan, un'invenzione, e il risultato di molti altri tipi di sforzi creativi. Chi detiene il diritto sull'opera che i dipendenti creano: il singolo creatore, o la società che li impiegano? La risposta a questa domanda non è sempre non è sempre facile o chiara; può variare molto da un paese a un altro, e in un certo paese in base alla legge e ai fatti e alle circostanze di una particolare relazione datore di lavoro-dipendente.

Titolarità di miglioramenti pratici di un prodotto (invenzioni/brevetti)

In molti paesi il datore di lavoro detiene un'invenzione fatta dal suo dipendente se è correlata all'attività del datore di lavoro, a meno che il contratto di lavoro stabilisca altrimenti. Al contrario, in altri paesi, i diritti di PI sulle invenzioni appartengono in teoria all'inventore dipendente, a meno che non sia stabilito altrimenti. In alcuni paesi (per es. gli Stati Uniti) l'inventore dipendente può mantenere il diritto di sfruttare l'invenzione, ma al datore di lavoro è spesso dato un diritto non esclusivo di usare l'invenzione per i suoi scopi interni (detti "shop rights"). Regole speciali si possono applicare, comunque, alle invenzioni fatte da professori o ricercatori universitari come può essere indicato nella politica di PI dell'istituto.

Alcuni paesi concedono all'inventore dipendente il diritto ad una remunerazione ragionevole e onesta o una compensazione per la sua invenzione se il datore di lavoro si prende i diritti sull'invenzione. Altri paesi non concedono alcuna remunerazione specifica per il dipendente, o solo una remunerazione o una compensazione molto limitata, e solo in casi eccezionali.

Titolarità del diritto d'autore

Nella maggior parte dei paesi, se un dipendente produce un'opera letteraria o artistica nell'ambito del suo lavoro, allora il datore di lavoro detiene automaticamente il diritto d'autore su di essa, a meno che non sia stato stabilito diversamente. Ma non è sempre così. Ai sensi della legge del diritto d'autore di alcuni paesi, può non esserci un trasferimento automatico dei diritti, e la giurisprudenza sulla situazione è complicata.

Ci sono molte circostanze in cui un dipendente può detenere tutti o parte dei diritti. Per esempio, se il datore di lavoro è un editore di giornali o riviste, il dipendente, nella maggior parte di paesi, sarà titolare del diritto d'autore per alcuni scopi, compresa la pubblicazione di libri, mentre il datore di lavoro sarà titolare del diritto d'autore per gli altri scopi. Nella maggior parte dei paesi, comunque, se un dipendente genera un prodotto software nel corso del lavoro, il datore di lavoro sarà titolare dei diritti sul prodotto creativo, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di lavoro.

Riferimenti

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato dal sito www.ipr-helpdesk.org, alla sezione Copyright. Una panoramica della situazione riguardo ai diritti di proprietà intellettuale in varie creazioni fatte dai dipendenti e come trasferire i diritti ad un dipendente, e ad un datore di lavoro, con un focus sulle direttive UE.

Ownership of Intellectual Property Rights. Thomas Q. Henry. Pagina web www.uspatent.com/ipoc.htm. Una panoramica sulla titolarità dei diritti di PI negli Stati Uniti.

Si dovrebbe anche notare che i *diritti morali* (cioè il diritto di rivendicare la paternità di un'opera, e il diritto di opporsi a suoi cambiamenti che potrebbero danneggiare la reputazione dell'autore), non sono cedibili e rimarranno quindi all'autore anche se la titolarità dei diritti economici è stata trasferita al datore di lavoro. In alcuni paesi, comunque, (per es. Canada, Stati Uniti) si può rinunciare ai diritti morali.

Titolarità dei design

In genere, quando al dipendente è richiesto nell'ambito di un rapporto di lavoro di creare un design, i diritti del design appartengono al datore di lavoro. In alcuni paesi, comunque, il diritto della paternità dei design creati dai dipendenti durante l'esecuzione di un contratto di lavoro appartiene al dipendente, a meno che non sia stabilito altrimenti. In alcuni casi, al datore di lavoro è richiesto di pagare al dipendente un'equa remunerazione, tenendo conto del valore economico del design e di ogni vantaggio per il datore di lavoro derivante dall'utilizzo del design. In altri paesi (per es. Stati Uniti) il creatore di un design ne è il proprietario a meno che non è stato pagato un indennizzo per il design.

43. Chi detiene i diritti di proprietà intellettuale quando un'invenzione, un'opera protetta da copyright o un design sono esternalizzati?

Le società impiegano regolarmente consulenti, consiglieri o contraenti indipendenti per creare un'ampia varietà di materiale nuovo o originale per loro. Questo materiale può comprendere business plan, piani di marketing, manuali di formazione, manuali informativi, guide tecniche, software, un sito internet, design, disegni, rapporti di ricerca, banche dati, un logo per una campagna pubblicitaria, e così via. Entrambi i lati, cioè la società e il contraente indipendente, dovrebbero fare attenzione quando fanno un tale accordo per indirizzare adeguatamente la questione della titolarità delle risorse di PI. Per esempio, se il consulente o il contraente presenta un numero di design o loghi distinti e la società ne accetta solo uno, allora chi detiene i diritti di PI sulle rimanenti opzioni?

Invenzioni. Nella maggior parte dei paesi, in teoria, un contraente indipendente assunto da una società per sviluppare un nuovo prodotto o processo detiene ogni diritto sull'invenzione, a meno che non sia stato stabilito altrimenti in modo specifico. Questo significa che, in genere, a meno che il contraente abbia un accordo scritto con la società che assegni l'invenzione a quella società, la società non avrà la titolarità dei diritti su ciò che viene sviluppato, anche se ha pagato per lo sviluppo.

Copyright. Nella maggior parte dei paesi, un creatore indipendente detiene il diritto d'autore, a meno che abbia firmato un accordo scritto con cui trasferisce i diritti. Se, e solo se, c'è un tale accordo scritto in atto, la società che ha commissionato al creatore normalmente deterrà la PI (ancora, i diritti morali rimangono in linea di principio all'autore). In assenza di un tale accordo, la persona che ha pagato per l'opera è in genere autorizzata ad usarla solo per gli scopi per cui è stata creata. Le società che, per esempio, hanno pagato un contraente indipendente per creare un sito internet per loro, possono essere spiacevolmente sorprese di scoprire che non detengono ciò che hanno commissionato. Questo significa, per esempio, che possono non essere in grado di modificare il suo contenuto o che chiunque volesse riprodurre il contenuto può farlo richiedendo l'autorizzazione al contraente.

Diverse regole o eccezioni possono applicarsi, per esempio, alle fotografie su commissione, ai film e alle registrazioni audio.

Design. Se un designer indipendente è incaricato, su commissione, di produrre un specifico design allora ancora, in molti casi, i diritti di PI non passeranno automaticamente alla parte committente ma rimarranno al designer. In alcuni paesi, la parte committente detiene i diritti su un design solo se è stato pagato un indennizzo per quel design.

Riferimenti

“Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability”. Rochelle Cooper Dreyfuss. In *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Pagina web <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Parla della titolarità degli aspetti di PI negli sforzi collaborativi, nelle opere sub-appaltate, e soluzioni.

Rights and Ownership Options in Technology Development Agreements. Howard G. Zaharoff. Pagina web www.mbbp.com/article9.html. Discute dei tre scenari di titolarità delle creazioni di PI tra cliente e sviluppatore.

44. Quali misure possono prendere per evitare dispute sulla titolarità della proprietà intellettuale con i dipendenti o con i subappaltatori indipendenti?

Poche regole d'oro per evitare conflitti con i dipendenti o con i contraenti indipendenti sono elencate qui sotto:

- **Chiedi un consulto legale.** I problemi di titolarità sono complicati e variano molto da un paese all'altro. Come per la maggior parte dei problemi legali, è essenziale ottenere un consiglio tecnico prima di firmare alcun accordo con i dipendenti o i contraenti indipendenti.
- **Concludi un accordo scritto.** Accordati su chi detiene i diritti di PI su qualsiasi materiale creato da un dipendente o da un contraente indipendente, se e quando avverrà il trasferimento della titolarità, chi ha il diritto di sfruttamento, chi deve pagare per esso, se sono permessi miglioramenti o modifiche ecc. Assicurati che quello su cui vuoi accordarti sia valido ai sensi delle leggi di PI applicabili.
- **Otteni un contratto prima di iniziare il lavoro.** Non nascondere i problemi sulla titolarità della PI sotto il tappeto; assicurati di trattarli all'inizio, prima di iniziare la stessa collaborazione. Anche le primissime fasi del lavoro possono accrescere importanti problemi sui diritti di PI.
- **Includi delle clausole/accordi di confidenzialità** nei contratti con i dipendenti o i contraenti indipendenti. Includi clausole di non concorrenza anche nei contratti con i dipendenti, perché i dipendenti di oggi possono essere i concorrenti di domani.
- **Adotta delle politiche e regolamenti interni o linee guida sulle invenzioni dei dipendenti.** Tali politiche e regolamenti dovrebbero contenere disposizioni su, *inter alia*, le categorie di invenzioni che cadono all'interno del settore di attività del datore di lavoro, le obbligazioni del dipendente inventore di dare notizia al datore di lavoro delle invenzioni, le procedure del datore di lavoro per gestire le notifiche sulle invenzioni, i requisiti di confidenzialità e i procedimenti per i brevetti, e la remunerazione per l'inventore. Tali regolamenti dovrebbe, certamente, essere in linea con le leggi di PI nazionali applicabili.
- **Fai molta attenzione quando esternalizzi la ricerca e lo sviluppo (R&S).** Se altre persone oltre ai dipendenti della società partecipano a tali attività, assicurati che tutti i coinvolti firmino un accordo in cui danno alla società sufficienti diritti sui risultati del loro lavoro. Le società dovrebbero assicurarsi che tali persone trasferiscano ogni diritto sui risultati del progetto di R&S alla società, compreso il diritto di ritrasferire i diritti e specialmente il diritto di modificare le opere se il progetto di R&S produce opere o altri materiali aventi i requisiti per la protezione del diritto d'autore. Lontano dalle invenzioni, gli accordi di R&S dovrebbero anche contenere disposizioni che conferiscano i diritti sul know-how, il diritto d'autore sui rapporti di ricerca e sui risultati, e i diritti sul materiale fisico coinvolto nelle attività di ricerca (come micro-organismi o altro materiale biologico), come i diritti di PI su ogni informazione che non è di pubblico dominio. Tutto questo dovrebbe essere tenuto strettamente confidenziale.

Riferimenti

Guide on Employees' Creations. IPR-Helpdesk. Il documento può essere scaricato da www.ipr-helpdesk.org, alla sezione Copyright. Una panoramica sulla situazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale su varie creazioni fatte dai dipendenti e come trasferire i diritti ad un dipendente, e ad un datore di lavoro, con un focus sulle direttive UE.

"Collaborative research: Conflicts on authorship, ownership and accountability". Rochelle Cooper Dreyfuss. In *Vanderbilt Law Review*, 2000, vol. 53. Pagina web <http://law.vanderbilt.edu/lawreview/vol534/dreyfuss.pdf>. Parla della titolarità degli aspetti di PI negli sforzi collaborativi, nelle opere sub-appaltate, e soluzioni.

Meritevoli di un ulteriore approfondimento sono le seguenti specifiche circostanze:

- inventori dipendenti della società. In Italia, come in numerosi altri Paesi, le invenzioni sviluppate in presenza di un rapporto di lavoro subordinato sono assegnate in linea di principio al datore di lavoro. Tuttavia, l'art. 64 c.p.i. distingue tre diverse situazioni:

a) qualora l'invenzione industriale sia realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro;

b) qualora non sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto come tale e qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del supporto tecnico che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale.

c) qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a) e b) e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione ovvero per l'acquisizione del brevetto. Tale diritto di opzione ha comunque durata limitata, in quanto va esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. In questo caso si parla anche di invenzione occasionale;

- le invenzioni delle Università. L'art. 65 c.p.i. prevede che, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti di università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
- consulenti. Accade sempre più di frequente che lo svolgimento di attività inventiva venga affidato a lavoratori autonomi. In Italia, i contratti di ricerca si differenziano fortemente, in ragione della qualifica pubblica o privata delle parti, ma anche in ragione dell'oggetto del contratto stesso. Sono in generale riconducibili allo schema dell'appalto o del contratto di opera e vanno definiti e previsti attentamente;
- inventori congiunti. Quando più di una persona contribuisce in maniera rilevante all'ideazione ed alla realizzazione di un'invenzione, tali soggetti sono definiti come inventori congiunti e, per tale motivo, devono essere tutti espressamente menzionati nella relativa domanda di brevetto. Se gli inventori congiunti sono anche coloro che presentano la relativa domanda di brevetto, questo ultimo verrà concesso congiuntamente ad essi;
- titolari congiunti. Si parla di invenzione di gruppo. L'applicazione e lo sfruttamento di brevetti, che appartengono a più entità o persone, spettano a tutti i contitolari e sono disciplinati dalle regole sulla comunione. I contitolari sono obbligati in solido al pagamento delle tasse di brevetto.

L'art. 10 della Legge 24.481 prevede che, in caso di invenzioni realizzate durante il corso di un rapporto di lavoro:

(a) i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono - qualora l'invenzione industriale venga realizzata nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto - al datore di lavoro (al dipendente spetterà un compenso aggiuntivo per tale invenzione nel caso in cui il proprio contributo alla stessa invenzione e il suo valore per il datore di lavoro vadano oltre quanto previsto dal proprio contratto d'impiego);

(b) qualora non ricorra la condizione di cui al punto a) e si tratti di invenzione industriale che rientra nel campo di attività del datore di lavoro (frutto delle competenze acquisite dal dipendente all'interno dell'azienda dello stesso datore di lavoro), quest'ultimo potrà - entro un termine di novanta giorni dalla creazione dell'invenzione - decidere se acquisire o meno la titolarità del brevetto oppure farsi concedere una licenza esclusiva d'uso (in qual caso il dipendente avrà diritto ad un equo compenso, che includerà il diritto di percepire fino al 50% delle royalty conseguite dallo sfruttamento del brevetto in questione).

Caso studio: Agip Petroli S.p.A. / A.R.

Allorquando il dipendente di una società deposita una domanda di brevetto, facendo propri, illegittimamente, i risultati di una ricerca effettuata dalla società medesima - che vi abbia o meno partecipato - e rivendicando per sé i relativi diritti economici, spettanti al suo datore di lavoro, ricorre un'ipotesi di nullità per abusiva brevettazione.

Accertato che la stessa prospettazione dell'attore riguarda un'ipotesi di *invenzione d'azienda*, se non *di servizio*, deve ritenersi che i diritti patrimoniali derivanti dall'eventuale invenzione appartengono in modo immediato e diretto, *originariamente ed automaticamente* al datore di lavoro, spettando al dipendente il solo diritto morale e, se del caso, l'equo premio.

Il primo diritto del dipendente *ad essere riconosciuto autore* non gli attribuisce anche il diritto di veder brevettata l'invenzione da parte del datore di lavoro e men che meno di sostituirsi alla sua *inerzia*, brevettando a propria volta.

Mentre il datore di lavoro può scegliere di non brevettare, sfruttando l'invenzione in regime di segretezza, il dipendente non può brevettare l'invenzione d'azienda a proprio nome e per proprio conto.

Contratti, licenze e trasferimento di tecnologia

45. Quali sono i principali accordi contrattuali per il trasferimento di tecnologia?

Un trasferimento di tecnologia in genere avviene tramite una relazione legale con cui il titolare di una tecnologia brevettata o di un know-how vende o concede una licenza d'uso della suddetta tecnologia o know-how, ad un'altra persona o entità legale.

Queste relazioni legali sono essenzialmente di natura contrattuale, che significa che il trasferente la tecnologia consente il trasferimento e il ricevente acconsente ad acquisire i diritti, il permesso o il know-how in questione. Ci sono vari metodi e accordi legali tramite i quali la tecnologia può essere trasferita o acquisita, compresi i seguenti:

La vendita o cessione di diritti di PI

Il primo metodo legale è la vendita da parte del titolare di tutti i suoi diritti esclusivi su un'invenzione brevettata e l'acquisto di quei diritti da parte di un'altra persona o entità legale. Quando tutti i diritti esclusivi su un'invenzione brevettata sono trasferiti, senza alcuna restrizione temporale o altre condizioni, dal titolare ad un'altra persona o entità legale, si dice che è avvenuta una **cessione** di tali diritti. Principi e caratteristiche simili si applicano alla cessione di altri oggetti di proprietà industriale (per esempio marchi e design).

Concessione di licenze

Il secondo metodo legale è tramite una licenza; cioè, il permesso dato dal titolare di un'invenzione brevettata ad un'altra persona o entità legale per eseguire, nel paese e per la durata dei diritti di brevetto, uno o più "atti" coperti dai diritti esclusivi sull'invenzione brevettata in quel paese. Quando viene dato tale permesso, è stata concessa una "licenza". Si ricorda che questi "atti" sono "la creazione o l'uso di un prodotto che comprende l'invenzione, la creazione di prodotti tramite un processo che comprende l'invenzione o l'uso del processo che comprende l'invenzione".

Contratto di know-how

Il terzo dei tre principali metodi legali per trasferire e acquisire tecnologia riguarda il know-how. Il know-how in genere si riferisce alla conoscenza su come fare qualcosa: l'esperienza acquisita in un certo campo. Il know-how può essere comunicato ad altri in una forma tangibile tramite documenti, fotografie, progetti e schede per computer. Può anche essere comunicato in una forma intangibile. Un esempio potrebbe essere l'atto di un ingegnere del fornitore del know-how che spiega un processo ad un ingegnere del destinatario.

E' possibile comprendere delle clausole riguardanti il know-how in un documento scritto separato da un contratto di licenza. E' anche possibile includere alcune clausole in un contratto di licenza. Ogni volta che le clausole riguardanti il know-how appaiano in un documento o in una scrittura separata o distinta, quel documento o scrittura sono normalmente chiamati "contratto di know-how".

Riferimenti

The Licensing Executives Society International (LESI). Sito web www.lesi.org. Articoli, notizie, e risorse relative al trasferimento di tecnologia o ai diritti di proprietà intellettuale, dal know-how tecnico e dalle invenzioni brevettate a software, diritto d'autore e marchi.

Strategies for leveraging IP through licensing, joint ventures, alliances and franchising. Netpreneur Distinguished Author Series. 2001. Pagina web www.netpreneur.org/advisors/ip/images/Strategies_for_IP.pdf. Parla delle tendenze chiave nell'uso a proprio vantaggio della PI, varie strategie, la loro applicabilità per diversi obiettivi, impegni, risorse e aspetti legali e regolamentari.

Franchising

Il trasferimento commerciale di tecnologia può avvenire anche in connessione con il sistema del franchising dato che questo è correlato alla vendita di beni e servizi. Un accordo di franchising o di distribuzione è un accordo commerciale in cui la reputazione, l'informazione tecnica e l'esperienza di una parte sono combinate con l'investimento di un'altra parte allo scopo di vendere prodotti o prestare servizi direttamente al consumatore. Lo sbocco per la vendita di questi prodotti o servizi è di solito basato su un marchio, un marchio di servizio o un nome commerciale, e su di un aspetto o design speciale ("immagine") dei locali. La licenza di un tale marchio o nome da parte del suo titolare è di solito combinata con la fornitura da parte di quel titolare del know-how in alcune forme: informazioni tecniche, servizi tecnici, assistenza tecnica o servizi di gestione relativi alla produzione, al marketing, alla manutenzione e all'amministrazione. Vedere la domanda 50.

Vendita e importazione di beni strumentali

Il trasferimento commerciale e l'acquisizione di tecnologia possono avvenire con la vendita, l'acquisto e l'importazione di attrezzature e altri beni strumentali. Esempi di attrezzature strumentali sono i macchinari e gli strumenti necessari per la produzione dei prodotti o per l'esecuzione di un processo.

Accordi di joint venture

Una joint venture è una forma di alleanza tra due società separate. Ci sono due forme fondamentali di joint venture: quella di capitale e quella contrattuale. La joint di venture di capitale è un accordo con cui viene creata un'entità giuridica separata con l'accordo di due o più parti. La joint venture contrattuale potrebbe essere usata quando non è necessaria la costituzione di un'entità giuridica separata o quando non è possibile creare una tale entità. Gli accordi di licenza, i contratti di know-how o altri metodi giuridici per il trasferimento e l'acquisizione commerciale di tecnologia possono essere integrati in entrambe le forme dell'accordo di joint venture.

Il progetto chiavi in mano

In certi casi, due o più degli accordi commerciali per il trasferimento di tecnologia, e quindi i metodi legali che rispecchiano, possono essere combinati in tal modo per affidare la pianificazione, costruzione ed esecuzione di una fabbrica ad un singolo fornitore di tecnologia, o ad un numero molto limitato di fornitori di tecnologia. Di conseguenza, il progetto chiavi in mano può riguardare un accordo completo in cui una parte si impegna a consegnare al suo cliente (il beneficiario della tecnologia) un intero impianto industriale capace di operare in accordo agli standard di funzionamento concordati. Più spesso, i progetti chiavi in mano riguardano l'impegno di una parte a fornire al cliente il design di un impianto industriale e le informazioni tecniche sul suo funzionamento.

Accordi di consulenza

Gli accordi di consulenza in genere si riferiscono al supporto, consulto o altri servizi forniti da un consulente (un individuo o un'azienda) durante la pianificazione per l'acquisizione di una certa tecnologia, la creazione di un nuovo impianto, la preparazione di offerte di appalto per la costruzione di un nuovo edificio, fabbrica o macchinario, il tentativo di miglioramento di una tecnologia esistente, o altre attività per cui può essere richiesto il consiglio di un esperto con un'esperienza rilevante.

46. Quali sono gli elementi principali di un accordo di licenza? Quali sono gli aspetti più importanti da considerare quando si negozia un accordo di licenza?

Di seguito ci sono gli argomenti che sono tipicamente l'oggetto delle contrattazioni che portano alla conclusione del contratto di licenza e che richiedono un'attenzione speciale nel predisporre le sue clausole. Queste clausole sono trattate dal punto di vista della concessione di licenze sui brevetti ma si applicano anche alle altre forme di PI.

Identificazione delle parti

Uno dei primi punti di interesse per i negoziatori del contratto di licenza sarà l'identificazione delle entità o delle persone che diventeranno le parti o, in altre parole, che firmeranno il contratto di licenza e diventeranno legalmente obbligati a portare avanti le sue disposizioni. L'obiettivo nel descrivere le parti di un contratto di licenza è quello di identificare ognuna di loro con sufficiente certezza di modo che la loro identità non diventerà successivamente oggetto di controversia.

L'oggetto

Queste clausole descrivono il prodotto da fare, usare o vendere, o il processo da applicare e dal quale un prodotto sarà ottenuto e poi usato o venduto. Identificheranno anche l'invenzione o le invenzioni comprese in quel prodotto o processo, facendo riferimento al brevetto o alla domanda di brevetto pertinente, descriveranno il know-how, se c'è, che deve essere fornito, e identificheranno i benefici tecnologici di una parte o dell'altra, e le condizioni in cui quei vantaggi saranno resi disponibili da quella parte all'altra.

Limitazioni della licenza e pratiche anti-concorrenziali

La licenza può avere molte limitazioni contrattuali riguardo alle attività permesse (per fare, vendere, il campo di utilizzo ecc.), o restrizioni a parte delle rivendicazioni su di esse, così come restrizioni territoriali o quantitative o limitazioni sui prezzi di vendita. L'accordo di licenza in genere spiegherà chiaramente quale delle parti sarà in grado, in virtù delle clausole, di eseguire quali atti di sfruttamento, in quali territori, e con quali effetti sugli accordi con terze persone in relazione al licenziatario o al licenziante.

Una decisione su ognuno di queste questioni dovrà essere chiaramente indicata nel contratto di licenza. Comunque, ogni clausola in conflitto con le proibizioni delle pratiche anti-concorrenziali o anti-trust sono di solito considerate nulle.

Riferimenti

International Licensing – Structuring Deals Worldwide. Ladas & Parry. Pagina web www.ladas.com/IPProperty/Licensing/InternationalIPLicensing. Contiene informazioni sulle licenze di PI, considerazioni su quando decidere di concedere licenze di PI, e le principali clausole di un contratto di licenza.

Asian and Pacific Centre for Technology Transfer of Technology (APCTT). Sito web www.apctt.org. L'Asian and Pacific Centre for Technology Transfer of Technology (APCTT) è un'organizzazione leader nel campo dei servizi di trasferimento tecnologico per le PMI. APCTT Building, POBox 4575, Qutab Institutional Area, Nuova Delhi 110 016, India. Tel: +91 11 2696 6509. Fax: +91 11 2685 6274. E-mail: infocentre@apctt.org.

Sfruttamento

Le questioni che devono essere trattate in termini di sfruttamento del prodotto includono la qualità del prodotto stesso, il volume di produzione, la produzione di parti del prodotto ad opera di terze persone che devono essere autorizzate dal licenziante, l'importazione del prodotto per soddisfare la domanda locale in assenza di lavoro sufficiente nel paese stesso, e l'uso dei canali di distribuzione del licenziatario.

Il licenziante può anche cercare una rassicurazione sul fatto che il know-how fornito sarà adeguato per raggiungere l'obiettivo stabilito con il licenziatario. Una tale rassicurazione è chiamata anche garanzia del know-how ed è spesso compresa come "clausola di garanzia" nel contratto di licenza.

Risoluzione dei conflitti

Le dispute e le loro soluzioni sono aspetti che devono essere esaminati nel contratto. Può essere difficile identificare in anticipo i problemi che una parte può causare durante la durata di un accordo di licenza. Non è, comunque, così difficile fornire un modo per gestire le dispute quando si verificano. La risoluzione dei conflitti coinvolge anche due ulteriori aspetti. Il primo è la legge che dovrebbe regolare l'accordo. Questo è un problema per la negoziazione, ma potrebbe essere la legge del paese del licenziatario o del licenziante o, spesso, il paese in cui tutto o la maggior parte dell'accordo è stato concretizzato. Dopo tutto, questo probabilmente è il posto più probabile per una disputa. Il secondo aspetto riguarda il metodo e il foro appropriato per risolvere il conflitto. Le parti possono decidere se i conflitti dovrebbe essere risolti dalle parti in causa, magari con l'assistenza di un mediatore, o con un arbitrato, o da un giudice. Ciò che è importante è che questi problemi, come concordato, forniscono la migliore opportunità possibile per risolvere le dispute immediatamente e prontamente. Con riferimento all'arbitrato e alla mediazione, al contratto di licenza si può aggiungere una clausola che designi il Centro Arbitrato e Mediazione dell'OMPI come foro di risoluzione dei conflitti. Altro sui meccanismi di risoluzione alternativa delle dispute, come arbitrato e mediazione, alla domanda 69. Visita anche il sito del Centro Arbitrato e Mediazione dell'OMPI all'indirizzo <http://arbiter.wipo.int/center>.

Durata del contratto di licenza

La durata di un contratto di licenza (cioè il suo inizio, durata e fine) deve essere stipulata nel contratto. Un diritto di PI può essere concesso in licenza per il periodo di tempo massimo durante il quale è attivo (per esempio il massimo per i brevetti è in genere di 20 anni). Possono anche essere stabiliti accordi di licenza più brevi e le parti possono riservarsi il diritto di sciogliere il contratto se si verificano determinate circostanze.

Riferimenti

Innovation Relay Centre (IRC) Gateway. Sito web <http://irc.cordis.lu>. Un network europeo leader che si concentra sul servizio di trasferimento di tecnologia transnazionale per le imprese, specialmente PMI.

Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton. Seconda edizione. Penguin. 1991. \$USA 14.00. Penguin (USA), Gruppo Penguin (USA) Inc., 405 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073, USA. Tel: +800 788 62 62 (dagli USA). Sito web www.penguinputnam.com. Testo sulle tecniche di contrattazione.

47. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle licenze?

Una società che detiene i diritti su un brevetto, sul know-how o su altre risorse di PI, ma non può o non vuole essere coinvolta nella produzione del prodotto, può avvantaggiarsi **concedendo licenze** su tali risorse di PI facendo affidamento sulla migliore capacità produttiva, sulla più ampia offerta distributiva, sulla maggiore conoscenza locale e sulla esperienza gestionale di un'altra società (la licenziatario). In aggiunta:

- I licenzianti con esperienza nel settore della ricerca e sviluppo del prodotto possono trovare più efficiente dare in licenza nuovi prodotti piuttosto che iniziarne loro la produzione.
- La concessione di licenze può essere usata per guadagnare l'accesso a nuovi mercati che sarebbero altrimenti inaccessibili. Concedendo al licenziatario il diritto di vendere e distribuire il prodotto, il licenziante può penetrare in mercati che non avrebbe altrimenti avuto speranza di servire.
- Un accordo di licenza può anche fornire un mezzo per il licenziante di guadagnare dei diritti sui miglioramenti, sul know-how e sui prodotti correlati che saranno sviluppati dal licenziatario durante la durata del contratto. Comunque, questo non può sempre essere preteso come un argomento di diritto dal licenziante e in alcuni paesi ci sono forti restrizioni all'inserimento di clausole di questo tipo negli accordi di licenza.
- Un contraffattore o un concorrente possono essere trasformati in un alleato o in un collaboratore risolvendo un conflitto al di fuori di un tribunale e accordandosi per stipulare un accordo di licenza.
- Una licenza può essere essenziale se un prodotto vende bene solo quando è incorporato in, o è venduto per l'uso con, un altro prodotto, o se un certo numero di risorse di PI, per esempio, i brevetti detenuti da diverse imprese, sono richiesti simultaneamente per produrre o manutene efficientemente un prodotto.
- Ultimo ma non ultimo, un accordo di licenza consente al licenziante di mantenere la titolarità della PI e allo stesso tempo di ricevere un reddito dalle royalties, in aggiunta al reddito derivante dal suo sfruttamento nei prodotti e servizi che vende.

I rischi della **concessione di licenze** comprendono i seguenti:

- Un licenziatario può diventare concorrente del licenziante. Il licenziatario può "cannibalizzare" le vendite del licenziante, causando a quest'ultimo un guadagno dalle royalties minore di quanto perde nelle vendite che vanno al suo nuovo concorrente. Il licenziatario può essere più efficace o entrare nel mercato più velocemente del licenziante perché può avere costi di sviluppo più bassi o essere più efficiente.
- Il licenziatario può all'improvviso chiedere dei contributi, tipo l'assistenza tecnica, la formazione del personale, dei dati tecnici aggiuntivi ecc. Tutto questo può semplicemente dimostrarsi troppo costoso per il licenziante. E' importante che l'accordo di licenza definisca chiaramente i diritti e le responsabilità delle parti, così che qualsiasi disaccordo futuro possa essere risolto velocemente e con efficienza.
- Il licenziante dipende dalle capacità, abilità e risorse del licenziatario come fonte di ricavi. Questa dipendenza è anche maggiore in una licenza esclusiva in cui un licenziatario inefficace può voler dire nessun guadagno in royalties per il licenziante. Le clausole contrattuali per le royalties minime e per altri termini possono difendere da questo, ma rimane comunque una preoccupazione.

-----RIFERIMENTI-----

Negotiating Technology Licenses: A basic training manual. Pubblicazione OMPI/ITC (prossimamente). Sarà disponibile nella libreria elettronica dell'OMPI all'indirizzo www.wipo.int/ebookshop. Contiene informazioni su come varie forme di remunerazione possono essere combinate in una certa licenza di proprietà industriale o in un accordo di trasferimento di tecnologia.

The Basics of Licensing. Licensing Executive Society. 1995. Prezzo membri \$USA 6.00; non membri \$USA 7.00. Disponibile su www.lesi.org. Opuscolo fornente un'introduzione di base al processo di licenza comprendente il licensing internazionale e un dizionario sulla contrattazione.

Licensing: A Strategy for Profits. Edward P. White. Edizione aggiornata. Licensing Executive Society. 1996. Prezzo membri \$USA 26.00; non membri \$USA 31.00. Disponibile su www.lesi.org. Informazioni complete sull'acquisto e vendita di tecnologia, brevetti, copyright e marchi in tutti i settori. Contiene una guida alla pianificazione per i migliori risultati basata sull'esperienza di altri, su come organizzare la tua società per concedere licenze, casi studio, indice e bibliografia.

- Un accordo di licenza può essere svantaggioso quando il prodotto o la tecnologia non sono chiaramente definiti o non sono completi. In questo caso ci si può attendere che il licenziante continui lo sviluppo con grandi spese per soddisfare il licenziatario.

Vantaggi della licenza per il licenziatario

Ci sono vari modi con cui un accordo di licenza può dare al licenziatario la possibilità di incrementare i guadagni e i profitti, e di allargare la quota di mercato:

- C'è spesso fretta di portare nuovi prodotti sul mercato. Un accordo di licenza che dà accesso a tecnologie che sono già state create o che sono subito disponibili può rendere possibile per un'impresa il raggiungimento più rapido del mercato.
- Le piccole società possono non avere le risorse per condurre la ricerca e lo sviluppo necessari a fornire prodotti nuovi o superiori. Un accordo di licenza può dare accesso ad un'impresa ai vantaggi tecnici che altrimenti sarebbero difficili da ottenere.
- Una licenza può anche essere necessaria per mantenere e sviluppare una posizione di mercato che è già costituita ma che è minacciata da nuovi design o da nuovi metodi produttivi. I costi implicati negli eventi e nelle tendenze seguenti possono essere scoraggianti, e un rapido accesso ad una nuova tecnologia tramite un accordo di licenza può essere il miglior modo per superare questo problema.
- Possono anche esserci opportunità di concedere licenze che, quando accoppiate con l'attuale portafoglio tecnologico della società, possono creare nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato.

Svantaggi della licenza per il licenziatario

- Il licenziatario può dover fare uno sforzo finanziario per una tecnologia che non è "pronta" ad essere sfruttata commercialmente, o che deve essere modificata per soddisfare i bisogni commerciali del licenziatario.
- Una licenza di PI può aggiungere un livello di spesa ad un prodotto che non è supportato dal mercato per quel prodotto. Va bene aggiungere nuova tecnologia, ma solo ad un costo che il mercato sopporterà in termini di prezzo che può essere caricato.
- La licenza può creare una dipendenza tecnologica dal fornitore, che potrebbe scegliere di non rinnovare un accordo di licenza, di negoziare accordi di licenza con i concorrenti, di limitare i mercati in cui puoi usare la tecnologia licenziata o limitare gli atti di sfruttamento permessi dall'accordo di licenza.

La concessione di licenze di PI può imbattersi in problemi sia per il licenziatario che per il licenziante se le agenzie di regolamentazione governative la considerano anti-competitiva o collusiva. E certamente le licenze sono complesse e, se tutti i termini materiali non sono studiati attentamente e rivisti da un consulente legale, possono essere dannose. Comunque, con una preparazione anticipata e un consulto legale, le licenze di PI diventano uno strumento commerciale essenziale che può avvantaggiare entrambe le parti.

Riferimenti

A Practical Guide to Licensing. Robert Auerbach. Fondazione per la Ricerca, la Scienza e la Tecnologia. 1998. Pagina web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-licensing-Sep00.pdf. Si concentra sulla negoziazione delle licenze; tratta anche delle basi del licensing, vantaggi e svantaggi.

The Licensing Business Handbook. Karen Raugust. Quarta Edizione. EPM Communications. 2002. \$USA 69.95. EPM Communications, Inc., 160 Mercer Street, 3° Piano, New York, NY 10012, USA. Tel: +1 212 941 0099. Fax: +1 212 941 1622. E-mail: info@epmcom.com. Spiega le licenze sia per gli operatori esperti che per i principianti, e come usare le licenze per raggiungere gli obiettivi commerciali ed aumentare le linee di prodotto.

48. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di partecipare ad una joint venture con un'altra società?

Le Joint Venture

Le joint venture possono rivelarsi un modo utile e necessario di entrare in nuovi mercati. In alcuni mercati che restringono gli investimenti dall'estero, le joint venture possono essere l'unico modo di ottenere l'accesso al mercato. Nelle joint venture, di solito, vengono prese posizioni chiare di partecipazione dai partecipanti. Tali partecipazioni azionarie possono variare di molto nelle dimensioni, sebbene sia di solito importante stabilire linee chiare di controllo della gestione sulle decisioni per ottenere successo. Una forma minore di partecipazione, che può o meno coinvolgere la partecipazione azionaria, è quella delle alleanze strategiche. Le joint venture tendono ad avere un tasso di fallimento relativamente alto. Ciononostante, godono anche di un certo numero di vantaggi specifici.

Vantaggi delle joint ventures

- Per le organizzazioni più piccole con finanze insufficienti e/o insufficienti capacità di gestione specialistiche, la joint venture può dimostrarsi un metodo efficace di ottenere le risorse necessarie per entrare in un nuovo mercato. Questo può essere specialmente vero nei mercati interessanti, dove i contatti locali, l'accesso alla distribuzione, e i requisiti politici possono rendere una joint venture la soluzione preferita o anche quella legalmente richiesta.
- Le joint venture possono essere usate per ridurre le frizioni politiche e aumentare l'accettabilità locale/nazionale della società.
- Le joint venture possono fornire conoscenza specialistica dei mercati locali, l'accesso ai canali distributivi richiesti, e l'accesso alle forniture di materie prime, contratti governativi e servizi locali di produzione.
- In un numero crescente di paesi, le joint venture con i governi ospiti sono diventate sempre più importanti. Queste possono essere formate direttamente con le imprese statali o dirette verso i campioni nazionali.
- C'è stata una crescita nella creazione di alleanze e consorzi temporanei di imprese, per svolgere particolari progetti considerati troppo grandi per le singole società da gestire autonomamente (per es. iniziative di maggiore difesa, progetti di ingegneria civile, nuove iniziative tecnologiche globali).
- Misure di controllo dei cambi possono impedire che una società esporti capitali e rendere così difficile il finanziamento di nuove sussidiarie estere. La fornitura di know-how può dunque essere usata per consentire ad una società di ottenere una partecipazione agli utili in una joint venture, in cui il partner locale può avere accesso ai finanziamenti richiesti.

Riferimenti

Practical Guide to Joint Venturing. Robert Auerbach. Fondazione per la Ricerca, la Scienza e la Tecnologia. 1998. Pagina web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-JntVenture-sep00.pdf. Tratta delle joint venture, con consigli e guide per la riduzione delle incomprensioni e dei conflitti tra i partner commerciali.

International M&A, Joint Ventures and Beyond: Doing the Deal. David J. BenDaniel, Arthur H. Rosenbloom e James J. Hanks. Seconda edizione. John Wiley & Sons. 2002. \$USA 39.95. John Wiley & Sons, 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256, USA. Tel: +1 877 762 2974. Fax: +1 800 597 3299. E-mail: consumers@wiley.com. Come trovare, analizzare, strutturare e negoziare affari internazionali; comprende casi studio e liste di controllo per aiutare nelle decisioni.

- Un problema importante è che le joint venture sono molto difficili da integrare in una strategia globale che coinvolge il commercio transfrontaliero notevole. In tali circostanze, ci sono dei problemi quasi inevitabili riguardanti trasferimenti monetari interni ed esterni e le fonti delle esportazioni, in particolare, in favore di sussidiarie interamente controllate in altri paesi.
- La tendenza verso un sistema integrato di gestione globale del denaro, per mezzo di una tesoreria centrale, può portare ad un conflitto tra i partner quando le sedi centrali tentano di imporre dei limiti o anche delle linee guida sull'uso del denaro contante e del capitale di esercizio, sulla gestione del cambio con l'estero, e l'ammontare e i mezzi di pagamento dei profitti delle rimesse.
- Un altro serio problema si verifica quando gli obiettivi dei partner sono, o diventano, incompatibili. Per esempio, l'impresa multinazionale può avere un'attitudine al rischio molto diversa rispetto al suo partner locale, e può essere preparata ad accettare perdite di breve periodo per costruire la sua quota di mercato, per sopportare livelli di indebitamento più alti, o per spendere di più in pubblicità. Similmente, gli obiettivi dei partecipanti possono cambiare nel tempo, specialmente quando la sussidiaria è totalmente controllata possono verificarsi delle alternative per l'impresa multinazionale che ha accesso al mercato della joint venture.
- Problemi si presentano in riferimento alle strutture gestionali e al personale delle joint venture.
- Molte joint venture falliscono a causa di un conflitto sui tassi di interesse tra i partner.

49. Come vengono pagati i diritti di proprietà industriale negli accordi di licenza?

Il “prezzo” o il “costo” dell’acquisizione della proprietà industriale dipende da un numero di fattori, comprese la natura e la durata dei diritti di proprietà industriale, e la tecnologia e il relativo potere contrattuale delle parti. Il potenziale cedente di solito fa un’attenta valutazione in termini di valore o del bisogno della particolare tecnologia, le tecnologie alternative disponibili, la prospettiva di vantaggi tecnologici e la probabile produzione e redditività del potenziale cessionario. Il potenziale cedente fa anche delle dettagliate previsioni di produzione e del conseguente flusso di reddito derivante da altri potenziali cessionari o destinatari della tecnologia.

Il potenziale cessionario valuta i probabili pagamenti totali da fare per una particolare tecnologia e in anticipo per quella tecnologia in cambio della redditività dell’impresa durante un certo periodo di tempo. Il cessionario valuta tali pagamenti anche in relazione ai costi della tecnologia alternativa o i pagamenti fatti per transazioni simili. Maggiori informazioni sulla valutazione dei diritti di proprietà industriale alla domanda 72.

La remunerazione monetaria diretta dei diritti di proprietà industriale o per la tecnologia può avere diverse forme:

- **Pagamento forfettario:** una somma prestabilita da pagare una sola volta o a rate.
- **Royalties:** calcolate successivamente, pagamenti periodici, il cui ammontare è determinato in funzione dell’uso o del risultato economico (unità produttive, unità di servizio, vendite del prodotto, profitti).
- **Tasse:** remunerazione per i servizi e l’assistenza resa da tecnici o professionisti esperti, stabilite in una somma specifica o calcolata a persona e per periodo di servizio.

Queste forme di remunerazione possono essere combinate con una licenza di proprietà industriale o con un accordo di trasferimento tecnologico. In alcuni casi, la forma di pagamento una tantum può sostituire completamente il sistema delle royalties, mentre in altre circostanze i due possono essere combinati; per es. il licenziatario o il beneficiario della tecnologia possono scegliere di fare un pagamento forfettario invece di una forma o l’altra di royalty. In altri casi, il licenziatario o il ricevente la tecnologia possono avere l’opportunità di decidere di pagare le royalties sulle unità prodotte piuttosto che sulle vendite. Le tasse per i servizi tecnici e l’assistenza possono essere determinate separatamente, sia stipulate in anticipo che negoziate come rese.

Riferimenti

Negotiating Technology Licenses: A basic training manual. Pubblicazione OMPI/ITC (prossimamente). Sarà disponibile sulla libreria elettronica dell’OMPI all’indirizzo www.wipo.int/ebookshop. Contiene informazioni su come possono essere combinate varie forme di remunerazione in una certa licenza di proprietà industriale o in un accordo di trasferimento di tecnologia.

50. Cos'è il franchising?

Il franchising può essere descritto come un accordo in cui una persona (il franchiser), che ha sviluppato un sistema per condurre una particolare attività commerciale, consente ad un'altra persona (il franchisee) di usare quel sistema in conformità con le prescrizioni del franchiser, in cambio di una remunerazione. La relazione è di tipo continuo, dato che il franchisee opera nel rispetto degli standard e delle procedure stabilite e monitorate dal franchiser e con il supporto e l'assistenza continui di quest'ultimo.

Il franchising quindi si riferisce ad un sistema, che il franchiser permette (o concede la licenza per) al franchisee di sfruttare. Questo può essere detto il sistema in esclusiva, o semplicemente **il sistema**. Il sistema è un pacchetto comprendente i diritti di PI relativi ad uno o più marchi, nomi commerciali, design, invenzioni e opere protette da diritto d'autore, insieme al know-how corrispondente e ai segreti industriali, da sfruttare per la vendita dei beni o per la fornitura di servizi agli utenti finali. In aggiunta, il sistema comprende vari fattori che contribuiscono al successo di un'impresa, incluse le ricette e i metodi di preparazione dei pasti, il design delle uniformi dei dipendenti, il design degli edifici, il design della confezione, e i sistemi di gestione e contabilità.

Le seguenti caratteristiche sono caratteristiche tipiche di un rapporto di franchising:

- **Una licenza d'uso del sistema.** In cambio di un accordo di pagamento, il franchisee è autorizzato ad usare il sistema in franchising: in effetti, è concessa una licenza per usare il sistema del franchiser di svolgimento dell'attività commerciale.
- **Un rapporto interattivo continuo.** Il rapporto è continuo, comportando vendite multiple del prodotto in franchising (o offerte dei servizi in franchising) in un certo periodo di tempo, con il franchiser che fornisce assistenza continua al franchisee nel costituire, mantenere e promuovere l'unità in franchising. Questo include gli aggiornamenti delle informazioni utili appena il franchiser sviluppa tecniche nuove o migliori per gestire un'unità in franchising. Il franchisee, da parte sua, ha un obbligo costante di pagare le tasse al franchiser per l'uso del sistema di franchising o per remunerare il franchiser per fornitura dei servizi di gestione continua.
- **Il diritto del franchiser di stabilire il modo di dirigere l'attività.** Il franchisee accetta di rispettare le direttive emanate dal franchiser che stabilisce la modalità operativa del sistema. Tali direttive possono comprendere il controllo di qualità, la protezione del sistema, le restrizioni territoriali, i dettagli operativi e una moltitudine di altre regole che governano la condotta del franchisee relativamente al franchising.

La concessione di licenza su un marchio è di solito una delle condizioni principali dell'accordo di franchising. Negli accordi di franchising, il grado di controllo del titolare del marchio sul franchisee è in genere più alto che nel caso degli accordi standard di licenza di marchio.

Riferimenti

An Introduction to Franchising. International Franchise Association (IFA) Educational Foundation. 2001. Pagina web www.franchise.org/edufound/intro2franchising.pdf. Tratta i fondamenti del franchising, i termini usati, le alternative, i vantaggi e gli svantaggi, e gli aspetti legali.

International Franchise Association. Sito web www.franchise.org. Informazioni, notizie, risorse, e banche dati sui franchising. La maggior parte delle risorse sono a pagamento e disponibili dietro iscrizione.

World Franchise Council. Sito web www.worldfranchisecouncil.org. Articoli e una panoramica sul franchising in un numero di paesi.

51. Cos'è un accordo di non divulgazione?

E' a volte necessario per un'attività commerciale condividere un segreto con un'altra società. Un produttore può aver bisogno di svolgere test specializzati su un prototipo, e non vuole che i concorrenti sappiano i dettagli del nuovo prodotto. Una società di assemblaggio può voler sapere se un fornitore può soddisfare una specifica di prodotto nuova e difficile che darà un breve vantaggio di mercato, ma non vuole che chiunque altro usi la stessa specifica. In entrambi questi esempi il prototipo e la nuova caratteristica devono uscire dalle mani del titolare, che però vorrà certamente mantenere il controllo.

La soluzione è ottenere che la società a cui viene rivelata l'informazione confidenziale firmi un accordo di confidenzialità, a volte chiamato accordo di non divulgazione (NDA, *non-disclosure agreement*). Un **accordo di non divulgazione** è un contratto con cui i firmatari decidono di non rivelare certe informazioni, tranne che in certe condizioni specificate nel contratto. Gli NDA sono spesso usati dagli inventori o dalle società quando condividono la loro idea, il loro prototipo di un prodotto innovativo o altre informazioni confidenziali, con terze parti. Questo si fa spesso per esplorare le possibilità di produrre, creare o commercializzare un certo prodotto in collaborazione con altre società, quando si contrattano degli accordi di licenza o quando si cercano finanziamenti per sviluppare un prodotto o implementare un business plan.

Accordi di non divulgazione

Un NDA inizia indicando chiaramente che il titolare dell'informazione (titolare), la società che la riceve (ricevente), e il motivo della consegna delle informazioni confidenziali (lo scopo concesso). La definizione delle informazioni confidenziali è seguita da quelli che sono conosciuti come sganciamenti dalla confidenzialità, cioè una lista di eventi che pongono il segreto nel pubblico dominio, così che il ricevente non ha più bisogno di rispettare le condizioni del NDA. Ma di certo non deve essere il ricevente la persona che pubblica le informazioni per la prima volta.

Gli NDA continuano anche a organizzare il modo in cui il ricevente deve avere cura delle informazioni, quello che il ricevente è autorizzato a fare con le informazioni (usale solo allo scopo concesso), e quello che non è autorizzato a fare (per esempio parlarne a chiunque non sia interessato ad accedere alle informazioni).

In genere specificano per quanto tempo le informazioni devono essere tenute segrete: questo può essere stabilito come il periodo di tempo durante il quale il segreto darà al titolare un vantaggio di mercato, più un po' di margine di libertà. Due o cinque anni sono periodi comuni.

Una volta che il ricevente ha firmato il NDA, il titolare può trattare le informazioni confidenziali con maggiore tranquillità.

Riferimenti

Disclosing Confidential Information. Vivien Irish. OMPI. Pagina web

www.wipo.int/sme/en/documents/disclosing_inf.htm. Parla di cosa può essere protetto con gli accordi di non rivelazione (NDA) e quando usarli, e comprende un modello di NDA.

Intellectual Property Rights for Engineers. Vivien Irish. Institution of Electrical Engineers. 1994. \$USA 39. Institution of Electrical Engineers, Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, Herts SG1 2AY, United Kingdom. Sito web: www.iee.org. Spiega la protezione delle innovazioni ingegneristiche, con esempi. Considera anche la titolarità dei diritti, i metodi di sfruttamento commerciale, le restrizioni imposte dalla Comunità Europea, le tecniche per gestire efficacemente i diritti di proprietà intellettuale, e quando chiedere un aiuto legale professionale.

Quando usare gli NDA

Le società non dovrebbero usare gli NDA troppo spesso. Il miglior modo per tenere un segreto sarà sempre quello di non dirlo a nessuno. Se un segreto deve realmente essere condiviso, dillo quel poco che è necessario per raggiungere l'obiettivo commerciale; a volte uno schema generale è tutto ciò che serve, sebbene per una valutazione tecnica sarà necessario il dettaglio completo del know-how per superare l'analisi.

Qualche volta un NDA stabilisce un periodo di tempo durante il quale l'informazione rivelata, diciamo in un anno definito, ricade all'interno dell'accordo. Questo è utile per trattative tecniche complesse, come le joint venture, sebbene un accordo di joint venture separato sarà infine necessario.

Inoltre, scegli il ricevente con molta cura: sei il più sicuro possibile che una promessa di segretezza sarà realmente mantenuta?

Una debolezza della protezione legale per i segreti è che una volta che sono stati resi pubblici in qualche modo, non possono essere nuovamente "resi segreti". Anche se il detentore del segreto va in tribunale e ottiene il risarcimento dei danni sofferti, questo non sarà buono come l'aver tenuto l'informazione confidenziale. I tuoi concorrenti saranno liberi di usare i tuoi segreti conquistati con fatica. Quindi la migliore procedura è quella di essere sicuri che il segreto sia prima di tutto mantenuto.

Gli NDA bilaterali

Qualche volta il flusso di informazioni è a doppio senso, con entrambe le parti che rivelano informazioni confidenziali all'altra, tipo quando viene stabilita una joint venture tra loro. Gli NDA quindi riflettono questo accordo specificando chiaramente l'informazione confidenziale che si sta condividendo con l'altra parte.

Riferimenti

A Practical Guide to Non-disclosure Agreements. Robert Auerbach. Foundation for Research, Science and Technology. 2000. Pagina web www.frst.govt.nz/business/articles/Guide-NonDisclosure-Ju100.pdf. Spiega cosa sono gli NDA, il loro scopo, i vari tipi, le applicazioni pratiche, e il trattamento delle informazioni confidenziali.

52. Quali sono gli elementi essenziali delle licenze di marchio?

La concessione di licenze di marchio è una cosa abbastanza recente nella storia dei marchi. Dato che la funzione originale di un marchio era quella di indicare l'origine commerciale, i beni emessi da una fonte diversa dal titolare del marchio non potevano, senza inganno, portare un marchio del licenziante. Anzi, la concessione di una licenza di marchio rendeva vulnerabile il licenziante alla rivendicazione di non uso e all'omissione (cancellazione) del marchio. L'esercizio del controllo di qualità da parte del licenziante sui prodotti venduti da un licenziatario a cui il marchio è stato apposto, ha aperto la porta all'idea che tale controllo era un modo per il titolare di evitare la cancellazione del marchio. Questa idea fantasiosa ha formato la base delle clausole del titolare registrato inserite nella maggior parte delle leggi sui marchi per più di 40 anni.

La maggior parte delle clausole sul fruitore registrato richiedono alle parti della licenza di sottoporre i loro accordi all'addetto ai registri, che li esamina minuziosamente per valutare la natura e l'ampiezza dei controlli di qualità che devono essere svolti dai licenzianti. Il registro è obbligato ad assicurare che la registrazione di tali intese si accordi con l'interesse nazionale, e gli si richiede di rifiutare la registrazione degli accordi che sembrano facilitare i traffici. Si dovrebbe notare, comunque, che la registrazione non è stata considerata essenziale per la validità di una licenza di marchio. Le clausole di registrazione sono state descritte come permissive e non vincolanti. A condizione che il licenziante mantenga il controllo sulla qualità dei prodotti in licenza e che sia percepito come mantenente una connessione con i prodotti in licenza, la cancellazione può essere evitata.

Le licenze di marchio possono essere concesse come aggiunte a, o separatamente da, le licenze di brevetto e know-how. Tra le clausole specifiche della maggior parte delle licenze di marchio ci sono le seguenti:

- **Permesso d'uso.** La concessione del permesso di usare il marchio o i marchi pertinenti è la prima clausola stabilita nella maggior parte degli accordi di licenza. I particolari del marchio o dei marchi sono di solito elencati in una prospetto allegato all'accordo di licenza, insieme ai prodotti nei confronti dei quali deve essere usato il marchio.
- **Numero di licenziatari.** Sarà importante per il licenziante sapere quanti altri licenziatari saranno designati a servire il territorio della licenza. Sarà anche importante valutare se il licenziante intende distribuire all'interno del territorio. Infine, sarà importante per un licenziatario dove saranno nominati gli altri per essere sicuro che i suoi rivali sono designati con termini comparabili ai suoi.
- **Controllo qualità.** Come menzionato sopra, al cuore di ogni accordo di fruitore registrato c'è una clausola per cui il licenziatario non userà i marchi sui prodotti che non raggiungono lo standard di qualità prescritto dal licenziante. Le clausole di controllo qualità prevederanno che l'utente riceva, su base confidenziale, tutte le specifiche, i dati tecnici e il know-how del licenziante per consentire il raggiungimento degli standard di qualità prescritti. Il controllo di questa clausola richiederà di solito l'invio da parte dell'utilizzatore di campioni di prodotti al licenziante e il permesso di ispezionare la fabbrica e i magazzini dell'utilizzatore, e dei metodi di produzione, dei materiali usati, del magazzinaggio e del confezionamento dei prodotti finiti. L'accordo dovrebbe permettere all'utilizzatore di disporre dei prodotti che non soddisfano gli standard di qualità, a condizione che non rechino il marchio.

Riferimenti

Licensing and Franchising: Making the Most of a Mark. Gerd F. Kunze. OMPI. 2003. Pagina web www.wipo.int/arab/en/meetings/2003/tm_bey/doc/wipo_tm_bey_03_6.doc. Tratta dell'importanza del licensing e del franchising, delle licenze di marchio, e le clausole standard.

Joint Recommendations Concerning Trademark Licenses. OMPI. 2000. Pagina web www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub835.htm. Il testo delle raccomandazioni sulle licenze di marchi, con moduli di modelli internazionali.

- **Marketing.** La licenza indicherà il territorio in cui il marchio può essere usato. Questa di solito conterrà dei divieti di vendere al di fuori del territorio indicato così come clausole che tengono il licenziante fuori dal territorio della licenza. Il materiale pubblicitario impiegato dal licenziatario può dover ricevere l'approvazione del licenziante.
- **Accordi finanziari.** In aggiunta alla richiesta di una tassa o delle royalties per il permesso di usare i marchi, un licenziante può anche richiedere il pagamento per la fornitura di personale esperto per istruire i dipendenti del licenziatario nelle materie richieste per raggiungere gli standard di qualità prescritti nell'accordo. Le intese devono anche essere fatte per allocare il costo della procedura di campionamento. Infine, al licenziatario è di solito richiesto di tenere dettagliati libri contabili e registri di vendita dei prodotti recanti il marchio.
- **Contraffazione.** Al licenziatario è normalmente richiesto di riportare al licenziante tutti i particolari delle contraffazioni che si verificano, e il licenziante di solito porta avanti tutte le procedure di contraffazione.

53. Come concedo una licenza su opere protette dal diritto d'autore?

Nel caso di un contratto editoriale, il titolare del diritto d'autore non ha bisogno e di solito non intende separarsi dal copyright o anche dal diritto di controllare la pubblicazione dell'opera. Sotto certe leggi sul diritto d'autore, che considerano i diritti economici dell'autore inseparabili dai diritti morali, la cessione del diritto dell'autore di pubblicare l'opera può non essere possibile. Quando si entra in un contratto di edizione, il titolare del copyright di solito si impegna solo a restringere l'esercizio del diritto sull'opera da pubblicare, e lo limita nella misura necessaria per l'editore di essere in grado di usare l'opera. Allo stesso tempo, la titolarità del diritto d'autore non cambia, ma rimane con l'autore o con l'altro titolare del copyright.

Così, un caratteristico contratto editoriale è una mera concessione di licenza all'editore da parte del titolare del diritto d'autore. Per avere valore per l'editore, una licenza deve anche permettere la protezione dell'attività editoriale nei confronti di terze persone.

Una licenza è in genere intesa nel campo del diritto d'autore come l'autorizzazione data dall'autore o dal titolare del diritto d'autore (licenziante) all'utilizzatore dell'opera (editore o altro licenziatario) per usarla in un modo e in base a delle condizioni stabilite tra di loro.

All'editore dovrebbe essere concessa una licenza comprensiva di tutti i diritti necessari per una perfetta realizzazione della pubblicazione pianificata. In genere, una licenza esclusiva (che fornisce un diritto esclusivo) è acquisita dall'editore per riprodurre e pubblicare l'opera interessata (o, se appropriato, per fornire, riprodurre e pubblicare la sua traduzione) in una edizione commerciale standard, comprendente un numero ragionevole di copie.

La licenza può essere concessa per una sola edizione, o anche per altre successive. La dimensione di una singola (o della prima) edizione è di solito determinata nel contratto sia fissando il numero di copie che dovrebbe comprendere, sia pattuendo un numero minimo e/o massimo di copie ("tiratura"). L'accordo sull'estensione di una singola (o della prima) edizione di solito tiene conto della necessità di soddisfare la domanda immaginabile del pubblico, a costi che permettano vendite al solito prezzo al dettaglio per copia in vigore in un certo mercato del libro con riferimento a simili pubblicazioni.

Nel caso di una licenza per pubblicare l'opera in traduzione, la lingua (o le lingue) dell'edizione (o delle edizioni) autorizzata deve essere specificata.

Per promuovere la diffusione dell'opera pubblicata, e con riguardo a possibili sfruttamenti futuri della pubblicazione sotto contratto, il licenziatario può acquisire anche certi diritti cosiddetti sussidiari. Tali diritti servono lo scopo di riprodurre o comunicare al pubblico, o di dare in licenza ad altri per riprodurre o comunicare al pubblico, l'opera (o la sua traduzione) in forme specifiche diverse rispetto all'edizione commerciale standard.

Riferimenti

International Publishers' Association. Sito web www.ipa-uie.org.

International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC). Sito web www.cisac.org.

Tali diritti sussidiari possono per esempio comprendere: il diritto di pubblicazioni precedenti e successive nella stampa di uno o più estratti dell'opera; diritti periodici, cioè il diritto di pubblicare l'intera opera o sue parti in uno o più numeri successivi di un giornale o di un periodico, prima o dopo la pubblicazione dell'opera nell'edizione commerciale standard; il diritto di leggere estratti dell'opera in trasmissioni audio o televisive; il diritto di includere l'opera pubblicata o una parte di essa in un'antologia; il diritto di modificare per edizioni economiche o per gruppi di lettura dopo l'edizione commerciale standard. Gli editori spesso richiedono al licenziante di conferire loro, nell'ambito dei diritti sussidiari, anche il diritto di dare in licenza la riproduzione dell'opera pubblicata tramite mezzi come la produzione di microfilm o altre riproduzioni reprografiche, per degli scopi che vanno oltre i limiti del fair use concesso dalla legge. L'editore può anche richiedere il diritto di dare in licenza l'immagazzinamento in un computer, accessibile al pubblico. Ancora, gli editori possono richiedere al licenziante di autorizzarli a concedere licenze per la riproduzione dell'opera nella forma di registrazione sonora. A volte, è richiesto anche il diritto di dare in licenza la riproduzione di filmini. Tutti questi tipi di riproduzione con i mezzi della tecnologia moderna sono spesso richiamati nei contratti editoriali contemporanei come "riproduzione meccanica" dell'opera, e i diritti coinvolti come "diritti di riproduzione meccanica". Questo termine non dovrebbe essere confuso con la nozione di "diritto musicale meccanico", che significa il diritto di riprodurre un'opera musicale nella forma di registrazione sonora.

E' una posizione ragionevole e di solito accettata quella di non conferire all'editore i diritti di sfruttamento dell'opera riguardanti in ogni modo il suo adattamento, come i diritti di adattamento teatrale per produzioni teatrali o televisive, o per trasmissioni audio o televisive, o i diritti di traduzione in generale. Strettamente parlando, lo sfruttamento di tali diritti va oltre lo scopo della promozione o dello sfruttamento diretto della pubblicazione dell'opera da parte dell'autore.

La concessione di "diritti di selezione" (il diritto di pubblicare una forma abbreviata o ridotta dell'opera), o dei cosiddetti "diritti per fumetti", è oggetto spesso di un'autorizzazione speciale in ogni caso, in vista degli interessi morali dell'autore relativi all'integrità dell'opera. Con riguardo all'integrità dell'opera da pubblicare, possono essere incorporate nel contratto delle clausole speciali. Questo può dimostrarsi utile specialmente nei paesi in cui la legge non stabilisce delle appropriate disposizioni sui "diritti morali". Per esempio, ci si può accordare sul fatto che "l'editore deve riprodurre l'opera senza alcuna rettifica o abbreviazione della stessa, o aggiunte alla stessa".

Con riferimento alla traduzione dell'opera, si è soliti accordarsi che "l'editore deve avere una traduzione precisa e fedele fatta a sue spese. Il titolo della traduzione è soggetto all'approvazione scritta del titolare del diritto d'autore. Su richiesta, il testo finale della traduzione dovrà anche essere sottoposto al licenziante per l'approvazione".

Con riferimento a certe formalità richieste in pochi paesi (principalmente gli Stati Uniti) come condizione per il pieno godimento del copyright sulle opere pubblicate, in genere si stipula nei contratti editoriali che deve essere stampato un avviso appropriato sulla copertina. L'avviso consiste nel simbolo ©, nell'anno della prima pubblicazione dell'opera e nel nome del titolare del copyright sull'opera.

Riguardo alla distribuzione delle copie pubblicate, è spesso stipulato che "l'editore deve provvedere all'efficiente promozione dell'opere a sue spese". Nei casi in cui la licenza non è stata limitata ad una sola edizione, si aggiunge spesso che "egli deve provvedere a fare in modo che il libro sia costantemente disponibile, e che le nuove edizioni siano stampate a tempo debito, in modo da soddisfare la domanda attuale".

Delineare una strategia imprenditoriale

54. Quali sono gli elementi essenziali di un business plan?

Un business plan è una procedura che serve ad assicurare che le risorse e i beni di un'impresa siano applicati con profitto a tutte le attività per sviluppare e mantenere un margine competitivo sul mercato. Per una nuova attività fornisce un piano per il successo, mentre per un'attività in corso fornisce una panoramica sulla situazione attuale dell'impresa, su come si sta posizionando, e come cerca di raggiungere i suoi obiettivi per mantenere e/o raggiungere il successo.

Sebbene la preparazione un buon business plan richieda molto lavoro, i suoi benefici giustificano il tempo e le energie che spenderai per crearlo. Un business plan ti aiuterà a:

- **Esaminare la fattibilità della tua idea d'impresa o del tuo piano d'esportazione.** Un business plan scritto obbliga la società a pensare tramite tutti gli aspetti chiave, come la domanda potenziale per i suoi prodotti o servizi, il tipo di concorrenza, le barriere all'entrata, l'offerta unica di vendita dei prodotti o servizi nuovi o migliorati, le risorse richieste, i dipendenti chiave, le tecnologie rilevanti e i partner strategici, la raccolta dei finanziamenti, i costi preventivati di avviamento, le strategie di marketing, e simili.
- **Accedere a servizi e finanziamenti per l'avviamento.** I potenziali investitori e finanziatori richiedono dei business plan ben formulati e realistici. Spesso non è così; non sorprende, quindi, che qualcosa come l'80% dei business plan da investitori e incubatori d'impresa vengono rifiutati.
- **Fornire una guida strategica.** Un business plan è un punto di riferimento che fornisce a te e al tuo gruppo di lavoro una base obiettiva per decidere se l'attività è sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi nell'arco di tempo stabilito e con le risorse disponibili.
- **Fornire uno standard o un riferimento** nei confronti del quale giudicare decisioni e risultati futuri. Questo standard o punto di riferimento può evolvere insieme all'attività; il business plan è un documento dinamico che dovrebbe essere riveduto e corretto in base alle nuove o evolute circostanze.

Business plan internazionali

Sviluppare un business plan internazionale richiede una pianificazione attenta e dedizione. Come per ogni nuova operazione commerciale, la decisione di esportare deve essere considerata come un investimento a lungo termine piuttosto che un obiettivo di profitto a breve termine. Prima di assumersi l'impegno di entrare in accordi commerciali internazionali, lo sviluppo di un business plan internazionale è un passo fondamentale per stabilire se un prodotto è pronto per l'esportazione. Un business plan ben preparato assisterà l'azienda nel valutare il potenziale di un prodotto sui mercati internazionali, faciliterà la richiesta di finanziamenti e aiuterà a stabilire se c'è un mercato per il prodotto e quanto costerà esportare un prodotto.

Riferimenti

Business Plan Basics. Amministrazione Piccole Imprese degli Stati Uniti. Pagina web www.sba.gov/starting_business/planning/basic.html. Tratta dell'importanza dei business plan, dei loro elementi, e di come scriverli e usarli.

Basic Business Plan. Taguspark. Pagina web http://onli.brower.pt/basic_home.html. Una guida online interattiva sul business plan.

Centre for Business Planning. Sito web www.businessplans.org. Collegamenti alle risorse per il business plan (inclusi venture capital, nuovi prodotti, analisi di mercato, analisi della concorrenza, gestione della produzione, problemi di tasse, questioni legali, rendiconti finanziari, scrittura del business plan). Esempi di business plan. Strumenti per il business plan (programmi per supportare il tuo business plan, valutare la strategia di marketing, e testare le idee di prodotto). Esempi gratuiti di analisi, per valutare la tua strategia commerciale.

55. Perché è importante includere gli aspetti della proprietà intellettuale nel mio business plan?

La conoscenza nuova o originale e le espressioni creative delle idee sono la forza che guida le imprese di successo nel ventunesimo secolo. Quindi, salvaguardare questa conoscenza ed espressione creativa da una rivelazione involontaria o da un uso non autorizzato da parte dei concorrenti sta diventando un elemento critico per lo sviluppo e il mantenimento del vantaggio competitivo. Creare un'attività richiede anche altre risorse di vario tipo, compresa una rete di relazioni e fonti di finanziamento. Il sistema di protezione della proprietà intellettuale (PI) fornisce uno strumento chiave per:

- Tenere a bada concorrenti senza scrupoli;
- Sviluppare relazioni con dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori, collaboratori e clienti;
- Ottenere capitali.

Per attrarre investitori, è necessario avere un business plan di qualità che guarda obiettivamente alle prospettive dell'attività proposta. Per convincere gli investitori dovrai mostrare che:

- C'è domanda per il tuo prodotto nel mercato;
- Il tuo prodotto è superiore a quelli concorrenti, se ce ne sono;
- Hai preso le giuste misure per impedire lo sfruttamento del tuo successo da parte di concorrenti disonesti.

Molti imprenditori sosterranno che il prodotto che stanno offrendo è unico, innovativo o superiore alle offerte dei concorrenti. Ma è veramente così? Se credo che lo sia, dovrai provarlo, e un brevetto (o i risultati di una ricerca sui brevetti affidabile) può essere la miglior prova di novità che puoi ottenere.

Il tuo nome commerciale, marchi e nomi a dominio possono essere i principali elementi che differenziano il tuo prodotto da quelli dei concorrenti. Quindi, i tuoi nomi proposti dovrebbero essere scelti con cura e i passi fatti per registrarli dovrebbero essere riportati nel tuo business plan. In aggiunta, i fornitori di servizi di avviamento e gli investitori vorranno essere sicuri che il prodotto che proponi di vendere non si basa, senza autorizzazioni, sui segreti industriali di altre imprese, su materiali protetti dal diritto d'autore, su brevetti o altri diritti di PI, dato che questo può portare alla rovina della tua attività attraverso costose vertenze. In alcuni settori ad alta tecnologia, il rischio di violare i diritti di PI di terze parti è alto e i fornitori di servizi di avviamento e gli investitori possono essere riluttanti ad assumersi il rischio a meno che tu non possa provare (tramite una ricerca di brevetto o di marchio) che un tale rischio non esiste.

Riferimenti

Aspetti pratici di PI nello sviluppo di un business plan. OMPI. Pagina web www.wipo.org/sme/ip_business/managing_ip/business_planning.html. Tratta dell'importanza del business plan, e perché e come integrare la PI nel business plan.

Per molte attività, le sole informazioni commerciali confidenziali (come dettagli di produzione, invenzioni segrete, e know-how tecnico, finanziario e di marketing) possono essere la fonte del loro vantaggio competitivo. In tali circostanze, è importante comunicare ai fornitori di servizi di avviamento e agli investitori che la tua impresa ha delle informazioni commerciali proprietarie importanti (note come **segreti industriali**) e che hai prese misure adeguate per proteggerle dai dipendenti e dai concorrenti. Infatti, anche il tuo business plan è un documento segreto che non dovrebbe essere rivelato tranne in caso di bisogno, e anche in quel caso, solo dopo che il dipendente, l'investitore o chiunque altro sia interessato abbia prima firmato un accordo di confidenzialità o di non rivelazione.

In breve, se la PI è una risorsa importante per la tua attività (cioè se detieni brevetti o tecnologie brevettabili, design, segreti industriali, marchi rispettabili, o se detiene i diritti economici di opere protette dal diritto d'autore), allora dovrebbe essere una parte fondamentale del tuo business plan. Un riferimento adeguato alle risorse della società e alle sue opportunità di mercato dovrebbe elencare non solo le risorse tangibili (cioè fabbriche, attrezzature, capitali) ma anche quelle intangibili, perché queste ultime sono sempre di più la chiave per il successo dell'impresa in un ambiente iper-competitivo. Ogni indicazione che conferma lo stato dell'arte della tua gestione delle risorse di PI è probabile che giochi un ruolo importante nel convincere i fornitori di servizi di avviamento e gli investitori del potenziale della tua società.

56. Come posso sapere se la mia azienda possiede risorse di proprietà intellettuale? Cos'è una verifica della proprietà intellettuale?

Perché condurre una verifica di PI?

Mentre alcune imprese hanno sistemi e processi sofisticati in atto per identificare, proteggere e gestire le risorse di PI appena vengono create, un numero sorprendente non lo fa. Alcune società hanno sistemi per gestire quei diritti di PI che possono essere registrati (invenzioni brevettabili e marchi registrabili, per esempio), ma si trovano nei guai quando importanti membri del gruppo di lavoro se ne vanno, portandosi via un know-how non documentato. Anche per le attività con una “consapevolezza di PI”, i sistemi dovrebbero essere verificati periodicamente e il personale formato o aggiornato su come tirare fuori il massimo dalle risorse di PI detenute dalla loro impresa. Le questioni valutate dalla verifica di PI possono comprendere:

- **Titolarità dei diritti di PI.** La tua società ha protetto nel modo appropriato tutta la sua PI? Ci sono delle invenzioni brevettabili, design, marchi e diritti d'autore o diritti correlati che potrebbero essere protetti meglio? Tutti i design o le invenzioni create dai tuoi dipendenti o da consulenti esterni sono di proprietà dalla tua impresa? Se no, hai il diritto di usarli?
- **Due diligence.** La tua società detiene o ha la licenza per usare tutte le tecnologie che sono richieste per i suoi prodotti? La tua società sta violando o è probabile che violi i diritti di PI di altri?
- **Licenze.** La tua società sta tirando fuori il massimo dalle sue risorse di PI? Stai dando in licenza dei diritti di PI ad altre società? Stai ricevendo una giusta remunerazione per loro?
- **Applicazione.** Sai se i tuoi diritti di PI sono violati da qualcuno? Dovresti prendere delle misure per fermare o impedire la violazione?

Diversi tipi di verifica di PI

Una verifica di PI sarà adattata agli esatti bisogni dell'attività commerciale, ma è in genere fatta per identificare le risorse di PI esistenti, assicurare una giusta protezione (come documentare il know-how, quando appropriato) e mettere in atto o rivedere i sistemi per la gestione continuativa delle risorse di PI dalla creazione fino alla scadenza.

Esempi dei diversi modi in cui le verifiche di PI possono essere svolte sono:

- Un'impresa start-up di solito vorrà ottenere la giusta protezione di PI per le sue tecnologie principali e/o altre risorse di PI. Mettere in piedi sistemi per identificare la PI nella fase iniziale della vita di un'impresa può anche aumentare i suoi profitti derivanti dalla PI.
- Un'impresa che si fonde, acquisisce o investe in un'altra attività vorrà focalizzarsi sulla valutazione delle risorse di quell'attività, compresa la stima del valore dei diritti di PI. Questo è una considerazione importante anche per quelle attività che considerano la vendita delle risorse chiave di PI.
- Una società che esporta dovrà concentrarsi sull'assicurare una protezione efficace dal punto di vista dei costi delle sue risorse di PI in tutti i mercati di interesse, compresa l'identificazione delle opportunità di collaborazioni strategiche basate sulla PI, di marketing congiunto, di accordi di produzione congiunta, di licenza, franchising, e, all'occorrenza, di vendita delle risorse di PI.

Riferimenti

Conducting a Intellectual Property Audit and IP Due Diligence. Brad Limpert e Ali Samiian. Gowling Lafleur Henderson. 2002, pagina web www.gowlings.com/resources/PublicationPDFs/ConductingIPAuditandIPDueDiligence_Reformatted.pdf. Tratta dei diversi diritti di PI, dello scopo della protezione, dello svolgere la due diligence, del valutare il rischio di violazione.

The Intellectual Property Due Diligence: A Critical Component of Risk Management. Mary J. Hildebrand e Jacqueline Klosek. Goodwin Procter. 2001; Pagina web www.goodwinprocter.com/publications/hildebrand_klosek_2_01.pdf. Tratta dell'importanza della due diligence per la valutazione della PI. Include obiettivi e alcuni consigli.

The Importance of Periodic Intellectual Property Audits. Andrew Sherman. PatentCafe. 2002. Pagina web www.cafazine.com/index_article.asp?Id=426&deptid=4. Tratta dell'importanza di valutazioni periodiche della PI tramite la protezione della PI e analisi dell'indebitamento, e i criteri da considerare.

57. Come può aiutarmi la proprietà intellettuale con la ricerca di mercato e l'intelligenza competitiva?

Per essere vincenti, gli esportatori devono valutare i loro mercati tramite la ricerca di mercato. Gli esportatori prendono parte alla ricerca di mercato principalmente per identificare le loro opportunità e vincoli di marketing nei singoli mercati esteri e anche per identificare potenziali acquirenti e clienti.

La ricerca di mercato comprende tutti i metodi che un'azienda usa per determinare quei mercati esteri che hanno il miglior potenziale per i suoi prodotti. I risultati di questa ricerca informano la società sui mercati più grandi per i suoi prodotti, i mercati che crescono più in fretta, i trend e le previsioni di mercato, le condizioni e le pratiche di mercato, e le aziende e i prodotti competitivi.

Come può aiutare la PI durante la tua ricerca di mercato?

Le banche dati di brevetti e marchi possono essere uno strumento molto utile nel corso della tua ricerca di mercato. Le banche dati sui brevetti ti daranno informazioni su, per esempio: se una data tecnologia è protetta da altri in un certo mercato, determinando quindi se hai bisogno di una licenza per usare la tecnologia in quel mercato; le ultime tecnologie sviluppate dai tuoi concorrenti che sono protette in quel mercato; potenziali collaboratori che hanno sviluppato tecnologie complementari che potrebbero migliorare i tuoi prodotti e/o servizi; e altre informazioni che possono essere importanti per valutare l'ambiente competitivo in un certo mercato e le tue possibilità di successo. Vedere domanda 17.

Le banche dati sui marchi dovrebbe anche essere consultate per controllare se il marchio che intendi usare potrebbe entrare in conflitto con un marchio protetto in quel mercato. Scoprire che esiste un conflitto può influenzare fortemente la tua decisione di entrare in un mercato, cambiare la tua strategia di marketing e/o costringerti ad usare un marchio diverso per quel mercato. Vedere domanda 24.

Riferimenti

Using Intellectual Property Data for Competitive Intelligence. Ron Simmer. Licensing Executive Society USA and Canada. 2001. Pagina web www.library.ubc.ca/patscan/CH4-CompIntelRevB.pdf. Tratta dell'informazione di PI come uno strumento di ricerca per l'intelligenza competitiva, il suo uso, le fonti di dati sulla PI, gli strumenti di ricerca e le strategie per i brevetti, informazioni che possono essere estratte dai brevetti, analisi tecnologiche. Include esempi da alcune società.

WIPO Patent Information Services (WPIS) for Developing Countries. Pagina web www.wipo.int/innovation/en/wpis. Fornisce informazioni sui diversi tipi di ricerche, sul WPIS e i suoi servizi, e linee guida per le richieste di presentazione.

I diritti di PI nei mercati esteri

58. Quali sono i vari modi per entrare in un mercato estero e come può aiutare la proprietà intellettuale?

Scegliere come entrare in un particolare mercato è una delle decisioni più critiche da prendere per un esportatore perché ha implicazioni significative per un ampio raggio di interessi internazionali di marketing. Quando sceglie un modo di entrata, l'esportatore dovrebbe considerare le somiglianze tra il mercato domestico e quello di destinazione dell'esportazione, quanto servizio post-vendita è richiesto, la tariffe e le spedizioni, i tempi di esecuzione richiesti, la consapevolezza della marca, la protezione di PI e il vantaggio competitivo. Ci sono due opzioni principali per l'entrata in un mercato: esportazione diretta ed esportazione indiretta.

Esportazione diretta

Il produttore-esportatore si accolla l'intero processo di esportazione, dall'identificazione del cliente fino all'incasso dei pagamenti. La società può dover costituire un dipartimento indipendente per l'esportazione con i fondi necessari allo scopo.

I vantaggi sono che l'impresa:

- Ha il completo controllo sul processo di esportazione;
- Aumenta il suo margine di profitto risparmiando sui pagamenti agli intermediari; e
- Sviluppa una relazione più stretta con gli acquirenti esteri.

Gli svantaggi sono:

- I costi dell'istaurare un altro mercato possono superare i benefici dell'esportazione diretta; e
- L'esportatore può essere esposto a rischi più diretti.

Una modalità di esportazione diretta per le PMI è quella di unirsi insieme per formare un consorzio per l'esportazione. I governi spesso concedono benefici speciali ai piccoli esportatori che formano un'associazione per l'esportazione con altre PMI. Questo tipo di accordo può essere particolarmente vantaggioso per gli esportatori inesperti.

Esportazione indiretta

Una società che vuole esportare, ma non ha le infrastrutture e l'esperienza necessarie, può esportare tramite agenti su commissione, uffici di acquisto locali, esportatori, o società per lo sviluppo delle esportazioni (EDC, export development companies).

I vantaggi per l'impresa sono che:

- Può concentrarsi sulla produzione senza dover imparare tutti gli aspetti tecnici e legali dell'esportazione;
- I benefici derivanti dall'esperienza professionale dell'intermediario.

Riferimenti

Global Trade Tutorial: Developing an Export Strategy. TradePort. Pagina web www.tradeport.org/tutorial/strategy. Parla di varie strategie di entrata nel mercato, aspetti coinvolti nell'entrata nei mercati esteri, del trovare e sviluppare vantaggi commerciali, di esportazione diretta e indiretta, della ricerca di opportunità internazionali, della gestione e motivazione dei distributori, della promozione dei tuoi prodotti e dei viaggi all'estero.

Legal Aspects of Entering Foreign Markets – Pitfalls and Safeguards. Fred M. Greguras. Fenwick e West. Pagina web www.batnet.com/oikoumene/enter.frgn_mkts.html. Parla schematicamente dei vari aspetti legali (tasse, scelta del collaboratore, protezione PI, abilità di entrare in contatto ecc.) coinvolta con l'entrata nei mercati esteri.

Gli svantaggi sono:

- La possibilità di perdere il controllo sul prodotto a causa di un rappresentante troppo aggressivo; e
- Alcuni intermediari possono avere obiettivi diversi rispetto all'esportatore.

Nei casi di esportazione indiretta, è importante stabilire chiaramente la titolarità della PI nei mercati esteri per evitare dispute in un fase successiva.

Esistono anche altre opzioni per un'impresa che vuole esportare, comprendenti joint ventures, licenze e produzione all'estero.

Joint ventures. Una joint venture è una collaborazione tra l'impresa che esporta e quella che importa, negoziata per coinvolgere uno o più dei seguenti: capitale, trasferimento di tecnologia, investimento, produzione e marketing. Il contratto di collaborazione definirà le responsabilità per l'esecuzione, la responsabilità, la divisione dei profitti e gli accordi di marketing. Le joint ventures possono distribuire i costi, mitigare i rischi, offrire conoscenza e dettagli del mercato locale e facilitare l'ingresso sul mercato. I singoli paesi possono avere leggi che regolano le joint ventures. Vedere domanda 48.

Licenze. Un'impresa può contrattualmente dare in licenza o assegnare i suoi diritti di PI, come brevetti, modelli di utilità, design, marchi, diritti d'autore o know-how tecnologico protetto come segreto industriale, ad una società estera per una somma una tantum o per una royalty periodica. La licenza consente una rapida entrata in un altro mercato. L'investimento di capitale è permesso, e il ritorno di solito è realizzato più velocemente, ma la licenza comporta una perdita di controllo sulla produzione e il marketing, e l'inevitabile condivisione di know-how tecnologico da parte del licenziatario, a meno che non sia chiaramente escluso in un contratto legale. Vedere domanda 47.

Produzione all'estero. Un'impresa può voler costituire un impianto di produzione nel mercato obiettivo estero, per ridurre i costi di trasporto, evitare tariffe proibitive, abbassare il costo del lavoro, abbassare i costi dei fattori produttivi, o ottenere incentivi governativi.

59. Avendo comprato i miei beni protetti da PI in un mercato estero, un acquirente può re-importare quei beni e venderli nel mercato domestico? Posso fermarlo? Quanto questo influenza la mia strategia di prezzo e di esportazione?

Mentre sviluppi la tua strategia di esportazione/importazione, dovresti verificare, preferibilmente consultando un professionista qualificato, se un acquirente può rivendere legalmente, in un altro paese, beni della tua impresa che sono protetti da PI, senza dover ottenere il tuo consenso. In altre parole, dovresti scoprire se i tuoi diritti di PI sono “esauriti” dopo la prima vendita internazionale del prodotto.

Similmente, se la tua impresa ha comprato dei beni che sono protetti da un brevetto, marchio, design e/o copyright, allora dovresti assicurarti se hai bisogno dell'accordo formale del titolare della PI per vendere quei beni all'estero, cioè in un altro mercato.

Le risposte a queste domande sono giustamente complesse. Non solo possono essere diverse da paese a paese ma possono anche dipendere dai tipi di diritti di PI coinvolti, e dalla natura dei prodotti in questione.

Esaurimento dei diritti di PI

Prima di discutere questi aspetti, dobbiamo definire cosa significa “esaurimento” dei diritti di PI. Questo è un tipo di limite sui diritti di PI. Semplificando, significa che una volta che un prodotto protetto da un diritto di PI è stato venduto dalla tua impresa, o da altri con il tuo consenso, i diritti di PI di sfruttamento commerciale sul prodotto si dice che sono “esauriti”. Qualche volta questa limitazione è anche detta “dottrina della prima vendita”, dato che i diritti di sfruttamento commerciale di un certo prodotto scadono con la prima vendita del prodotto stesso. A meno che non sia diversamente specificato per legge, gli atti successivi di rivendita, noleggio, prestito o altre forme di uso commerciale di terze parti non possono più essere controllate o impediti dalla tua impresa.

C'è consenso abbastanza ampio sul fatto che questo si applichi almeno all'interno del contesto del mercato domestico. Se vuoi mantenere il controllo sugli atti successivi tipo rivendita, noleggio, o prestito allora è consigliabile dare in licenza i tuoi diritti di PI piuttosto che vendere il prodotto. Questo è ciò che di solito si verifica con i software.

Inoltre, la maggior parte dei paesi ha posto dei limiti alla “dottrina della prima vendita”, impedendo agli acquirenti di, per esempio, audio e video cassette, CD e DVD, di noleggiarli, affittarli o prestarli per un vantaggio commerciale diretto o indiretto. C'è un dibattito nei gruppi interessati se ci dovrebbe essere una proibizione sul prestito di tutte le opere digitalizzate.

Riferimenti

Parallel Imports and International Trade. Christopher Heath. OMPI. 1999. Pagina web www.wipo.int/sme/en/activities/meetings/pdf/atrip_gva_99_6.pdf. Diversi approcci nei paesi di civil law e di common law, e nel contesto internazionale.

Esaurimento internazionale

C'è meno consenso sul fatto se, e fino a che punto, la vendita o lo sfruttamento commerciale di un prodotto protetto da PI all'estero esaurisca anche i diritti di PI su questo prodotto. Questo aspetto diventa rilevante nei casi di cosiddetta importazione parallela. L'importazione parallela si riferisce all'importazione di beni da parte di importatori che non fanno parte dei canali distributivi negoziati contrattualmente dal produttore dei prodotti protetti dalla PI. Poiché il produttore o il titolare della PI non hanno connessioni contrattuali con un importatore parallelo, i beni importati a volte sono detti "beni del mercato grigio", che è qualcosa di fuorviante, dato che gli stessi beni sono originali; solo i canali di distribuzione "paralleli" non sono controllati dal produttore o dal titolare della PI. Possono essere confezionati o etichettati diversamente.

Basandosi sul diritto di importazione che un diritto di PI conferisce al titolare della PI, quest'ultimo può provare ad opporsi a tale importazione o re-importazione allo scopo di separare o segmentare i mercati per motivi commerciali. Se, comunque, il marketing dei prodotti all'estero da parte del titolare della PI o con il suo consenso porta all'esaurimento di tutti i diritti di PI domestici, allora anche il diritto di impedire l'importazione dovrebbe essere esaurito. In altre parole, il titolare della PI non dovrebbe essere in grado di opporsi all'importazione del prodotto in un altro paese o alla sua reimportazione nel paese d'origine in cui è stato commercializzato per la prima volta.

Il principio di esaurimento, quindi, ha diverse implicazioni, in base al fatto che il paese di importazione applichi il concetto di esaurimento nazionale, regionale o internazionale. Il concetto di **esaurimento nazionale** non consente al titolare della PI di controllare lo sfruttamento commerciale dei beni immessi nel mercato domestico da lui stesso o con il suo consenso finché i beni rimangono nel mercato domestico. Comunque, il titolare della PI (o un licenziante autorizzato) potrebbero ancora opporsi all'importazione di beni originali venduti all'estero o esportati dal mercato domestico, in base al diritto di importazione. Nel caso dell'**esaurimento regionale**, la prima vendita del prodotto protetto da PI da parte del titolare della PI, o da qualcun altro con il suo consenso, esaurisce tutti i diritti di PI sul prodotto non solo a livello domestico, ma nell'intera regione. Le importazioni parallele nella regione non possono più essere fermate in base al diritto di PI ma possono essere impediti al confine internazionale della regione con i paesi esterni alla regione. Se un paese applica il concetto di **esaurimento internazionale**, i diritti di PI sono esauriti una volta che il prodotto è stato venduto dal titolare della PI o con il suo consenso in ogni parte del mondo. Gli uffici di PI nazionali, o gli agenti o mandatari in PI, dovrebbero essere in grado di fornire una guida sulle misure legali per ogni tipo di diritto di PI nei paesi che ti interessano.

L'esaurimento dei diritti di PI e il suo impatto sulla strategia di esportazione e di prezzo

Molte imprese hanno prezzi diversi per un particolare prodotto in diversi paesi in base, oltre ad altri fattori, al potere d'acquisto della popolazione. Così, se un certo prodotto creato e venduto dalla tua società, o da un'altra sulla base di una licenza da te concessa, è disponibile ad un prezzo più basso in un altro paese, allora qualcun altro potrebbe essere tentato di comprarlo in quel paese ed importarlo o reimportarlo nel tuo stesso paese. In questo modo l'importatore starebbe offrendo un prodotto che era legalmente prodotto dalla tua società o dal tuo licenziatario ad un prezzo più basso di quello a cui la tua società lo sta vendendo. Una tale pratica sarebbe accettabile se il tuo paese applicasse il principio di esaurimento internazionale dei diritti di PI come spiegato precedentemente. La posizione di un paese riguardo l'esaurimento internazionale e l'importazione parallela può quindi avere un impatto sulla tua strategia di esportazione e di prezzo.

60. Quando dovrei richiedere la protezione dei miei diritti di proprietà intellettuale all'estero?

Quando si richiede la protezione della PI in altri paesi, il tempo è un fattore critico. E' generalmente difficile determinare il momento giusto per iniziare il processo di richiesta. La tempistica esatta dipenderà da considerazioni quali:

- Quanto sei vicino al lancio del prodotto;
- L'ammontare e la disponibilità di risorse finanziarie per proteggere i tuoi diritti all'estero;
- La probabilità che le caratteristiche tecniche del tuo prodotto, il design o il marchio saranno sviluppati indipendentemente, copiati o imitati da altri;
- Il tempo necessario per registrare/concedere i diritti da parte dei relativi uffici di PI nei paesi di tuo interesse.

Ci sono, comunque, alcune considerazioni importanti da tenere in mente per essere sicuri che non ti troverai di fronte spese alte per mantenere i tuoi diritti di PI troppo presto nel processo, o che non manchi importanti scadenze per richiedere la protezione all'estero.

Fare domanda troppo presto

Richiedere la protezione del brevetto in vari paesi può essere un affare costoso ed è importante non iniziare il processo troppo presto o ti troverai di fronte grosse spese per le tasse di deposito, tasse di traduzione e/o tasse di mantenimento in una fase inutilmente precoce della commercializzazione. Un modo per ritardare il bisogno di pagare le tasse di deposito nazionali, le tasse per la traduzione e le tasse di mantenimento dei brevetti è quello di usare il sistema per le domande internazionali chiamato Patent Cooperation Treaty (PCT). Informazioni sul PCT sono date alla domanda 62.

Fare domanda troppo tardi

Ci sono anche un certo numero di ragioni molto importanti per essere sicuri che tu non richiedi la protezione della PI troppo tardi.

Innanzitutto, per i diritti di PI che richiedono registrazione o concessione (come brevetti, marchi e design) un principio semplice si applica in molti paesi: colui che deposita prima ottiene il diritto. Nel caso dei brevetti, questo è detto sistema "*first-to-file*".⁷ Così, aspettare troppo a lungo può significare che qualcun altro, che ha lavorato allo stesso problema tecnico ed ha trovato una soluzione identica o simile, può chiedere la protezione per la stessa invenzione prima di te, ottenendo quindi i diritti esclusivi su di essa. Similmente, nel caso dei marchi, il tuo marchio in genere non sarà registrato se è considerato identico o simile ad un marchio protetto da altri.

Secondo, una volta che hai lanciato un nuovo prodotto o hai rivelato informazioni su caratteristiche tecniche innovative o estetiche del tuo prodotto, in genere sarà considerato troppo tardi per avere la protezione. L'invenzione o il design rivelati non avranno più i requisiti della novità e quindi non si qualificheranno per la protezione, a meno la legge non preveda un periodo di grazia.⁸ E' importante tenere a mente che questo non si applica ai marchi e puoi ottenere la protezione per i marchi dopo averli usati nel mercato (sebbene sia generalmente consigliabile registrarli con molto anticipo).

Riferimenti

Towards a Common European View on the Features of a Grace Period. Commissione Europea. 2003. Pagina web <http://europa.eu.int/comm/research/era/pdf/ipr-gp-report.pdf>. Parla dei vari fattori considerati per determinare un periodo di grazia.

⁷ Un'eccezione degna di nota sono gli Stati Uniti, che seguono la regola del "first-to-invent" per cui il brevetto è concesso al primo a cui viene in mente l'invenzione.

⁸ Alcuni paesi forniscono un periodo di grazia che consente agli inventori o ai designer di mostrare, pubblicare o esibire i loro prodotti protetti 6 o 12 mesi in anticipo rispetto al deposito della domanda, senza che l'invenzione o il design perdano la novità.

C'è un terzo importante motivo per non aspettare troppo a lungo, in particolare quando hai richiesto la protezione nel mercato domestico. Questo si riferisce a ciò che in genere è riferito come **diritto di priorità**. Questo diritto significa che in base ad una regolare domanda per un diritto di proprietà industriale depositata da un certo richiedente in un paese, lo stesso richiedente può, entro uno specifico periodo di tempo (da 6 a 12 mesi in base al tipo di diritto di PI), chiedere la protezione nella maggior parte degli altri paesi. Queste domande successive saranno poi trattate come se siano state depositate lo stesso giorno della prima domanda. Da questo momento, queste domande posteriori godono di uno status di priorità rispetto a tutte le domande relative alla stessa invenzione o design depositati dopo la data della prima domanda. Nel caso dei brevetti e dei design, la domande depositate all'estero dopo che il periodo di priorità è scaduto non possono beneficiare del diritto di priorità, e quindi non possono essere considerate conformi ai requisiti di novità e non possono essere concesse.

Il diritto di priorità offre grandi **vantaggi pratici** al depositante che vuole protezione in molti paesi, ma stabilisce anche una **scadenza** chiara. I vantaggi pratici si riferiscono al fatto che tutte le domande non devono essere presentate contemporaneamente nel paese d'origine del richiedente e negli altri paesi, dato che ci sono 6 o 12 mesi disponibili nei quali decidere i paesi in cui è necessaria la protezione. Il richiedente può usare tale periodo per organizzare i passi da compiere per assicurarsi la protezione nei vari paesi di interesse ed esplorare le possibilità di commercializzazione del nuovo prodotto. Dall'altro lato, il richiedente deve rispettare meticolosamente la scadenza stabilita dal periodo di priorità, per ottenere la protezione in un altro paese.

La lunghezza del periodo di priorità varia in base ai diversi tipi di diritti di proprietà industriale:

- Per i **brevetti**, il periodo di priorità è di 12 mesi dalla prima domanda. Una volta che sono passati c'è un rischio più alto di non essere in grado di ottenere la protezione del brevetto in altri paesi. Comunque, richiedendo la protezione del brevetto usando il sistema PCT (vedere domanda 62) efficacemente ti dà 18 mesi aggiuntivi (8 mesi per alcuni paesi) per decidere in quali paesi vuoi ottenere la protezione.
- Per i **design**, la maggior parte dei paesi fornisce un periodo di priorità di sei mesi dalla data di deposito della prima domanda durante i quali richiedere i design negli altri paesi.
- Per i **marchi**, anche si applica un periodo di priorità di sei mesi.

Diritto d'autore e diritti connessi

La questione della tempistica della domanda o della registrazione si presenta anche per il diritto d'autore nei paesi in cui è disponibile la registrazione. Dato che ci sono dei vantaggi pratici significativi nel registrare il copyright dovunque esista questa opzione, è altamente consigliabile farlo il prima possibile (preferibilmente prima di iniziare ad esportare il prodotto protetto). In aggiunta, per certi prodotti è anche molto raccomandato registrare le tue opere protette da copyright presso una società di gestione collettiva (vedere domanda 34). Se hai fatto così nel tuo paese, è probabile che la tua organizzazione nazionale di gestione collettiva abbia degli accordi con le sue controparti negli altri paesi per assicurare una giusta distribuzione dei diritti economici raccolti per il lavoro dei loro membri.

Proteggere i diritti di PI all'estero

61. Come proteggerò i miei diritti di proprietà intellettuale all'estero?

Ci sono essenzialmente tre procedure alternative per richiedere la protezione della PI in altri paesi.⁹

Il percorso nazionale

Un'opzione è quella di cercare protezione nei singoli paesi separatamente facendo domanda direttamente agli uffici nazionali industriali o di PI. Ogni domanda può dover essere tradotta in un linguaggio stabilito, di solito la lingua nazionale. Ti sarà richiesto di pagare la tassa di domanda nazionale e, in particolare nel caso dei brevetti, potresti aver bisogno di affidarti ad un mandatario o consulente in PI che ti assisterà nell'assicurarsi che la domanda rispetti i requisiti nazionali. Alcuni paesi richiederanno anche di assumere un rappresentante di PI. Se ti trovi ancora nella fase di valutazione della fattibilità di un'invenzione o stai ancora esplorando potenziali mercati per l'esportazione o dei collaboratori per una licenza, il percorso nazionale sembrerebbe essere particolarmente costoso e scomodo, specialmente quando si ricerca la protezione in un gran numero di paesi. In tali casi, le facilitazioni proposte dai sistemi di deposito e registrazione internazionale amministrati dall'OMPI per invenzioni, marchi e design (vedere domanda 61) offrono un'alternativa più semplice e in genere meno costosa.

Il percorso regionale

Alcuni paesi hanno costituito degli accordi regionali per ottenere la protezione della PI in un'intera regione con una singola domanda. Gli uffici regionali di PI comprendono:

- **Ufficio Europeo dei Brevetti** (per la protezione brevettuale in tutti i paesi che fanno parte della Convenzione per il Brevetto Europeo, attualmente 27 paesi). Maggiori informazioni possono essere ottenute all'indirizzo: www.european-patent-office.org.
- **Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno** (per i Marchi Comunitari e i Design Comunitari, che concedono ai loro proprietari un diritto uniforme valido in tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea per mezzo di una procedura unica): <http://oami.eu.int>.
- **Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Industriale** (ARIPO, ufficio regionale di PI per l'Africa anglofona, per brevetti, modelli di utilità, marchi e design): <http://aripo.wipo.net>.
- **Organizzazione Africana per la Proprietà Intellettuale** (OAPI, ufficio regionale di PI per l'Africa di lingua francese e portoghese, per brevetti, modelli di utilità, indicazioni geografiche, marchi, design e, in futuro, schemi di circuiti integrati): <http://oapi.wipo.net>.
- **Ufficio Brevetti Euroasiatico** (per la protezione dei brevetti nei paesi degli Stati Indipendenti del Commonwealth): www.eapo.org.
- **Ufficio Marchi del Benelux & Ufficio Design del Benelux** (per la protezione di marchi e design in Belgio, Olanda e Lussemburgo): www.bmb-bbm.org e www.bbtm-bbdm.org.
- **Ufficio Brevetti per il Consiglio di Cooperazione per gli Stati Arabi del Golfo** (per la protezione dei brevetti in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti): www.gulf-patent-office.org.sa/.

⁹ I seguenti paragrafi si riferiscono a brevetti, marchi e disegni industriali. Per informazioni sulla protezione del diritto d'autore all'estero, vedere domanda

Il percorso internazionale

I sistemi di deposito e registrazione internazionale amministrati dall'OMPI semplificano molto il processo di ricerca simultanea di protezione della PI in un grande numero di paesi. Piuttosto che depositare domande nazionali in molte lingue, i sistemi di deposito e registrazione internazionale ti permettono di depositare una singola domanda, in una lingua, e di pagare una tassa di deposito.

Questi sistemi di deposito internazionale non solo facilitano l'intero processo ma anche, nel caso dei marchi e dei disegni industriali, riducono considerevolmente i costi per ottenere la protezione internazionale (nel caso dei brevetti, la procedura PCT aiuta la tua impresa a guadagnare tempo per valutare il valore commerciale della tua invenzione prima che debbano essere pagate le tasse nazionali nella fase nazionale). I sistemi di protezione internazionale amministrati dall'OMPI comprendono tre meccanismi diversi di protezione per specifici diritti di PI.

- **Un sistema per depositare domande di brevetto internazionali** è fornito dal sistema del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (o PCT – Patent Cooperation Treaty), il sistema mondiale per i depositi multipli semplificati delle domande di brevetto. Vedere la domanda 62.
- **La registrazione internazionale dei marchi** è facilitata dal Sistema di Madrid. Vedere la domanda 63.
- **Il deposito internazionale dei design** è fornito dall'Accordo dell'Aja. Vedere la domanda 64.

62. Qual è il modo più semplice per richiedere la protezione brevettuale in molti paesi? Cos'è il PCT?

Vuoi proteggere la tua invenzione in tanti paesi? Se sì, dovresti considerare i vantaggi offerti dal deposito di una domanda internazionale tramite il Patent Cooperation Treaty (PCT). Depositando una domanda internazionale con il PCT, puoi cercare contemporaneamente la protezione brevettuale per un'invenzione in tutti i paesi facenti parti del PCT (123 Stati al Gennaio 2004).

Un vantaggio importante del PCT è che in genere fornisce 18 mesi aggiuntivi (8 mesi in certi casi), cioè un totale di 30 mesi (o 20 in certi casi) rispetto ai 12 mesi ottenuti usando il diritto di priorità, per decidere in quali paesi vuoi ottenere la protezione. Durante questo tempo aggiuntivo, i richiedenti possono esplorare le possibilità commerciali del loro prodotto in vari paesi e decidere dove è importante o utile ottenere protezione. Il pagamento delle tasse di domanda nazionali e dei costi di traduzione nelle corrispondenti lingue nazionali è quindi ritardato, dando ai richiedenti una proroga fino a 30 mesi. Il costo di ulteriori traduzioni deve essere infine affrontato, ma non oltre 18 mesi (o in certi casi 8) dopo l'inizio della procedura che non utilizza il PCT, e solo se il richiedente è ancora interessato ai paesi corrispondenti. Se non lo è, si possono risparmiare tutti i costi successivi.

Il PCT è ampiamente usato dai richiedenti per tenere aperte più a lungo possibile tutte le loro opzioni per proteggere le invenzioni in molti paesi diversi. I richiedenti possono depositare la loro domanda nel loro paese o, dove applicabile, all'ufficio regionale competente, o all'Ufficio Internazionale dell'OMPI. Il tuo ufficio brevetti nazionale sarà in grado di fornirti i dettagli su come presentare una domanda PCT.

Se il richiedente non usa la procedura internazionale offerta dal PCT, le preparazioni per il deposito all'estero devono essere iniziate da tre a sei mesi prima della scadenza del periodo di priorità. Le traduzioni della domanda devono essere preparate e inserite nei diversi moduli di domanda per ogni paese. Usando il PCT, dall'altro lato:

- Il richiedente deposita solo una domanda entro l'anno di priorità (cioè entro 12 mesi dal deposito della domanda nazionale);
- La domanda ha effetto in tutti gli Stati Contraenti il PCT;
- La domanda può essere identica sia nella forma che nella lingua alla domanda nazionale del richiedente;
- Il richiedente guadagna tempo per esplorare il potenziale commerciale dell'invenzione.

I membri del PCT sono elencati nell'appendice IV.

Riferimenti

Basic Facts About the PCT. OMPI. Pagina web www.wipo.int/pct/en/basic_facts/basic_facts.pdf. Domande e risposte pratiche sul PCT da un punto di vista imprenditoriale.

The Patent Cooperation Treaty. OMPI. Pagina web www.wipo.int/pct/en. Informazioni sul PCT, regolamenti, e guide per i richiedenti.

63. Qual è il modo più pratico per richiedere la protezione del marchio in molti paesi?

Se ti piacerebbe avere il tuo marchio protetto in molti paesi, ma realizzi che depositare una domanda separata in ogni paese è complicato e costoso, puoi voler depositare una domanda di registrazione internazionale tramite il Sistema di Madrid, che è governato da due trattati: l'Accordo di Madrid Riguardante la Registrazione Internazionale dei Marchi, e il Protocollo di Madrid. Mentre alcuni paesi fanno parte di entrambi i trattati, altri fanno parte solo di uno dei due. Il sistema è amministrato dall'Ufficio Internazionale dell'OMPI, che mantiene il Registro Internazionale e pubblica la Gazzetta OMPI dei Marchi Internazionali.

Domande internazionali tramite il Sistema di Madrid

Una domanda internazionale tramite il Sistema di Madrid può essere depositata da una persona fisica o una persona giuridica che ha una sede commerciale o industriale effettiva, o è domiciliata, o è di nazionalità di uno dei paesi membri dell'Accordo e/o del Protocollo di Madrid.¹⁰

Un marchio può essere il soggetto di una domanda internazionale solo se è già stato registrato (o, quando la domanda internazionale è regolata esclusivamente dal Protocollo, se è stata richiesta la registrazione) nell'ufficio marchi del paese contraente con cui il richiedente ha la necessaria connessione (riferito all'ufficio di origine).

I vantaggi principali dell'usare il Sistema di Madrid sono che il titolare del marchio può proteggere il marchio in un numero di diversi paesi/membri del Sistema di Madrid, depositando una singola domanda; in un lingua (sia inglese che francese, sebbene l'ufficio di origine possa restringere la scelta del richiedente a solo una di queste lingue); la domanda è soggetta ad una serie di tasse in una sola valuta. Successivamente, i cambiamenti alla registrazione internazionale e il rinnovo della registrazione possono essere fatti in una singola fase procedurale, che ha effetto in tutti i paesi contraenti designati.

La protezione per il marchio può essere ottenuta in ogni paese che è parte dello stesso trattato (Accordo o Protocollo) di cui è parte lo stato il cui ufficio è l'ufficio di origine. I paesi in cui si cerca protezione devono essere designati nella domanda internazionale e successivamente possono essere designati altri paesi.

Riferimenti

Protecting Your Trademarks Abroad: Twenty Questions About the Madrid Protocol. OMPI. Pagina web www.wipo.int/madrid/en/20_questions.pdf. Una panoramica comprensibile del Protocollo di Madrid, e le questioni e gli aspetti pratici del deposito di una domanda internazionale per la protezione di un marchio in tanti paesi.

Il Sistema di Madrid per la Registrazione Internazionale dei Marchi. OMPI. Pagina web www.wipo.int/madrid/en. Contiene informazioni generali sul Sistema di Madrid nella sezione Panoramica.

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol. OMPI. 2002. Pagina web www.wipo.int/madrid/en/guide. Il Capitolo 1 tratta delle procedure di interesse per richiedenti e titolari così come per gli uffici. Il Capitolo 2 descrive le procedure del Sistema di Madrid dal punto di vista di un richiedente o di un titolare.

¹⁰ In aggiunta, tramite il Protocollo, una persona che ha la nazionalità, è domiciliato o ha una sede commerciale reale o effettiva in uno Stato Membro di una parte contraente del Protocollo (come un'**organizzazione intergovernativa**) può anche depositare una domanda. Mentre attualmente non c'è un'organizzazione intergovernativa membro del Protocollo, il Protocollo rende possibile agli uffici regionali di PI di diventare membri.

Tasse ai sensi del Sistema di Madrid

Le seguenti tasse sono dovute per il deposito di una domanda internazionale:

- Una **tassa di base** di 653 franchi svizzeri (o 903 franchi svizzeri quando il marchio è a colori);
- Una **tassa fissa di designazione** di 73 franchi svizzeri o una tassa di designazione individuale il cui ammontare è fissato dal paese coinvolto per ogni paese designato;
- Una **tassa supplementare** di 73 franchi svizzeri per ogni classe di beni e servizi oltre la terza (comunque, non è dovuta alcuna tassa supplementare quando tutti i paesi designati sono tra quelli per cui è dovuto una tassa individuale).

L'ufficio di un paese designato ha il diritto di rifiutare la protezione di un marchio nel territorio di quel paese. Il rifiuto può essere fatto su ognuno dei motivi per cui una domanda di registrazione depositata direttamente in quell'ufficio può essere rifiutata. Il rifiuto è notificato all'Ufficio Internazionale e registrato nel Registro Internazionale.

In linea di principio, ogni rifiuto deve essere emesso non più tardi di 12 mesi dalla data in cui all'ufficio interessato è stata notificata la designazione. Comunque, quando un paese designato tramite il Protocollo ha fatto una dichiarazione a tale scopo, il tempo limite è esteso a 18 mesi. Tale paese può anche dichiarare che un rifiuto basato su un'opposizione può essere emesso dopo la scadenza del limite temporale di 18 mesi, a patto che comunque l'ufficio interessato abbia, entro il periodo di 18 mesi, notificato all'Ufficio Internazionale questa possibilità.

Alla fine del limite di tempo applicabile, quindi, il titolare di una registrazione internazionale è nella posizione di sapere se il marchio è stato accettato per la protezione in ognuno dei paesi designati, o se la protezione è stata rifiutata in un paese, o se c'è ancora una possibilità di rifiuto sulla base di un'opposizione in un paese particolare. Una domanda internazionale è efficace per 10 anni. Può essere rinnovata per un numero illimitato di ulteriori periodi di 10 anni dietro il pagamento delle tasse prescritte.

I membri del Sistema di Madrid sono elencati nell'appendice V.

64. Come possono essere protetti i design in molti paesi?

Come regola generale, la protezione del design è limitata al territorio del paese in cui la protezione è richiesta e ottenuta. Se la protezione è desiderata in tanti paesi, devono essere fatti dei depositi nazionali separati e devono essere rispettate procedure diverse in ogni paese.

L'Accordo dell'Aja Riguardante il Deposito Internazionale dei Disegni Industriali, un trattato multilaterale amministrato dall'OMPI, offre un'alternativa che semplifica enormemente questi compiti. Consente ai nativi o ai residenti, o alle società con sede in uno stato che è parte dell'Accordo, di ottenere la protezione del design in un certo numero di paesi tramite la seguente procedura:

- Un singolo deposito “internazionale”;
- In una lingua (inglese o francese);
- Pagamento di un singolo gruppo di tasse;
- In una valuta;
- Depositato in un ufficio (sia direttamente all'Ufficio Internazionale dell'OMPI o, sotto certe circostanze, tramite l'ufficio nazionale di uno stato contraente).

Un design che è soggetto ad un deposito internazionale gode, in ogni stato interessato che non ha rifiutato la protezione, della stessa protezione che è generalmente concessa ai design dalla legge di quello stato, a meno che la protezione è espressamente rifiutata da un ufficio nazionale sotto certe circostanze. Il deposito internazionale è quindi equivalente ad un diritto nazionale in termini del suo scopo di protezione e di applicazione. Allo stesso tempo, il deposito internazionale facilita il *mantenimento della protezione*: c'è un singolo deposito da rinnovare e una semplice procedura per registrare ogni cambiamento, per esempio della titolarità o dell'indirizzo.

I membri del Sistema dell'Aja sono elencati nell'appendice VI.

Riferimenti

The Hague System for the International Deposit of Industrial Designs. OMPI. Pagina web www.wipo.int/hague/en. Un'introduzione ai design, protezione e vantaggi; collegamenti ai corrispondenti moduli di domanda e tabelle delle tasse.

The Hague Agreement: Objectives, Main features, Advantages. OMPI. Pagina web www.wipo.int/hague/en/pub_419. Una panoramica degli obiettivi, caratteristiche e vantaggi dell'usare il Sistema dell'Aja per il deposito internazionale dei design.

65. La protezione del diritto d'autore è valida internazionalmente?

Il diritto d'autore non dipende da procedure ufficiali. Un'opera creata è considerata protetta dal copyright non appena esiste. In accordo con la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche, le opere letterarie e artistiche sono protette senza alcuna formalità nei paesi che fanno parte di questa Convenzione (151 paesi ad Agosto 2003 – vedere l'appendice VII per una lista). Questo si applica anche a tutti i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Quindi, non c'è una procedura di domanda internazionale per ottenere la protezione del diritto d'autore come avviene per i brevetti, i marchi e i design. Comunque, molti paesi hanno un ufficio nazionale del diritto d'autore e alcune leggi nazionali consentono la registrazione delle opere allo scopo di, per esempio, identificare e distinguere i titoli delle opere. In certi paesi, la registrazione offre un certo numero di vantaggi pratici e può servire come prova sufficiente in un tribunale in riferimento a dispute relative al copyright e l'esercizio di alcuni diritti può dipendere dalla registrazione. Per esempio, negli Stati Uniti, la registrazione è richiesta per ottenere i danni legali. La registrazione può anche essere richiesta per i cittadini del paese, perché i loro diritti nei loro paesi non sono influenzati dai trattati internazionali. Quindi, per i cittadini degli Stati Uniti, un'azione legale per violazione sarà respinta senza una valida registrazione.

Perciò, anche se non c'è una procedura internazionale per ottenere la protezione del diritto d'autore all'estero e la tua opera è protetta automaticamente senza bisogno di registrazione in tutti i paesi che sono membri della Convenzione di Berna, potresti ancora voler registrare la tua opera in un ufficio nazionale del diritto d'autore quando questa opzione è disponibile. Una lista di uffici nazionali del diritto d'autore è disponibile sul sito dell'OMPI all'indirizzo: www.wipo.int/news/en/links/addresses/cr.

Riferimenti

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. OMPI. Pagina web www.wipo.int/treaties/ip/berne. Il testo della Convenzione.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. NationMaster. Pagina web www.nationmaster.com/encyclopedia/Berne-Convention-for-the-Protection-of-Literary-and-Artistic-Works. Una breve descrizione della Convenzione di Berna e le sue disposizioni sul diritto d'autore.

66. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale

Se mi accorgo di una violazione dei miei diritti di proprietà intellettuale, cosa dovrei o posso fare? Più le risorse di PI della tua impresa hanno valore, più sono grandi le possibilità che altri vorranno usarle, e preferibilmente senza doverti pagare per esse. Hai una strategia per impedirlo? Se, nonostante i tuoi maggiori sforzi, qualcuno sta imitando, copiando o violando i diritti di PI della tua società senza la tua autorizzazione, cosa dovresti fare? Quali sono le tue opzioni? Come soppesi i costi e i benefici delle varie alternative? O vorresti semplicemente correre in tribunale?

Prima di prendere una decisione su quale opzione prendere è utile in genere:

- Identificare chi sta violando (compresi i produttori e i principali distributori, e non soltanto i dettaglianti);
- Determinare l'ampiezza del problema;
- Considerare se è probabile che si ingrandisca;
- Calcolare, se possibile, quante perdite dirette o indirette hai sofferto o soffrirai.

Una volta che hai un'idea chiara dei fatti in questione, allora concentrati sui costi e sui benefici della tua reazione. Comunque, tieni anche a mente che all'occorrenza può essere consigliabile agire il più velocemente possibile piuttosto che aspettare troppo a lungo.

Qui sotto ci sono alcune delle tue opzioni:

- Hai l'opzione di "ignorare" la violazione dei diritti di PI della tua società se la perdita di reddito, vendite o profitti dal tuo punto di vista appare irrilevante. Se la scala della violazione è già significativa, o lo sarà presto, allora devi scoprire, il più in fretta possibile, i principali responsabili e trattare con loro con sollecito ma con metodo. E' ovvio che trattare con questo tipo di situazioni richiede un'attenta valutazione dei pro e dei contro delle diverse alternative. Devi anche valutare le possibilità di vincere la causa, l'ammontare del risarcimento e i danni che puoi ragionevolmente aspettarti di ottenere dalla parte trasgredente, e la probabilità e l'entità del rimborso delle parcelle del mandatario se decisione finale è in tuo favore.
- Se hai una disputa con una società con cui hai firmato un contratto (per esempio un contratto di licenza), controlla se c'è una clausola di arbitraggio o di mediazione nel contratto stesso. E' prudente includere clausole speciali per le dispute nei contratti per rimettersi ad un arbitrato o mediazione per evitare gli alti costi della causa. All'occorrenza, può essere possibile usare i sistemi di risoluzione alternativa delle dispute come l'arbitrato o la mediazione anche se non c'è una clausola nel contratto o non c'è proprio un contratto, se entrambe le parti sono d'accordo. Di più sull'arbitrato e la mediazione alla domanda 69.

Riferimenti

Combating Counterfeiting: A practical guide for European engineering companies. Orgalime. 2001. Pagina web www.orgalime.org/pdf/Anti%20Counterfeiting%20Guide.pdf. Guida preparata in associazione con la Commissione Europea. Offre consigli pratici su come riconoscere la contraffazione, liste di controllo per la protezione legale e tecnica, azioni che possono essere prese contro la contraffazione, e storie di successo. Creata in base all'esperienza di un gran numero di grandi e piccole imprese di ingegneria.

A Guide to United States Patent Litigation. Mark D. Schuman. Merchant e Gould. 2003. Pagina web www.merchantgould.com/attachements/39.pdf. Tratta del sistema delle cause per i brevetti degli Stati Uniti.

Counterfeiting: How to Protect Yourself. Ministère de l'Economie, des Finance set de l'Industrie de France. 2002. Pagina web www.industrie.gouv.fr/pratique/conseil/contrefa/sp_contr.htm. Parla di contraffazione, della sua vastità, della prevalenza nell'industria, e delle misure di protezione. (In francese).

- Una volta che hai scoperto che qualcuno sta violando i diritti di PI della tua società, potresti voler considerare l'invio di una lettera (comunemente nota come "lettera ingiuntiva") al presunto contraffattore informandolo della possibile esistenza di un conflitto tra i tuoi diritti di PI e la sua attività commerciale (identificando l'esatta area di conflitto) e suggerendo che venga discussa una possibile soluzione al problema. E' altamente consigliabile richiedere l'assistenza di un mandatario quando si scrive un tale lettera per evitare procedimenti legali iniziati dal presunto contraffattore che contesta il fatto che ci sia stata contraffazione o che sia imminente. Questa procedura è spesso efficace nel caso di violazioni non intenzionali dato che il contraffattore nella maggior parte dei casi cesserà le attività o si accorderà per negoziare un accordo di licenza.
- Quando ti imbatti in una violazione intenzionale, comprese, in particolare, la contraffazione e la pirateria, potresti voler chiedere l'assistenza delle autorità per il rispetto della legge per sorprendere il contraffattore nei suoi locali commerciali per impedire la contraffazione e conservare la prova rilevante della presunta contraffazione. Inoltre, il contraffattore può essere obbligato dalle autorità giudiziarie competenti ad informarti sull'identità di terze parti coinvolte nella produzione e distribuzione dei beni o servizi contraffatti, e sui loro canali di distribuzione. Come deterrente efficace alla contraffazione, le autorità giudiziarie possono ordinare, su richiesta della tua società, che i beni contraffatti vengano distrutti o eliminati dai canali distributivi senza alcun tipo di rimborso.
- Puoi iniziare dei **procedimenti civili**. I tribunali in genere forniscono un'ampia gamma di rimedi civili per compensare i titolari di diritti di PI offesi. Questi comprendono danni, ingiunzioni, ordini di rendere conto dei profitti e ordini di riconsegnare i beni contraffatti ai titolari dei diritti. La legislazione di PI può anche contenere disposizioni che impongono la **responsabilità penale** per la produzione o commercializzazione di oggetti contraffatti. Le punizioni per la violazione delle sezioni relative possono essere l'incarcerazione e magari anche una multa.

In ogni caso, in quelle situazioni in cui c'è una presunta violazione o una disputa, prima di intraprendere qualsiasi azione formale, sarebbe prudente cercare un consiglio legale da parte di un professionista in PI competente per valutare più accuratamente le opzioni più favorevoli per la tua società, al costo più basso possibile. Può anche essere importante registrare i tuoi diritti di PI alle autorità doganali, dietro il pagamento di una tassa, nel caso in cui oggetti piratati o contraffatti stiano arrivando da un altro paese.

Caso Studio: Ferrero Rocher in Cina

L'azienda italiana Ferrero introdusse i cioccolatini Rocher in Cina nel 1984 limitandone la commercializzazione ai soli *duty free shops* ed ai negozi presenti in alcuni aeroporti del paese, secondo quanto consentito dalle norme vigenti all'epoca.

Nel 1986 la Ferrero S.p.A. registrò i marchi "FERRERO ROCHER", denominativo, e la figura tipica ovale con bordo merlettato, figurativo, presso l'ufficio preposto, dopo di che, nel 1993, i Ferrero Rocher trovarono definitivamente sbocco nel mercato cinese essendo facilmente reperibili nelle maggiori città del Paese.

L'azienda Montrésor fu fondata nel 1991 a seguito di una Joint Venture tra la società cinese Zhangjiagang Dairy Factory n°1 (ZDF) ed una società belga. La ZDF già dal 1990 produceva e commercializzava cioccolatini utilizzando un marchio la cui parte grafica corrispondeva sostanzialmente a quella utilizzata da Ferrero e di cui chiese la registrazione. La Ferrero immediatamente si oppose alla richiesta.

L'Ufficio Marchi riconobbe al marchio Ferrero Rocher figurativo, registrato nel 1986, lo status di notorio. La richiesta di registrazione da parte della ZDF fu, dunque, rigettata eppure la società

cinese seguìto nell'utilizzo del marchio misto, con la parte figurativa simile a quella utilizzata dalla Ferrero.

Nel 2002 la Montrésor subentrò alla ZDF nella produzione e distribuzione dei cioccolatini di cui sopra con marchio con l'aggiunta del nuovo segno distintivo "TRESOR DORE". I due distinti prodotti, Ferrero Rocher e TRESOR DORE, risultavano accomunati dall'aspetto pressoché identico delle confezioni trasparenti nonché dell'incarto dei singoli cioccolatini, in carta dorata leggermente ondulata su pirottini di carta color caffè, e dall'immagine riportata sull'etichetta la cui forma, ovale, coincideva. Il numero dei cioccolatini, inoltre, corrispondeva tanto nelle confezioni Ferrero quanto in quelle dell'azienda cinese, ciascuno dei quali era peraltro ornato da un adesivo ovale riportante il nome del prodotto.

L'esame del caso fu decisamente complesso: i temi principali del dibattito furono il concetto di notorietà della confezione Ferrero nella RPC e la buona fede del produttore cinese messa in discussione dall'azienda italiana. In particolare fu rimarcato come la confezione Montrésor risultasse facilmente confondibile con quella realizzata dalla Ferrero, soprattutto considerando la scarsa esperienza del consumatore medio cinese. Al contempo la società sino-belga sosteneva che la Ferrero non poteva vantare il beneficio di notorietà della confezione, superiore ed antecedente rispetto alla propria, aggiungendo che le caratteristiche della confezione in oggetto non possedevano quei requisiti necessari a conferirle particolarità tali da giustificarne la tutela. Chiunque, proseguiva la società Montrésor, avrebbe potuto riprodurre simile confezione in assoluta buona fede. Favorevole alla posizione mantenuta da Ferrero S.p.A. fu la sentenza definitiva della Corte Suprema che tra l'altro, affermò che la Montrésor aveva utilizzato delle confezioni confondibili con quelle della Ferrero.

La sentenza resa il 24 marzo del 2008, definitiva, ha sostanzialmente confermato quanto statuito dall'Alta Corte di Tianjin richiedendo alla Montrésor di sospendere l'utilizzo delle confezioni e decorazioni oggetto della controversia, comminando anche un'ammenda di 500.000 RMB.

Nonostante il grande apporto dato dalla sentenza della Suprema Corte alla tutela dei propri diritti nella RPC, la Ferrero è ancora oggi impegnata nel monitorare il mercato cinese e fronteggiare alcuni casi originati da contraffattori per lo più concentrati nel Guangdong. Infatti, è tuttora possibile reperire prodotti simili, in alcuni casi esposti vicino alle praline dell'azienda italiana.

Caso Studio: Ariston in Cina

Il gruppo Ariston, presente in Cina da 25 anni, ha ottenuto una sentenza storica alla corte di Shanghai: Foshan Shunde Arizhu Electric Appliance non può più copiare i suoi loghi. Oscurato anche il sito dell'azienda cinese.

Ariston Thermo China Co. Ltd (titolari del marchio Ariston e sub licenziataria per la Cina) ha citato in giudizio il produttore di scaldabagni Foshan per contraffazione di marchio. Da anni il competitor cinese vendeva, con una ragione sociale simile al marchio Ariston, prodotti praticamente identici.

Il tribunale cinese ha condannato Foshan a un risarcimento di 300mila renminbi, a cambiare ragione sociale e ad ammettere pubblicamente gli atti di contraffazione e concorrenza sleale.

La sentenza ha inoltre dichiarato che il marchio Ariston gode di "high reputation" in Cina. Tale status facilita la difesa del marchio in caso di ulteriori azioni di contrasto alla contraffazione.

67. Perché dovrei far rispettare i miei diritti di proprietà intellettuale? Chi è responsabile di farli rispettare se vengono violati?

Perché far rispettare i diritti di PI?

L'obiettivo principale dell'acquisire la protezione della PI è quello di permettere alla tua società di raccogliere i frutti delle invenzioni e delle creazioni dei suoi dipendenti. I diritti di PI della tua impresa possono portare dei benefici solo quando possono essere fatti rispettare; altrimenti, trasgressori e contraffattori si avvantaggeranno sempre dell'assenza di meccanismi efficaci di applicazione per beneficiare del tuo duro lavoro. Spesso, la sola minaccia dell'esecuzione è un deterrente sufficiente per gli aspiranti contraffattori.

In poche parole, per la tua impresa, il rispetto dei diritti di PI è essenziale per:

- Preservare la validità legale dei tuoi diritti di PI davanti alla pubblica autorità competente.
- Impedire il verificarsi e la continuazione nel mercato della contraffazione, evitando così danni come la perdita dell'avviamento o della reputazione.
- Cercare il risarcimento per i danni effettivi, per esempio una perdita di profitto, risultante da ogni caso di violazione nel mercato.

Chi è responsabile del rispetto dei diritti di PI?

Il peso di far rispettare i diritti di PI grava principalmente sul titolare di tali diritti. Decidi tu come titolare di un diritto di PI di identificare ogni violazione dei tuoi diritti di PI e di decidere quali misure andrebbero prese.

Comunque, è responsabilità del governo nazionale o statale costituire le istituzioni che facilitino l'applicazione dei diritti di PI. Gli enti giudiziari e, in certi casi, amministrativi come gli uffici di PI o le autorità doganali sono istituzioni governative che possono dover trattare i casi di violazione, pirateria o contraffazione.

Dove sono disponibili misure doganali ai confini internazionali del tuo paese per impedire l'importazione di beni con marchi contraffatti o beni protetti da diritto d'autore piratati, le autorità doganali hanno un ruolo importante da svolgere per il rispetto dei diritti di PI. In accordo con le disposizioni della legislazione applicabile, le autorità doganali devono intraprendere azioni di loro iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, o eseguire gli ordini del tribunale.

Inoltre, in alcuni paesi, ci sono associazioni di industrie che assistono i loro membri nel far rispettare i loro diritti di PI (vedere www.bsa.org o www.riaa.com).

Caso Studio: Prada e Gucci vs. “Silk Market”

Da anni il distretto di Chaoyang, cuore della Pechino moderna, ospita il Mercato della Seta, affollato quotidianamente da turisti in cerca, tra l'altro, di fedeli riproduzioni delle più celebri marche della moda internazionale, a prezzi naturalmente molto più convenienti rispetto ai prodotti originali.

Dapprima collocato all'aperto, è stato poi trasferito, nel 2005, all'interno di un centro commerciale.

Le autorità cinesi hanno ripetutamente sottolineato gli sforzi compiuti a difesa dei diritti di proprietà intellettuale dalla data di inaugurazione della nuova sede, eppure, ancora oggi, il volume delle merci contraffatte e vendute al “*Silk Market*” raggiunge livelli rilevanti.

A seguito delle ripetute violazioni riscontrate, alcune delle più note marche della moda internazionale, tra le quali Prada e Gucci, hanno deciso di citare in giudizio la società che gestisce il centro commerciale sede del nuovo Mercato della Seta, la Beijing Xiushui Haosen. L’obiettivo auspicato dell’azione legale era la chiusura definitiva del complesso.

Al fine di raccogliere prove utili a supportare l’azione legale, le aziende ricorrenti hanno acquistato merce contraffatta alla presenza di ufficiali roganti ed hanno successivamente chiesto complessivamente 2,5 milioni di RMB, a titolo di compensazione. La sentenza emanata dalla Corte Intermedia del Popolo competente ha dato ragione alle ricorrenti condannando il gestore del Centro e cinque dei negozi operanti al suo interno a corrispondere 20.000 RMB a ciascuna di esse.

Nel 2006 è stato siglato un accordo tra alcune rinomate case di moda e la Haosen che prevedeva l’espulsione dal centro dei commercianti che avessero venduto prodotti contraffatti. Ciononostante, prodotti falsi con i marchi delle imprese ricorrenti sono ancora reperibili con relativa facilità.

Tra le iniziative volte al rafforzamento della tutela in favore della proprietà intellettuale va citata l’introduzione del Fondo per la Protezione dei Diritti di Proprietà Intellettuale del valore complessivo di trenta milioni di RMB, versati dai proprietari degli esercizi commerciali operanti all’interno del Mercato della Seta. Nell’agosto del 2006 trenta rivenditori hanno ricevuto dieci milioni di RMB in sgravi sul canone d’affitto dei locali a titolo di premio per l’impegno mostrato nel rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

La battaglia tra dirigenza e case di moda, tuttavia, non si dissolse neppure con l’emanazione della sentenza esposta: la vendita di beni contraffatti non ha subito una netta battuta d’arresto, come peraltro in molti auspicavano, e nel 2009 il *General Manager* del “*Silk Market*” è stato arrestato per la commercializzazione di prodotti riportanti noti marchi della moda internazionale.

Riferimenti

The Role of the Government Authorities in the Enforcement of Intellectual Property Rights. Alstair Hirst. OMPI. 1999. Pagina web www.wipo.int/sme/activities/meetings/pdf/ipr_ju_bey99_5b.pdf. Parla dei vari metodi con cui le diverse autorità governative possono far rispettare i diritti di PI.

Business Software Alliance. Sito web www.bsa.org. Informazioni sugli aspetti legali delle opere digitali, e collegamenti ad un certo numero di articoli specifici di un paese o regione su aspetti relativi alla PI come PI e diritto d’autore, sicurezza e cybercrimine, commercio e commercio elettronico, politiche UE, e posizioni ufficiali.

68. Come possono le autorità doganali aiutare ad impedire o a fermare la violazione dei miei diritti di proprietà intellettuale? Devo avvertirle in anticipo?

Molti paesi hanno attuato delle misure di rispetto dei confini in accordo con i loro obblighi ai sensi degli Accordi dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio). Queste misure consentono ai titolari di marchi e diritti d'autore, ed i licenziatari, di richiedere la detenzione di beni sospetti piratati e contraffatti mentre sono soggetti al controllo delle autorità doganali.

In genere, comunque, le misure di rispetto dei confini non si applicano ai beni importati da una persona per il suo uso privato o domestico. L'esatta definizione della quantità importata che qualifica come "beni importati per uso privato o domestico di una persona" varia da paese a paese, e anche all'interno dello stesso paese, in base alla natura dei prodotti.

In alcuni paesi, il titolare del diritto può richiedere l'assistenza delle autorità doganali presentando un'istanza, in genere dietro il pagamento di una tassa prescritta, dei loro marchi registrati e dei beni soggetti alla protezione del copyright. Quando è stata presentata la comunicazione, le autorità doganali sono in grado di trattenere copie non autorizzate dei beni riportanti quel marchio o dei beni soggetti alla protezione del diritto d'autore. Nella maggior parte dei paesi, il titolare del diritto deve depositare un reclamo, che fornisca tutti i dettagli utili della partita in questione, ogni volta che motivo di credere che qualcuno sta importando dei beni piratati o contraffatti.

Le autorità doganali possono trattenere i beni oggetto di un'istanza per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi. Le istanze sono valide per periodo specificato, oltre il quale sono rinnovabili, o fino a quando il periodo di protezione del diritto d'autore o del marchio registrato scade. Durante questo periodo, l'importatore può anche richiedere ad un tribunale una sentenza che dichiari che i beni non violano il marchio o l'opera protetta da diritto d'autore, o che non sono coperti dall'istanza.

In alcuni paesi, se le autorità doganali vengono a conoscenza che dei beni sospettati di contraffazione sono stati importati e non c'è un'istanza depositata, possono informare il titolare del diritto (se conosciuto) dell'importazione e avvisarli di presentare un'istanza alle autorità doganali entro uno specifico arco di tempo.

Invariabilmente, al titolare del diritto è richiesto di compilare un modulo di assicurazione per coprire i costi che potrebbero dover pagare alle autorità doganali (come immagazzinamento, trasporto e spese legali) nell'attuazione delle istanze.

Quando i beni vengono trattenuti, le autorità doganali lo comunicano ai titolari del diritto così che questi possano stabilire se i beni sono piratati o contraffatti. Solo negli Stati Uniti questa determinazione è svolta dalle stesse autorità doganali. Durante questo periodo di detenzione, i titolari del diritto devono anche decidere se portare avanti le procedure per provare che i beni stanno violando i loro diritti, anche se in alcune circostanze è disponibile un periodo ulteriore di 10 giorni, fornendo le motivazioni di supporto. I beni sospetti verranno trattenuti dalle autorità doganali in attesa della decisione del tribunale. Se il titolare di un diritto non aderisce le vie legali entro il periodo di 10 giorni, le autorità doganali devono rilasciare i beni all'importatore.

Siccome la protezione della PI è una questione complessa, potresti voler considerare un consiglio specialistico di un mandatario brevetti, un avvocato ecc. prima di depositare un'istanza.

In Italia, il titolare di un marchio può impedire l'importazione di beni sospettati di contraffazione sulla base del Regolamento CE n. 1383/2003. Tale disposizione legislativa permette, infatti, il blocco di merci sospette in tutte le frontiere italiane.

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni recanti un marchio (la quale è valida per un anno e rinnovabile per successivi periodi di un anno), è necessario presentare una semplice

domanda all'Agenzia delle Dogane sita a Roma, via Carucci, n. 71, indicando quali marchi il titolare desidera sorvegliare – inviando copia semplice dei relativi certificati di registrazione – compilando altresì una c.d. “Dichiarazione di Responsabilità” e fornendo quanto più informazioni utili agli agenti doganali per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie nonché i moduli di presentazione della domanda di sospensione alle dogane sono disponibili all'indirizzo www.agenziadogane.it. Qualora una dogana dovesse ritenere che una merce è sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del marchio vigilato e quest'ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare alla dogana se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse contraffatta, la dogana provvederà al sequestro di essa e sarà ora automaticamente avviato un procedimento penale. Il titolare del marchio ha il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce contraffatta per potere poi agire di conseguenza, avviando anche un'azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale, se lo ritiene opportuno. Il sistema risulta efficace ed i risultati ottenuti sono veramente incoraggianti.

Le Autorità argentine, peraltro, a partire dal 2004 hanno, a seguito dell'emanazione della Legge 25.986 in materia di anticontraffazione, adottato un atteggiamento maggiormente attivo riguardo a prodotti contraffatti. Gli agenti doganali ora sono autorizzati ad accertare attuali o potenziali violazioni/contraffazioni di diritti di proprietà intellettuale e possono bloccare l'ingresso di tali beni nel Paese.

In attuazione della Legge 25.986 l'Autorità Doganale Argentina ha emanato la Risoluzione n. 2.216/07 con la quale ha creato, al proprio interno, un *Registro di Diritti di Proprietà Intellettuale*, il cui scopo è quello di semplificare l'individuazione e il fermo di prodotti sospetti di contraffazione/contraffatti alle frontiere argentine, prima che tali beni possano lasciare le Dogane ed essere distribuiti all'interno del Paese

Riferimenti

The WCO IPR Strategic Group. World Customs Organization. Sito web www.wcoipr.org. Contiene collegamenti a un elenco mondiale di legislazioni doganali; domande online per la protezione doganale; moduli da scaricare e guide per la domanda; presentazioni relative e articoli pubblicati, e collegamenti al sito internet del REACT che aiuta gli uffici in prima linea ad identificare i beni contraffatti.

United States Customs & Border Protection (CBP) IPR Enforcement. Pagina web www.customs.ustreas.gov/xp/cgov/import/commercial_enforcement/ipr/ipr.xml. Informazioni sul rispetto dei diritti di PI alle dogane negli Stati Uniti.

69. Quali sono le mie opzioni per risolvere le mie dispute di proprietà intellettuale fuori dal tribunale?

In molti casi, il modo più costoso per trattare la contraffazione può essere una causa in un tribunale che ha la giurisdizione sul problema, in particolare quando i diritti di PI della tua società sono stati violati da un numero di “concorrenti” nella stessa o in diverse giurisdizioni. Nella seconda situazione, la tua impresa dovrebbe far rispettare i suoi diritti in diversi luoghi davanti a diversi tribunali. Per questo motivo, potresti volere un meccanismo di risoluzione alternativa delle dispute (di solito arbitrato o mediazione) che può essere meno costoso e impiega meno tempo. L’arbitrato in genere ha il vantaggio di essere una procedura meno formale di un tribunale, e una sentenza di arbitrato è più facilmente applicabile a livello internazionale. Un vantaggio della mediazione è che le parti mantengono il controllo del processo di risoluzione della controversia. Questo può aiutare a preservare buone relazioni commerciali con un’altra impresa con cui potresti voler collaborare in futuro. Comunque, le decisioni dei mediatori non sono vincolanti e quindi possono non riuscire a risolvere la disputa.

Causa in tribunale o risoluzione alternativa della disputa?

In base ai meriti del tuo caso, la mediazione o l’arbitrato possono essere una buona alternativa ai procedimenti in tribunale. Queste opzioni alternative, comunque, sono in genere disponibili solo quando la disputa sui diritti di PI è tra le parti di un contratto; per esempio, tra un licenziatario e un licenziante, o tra i partner di una joint venture, che si sono accordati preferendo ricorrere alla mediazione o all’arbitrato piuttosto che al giudizio di un tribunale competente. E’ prudente considerare la possibilità di una disputa e fornire i mezzi per la sua soluzione al momento della predisposizione del contratto originale. Una volta che si è verificata una disputa, è più difficile e qualche volta anche impossibile giungere ad un accordo per risolvere la disputa con la mediazione o l’arbitrato. Puoi, comunque, voler richiedere al Centro Arbitrato e Mediazione dell’OMPI di contattare l’altra impresa coinvolta nella disputa, per aiutare le parti ad accordarsi per sottomettere la disputa al giudizio del Centro ai sensi delle Regole OMPI di Mediazione, Arbitrato o Arbitrato Accelerato. Spesso, la mediazione e l’arbitrato sono dei buoni sostituti di, o, almeno nel caso della mediazione, un preludio meno costoso ad una causa formale. Come parte della tua strategia commerciale, la tua società dovrebbe essere saggia nell’incorporare delle clausole appropriate negli accordi in modo che sia disponibile l’opzione di gestire le dispute di PI inizialmente (e possibilmente soltanto) con il ricorso alla mediazione o all’arbitrato.

Il Centro Arbitrato e Mediazione dell’OMPI

Il Centro Arbitrato e Mediazione dell’OMPI è una delle varie istituzioni a cui puoi rivolgerti per avere assistenza nel risolvere una disputa di PI senza ricorrere al tribunale. Fornisce una varietà di servizi per la risoluzione delle dispute commerciali tra imprese private, comprese le PMI. Il Centro fornisce servizi in relazione a:

- Arbitrato (<http://arbiter.wipo.int/arbitration>);
- Mediazione (<http://arbiter.wipo.int/mediation>);
- Dispute riguardanti i nomi a dominio (<http://arbiter.wipo.int/domains>); and
- Altri servizi specialistici per la risoluzione delle dispute (<http://arbiter.wipo.int/center>).

Riferimenti

Centro Arbitrato e Mediazione dell’OMPI. Sito web <http://arbiter.wipo.int/>. Collegamenti e informazioni sulle opzioni di risoluzione delle dispute al di fuori dei tribunali.

Dispute Resolution for the 21st Century. OMPI. www.wipo.int/freepublications/en/arbitration/779/779e.pdf. Una panoramica sulle risorse e i servizi disponibili tramite il Centro Arbitrato e Mediazione dell’OMPI.

Resolving IP disputes through ADR. J. Lambert. NIPC. 2002. Pagina web www.nipclaw.com/lit/adr/ip.htm. Tratta della risoluzione alternativa delle dispute per le questioni di PI come meccanismo importante; ha collegamenti con altre risorse pertinenti.

Qualità, norme tecniche e standard

70. Come si relaziona la proprietà intellettuale con gli standard e le norme tecniche?

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) definisce uno standard come “un documento, fondato sul consenso e approvato da un ente riconosciuto, che fornisce, per un uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per le attività o i loro risultati, diretto all'ottenimento del grado ottimo di ordine in un dato contesto”.

Ci sono molti tipi di standard, che servono diversi scopi. Aiutano a rendere la vita più semplice e sicura per i consumatori, aumentano l'affidabilità e l'efficacia di molti beni e servizi, e facilitano di molto il commercio. Gli standard in genere sono creati per uso volontario. Comunque, le leggi e i regolamenti possono conformarsi a certi standard obbligatori. Questo può essere il caso particolarmente degli standard relativi a salute, sicurezza o ambiente. Se stai pianificando di vendere prodotti in altri paesi, è essenziale che essi rispettino gli standard di sicurezza, salute e ambientali dei paesi in questione. La maggior parte degli enti che stabiliscono gli standard o delle organizzazioni che sviluppano gli standard hanno un sito in cui può in genere essere trovata una lista degli standard esistenti.¹¹

I brevetti negli standard e nelle norme tecniche

Gli standard sono in genere sviluppati da comitati tecnici comprendenti un numero di portatori di interesse e di esperti del ramo. Durante lo sviluppo degli standard tecnici, i partecipanti possono orientare l'attenzione del comitato sul fatto che ci possono essere uno o più “brevetti essenziali” necessari a raggiungere lo standard, cioè sarebbe impossibile per qualcuno conformarsi agli standard senza violare il brevetto. Così sarebbe necessario il permesso del titolare del brevetto e questo vorrebbe dire pagare per usarlo tramite un accordo di licenza.

Come regola generale, molti enti che stabiliscono gli standard scoraggiano l'uso di tecnologie proprietarie o brevettate negli standard; lo supportano solo in “casi eccezionali” in cui è giustificato da “motivi tecnici”. In tali casi, il titolare del brevetto di una tecnologia ritenuta cruciale per rispettare i requisiti di uno standard può essere contattato dal comitato tecnico di un ente stabilente lo standard e può essergli richiesto se sia d'accordo nel negoziare licenze con gli utilizzatori di tali standard in base a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatorie. Ci possono anche essere casi in cui, per rispettare un certo standard, potresti scegliere tra una serie di tecnologie alternative, molte delle quali comprendono l'uso della tecnologia brevettata.

Quello che è fondamentale capire è che per rispettare un certo standard o regolamento tecnico puoi essere costretto a usare una tecnologia brevettata. **In tali casi, avresti bisogno di ottenere una licenza dal titolare del brevetto.** All'occorrenza, i titolari del brevetto possono essere d'accordo nel concedere licenze senza royalties, ma può non essere sempre questo il caso.

Esempio

Diversi enti stabilenti gli standard possono trattare questo tipo di situazioni in modi diversi. Come esempio, l'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed Elettronici (IEEE) stabilisce che la tecnologia brevettata può essere inclusa in uno standard IEEE a condizione che ci sia una giustificazione tecnica.

Riferimenti

International Organization for Standardization (ISO). Sito web www.iso.org.

¹¹ Vedere www.iso.ch/iso/en/aboutiso/isomembers per una lista degli enti nazionali che stabiliscono gli standard.

Un gruppo di lavoro IEEE può inviare al titolare del “brevetto essenziale” una richiesta per una lettera di assicurazione. Nella lettera di assicurazione, un titolare di brevetto può fare una delle seguenti tre cose:

- Dichiarare che non farà rispettare il suo brevetto contro gli implementatori dello standard.
- Offrire una licenza senza royalties non discriminatoria a termini e condizioni ragionevoli.
- Offrire una licenza non discriminatoria a tassi, termini e condizioni ragionevoli.

I gruppi di lavoro IEEE non fanno valutazioni circa la ragionevolezza dei termini e condizioni di una licenza, e le società che vogliono rispettare gli standard avranno bisogno di negoziare una licenza direttamente con il titolare del brevetto.

Come PMI, devi conoscere le regole del gioco così sei in grado di negoziare i migliori termini possibili per una tale tecnologia proprietaria, che è essenziale per rispettare i requisiti di uno standard volontario o obbligatorio.

Standard di fatto

Così come gli standard formali stabiliti da un ente nazionale o internazionale, molti standard di fatto si presentano nel mercato, specialmente nell’area dell’elettronica e dell’information technology (per es. nel caso di Intel e Microsoft). In tali situazioni, la tua impresa può essere costretta ad usare tecnologie proprietarie o brevettate se lo sviluppo, la produzione, la distribuzione o il marketing del tuo prodotto sono dipendenti dallo standard tecnologico di fatto. Se il tuo prodotto comprende una tecnologia proprietaria di qualsiasi tipo, avrai bisogno di cercare l’autorizzazione e firmare un accordo di licenza con il detentore della tecnologia, anche se si riferisce ad uno standard di fatto. (Se ti trovi costretto e il titolare dei brevetti in tale standard di fatto non sta più fornendo accesso alla tecnologia brevettata o sta proponendo dei termini irragionevoli, allora può intraprendere un’azione basata su una pratica anti-concorrenziale, che è attivabile ai sensi della legge nazionale sulla concorrenza).

71. Cos'è la certificazione di prodotto? Qual è il ruolo dei marchi di certificazione?

Certificazione di prodotto

La certificazione di prodotto è definita come una “procedura con cui una terza parte fornisce un’assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a specifici requisiti”. La certificazione di prodotto implica il problema di un certificato o di un marchio (o entrambi) per dimostrare che un particolare prodotto rispetta una serie definita di requisiti per quel prodotto, di solito specificati in uno standard. Il marchio di certificazione si trova normalmente sul prodotto o sulla sua confezione e può anche apparire su un certificato emesso dall’ente certificatore del prodotto. Il marchio contiene un riferimento al numero o al nome dello standard di prodotto pertinente rispetto al quale il prodotto è stato certificato.

Un marchio di certificazione può essere definito come un “marchio usato per distinguere beni e servizi che rispettano una serie di standard e che sono stati certificati da un’autorità di certificazione”. Il simbolo Woolmark, che è un marchio di certificazione della Woolmark Company, è un esempio ben conosciuto. Il Woolmark è un simbolo di assicurazione di qualità che denota che i prodotti sui quali è applicato sono fatti al 100% da lana nuova e rispettano rigide specifiche di produzione stabilite dalla Woolmark Company. E’ registrato in più di 140 paesi ed è dato in licenza ai produttori che sono in grado di rispettare questi standard di qualità in 67 paesi.

Una dimostrazione di qualità

Un prodotto recante un marchio porta con sé la garanzia di una terza parte che:

- Il prodotto è stato prodotto in accordo ad uno standard applicabile;
- La produzione è stata supervisionata e controllata;
- Il prodotto è stato testato e ispezionato;
- Se i clienti riscontrano che il prodotto con quel marchio non rispetta gli standard dichiarati, possono rivolgersi all’ente di certificazione per analizzare le loro lamentele.

Gli enti di certificazione di prodotto usano varie tecniche di valutazione (la maggior parte delle quali dipendono dal test del prodotto) quando decidono se emettere o no il certificato. Alcuni dei metodi più completi sono:

- Il “tipo di prova” del prodotto;
- La valutazione del controllo di qualità in fabbrica e la sua approvazione;
- Visite di sorveglianza alla fabbrica, verifica del controllo di qualità in fabbrica; e
- Test su campioni presi sul mercato.

Idealmente, i marchi di certificazione di prodotto dimostrano ai consumatori che il prodotto soddisfa e continuerà a soddisfare gli standard generalmente accettati per quel prodotto o servizio. Altre parti, come i regolatori, possono richiedere il marchio per dimostrare che l’ente che esegue la valutazione di conformità del prodotto è competente per farlo.

Riferimenti

General Requirements for Bodies Operating Product Certification Systems. ISO/IEC Guida 65. 1996. 42 US\$. Disponibile sul negozio ISO all’indirizzo www.iso.ch/. Specifica i requisiti generali per terze parti operanti un sistema di certificazione di prodotto.

CE Marking. Sito web www.ce-marking.org. Fornisce informazioni sul marchio CE in Europa.

Ragioni per la certificazione

Un bisogno di certificazione di un prodotto può nascere per una o più delle seguenti ragioni:

- I *venditori* sono ansiosi di costruire la loro reputazione, espandere i loro mercati, migliorare la competitività, promuovere nuovi prodotti, ecc.
- Gli *acquirenti* (individuali, grossisti, produttori, agenti pubblici di acquisto, importatori ecc.) vogliono una garanzia della qualità dei prodotti che comprano.
- La *legge* per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori richiede che i prodotti rechino un marchio di certificazione. Per esempio, a certi prodotti presenti nelle liste dell'Unione Europea (UE) dei prodotti regolamentati è richiesto di portare il marchio "CE", e certi prodotti elettrici o elettronici non possono essere venduti in Canada a meno che non portino il marchio della Associazione degli Standard Canadese (CSA).

La certificazione di prodotto svolta da enti di certificazione terzi (cioè indipendenti dal consumatore, venditore o acquirente) è maggiormente accettabile per acquirenti, importatori e autorità regolatrici. Molti enti nazionali che stabiliscono standard forniscono servizi di certificazione di prodotti di terze parti, che includono il posizionamento del loro marchio di certificazione sul prodotto, insieme al numero di riferimento dello standard nazionale usato come criterio per testare il prodotto. In alcuni paesi, la certificazione di prodotto è svolta anche da associazioni dell'industria o del commercio, istituzioni governative o enti di certificazione privati, come nel caso della certificazione di prodotto degli oggetti elettrici da parte della KEMA, una società in Olanda, o della certificazione di lubrificanti da parte della Associazione Produttori Lubrificanti negli Stati Uniti.

La Guida ISO/IEC 65:1996, *Requisiti Generali per gli Enti Operanti Sistemi di Certificazione di Prodotto*, fornisce i requisiti per assicurare lo svolgimento di sistemi di certificazione di terze parti in modo costante ed affidabile. La Guida ISO/IEC 65 aiuta gli enti di certificazione di prodotto ad ottenere l'approvazione nazionale ed internazionale, favorendo così il commercio internazionale e anche rispettando i requisiti relativi alla verifica di conformità dell'Accordo dell'OMC sulle Barriere Tecniche al Commercio.

Valutazione dei diritti di proprietà intellettuale

72. Dovrei fare una valutazione dei miei diritti di proprietà intellettuale?

Il riconoscimento sempre maggiore della PI come strumento e risorsa commerciale che può contribuire significativamente al successo dell'impresa, e del fatto che c'è il potenziale per le imprese di estrarre valore dai portafogli di PI, ha portato ad un interesse crescente nel modo in cui i diritti di PI potrebbero essere valutati.

Dovrebbe essere fatta attenzione qui alla differenza tra il *prezzo* e il *valore* di una risorsa di PI. Il prezzo è definito tipicamente come quello che un acquirente è disposto a pagare, in una transazione ad armi pari, basata sul valore percepito del prodotto. Il valore è una quantità astratta ma deterministica il cui calcolo è basato su una serie regolarmente testata di metodi e regole. In altre parole, mentre la valutazione della PI può influenzare il prezzo di una risorsa di PI, non è necessariamente lo stesso per l'esercizio della determinazione del prezzo. Quest'ultimo è di solito influenzato da molti altri fattori, che includono il tempo, la domanda, i motivi per vendere e le abilità di negoziazione delle parti coinvolte.

Gli strumenti usati per la valutazione delle risorse di PI può aiutare le imprese a gestire il loro portafoglio di PI più efficacemente ed efficientemente, e una valutazione della PI fornisce un utile metro di giudizio e base di trattativa nel caso di assegnazione o acquisto di risorse di PI.

Prima che un'impresa si imbarchi in una valutazione delle sue risorse di PI, dovrebbe essere data risposta alle seguenti domande:

- Perché ha deciso di valutare i suoi diritti di PI?
- Quando le informazioni (i risultati della valutazione) serviranno e saranno usate?
- Quali diritti di PI devono essere valutati?
- Quale metodo di valutazione dovrebbe essere usato?

Considerazioni da fare quando valuti la tua PI

Lo scopo e la forza delle rivendicazioni in un brevetto, o la forza di una risorsa di PI, giocano un ruolo importante nell'intero esercizio di valutazione. Un'estensione ampia della protezione (protetto in molti paesi) può accrescere il valore del prodotto. Comunque, questo dipenderebbe anche dal modo in cui il valutatore percepisce la forza dei meccanismi di applicazione della PI nei paesi interessati.

Anche il livello di codifica e come effettivamente uno può usare le informazioni codificate racchiuse nel prodotto può influenzare la valutazione.

Un alto grado di difficoltà di violazione dei diritti di PI del prodotto può aggiungere valore allo stesso. Dall'altro lato, l'esistenza di prodotti alternativi che sono anche coperti da una protezione di PI forte può influenzare negativamente il valore del prodotto.

E' indispensabile, quindi, per un'impresa eseguire uno studio che identifichi gli aspetti di PI sopra menzionati, che possono avere ognuno un impatto (positivo o negativo) sul valore dei suoi prodotti e delle sue risorse.

Riferimenti

List f Documents on IP valuation. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs. Collegamenti ad una serie di documenti sulla valutazione della PI, compresi i problemi da considerare e le strategie.

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 2003. Pagina web www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf. Contiene articoli di vari esperti sulla valutazione e commercializzazione delle risorse di PI.

73. Quando e perché i diritti di proprietà intellettuale dovrebbero essere valutati e prezzati?

Per ogni impresa, ci possono essere molte ragioni diverse sul perché potrebbe essere vantaggioso condurre una valutazione delle risorse di PI: gestione interna del portafoglio di PI, licenze, fusioni o acquisizioni, cessione (vendita) di risorse di PI, acquisto di risorse di PI, ingresso in accordi di joint venture, creazione di alleanze strategiche, raccolta fondi, investimento in ulteriori sviluppi di una risorsa di PI, ecc. Le ragioni particolari e i tipi di risorse di PI da valutare giocano un ruolo importante nell'influenzare il metodo di valutazione usato.

Il valore di un bene di PI può essere diverso in base al metodo usato. Altri fattori come l'esperienza e l'esistenza di dati che permettono di usare un particolare metodo, possono anche influenzare la scelta del metodo di valutazione.

Un diritto di PI (per esempio un brevetto) può essere valutato in modo più alto se il periodo di vendita o di licenza non coincide con l'introduzione di una tecnologia sostitutiva o alternativa e più efficiente nel mercato. E' quindi importante avere una conoscenza adeguata delle tendenze nell'industria o nella tecnologia quando si intraprende un esercizio di valutazione.

E' importante per un'impresa capire perché è necessario valutare la sua PI e quando intraprendere l'esercizio di valutazione. Una conoscenza di base degli strumenti usati per la valutazione può essere utile per scegliere e decidere quale sia l'aiuto professionale più appropriato. Vedere domanda 74.

Riferimenti

Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods In Portfolio Management and Value Extraction. S. Khoury, J. Daniele e P. Germeraad. Inavisis. Pagina web www.inavisis.com/articles/portfoliomangement.pdf. Una panoramica sui diversi metodi di valutazione della PI e i criteri applicati per la loro selezione.

List of Documents on IP valuation. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/documents/valuationdocs. Collegamenti a una serie di documenti sulla valutazione della PI, comprendente i problemi da considerare e le strategie.

74. Come possono essere valutate le risorse di proprietà intellettuale?

Ci sono molti modi di svolgere una valutazione delle risorse di PI. Ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro e alcuni sono più applicabili di altri a certi casi o situazioni. I seguenti sono i metodi di valutazione più ampiamente usati attualmente.

- **Metodo del reddito.** Questo è il metodo di valutazione della PI più comunemente usato. Ci sono molte varianti del metodo del reddito e qualche volta le varianti sono considerate metodi separati. Il metodo sostanzialmente si focalizza sul flusso di reddito atteso che il titolare del diritto di PI otterrebbe durante la vita del diritto di PI, da qui l'uso dello sconto del flusso di cassa per stabilire il valore attuale di un flusso di reddito futuro. Il flusso di reddito può anche essere stimato guardando all'ammontare che un'impresa risparmierebbe in diritti di licenza se dovesse ottenere una licenza per l'uso di un particolare diritto di PI. Il principale difetto del metodo è la sua complessità. La variante principale di questo metodo è:
Risparmio delle royalties. In questa variante, il flusso delle royalties è calcolato per stimare il flusso di cassa/profitto atteso o la capitalizzazione del profitto/flusso di cassa medio. Il tasso di royalty può essere determinato usando i tassi esistenti usati in simili tipi di intese (licenze) o i dati esistenti da tabelle di tassi standard.
- **Metodo del costo.** Questo approccio cerca di misurare i benefici futuri delle risorse di PI calcolando l'ammontare di denaro che sarebbe richiesto per rimpiazzare la PI in questione. Il metodo del costo può anche essere applicato nelle varianti:
 - **Costo di riproduzione.** Con delle buone scritture contabili, i costi di riproduzione possono essere calcolati prendendo il costo aggregato, al prezzo corrente, della somma usata per sviluppare la risorsa di PI in questione (questo è conosciuto come andamento del costo storico). In assenza di buone scritture contabili, i costi di riproduzione possono essere stimati calcolando direttamente il costo degli sforzi e delle spese necessarie per creare una risorsa simile.
 - **Costo di sostituzione.** La somma di denaro necessaria per acquisire risorse di PI della stessa utilità. Il deprezzamento della risorsa di PI interessata deve essere dedotto dal costo di riproduzione/sostituzione stimato prima che sia finalmente raggiunto un stima del valore/prezzo.

Il metodo del costo è utile quando si considerano i diritti di PI racchiusi nelle risorse intangibili come un programma per computer, schemi ingegneristici, design di confezioni e reti distributive. E' usato spesso come un supplemento del metodo reddituale. La sua principale debolezza è la forte possibilità di arrivare a risultati fuorvianti. Questo perché, nella maggior parte dei casi, il costo associato allo sviluppo di qualcosa non è necessariamente collegato direttamente al suo valore. Questo è particolarmente evidente nei confronti delle attività di ricerca e sviluppo.

Riferimenti

Intellectual Assets: Valuation and Capitalization. Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 2003. Pagina web www.unece.org/ie/enterp/documents/valuationpub.pdf. Contiene articoli di vari esperti sulla valutazione e commercializzazione delle risorse di PI.

IPScore ®. Ufficio Marchi e Brevetti Danese. Sito web www.ipscore.com. Fornisce una panoramica sulla metodologia di valutazione IPScore ®, e informazioni sui vari tipi di rapporti e gestione delle risorse di PI.

- **Approccio di mercato.** Questo approccio è basato su cosa sarebbe disposto a pagare una terza parte per comprare o noleggiare una risorsa di PI. Questo metodo può anche essere usato come un supplemento al metodo reddituale. Comunque, si dovrebbe notare che alcune imprese lo considerano il miglior metodo a causa della sua semplicità e del suo uso di informazioni di mercato. Il difetto del metodo è che non fornisce nessuna idea su come trattare caratteristiche individuali di specifiche transazioni. Come altri metodi di valutazione, l'approccio di mercato ha le sue varianti, che comprendono:
 - **Metodo di comparazione delle vendite.** Gli utilizzatori di questa variante basano la valutazione di una risorsa di PI sulla valutazione di una risorsa di PI simile nel mercato. Il difetto principale di questo metodo è che dato che ogni transazione di risorse di PI è unica, è quasi impossibile incontrare una trattativa esattamente simile sulla quale basare una nuova valutazione.
 - **Uso di tassi di royalty standard.** Questo metodo usa dei tassi di royalty industriali standard. Ci sono alcune industrie in cui i tassi di royalty sono stati stabiliti volontariamente e usati per molti anni.
- **Metodi basati sull'opzione di prezzo.** Questi sono usati in genere nella valutazione del valore di mercato delle opzioni di acquisto. Chi valuta le risorse di PI (in particolare i brevetti) nel settore della tecnologia e nelle industrie farmaceutiche sta usando sempre di più questi metodi. Mentre esistono altri metodi di valutazione "a rischio neutro", quello dell'opzione di prezzo è considerato più potente. Come altri metodi di valutazione della PI anche questo ha le sue varianti, che includono il metodo dell'opzione di prezzo Black-Scholes, il Technology Risk-Reward Units (TRRU®) e l'**IPScore®**, sviluppato dall'Ufficio Marchi e Brevetti Danese e disponibile online all'indirizzo www.ipscore.com.

Il problema principale dei metodi basati sull'opzione è la loro relativa complessità.

Finanziamento

75. Come può aiutarmi la proprietà intellettuale a finanziare la mia attività?

Le risorse di proprietà intellettuale (PI) possono aiutarti a rafforzare la tua situazione per ottenere il finanziamento della tua attività da parte degli investitori.

Nello svolgere una valutazione della richiesta di capitale o di prestito, l'investitore (sia una banca, un fondo governativo, un venture capitalist, o un business angel) stimerà se il prodotto o servizio offerto dalla tua società ha un vero potenziale di mercato. Nel valutare un piano di impresa o di esportazione cercheranno la prova che:

- La tecnologia non è già offerta sul mercato (o almeno non ad un prezzo inferiore)
- C'è probabilità di domanda per il prodotto, e
- Non incontrerai grossi ostacoli (legali o di altro tipo) che ti impediranno di poter commercializzare il tuo prodotto.

In genere sarà richiesto, per rendere sicuro l'investimento di capitale dei venture capitalist, di presentare una solida strategia di PI con la documentazione delle domande per i diritti di PI, informazioni sulle ricerche brevettuali che dimostrino che la tua tecnologia è improbabile che violi brevetti detenuti dai concorrenti, e accordi (di licenza) con i titolari di brevetti che ti autorizzino ad usare la tecnologia richiesta per commercializzare un certo prodotto.

La titolarità dei diritti di PI sulla produzione creativa o sulle innovazioni relative ai prodotti o servizi che un'impresa intende vendere, garantisce un certo grado di esclusività e, di conseguenza, una quota di mercato più alta se il prodotto o servizio si dimostra vincente presso i consumatori.

La titolarità della PI gioca quindi un ruolo importante nel convincere gli investitori o i prestatori di denaro delle opportunità di mercato per l'impresa per la commercializzazione del prodotto o servizio in questione. All'occorrenza, un singolo, potente brevetto può aprire le porte a numerose opportunità di finanziamento.

Diversi investitori o prestatori possono valutare le tue risorse di PI in modi diversi e possono attribuire diversi gradi di importanza ai diritti di PI. Una tendenza chiara, comunque, si sta sviluppando verso una maggiore affidabilità delle risorse di PI come fonti di vantaggio competitivo per le imprese. Così, investitori e finanziatori si stanno concentrando sempre di più sulle imprese con un portafoglio di PI ben gestito, nonostante incontrino, anche nei paesi industrializzati, molti nuovi aspetti e problemi mentre cercano di perfezionare gli interessi di sicurezza nella PI.

Riferimenti

Can Your SME Use Intellectual Property Assets for Financing?. OMPI. Pagina web www.wipo.int/sme/en/ip_business/finance/ip_assets_financing.htm. Parla dell'uso della PI come uno strumento finanziario.

76. Le risorse di proprietà intellettuale possono essere cartolarizzate?

Il prestito interamente o in parte in cambio di risorse di proprietà intellettuale (PI) è un fenomeno recente, che si è realmente sviluppato solo in pochi paesi e in pochi mercati molto specifici.

La cartolarizzazione normalmente si riferisce al mettere in comune diverse risorse finanziarie e all'emissione di nuovi titoli sostenuti da quelle risorse. In linea di principio, queste risorse possono essere qualunque rivendicazione che ha dei flussi di cassa ragionevolmente prevedibili, o anche futuri crediti da riscuotere che siano esclusivi. Così, la cartolarizzazione è possibile per i pagamenti futuri dei diritti di licenza di un brevetto, marchio o segreto industriale, o di composizioni musicali o diritti di registrazione di un musicista. Infatti, uno degli esempi più famosi di cartolarizzazione negli anni recenti riguarda i pagamenti dei diritti negli Stati Uniti del cantante David Bowie.

Al momento, i mercati basati sulla cartolarizzazione della PI sono piccoli, perché l'universo di acquirenti e venditori è limitato. Il mercato in genere privilegia le risorse tangibili a quelle intangibili. Dato che i mercati per la PI sono molto sottosviluppati, e le tecniche per la valutazione della PI non sono sufficientemente accurate, i valori non possono essere stimati con sicurezza. In aggiunta, la PI (in particolare i brevetti) in genere richiede una conoscenza specifica in un certo settore tecnologico per essere correttamente compresa e sfruttata, e ai finanziatori spesso manca questa esperienza.

Più la PI genera flussi di cassa, comunque, più opportunità saranno create per la cartolarizzazione. Gli sviluppi di mercato stanno già aumentando la qualità e quantità delle informazioni disponibili per entrambi i finanziatori e i beneficiari del prestito. Per esempio, il crescente numero di attività basate sulla tecnologia, particolarmente in settori come la biotecnologia o il software, fanno affidamento sui diritti di PI come loro principali risorse e fonti di introiti. Similmente, le somme totali di introiti da licenze stanno aumentando e il conseguente uso dei flussi di royalties derivanti dalle licenze viene usato per determinare il valore della PI.

Un certo numero di fondi di investimento governativi stanno anche iniziando ad accettare le risorse di PI come garanzia collaterale per il finanziamento del rischio.

Riferimenti

Security Interests in Intellectual Property: An International Comparative Approach. Howard P. Knopf. Commissione Legislativa del Canada. Pagina web www.lcc.gc.ca/en/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf.

Securitization and Valuation of Intellectual Property. PricewaterhouseCoopers. 2002. Pagina web www.pwcjptax.com/eg/library/gets/21/2107e.pdf. Una panoramica sulla cartolarizzazione e valutazione della PI da una prospettiva finanziaria di PI.

Commercio elettronico e uso delle tecnologie dell'informazione

77. Perché dovrei considerare gli aspetti della proprietà intellettuale nell'intraprendere il commercio elettronico?

La PI è un elemento cruciale del commercio elettronico. Più di altri sistemi economici, il commercio elettronico spesso riguarda la vendita di prodotti e servizi basati sulla PI e sulle licenze su di essa. Musica, immagini, fotografie, programmi per computer, design, moduli di formazione, sistemi ecc. possono essere tutti commercializzati tramite e-commerce, e la PI è la componente principale di valore nella transazione. La PI è importante anche perché le cose di valore che sono commercializzate tramite internet devono essere protette, usando sistemi di sicurezza tecnologica e le leggi sulla PI, altrimenti possono essere rubate o piratate e l'intera attività può essere distrutta.

La PI è anche coinvolta nel funzionamento del commercio elettronico. I sistemi che consentono ad internet di funzionare (programmi, reti, design, processori, router, deviatori, l'interfaccia utente, e così via) sono spesso protetti da diritti di PI. I marchi sono una parte essenziale dell'attività di commercio elettronico perché la marca, il riconoscimento del consumatore e l'avviamento (gli elementi essenziali di un'attività basata su internet) sono tutti protetti dai marchi e dalla legge sulla concorrenza sleale.

Il commercio elettronico e le attività collegate ad internet possono anche essere basate su una licenza di prodotto o di brevetto. Questo perché sono necessarie così tante tecnologie diverse per creare un prodotto che le società spesso scelgono di appaltare all'esterno lo sviluppo di alcune componenti, o di condividere delle tecnologie tramite accordi di licenza. Se ogni società dovesse sviluppare e produrre tutte gli aspetti tecnologici dei suoi prodotti indipendentemente, lo sviluppo dei prodotti ad alta tecnologia sarebbe impossibile. L'economia del commercio elettronico dipende dalle imprese che lavorano insieme per condividere, tramite licenze, le opportunità e il rischio d'impresa. Molte di queste società sono PMI.

E infine, una gran quantità del valore delle attività basate sul commercio elettronico è di solito detenuta sotto forma di PI: così la valutazione di un'attività di commercio elettronico sarà influenzata dal fatto che abbia protetto o no i suoi diritti di PI.

Molte società di commercio elettronico, come altre imprese tecnologiche, hanno **portafogli di brevetti, marchi, nomi a dominio, software o banche dati originali** che sono di gran lunga le loro risorse commerciali di maggior valore.

Riferimenti

Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. OMPI. 2002. Pagina web <http://ecommerce.wipo.int/survey>. Parla del considerevole impatto che le tecnologie digitali, in particolare internet, hanno avuto sulla proprietà intellettuale (PI) e sul sistema internazionale di PI.

eBusiness lex.net. Sito web www.ebusinesslex.net. Portale che offer alle imprese europee, in particolare PMI, informazioni su tutti gli aspetti legali del commercio elettronico.

A Legal Guide to the Internet. Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuita. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tel: +1 651 296 3871. Pagina web

www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parla dei problemi di PI che nascono quando si opera su internet. Tratta la PI e gli aspetti legali nell'uso di e-mail e video online, e-commerce, relativi ai nomi a dominio, all'uso dei marchi, brevetti e diritto d'autore su internet, con altri aspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, principalmente da una prospettiva statunitense.

78. Quali sono gli aspetti della proprietà intellettuale coinvolti nella scelta e nella registrazione dei nomi a dominio?

I nomi a dominio sono indirizzi internet, e sono comunemente usati per identificare e trovare i siti web. Per esempio, il nome a dominio “wipo.int” è usato per localizzare il sito dell’OMPI all’indirizzo www.wipo.int. Nel tempo, i nomi a dominio sono arrivati a costituire degli identificativi dell’impresa, entrando così in conflitto con i marchi. E’ importante, quindi, scegliere un nome a dominio che non sia il marchio di un’altra società, o un marchio molto conosciuto.

La scelta di un **nome a dominio** (o indirizzo internet) è diventata una delle decisioni imprenditoriali più importanti che una società compie. Un nome a dominio è da te registrato per consentire agli utenti internet di trovare il tuo sito nel *World Wide Web*. I nomi a dominio delle società possono essere registrati in ogni numero di “*top level domains*” (TLD). Puoi scegliere tra i “top level domains” generici (gTLD), come .com, .net, .org e .info. Oppure puoi scegliere tra i TLD specializzati e limitati se ne hai i requisiti (per esempio .aero per attività di viaggio e trasporto aereo, o .biz per imprese commerciali).

Puoi anche registrare il tuo dominio con un “*country code top level domain*” (ccTLD), per esempio: .bn per la Bulgaria, .cn per la Cina, .ch per la Svizzera.

La gestione tecnica del sistema dei nomi a dominio è nelle mani della Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Comunque, nei gTLD, le registrazioni sono gestite da un certo numero di *internet registrar* accreditati dall’ICANN. Questi si possono trovare sul sito dell’ICANN all’indirizzo www.icann.org. Puoi anche controllare se un nome di dominio è già stato registrato, sia cercando sul sito di un registrar, sia facendo una ricerca “Chi è”, come all’indirizzo www.uwhois.com.

Per le registrazioni nei ccTLD, avrai bisogno di contattare l’autorità di registrazione designata per ogni ccTLD. Per questo, consulta una banca dati dei ccTLD costituita dall’OMPI, che collega ai siti web di 243 ccTLD, dove puoi trovare informazioni sui loro accordi di registrazione, il servizio “Chi è” e le procedure di risoluzione delle dispute.

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet. Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuita. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tel: +1 651 296 3871. Pagina web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parla dei problemi di PI che nascono quando si opera su internet. Tratta la PI e gli aspetti legali nell’uso di e-mail e video online, e-commerce, relativi ai nomi a dominio, all’uso dei marchi, brevetti e diritto d’autore su internet, con altri aspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, principalmente da una prospettiva statunitense.

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Pagina web www.icann.org/faq. Risposte alle domande più frequenti sulle registrazioni dei nomi a dominio, compresi i problemi di PI.

Domain name disputes. OMPI. Pagina web <http://arbitrator.wipo.int/center/faq/domains.html#b>. Una serie di documenti sulle dispute sui nomi a dominio e su come risolverle.

79. Cosa dovrei considerare quando scelgo un nome a dominio?

In base a dove registri, puoi scegliere un nome generico comunemente usato, ma se scegli un nome che è distintivo, gli utenti sono più probabilmente in grado di ricordarlo e cercarlo più facilmente. Idealmente, dovrebbe essere abbastanza distintivo anche per essere proteggibile ai sensi della legge sui marchi, perché i nomi a dominio possono essere protetti come marchi in alcuni paesi. Se scegli una frase molto comune come tuo nome di dominio (per esempio “Good Software”), la tua società potrebbe avere difficoltà ad accumulare una reputazione speciale o un avviamento con questo nome e anche più difficoltà nell’impedire ad altri di usare il tuo nome in concorrenza.

Dovresti scegliere un nome a dominio che non sia il marchio di un’altra società, in particolare un marchio molto conosciuto. Questo perché la maggior parte delle leggi tratta la registrazione del nome a dominio del marchio di un’altra persona come contraffazione di marchio (conosciuta anche come “cybersquatting”) e la tua società potrebbe dover trasferire o cancellare il nome di dominio, come dover pagare i danni. Tutti i nomi a dominio registrati nella categoria gTLD, come i .com, e molti di quelli registrati in quella ccTLD sono soggetti a una procedura di risoluzione delle dispute (descritta sotto) che consente al titolare di un marchio di prodotto o di servizio di impedire il “cybersquatting” del suo marchio.

Ci sono varie banche dati su cui puoi cercare su internet per determinare se il tuo nome a dominio prescelto è un marchio registrato in un particolare paese. L’OMPI ha creato un portale banca dati di marchi (all’indirizzo <http://ecommerce.wipo.int/databases/trademark>) per aiutarti a svolgere questa ricerca.

Se scopri che qualcun altro sta usando il tuo marchio di prodotto o di servizio come nome a dominio, c’è una semplice procedura online che puoi usare con cui un esperto indipendente deciderà se il nome a dominio dovrebbe esserti restituito, e i registrar sono obbligati a seguire questa decisione. Puoi trovare informazioni su questa Uniform Administrative Dispute Resolution Policy (UDRP) sul sito dell’OMPI all’indirizzo <http://arbiter.wipo.int/domains>.

In aggiunta ai marchi, è saggio evitare nomi a dominio che comprendono certe altre parole controverse come termini geografici (per esempio Champagne, Beaujolais), nomi di persone famose, nomi di farmaci generici, nomi di organizzazioni internazionali e nomi commerciali (per esempio il nome dell’attività di un’altra persona) che potrebbero interferire con i diritti di altri o con i sistemi internazionali di protezione.

Riferimenti

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Pagina web www.icann.org/faq. Risposte alle domande più frequenti sulle registrazioni di nomi a dominio, compresi i problemi di PI.

Frequently Asked Questions: Internet Domain Names. OMPI. Pagina web <http://arbiter.wipo.int/domains>. Fornisce collegamenti ad un numero di articoli relativi ai nomi a dominio, alle domande più frequenti, a nuovi argomenti, e informazioni sulle dispute sui nomi a dominio.

The Universal “Who is?” for Internet Domain Names. Sito web www.uwhois.com. Motore di ricerca per identificare il titolare registrato di un nome a dominio.

80. Quali aspetti della proprietà intellettuale dovrei considerare quando progetto e creo il sito web della mia società?

Uno degli elementi di base del commercio elettronico è il design e la funzione del sito web aziendale. **Quando progetti e costruisci il tuo sito, la prima cosa di cui essere consapevole è se tu sei titolare della presentazione del sito, del contenuto e di ogni aspetto della PI in esso.** Potresti non esserlo, ma questo non è necessariamente un problema. Ciò che è importante è sapere che cosa detieni, cosa hai diritto di usare, e cosa non detieni o non hai diritto ad usare. Se stai usufruendo di un consulente o di una società specialistica per progettare il tuo sito, controlla le clausole nell'accordo riguardanti la titolarità e i diritti di PI. Chi è titolare del design e del testo del sito? Controlla esattamente quali obblighi ha la società e assicurati che non usi, nel corso del suo lavoro, nessuna PI che appartiene a terze parti.

Se stai usando una banca dati, un programma per computer, un motore di ricerca o altri strumenti tecnici di internet concessi a te in licenza da un'altra società, controlla i termini dell'accordo di licenza per vedere chi detiene i sistemi, se ti è permesso di fare modifiche al sistema e chi detiene tali modifiche. Assicurati di avere un accordo scritto, e fallo controllare da un avvocato prima di firmarlo e prima che inizi qualsiasi progetto, personalizzazione o installazione del sito.

Avrai bisogno di un permesso scritto (anche detto licenza, consenso o accordo) per usare ogni fotografia, video, musica, voci, opera d'arte, o software ecc. che appartiene a qualcun altro. Il fatto che trovi del materiale su internet non significa che sia di dominio pubblico. Puoi dover pagare per ottenere il permesso ad usare questo materiale. In molti paesi avrai bisogno di comunicare con una società di raccolta o un'associazione di artisti per ottenere il permesso.

Non distribuire da, o scaricare su, il tuo sito nessun contenuto o musica che non appartiene a te, a meno non hai ottenuto il permesso scritto dal titolare per distribuirlo su internet.

Collegamenti ipertestuali

Fai attenzioni quando fai collegamenti ad altri siti internet. I collegamenti sono un grande strumento di commercio elettronico, e un servizio utile ai tuoi clienti, ma in molti paesi non c'è una legge chiara su quando e come puoi usare i collegamenti. La pratica più sicura è di cercare di ottenere il permesso dall'altro sito prima di mettere il collegamento, specialmente se stai facendo "deep-linking" cioè mettendo un collegamento ad una pagina su un altro sito che non è la pagina iniziale.

Inquadramento

L'inquadramento (framing) è una pratica più controversa rispetto ai collegamenti. Significa includere parti di un altro sito nel tuo in un modo che lo faccia sembrare come parte del tuo sito. Ottieni sempre un permesso scritto prima di fare ciò.

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet. Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuita. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tel: +1 651 296 3871. Pagina web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parla dei problemi di PI che nascono quando si opera su internet. Tratta la PI e gli aspetti legali nell'uso di e-mail e video online, e-commerce, relativi ai nomi a dominio, all'uso dei marchi, brevetti e diritto d'autore su internet, con altri aspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, principalmente da una prospettiva statunitense.

Intellectual Property on the Internet: A Survey of Issues. OMPI. 2002. Pagina web <http://ecommerce.wipo.int/survey>. Parla del considerevole impatto che le tecnologie digitali, in particolare internet, hanno avuto sulla proprietà intellettuale (PI) e sul sistema internazionale di PI.

81. Come posso proteggere i miei diritti di proprietà intellettuale sul web? Quali precauzioni posso prendere per evitare di violare i diritti di proprietà intellettuale di altri?

In anni recenti, c'è stata molta pubblicità sulla distribuzione illegale di musica, film, arte, fotografie, testi, e programmi ("contenuto") protetti da diritti di PI su internet. Questo scaricare senza autorizzazione spesso viola le leggi nazionali del diritto d'autore.

E' importante proteggere i tuoi diritti di PI su internet. Questo può essere fatto in un certo numero di modi. Identifica sempre chiaramente il tuo contenuto, con un avviso di copyright o con altre indicazioni sulla titolarità. Puoi voler semplicemente dire agli utenti cosa possono e non possono fare con i tuoi contenuti. **Mai distribuire o permettere lo scaricamento di contenuti di terzi che non appartengono alla tua società, e metti in atto dei programmi volti ad assicurarti che i tuoi dipendenti capiscano la politica della tua società al riguardo.**

Il caso Napster negli Stati Uniti punta i riflettori sullo scaricamento non autorizzato di file musicali. Il caso, che ha portato ad un'ingiunzione permanente del tribunale che impedisce a Napster di far funzionare il suo sistema di condivisione di file, è stato un caso di "violazione concomitante" perché la rivendicazione era che Napster facilitava la copia illegale da parte degli utenti del sistema, non che Napster stesso copiasse i file. Altri casi continueranno a testare la legge in questa area, e possono esserci diversi problemi e diversi risultati in diverse giurisdizioni, ma la lezione di Napster è che è importante per una società di commercio elettronico essere sicuri di avere una politica chiara contro le copie non autorizzate, o contro qualsiasi azioni che incoraggi o faciliti tale copia.

Sempre più società stanno usando dei mezzi tecnici per proteggere il contenuto su internet tramite **filigrana, criptatura** o diversamente creando dei sistemi di identificazione e tracciatura. I **sistemi elettronici di gestione del copyright** vengono proposti da consorzi di imprese e da singole società, che vedono questi sistemi come un modo di usare dei mezzi tecnici per controllare l'uso del contenuto.

Riferimenti

A Legal Guide to the Internet. Quarta Edizione. Merchant and Gould and the Minnesota Department of Trade and Economic Development. 2002. Gratuita. Minnesota Small Business Assistance Office, 500 Metro Square, 121 Seventh Place East, St. Paul, MN 55101, Stati Uniti. Tel: +1 651 296 3871. Pagina web www.merchantgould.com/attachments/11.pdf. Parla dei problemi di PI che nascono quando si opera su internet. Tratta la PI e gli aspetti legali nell'uso di e-mail e video online, e-commerce, relativi ai nomi a dominio, all'uso dei marchi, brevetti e diritto d'autore su internet, con altri aspetti relativi ai contratti e ai dipendenti, principalmente da una prospettiva statunitense.

Legal Aspects of Electronic Rights Management Systems. Séverine Dusollier. Centro di Ricerche Informatiche e Diritto, Università di Namur. Pagina web www.droit.fundp.ac.be/Textes/Dusollier%204.pdf. Parla dell'importanza e del bisogno di meccanismi regolatori per i sistemi elettronici di gestione dei diritti.

Confezionamento ed etichettatura

82. Come posso ottenere dei diritti esclusivi sull'uso della mia confezione o etichetta?

Con l'eccezione di un numero limitato di oggetti, come le materie prime all'ingrosso, le automobili e gli oggetti di arredamento, la maggior parte dei prodotti sono distribuiti in confezioni. La confezione si riferisce all'aspetto di etichette, involucri, e contenitori usati nel confezionare il prodotto. La confezione è importante per:

- Facilitare l'immagazzinamento e il trasporto;
- Promuovere un miglior utilizzo dell'attrezzatura di trasporto;
- Fornire protezione al prodotto;
- Promuovere la vendita del prodotto;
- Facilitare l'uso del prodotto;
- Fornire un valore di riutilizzo per il cliente.

Etichette

Le etichette sono materiali attaccati ad un prodotto per identificarlo o dare istruzioni o dettagli riguardanti la sua titolarità, uso, natura, destinazione ecc. Elencati qui sotto ci sono alcuni dei requisiti più comuni e le funzioni dell'etichettatura:

L'etichettatura del prodotto di solito descriverà il contenuto di materia prima, il fornitore del prodotto e il paese di origine (in alcuni mercati, tali descrizioni sono richieste per legge). Possono anche esserci un nome del prodotto e un codice numerico.

Le **etichette di cura** sono sempre più importanti per molti tipi di prodotti. Una breve descrizione della cura e del mantenimento del prodotto da parte del consumatore è comune. Nel caso dei prodotti tessili, le istruzioni per il lavaggio sono dettagliate. Sono studiate attentamente dal consumatore durante l'acquisto e l'uso.

Le **etichette con le precauzioni di spedizione** sono usate sui pacchi in deposito: "Questo lato in alto", "Fragile", "Pesante", ecc. Queste sono soggette a standard internazionali.

La PI nell'etichetta e nella confezione

Molti elementi di etichetta e confezione sono protetti dai diritti di PI. Quando prendi le decisioni sull'etichetta o sulla confezione è essenziale considerare i diritti di PI pertinenti per decidere quando e come proteggerli. Qui sotto un sommario degli aspetti chiave che andrebbero considerati.

- Parole, lettere, nomi, slogan, disegni, design, simboli, illustrazioni, o una combinazione di questi, usati sull'etichetta o sulla confezione, possono essere protetti come marchi se sono usati per identificare o distinguere la fonte dei prodotti o servizi.

Riferimenti

Trade Dress. Associazione Internazionale del Commercio. Pagina web www.inta.org/tradedress. Informazioni di base sull'uniforme aziendale e sui "marchi non tradizionali".

Product Makers Can Protect Their Trade Dress. Sheldon e Mak. 1995. Pagina web www.usip.com/articles/tradedress.htm. Parla di cosa costituisce l'immagine aziendale e come proteggerlo tramite la PI.

The Problem with Patented Packaging. In *Packworld*, Agosto 2001. Pagina web www.packworld.com/cds_print.html?rec_id=13528. Parla del tribunale degli Stati Uniti che regola la validità dell'immagine aziendale quando scade la validità dei brevetti.

- Le società possono anche usare dei **marchi collettivi** sulle loro etichette e confezioni per vendere congiuntamente i prodotti di un gruppo di società ed aumentare l'identificazione del prodotto, o usare dei **marchi di certificazione** per certificare che i loro prodotti rispettano una serie prestabilita di standard. I marchi di certificazione e collettivi possono essere entrambi usati insieme ai loro marchi individuali della società.
- Alcuni prodotti con origini geografiche distinte possono essere etichettati, confezionati e pubblicizzati con delle **indicazioni geografiche**, dove i prodotti in questione hanno una certa qualità, reputazione o altre caratteristiche, che sono attribuibili alla loro origine geografica e sono state debitamente protette come indicazione geografica. Per certi prodotti (come vino e alcolici) è importante che gli esportatori facciano attenzione a non includere sulle loro etichette o confezioni dei termini che sono protetti come indicazioni geografiche (per esempio “Tequila”, “Champagne”, “Chianti”) a meno che i loro prodotti sono stati certificati dall'ente corrispondente come prodotti autorizzati ad usare l'indicazione geografica.
- All'occorrenza, un'etichetta può comprendere immagini, disegni, o altre opere d'arte o d'arte applicata che possono essere proteggibili con la legge del diritto d'autore.

Il design della confezione può essere protetto, in diversi paesi, tramite uno o più dei seguenti diritti di PI:

- La forma e il design della confezione del prodotto (cioè l'aspetto ornamentale o estetico della confezione del prodotto) possono essere protetti come un **design**. Vedere domanda 26.
- La forma e la confezione dei prodotti possono anche essere considerate *distintive* (significa che distinguono il prodotto da quelli dei concorrenti) e possono quindi anche fungere ed essere registrate come un **marchio** tridimensionale. (Vedere domanda 18). Un esempio famoso è la forma della bottiglia della Coca-Cola o della bottiglia Orangina che sono protette come marchi tridimensionali.
- Infine, in pochi paesi (per esempio gli Stati Uniti), una confezione di prodotto distintiva può essere protetta come immagine aziendale per impedire ai concorrenti di usare caratteristiche simile confondibili. L'immagine aziendale in genere protegge l'immagine complessiva del prodotto e può comprendere schemi di colore, tessuti, taglie, design, forme, e la posizione di parole, grafiche, e decorazione su un prodotto o sulla sua confezione.¹⁰
- Se la confezione ha delle caratteristiche funzionali innovative può essere protetta tramite brevetti o modelli di utilità. Vedere la domanda 8.

¹⁰ L'immagine aziendale è una categoria di diritti di PI che non è stata trattata in questa guida. Si applica ad un numero di paesi molto limitato. Il termine “immagine aziendale” si riferisce, in termini generali, all'aspetto di un prodotto o della sua confezione.

83. Cosa dicono gli Accordi dell'OMC sulla proprietà intellettuale?

L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO) è un ente internazionale che tratta le regole del commercio internazionale. Mira a facilitare il commercio tra i paesi creando le condizioni di concorrenza oneste ed imparziali. A questo scopo, incoraggia i paesi a partecipare alle trattative per la riduzione delle tariffe e la rimozione delle altre barriere al commercio, e richiede loro di applicare una serie di regole comuni per il commercio di beni e servizi.

Un gruppo di queste regole, riguardanti la proprietà intellettuale, è contenuto nell'Accordo dell'OMC sugli Aspetti Relativi al Commercio dei Diritti di Proprietà Intellettuale (o Accordo TRIPS).

L'Accordo TRIPS, che è vincolante per tutti i membri dell'OMC, è un tentativo di ridurre il divario nel modo in cui questi diritti sono protetti nel mondo, e per portarli sotto una serie di regole internazionali comuni che sono generalmente dette "norme e standard minimi" della protezione della PI. Dato che l'Accordo TRIPS richiede il rispetto di quelle norme e standard, i membri possono aver bisogno di promulgare o modificare le loro leggi, regole e procedure per regolamentare la registrazione, concedendo di conseguenza il godimento e l'applicazione dei diritti di PI. Quando ci sono conflitti commerciali sui diritti riguardanti le disposizioni dell'Accordo TRIPS, è disponibile il sistema di risoluzione delle dispute dell'OMC. L'Accordo riguarda cinque vaste aree:

- Come i principi di base del sistema commerciale internazionale e di altri accordi di PI internazionali dovrebbe essere applicati;
- Come dare adeguata protezione ai diritti di PI;
- Come i paesi dovrebbero far rispettare i diritti di PI adeguatamente nei loro territori;
- Come risolvere le dispute sulla PI tra gli stati membri dell'OMC; e
- Accordi di transizione durante il periodo in cui viene introdotto il nuovo sistema.

Mentre può essere utile per le imprese capire le regole basilari del gioco sulla PI ad un livello internazionale per gli scopi del commercio di beni e servizi protetti da PI, è la legge di PI nazionale o regionale che fornisce le basi per la registrazione, la concessione, lo sfruttamento e l'applicazione dei diritti di PI. Così, come PMI, il tuo interesse primario dovrebbe essere sulla legge nazionale o regionale applicabile sia nel tuo paese che in altri paesi in cui potresti esportare o in cui hai delle relazioni commerciali strategiche.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale del Commercio. Sito web www.wto.org. Sotto l'oggetto Argomenti sul Commercio, rimanda ad una ampia gamma di materiali sugli aspetti relativi al commercio della proprietà intellettuale.

84. Gli standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale forniti dall'Accordo TRIPS sono già applicabili in tutti gli stati membri dell'OMC?

Quando gli Accordi dell'OMC ebbero effetto il 1 Gennaio 1995, ai paesi sviluppati fu dato un anno per assicurarsi che le loro leggi e procedure nazionali fossero conformi ai requisiti dell'Accordo TRIPS. Ai paesi in via di sviluppo e (sotto certe condizioni) alle economie in transizione furono dati cinque anni (fino al 1 Gennaio 2000) e ai paesi sottosviluppati 11 anni (fino al 1 Gennaio 2006), poi estesi di ulteriori 10 anni per certi prodotti (fino al 1 Gennaio 2016).

In aggiunta, nel momento in cui l'Accordo TRIPS entrò in vigore il 1 Gennaio 1995, un certo numero di paesi in via di sviluppo non offriva la protezione brevettuale per i prodotti di certi settori, per esempio nei settori farmaceutico e chimico. Quando era il caso, l'Accordo consentiva fino a 10 anni (fino al 1 Gennaio 2005) per introdurre tale protezione. Comunque, per i prodotti farmaceutici e chimici per l'agricoltura, il deposito delle domande di brevetto doveva essere accettato in quei paesi dall'inizio del periodo di transizione, sebbene il brevetto non venga concesso fino alla fine di questo periodo. Quindi, le società che vogliono fare domanda per la protezione brevettuale per quelle aree tecnologiche in tali paesi possono fare così, ma la protezione non sarà concessa fino al Gennaio 2005 al più tardi.

Riferimenti

A unique contribution. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/tripfq_e.htm#Transition. Maggiori informazioni e collegamenti sui periodi di transizione applicabili per i diversi gruppi di paesi con riguardo alle disposizioni dell'Accordo TRIPS.

85. Quali sono i principi più importanti dell'accordo TRIPS e come questo influenza le decisioni delle società di acquisire i diritti di proprietà intellettuale all'estero?

Come per altri Accordi dell'OMC, il principio di non discriminazione è una caratteristica di rilievo dell'Accordo TRIPS. L'attuazione avviene tramite il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita. Il **trattamento nazionale** (cioè il principio secondo cui, in termini commerciali, un paese deve estendere lo stesso trattamento alle persone di altri paesi come fa con i suoi cittadini) è importante perché assicura che le società interessate all'ottenimento della protezione per la loro PI nei mercati esteri otterranno lo stesso livello di protezione (per esempio durata e scopo) come se fossero cittadini di quel paese.

Il **trattamento della nazione più favorita (MFN)** (il principio per cui deve essere dato un uguale trattamento ai cittadini di tutti i partner commerciali nell'OMC) è anche compreso nell'Accordo TRIPS, garantendo così che tutte le società ottengano un uguale livello di protezione per la loro PI in ogni mercato. Così, se un paese fornisce certi benefici di PI alle imprese di un certo stato membro dell'OMC, allora, a causa del principio MFN custodito nell'Accordo TRIPS, quel paese deve fornire gli stessi benefici di PI alle società provenienti da tutti gli altri stati membri dell'OMC. Gli accordi sul commercio regionali (RTA), comunque, sono un'eccezione concordata a questo principio MFN.

L'Accordo TRIPS fornisce quelli che sono generalmente noti come “norme e standard minimi” per la protezione dei diritti di PI. Ciò significa che i membri sono liberi di determinare il metodo appropriato di implementazione delle disposizioni del TRIPS nel loro sistema e nelle loro procedure legali, e possono attuare una protezione più estensiva di quella richiesta. Per esempio, mentre l'Accordo TRIPS fornisce per la protezione del diritto d'autore 50 anni dall'anno della morte dell'autore di un'opera, un gran numero di paesi fornisce per la protezione 70 anni dopo la morte dell'autore.

Riferimenti

Principles of the Trading System. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web www.wto.org/english/thewto_e/tif_e/fact2_e.htm. Una panoramica semplificata sui principi del trattamento nazionale e della nazione più favorita, e collegamenti ad ulteriori articoli e approfondimenti.

86. Come l'Accordo TRIPS affronta l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale?

In base all'Accordo TRIPS, i governi devono assicurare che i diritti di PI possano essere fatti rispettare ai sensi delle loro leggi, e che le pene per la violazione siano abbastanza dure da scoraggiare ulteriori violazioni. Le procedure devono essere giuste ed eque, e non immotivatamente complicate o costose. Non devono richiedere limiti di tempo irragionevoli o ritardi ingiustificati. Le persone coinvolte dovrebbero essere in grado di chiedere ad un tribunale di rivedere una decisione amministrativa o di appellarsi ad una sentenza del giudice.

L'Accordo descrive con un certo dettaglio come deve essere gestita l'attuazione, comprendendo le regole per ottenere prove, misure cautelari, ingiunzioni, danni o altre pene. Dice che i tribunali devono avere il diritto, sotto certe condizioni, di ordinare la cessazione o la distruzione dei beni piratati o contraffatti. La contraffazione intenzionale di marchio o la pirateria del diritto d'autore su scala commerciale devono essere reati criminali. I governi devono assicurarsi che i titolari dei diritti di PI possano ricevere l'assistenza delle autorità doganali per impedire l'importazione di beni contraffatti o piratati.

Per saperne di più sull'attuazione, vedere la domanda 66.

Riferimenti

Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm#TRIPs. Un riassunto degli Accordi dell'OMC. Comprende l'Accordo sul TRIPS comprendente il Commercio in Beni Contraffatti; riassume anche la Parte III dell'Accordo, che stabilisce gli obblighi dei governi membri di fornire procedure e rimedi nella loro legge nazionale per assicurare che i diritti di proprietà intellettuale possano essere efficacemente applicati dai titolari di diritti stranieri come da quelli loro connazionali.

87. Come funziona la procedura di risoluzione dei conflitti nell'OMC e come può farne uso la mia società?

I membri dell'OMC hanno concordato che se ritengono che altri membri stiano violando le regole del commercio amministrato dell'OMC, compreso l'Accordo TRIPS, useranno il sistema multilaterale di risoluzione delle dispute prima di intraprendere azioni unilaterali. Ciò significa attenersi alle procedure concordate, e rispettare i giudizi.

Tipicamente, un conflitto si verifica quando un membro adotta una politica commerciale o intraprende delle azioni o delle inattività che uno o più membri dell'OMC considerano che violino l'Accordo dell'OMC, o che ci sia un mancato rispetto delle sue obbligazioni. Un terzo gruppo di paesi può dichiarare che hanno un interesse nel caso e godere di alcuni diritti.

L'Accordo dell'OMC ha introdotto un processo strutturato per la risoluzione delle dispute con delle fasi definite chiaramente nella procedura. Ha introdotto una disciplina per la lunghezza del tempo in cui un caso andrebbe risolto, con delle scadenze flessibili stabilite per varie fasi della procedura. L'Accordo mette in evidenza il fatto che un'intesa rapida è essenziale se l'OMC deve funzionare efficacemente. Imposta nel dettaglio le procedure e il calendario da seguire nel risolvere i conflitti.

Le società che si trovano ad affrontare problemi nel mercato estero che si ritiene siano causati dal mancato rispetto da parte del paese degli obblighi imposti dall'Accordo TRIPS possono informare i loro governi, che possono a turno decidere di presentare il caso per la soluzione del conflitto davanti all'OMC. Questo può essere un processo scomodo perché richiede l'azione da parte del governo (gli individui o le società non possono intraprendere una risoluzione della controversia davanti all'OMC). Tuttavia, il meccanismo di risoluzione del conflitto fornisce una struttura per assicurare che i paesi rispettino i loro obblighi derivanti dall'Accordo TRIPS.

Riferimenti

A unique contribution. Organizzazione Mondiale del Commercio. Pagina web www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm. Una panoramica del meccanismo di soluzione delle dispute nell'OMC, con dei casi di studio.

Appendici

Appendice I

Indagine ITC sulle domande più frequenti delle imprese sulla proprietà intellettuale

A. Lettera di invito ai potenziali partecipanti

Caro Collega,

Il Centro Internazionale del Commercio UNCTAD/OMC (ITC) vuole sapere quali delle tue domande più frequenti fanno parte dell'area della proprietà intellettuale. Le tue domande saranno stilate in una lista originaria di domande comuni. Da questa lista, selezioneremo e risponderemo a più di 100 tra le domande più comuni, risultanti in una pubblicazione fatta in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), "Segreti della Proprietà Intellettuale".

Questa è un'opportunità UNICA per te di ottenere le risposte di cui hai veramente bisogno da parte di un esperto, e una possibilità di vedere la risposta alle domande poste dalle società. Ti esortiamo a rispondere a questa breve indagine composta di 3 domande al più presto. Come abbiamo fatto in passato con la serie di pubblicazioni ITC "Segreti Industriali", non solo riconosceremo il tuo contributo nella pubblicazione, ma ti invieremo anche una copia omaggio della pubblicazione finita se ci invii la tue domande.

Similmente alla serie di pubblicazioni di successo dell'ITC chiamata "Segreti Industriali", questa pubblicazione servirà come una guida pratica per le piccole e medie imprese specialmente nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. Il libro sarà strutturato in una domanda per pagina, nel formato di risposta e riferimenti, e sarà data risposta a circa 100 domande comuni poste dai responsabili delle PMI nel tuo settore industriale. (Per saperne di più sulle pubblicazioni dell'ITC sui segreti industriali vedere www.intracen.org/ec/guides/welcome.htm).

Cerchiamo anche di identificare che tipo di informazioni, formazione, pubblicazione, strumenti basati su CD-ROM, o altre fonti di assistenza sono necessarie per le PMI nell'area della proprietà intellettuale. Infine, tenteremo di identificare le risorse più comunemente usate che un'impresa contatta quando cerca di rispondere a queste domande.

Sei stato individuato dall'organizzazione partner dell'ITC nel tuo paese, come gruppo selezionato di individui per partecipare a questa indagine molto importante. Siamo molto interessati alle tue opinioni su cosa andrebbe incluso in questa imminente pubblicazione.

Per favore, prenditi del tempo libero dai tuoi impegni per rispondere alle seguenti tre domande. Se rispondi, ti invieremo una copia gratuita e inseriremo il tuo nome e titolo nella pubblicazione.

Per favore inviami le risposte alle seguenti domande all'indirizzo Menon@intracen.org.

Tel.: +41 22 730 05 84; fax: +41 22 730 05 76; Posta ordinaria: Division of Trade Support Services International Trade Centre UNCTAD/WTO, Palais de Nations, CH-1211 Ginevra 10, Svizzera.

ITC

Il Centro Internazionale del Commercio UNCTAD/OMC (ITC) è il punto focale nel sistema delle Nazioni Unite per la cooperazione tecnica nella promozione del commercio nei paesi in via di sviluppo. L'ITC lavora con i paesi in via di sviluppo e le economie in transizione, e particolarmente con i loro settori commerciali, per costituire programmi di promozione del commercio per espandere le loro esportazioni e migliorare le loro operazioni di importazione. Le aree su cui si concentra l'ITC sono: Facilitare l'integrazione nel sistema di commercio multilaterale; Creare strategie di sviluppo del commercio; Rinforzare le istituzioni di supporto al commercio; Migliorare la performance settoriale del commercio; Costruire la competitività dell'impresa. Per maggiori informazioni sull'ITC, contattaci o fai riferimento al sito ITC www.intracen.org.

Domanda 1

Quali sono le cinque domande più comuni che hai sulla proprietà intellettuale? Per favore pensa a marchi, brevetti, diritti d'autore, accordi di franchising, a proteggere la tua marca, o ad acquisire i diritti di PI sulle tue innovazioni ecc.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Domanda 2

Per favore facci sapere che tipo di informazione, formazione, pubblicazione, o fonte di assistenza hai bisogno in qualità di piccola o media impresa per capire gli aspetti commerciali relativi alla proprietà intellettuale ed usarli a tuo vantaggio:

1. Informazioni su...
2. Programma di formazione su...
3. Pubblicazione su / CD-ROM su...
4. Ogni altra forma di assistenza...
5. Assistenza tecnica su...

Domanda 3

Dove andresti per trovare le risposte alle tue domande o per cercare assistenza sulla proprietà intellettuale e i relativi problemi?

1. Le organizzazioni che contatterei sono:
2. Chiederei alle seguenti persone:
3. Userei le seguenti pubblicazioni o siti internet...

Nella tua risposta, per favore include il tuo nome e titolo, il nome della tua azienda o organizzazione, e il suo indirizzo postale per consentirci di citare la tua partecipazione nella pubblicazione e inviarti una copia omaggio della versione finale.

Per conto dell'ITC, ti siamo sinceramente grati per aver speso del tempo per partecipare a questa importante iniziativa offrendoci la tua preziosa opinione.

Cordialmente,

Hema Menon

Consigliere Associato sul Miglioramento della Competitività delle PMI
International Trade Centre, Ginevra

B. Partecipanti

Francisco José Menéndez Chiu, Gerente General, Conservas y Congelados Yaesta SA, Guatemala

Carlos Rafael de J. Arana M., Gerente General, Prepac Centroamericana, SA, Guatemala

Marco Tulio Molina Tejeda, Director Ejecutivo, Gremial de Fabricantes de Productos Químicos para la Agricultura Adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, Guatemala

Ramiro Estuardo Muralles Araujo, Gerente General, Laboratorios Intecfa, Guatemala

Thomas James, Director General, SEPROFIN, SA de CV, México

Hector Jiménez, Gerente General, Chechent Chairs, SA de CV, México

Carolina Cuéllar Ureña, Departamento de Marketing, Munsa Molinos SA de CV, México

Bruno Giesemann Gversbusch, Propietario, Finca Argovia, México

C.P. Artemio Fco. Roblero González, Gerente General, Productores Indígenas Serranos Dechiapas, Aric, México

Claudia Valadez González, Coordinadora, Área de Desarrollo Institucional, Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica, AC, México

Amberto Bautista Blanca, Representante Legal, Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA de CV, México

Jorge Cacho Chacón, Gerente Administrativo, Carrocera, SPR de RL, México

Jean-Pierre Goffings, Director General, Fincas Marinas de TRIS SA de CV, México

Marco Antonio Magaña Acevedo, Consultor, CASAT, México

Angélica Vázquez M., Director, Irenka Cosméticos SA de CV, México

Humberto Cervantes, Administrador General, Acuícola Santa Rosalía, México

Luis Miguel López Moreno, Director General, Grupo Griska, SA de CV, México

Alfonso Sanz Gómez, Director General, MAPRESA Comercial, SA de CV, México

Eduardo Rico Cárdenas, Director, ProduVida, Bases Móviles para Macetas, México

Mario Arnulfo Cerda Rodríguez, Presidente, Dirección Estratégica Corporativa, SA de CV/Diestraliqueurs, México

Jaqueline Mosqueda Rodríguez, Gilberto Macías Zavala, Desarrollo Exportador – Centro Bancomext Tijuana, México

Ricardo Quintana Orozco, Especialista de Asesoría, Bancomext, SNC, México

Cecilia Ramírez Riestra, Gerente Administrativo, Daniela de México, SA de CV, México

Alejandro Turrent, Director de Exportaciones, Nueva Matacapán Tabacos SA de CV, México

Appendice II

Siti web degli uffici nazionali e regionali di proprietà intellettuale

Andorra	www.omp.ad
Algeria	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar
ARIPO (Organizzazione Regionale Africana Della Proprietà Industriale)	www.aripo.wipo.net
Armenia	www.armpatent.org
Australia	www.ipaustralia.gov.au
Austria	www.patent.bmwa.gv.at
Barbados	www.caipo.gov.bb
Belize	www.belipo.bz
Benelux (Ufficio Marchi – BTO)	www.bmb-bbm.org
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Bosnia Erzegovina	www.bih.net.ba/zsmp
Brasile	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canada	www.cipo.gc.ca
Colombia	www.sic.gov.co
Corea	www.kipo.go.kr
Croazia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Cile	www.dpi.gov.cl
Cina	www.sipo.gov.cn
Cina: Hong Kong (RAS)	www.info.gov.hk/ipd
Cina: Macao (RAS)	www.economia.gov.mo
Danimarca	www.dkpto.dk
Estonia	www.epa.ee
Federazione Russa	www.rupto.ru
Filippine	http://ipophil.gov.ph
Finlandia	www.prh.fi
Francia	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge

Germania	www.dpma.de
Grecia	www.gge.gr
India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islanda	www.els.stjr.is
Israele	www.justice.gov.il
Italia	www.european-patent-office.org/it
Giappone	www.jpo.go.jp
Giordania	www.mit.gov.jo
Kazakistan	www.kazpatent.kz
Kenia	www.kipo.ke.wipo.net
Kirghizistan	www.krygyzpatent.kg
Lituania	www.vpb.lt
Lussemburgo	www.etat.lu/EC
Macedonia	www.ippo.gov.mk
Malesia	www.mipc.gov.my
Marocco	www.ompic.org.ma
Messico	www.impi.gob.mx
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Norvegia	www.patentstyret.no
Nuova Zelanda	www.iponz.govt.nz
Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Paesi Bassi	www.bie.minez.nl
Panama	www.mici.gob.pa/comintf.html
Peru	www.indecopi.gob.pe
Polonia	www.uprp.pl
Portogallo	www.inpi.pt
Regno Unito	www.patent.gov.uk
Repubblica Ceca	www.upv.cz
Repubblica Moldava	www.agepi.md
Repubblica del Congo	www.anpi.cg.wipo.net

Repubblica Democratica Popolare del Laos	www.stea.la.wipo.net
Repubblica Dominicana	www.seic.gov.do/onapi
Romania	www.osim.ro
Serbia Montenegro	www.yupat.sv.gov.yu
Singapore	www.ipos.gov.sg
Slovacchia	www.indprop.gov.sk
Slovenia	www.sipo.mzt.si
Spagna	www.oepm.es
Stati Uniti	www.uspto.gov
Svezia	www.prv.se
Svizzera	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org
Tagikistan	www.tjpat.org
Turchia	www.turkpatent.gov.tr
Ucraina	www.ukrpatent.org
Ufficio Europeo dei Brevetti	www.epo.org
Ungheria	www.hpo.hu
Unione Europea (Uff. Armonizzazione del Mercato Interno – UAMI)	http://oami.eu.int
Uruguay	http://dnpi.gub.uy
Uzbekistan	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

Appendice III

Siti web delle amministrazioni nazionali del diritto d'autore

Andorra	www.omp.ad
Bosnia Erzegovina	www.bih.nat.ba/zsmp
Brasile	www.minc.gov.br
Canada	http://cipo.gc.ca
Cina: Hong Kong (RAS)	www.info.gov.hk/ipd
Croazia	www.dziv.hr
Federazione Russa	www.rupto.ru
Ungheria	www.hpo.hu
Indonesia	www.patent.go.id
Lussemburgo	www.etat.lu/EC
Malesia	www.mipc.gov.my
Monaco	www.european-patent-office.org/patlib/country/monaco
Norvegia	www.dep.no/kd
Nuova Zelanda	www.med.govt.nz
Regno Unito	www.patent.gov.uk
Singapore	www.ipos.gov.sg
Slovenia	www.sipo.mzt.si
Spagna	www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm
Stati Uniti d'America	www.loc.gov/copyright
Svizzera	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org

Appendice IV

Membri del Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT)

(al 1 Gennaio 2004)

Albania	Ghana	Repubblica Ceca
Germania	Granada	Repubblica di Corea
Antigua e Barbuda	Grecia	Repubblica Moldava
Algeria	Guinea	Repubblica Popolare
Armenia	Guinea Equatoriale	Democratica di Corea
Australia	Guinea-Bissau	Repubblica Unita di
Austria	Ungheria	Tanzania
Azerbaigian	India	Romania
Barbados	Indonesia	San Vicente e las
Bielorussia	Irlanda	Granadinas
Belgio	Islanda	Santa Lucia
Belize	Israele	Senegal
Benin	Italia	Serbia Montenegro
Bosnia Erzegovina	Giappone	Seychelles
Botswana	Kazakistan	Sierra Leone
Brasile	Kenya	Singapore
Bulgaria	Kirghizistan	Sri Lanka
Burkina Faso	Macedonia	Sudafrica
Camerun	Lesotho	Sudan
Canada	Lettonia	Svezia
Ciad	Liberia	Svizzera
Cina	Liechtenstein	Swaziland
Cipro	Lituania	Tagikistan
Colombia	Lussemburgo	Togo
Congo	Madagascar	Trinidad e Tobago
Costa Rica	Malawi	Tunisia
Costa d'Avorio	Mali	Turkmenistan
Croazia	Marocco	Turchia
Cuba	Mauritania	Ucraina
Danimarca	Messico	Uganda
Dominica	Monaco	Uzbekistan
Ecuador	Mongolia	Vietnam
Egitto	Mozambico	Zambia
Emirati Arabi Uniti	Namibia	Zimbabwe
Slovacchia	Nicaragua	
Slovenia	Niger	
Spagna	Norvegia	
Stati Uniti d'America	Nuova Zelanda	
Estonia	Oman	
Federazione Russa	Paesi Bassi	
Filippine	Papua Nuova Guinea	
Finlandia	Polonia	
Francia	Portogallo	
Gabon	Regno Unito	
Gambia	Repubblica Araba di Siria	
Georgia	Repubblica Centrafricana	
		Totale 123 Stati

Appendice V

Membri dell'Unione di Madrid

(Al 1 Gennaio 2004)

Albania (A)	Italia (A e P)	Singapore (P)
Germania (A e P)	Giappone (P)	Sudan (A)
Antigua e Barbuda (P)	Kazakistan (A)	Svezia (P)
Algeria (A)	Kenia (A e P)	Svizzera (A e P)
Armenia (A e P)	Kirghizistan (A)	Swaziland (A e P)
Australia (P)	Macedonia (A)	Tagikistan (A)
Austria (A e P)	Lesotho (A e P)	Turkmenistan (P)
Azerbaijan (A)	Lettonia (A e P)	Turchia (P)
Bielorussia (A e P ¹)	Liberia (A)	Ucraina (A e P)
Belgio* (A e P)	Liechtenstein (A e P)	Uzbekistan (A)
Bhutan (A e P)	Lituania (P)	Vietnam (A)
Bosnia Erzegovina (A)	Lussemburgo* (A e P)	Zambia (P)
Bulgaria (A e P)	Marocco (A e P)	
Cina (A e P)	Monaco (A e P)	
Cipro (P)	Mongolia (A e P)	
Croazia (A)	Mozambico (A e P)	
Cuba (A e P)	Norvegia (P)	
Danimarca (P)	Paesi Bassi * (A e P)	
Egitto (A)	Polonia (A e P)	
Slovacchia (A e P)	Portogallo (A e P)	
Slovenia (A e P)	Regno Unito (P)	
Spagna (A e P)	Repubblica Ceca (A e P)	
Stati Uniti (P)	Repubblica di Corea (P)	
Estonia (P)	Repubblica Moldava (A e P)	
Federazione Russa (A e P)		
Finlandia (P)	Repubblica Popolare	
Francia (A e P)	Democratica di Corea (A e P)	
Georgia (P)		
Grecia (P)	Romania (A e P)	
Ungheria (A e P)	San Marino (A)	
Irlanda (P)	Serbia Montenegro (A e P)	
Islanda (P)	Sierra Leone (A e P)	

Totale: 74 stati

(A) indica appartenenza
all'Accordo

(B) indica appartenenza al
Protocollo

¹ La protezione non può essere richiesta separatamente per Belgio, Lussemburgo o Olanda, ma solo per tutti e tre i paesi insieme (Benelux), soggetta al pagamento di una singola tassa individuale o complementare.

Appendice VI

Membri del Sistema dell'Aja per il Deposito Internazionale dei Design

(dal 1 Gennaio 2004)

Germania
Belgio
Belize
Benin
Bulgaria
Costa d'Avorio
Egitto
Slovenia
Spagna
Estonia
Francia
Gabon
Georgia
Grecia
Ungheria
Indonesia
Islanda
Italia
Kirghizistan
Macedonia
Liechtenstein
Lussemburgo
Marocco
Monaco
Mongolia
Paesi Bassi
Repubblica Moldava
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Romania
Santa Sede
Senegal
Serbia Montenegro
Svizzera
Suriname
Tunisia
Ucraina

Totale: 36 Stati

Appendice VII

Membri della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

(Al 1 Gennaio 2004)

Albania
Germania
Antigua e Barbuda
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Belgio
Belize
Benin
Bolivia
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Capo Verde
Camerun
Canada
Ciad
Cile
Cina
Cipro
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa d'Avorio
Croazia
Cuba
Danimarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egitto
El Salvador
Slovacchia
Slovenia
Spagna

Stati Federati della Micronesia
Estonia
Stati Uniti d'America
Federazione Russa
Isole Fiji
Filippine
Finlandia
Francia
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Ungheria
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Jamahiriya Araba Libia
Giamaica
Giappone
Giordania
Kazakistan
Kenia
Kirghizistn
Macedonia
Lesotho
Lettonia
Libano
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Madagascar
Malesia
Malawi
Mali
Malta
Marocco
Mauritius
Mauritania

Messico
Monaco
Mongolia
Namibia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Moldava
Repubblica Democratica del Congo
Repubblica Dominicana
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Repubblica Unita di Tanzania
Romania
Ruanda
Saint Kitts e Nevis
San Vicente e le Grenadine
Santa Lucia
Santa Sede
Senegal
Serbia Montenegro
Singapore
Sri Lanka
Sudafrica
Sudan
Svezia
Svizzera
Suriname
Swaziland
Tailandia
Tagikistan
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Ucraina

Uruguay
Venezuela
Zambia
Zimbabwe

Totale: 151 stati

Appendice VIII

Membri della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale

(Al 15 Luglio 2003)

Albania
Germania
Antigua e Barbuda
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bielorussia
Belgio
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia Erzegovina
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Ciad
Cile
Cina¹
Cipro
Colombia
Congo
Costa Rica
Costa d'Avorio
Croazia
Cuba
Danimarca²
Djibouti
Dominica
Ecuador

¹ L'Atto di Stoccolma si applica anche alla Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong con effetto dal 1 Luglio 1997, e alla Regione Amministrativa Speciale di Macao con effetto dal 20 Dicembre 1999.

² La Danimarca ha esteso l'applicazione dell'Atto di Stoccolma alle Isole Far Oer con effetto dal 6 Agosto 1971.

Egitto
El Salvador
Emirati Arabi Uniti
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Estonia
Stati Uniti d'America³
Federazione Russa
Filippine
Finlandia
Francia⁴
Gabon
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Equatoriale
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Ungheria
India
Indonesia
Iran (Repubblica Islamica del)
Iraq
Irlanda
Islanda
Israele
Italia
Jamahiriya Araba Libia
Giamaica
Giappone
Giordania
Kazakistan
Kenia
Kirguistan
Macedonia
Lesotho
Libano
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo

³ Gli Stati Uniti d'America estesero l'applicazione dell'Atto di Stoccolma a tutti i territori e i possedimenti degli Stati Uniti d'America, incluso il Commonwealth di Porto Rico, dal 25 Agosto 1973.

⁴ Inclusi tutti i Dipartimenti e i Territori d'oltremare.

Madagascar
Malesia
Malawi
Mali
Malta
Marocco
Mauritius
Mauritania
Messico
Monaco
Mongolia
Mozambico
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda⁵
Oman
Paesi Bassi⁶
Panama
Papua Nuova Guinea
Paraguay
Peru
Polonia
Portogallo
Qatar
Regno Unito⁷
Repubblica Araba di Siria
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Repubblica di Corea
Repubblica Moldava
Repubblica Democratica del Congo
Repubblica Democratica Popolare del Lao
Lettonia
Repubblica Dominicana
Repubblica Popolare Democratica di Corea
Repubblica Unita di Tanzania
Romania
Ruanda
Saint Kitts e Nevis
San Marino
San Vicente e las Granadinas
Santa Lucia
Santa Sede
Sao Tomé e Príncipe

⁵ L'ingresso della Nuova Zelanda nell'Atto di Stoccolma, con l'eccezione degli articoli da 1 a 12, si estende alle Isole Cook, Niue e Tokelau.

⁶ Ratifica per il Regno in Europa, nelle Antille Olandesi e ad Aruba.

⁷ Il Regno Unito ha esteso l'applicazione dell'Atto di Stoccolma all'Isola di Man con effetto dal 29 Ottobre 1983.

Senegal
Serbia Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sri Lanka
Sudafrica
Sudan
Svezia
Svizzera
Suriname
Swaziland
Tagikistan
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Turchia
Ucraina
Uganda
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Zimbabwe

Totale: 164 stati

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO)

Direzione:

34, chemin de Colombettes

P.O. Box 18

CH-1211 Ginevra 20

Svizzera

Telefono:

+41 22 338 91 11

Fax:

+41 22 733 54 28

e-mail:

wipo.mail@wipo.int

Sito internet:

www.wipo.int

o la Divisione PMI del WIPO:

Fax:

+41 22 338 87 60

e-mail:

sme@wipo.int

Sito internet WIPO – sezione PMI:

www.wipo.int/sme

Libreria elettronica WIPO:

www.wipo.int/ebookshop

Camera di Commercio Italo-Argentina (CACIA)

Via Domenico Cimarosa, 13

00198 Roma

Italia

Telefono:

+39 06 8558140

Fax:

+39 06 85351514

e-mail:

info@cacia.it

Sito internet:

www.cacia.it