

Proteggere la creatività a San Marino: la tutela delle opere dell'ingegno

Dott. Paolo Migani

20 novembre 2024

Avere idee innovative è estremamente appagante ma, spesso, la semplice soddisfazione derivante dal creare qualcosa di nuovo ed originale non è sufficiente, perciò nasce la necessità di trarre maggiore beneficio, morale ed economico, dalla propria inventività.

La Proprietà Industriale e Intellettuale (PI) nasce come soluzione alle suddette problematiche ed indica quell'insieme di strumenti giuridici e amministrativi rivolti a tutelare e valorizzare i frutti della creatività e dell'ingegno umano.



Proprietà Intellettuale si applica alla protezione delle arti letterarie, figurative, musicali, cinematografiche e più recentemente al software (diritti d'autore).

Proprietà Industriale riguarda l'innovazione sotto un profilo tecnologico (brevetti e modelli d'utilità) e distintivo (marchi e design).

Attraverso questi strumenti viene riconosciuto in capo ai titolari un diritto morale e patrimoniale che consente lo sfruttamento esclusivo delle loro creazioni e la possibilità di tutelarsi contro eventuali “copiature” da parte di soggetti non autorizzati.

Mentre i diritti di Proprietà Industriale si acquistano mediante un processo di **registrazione** per marchi e design e **brevettazione** per le invenzioni tecniche, il diritto d'autore è un diritto “non titolato”. Non c'è infatti l'obbligo di seguire un processo amministrativo per l'ottenimento del diritto che nasce automaticamente con la creazione dell'opera. L'eventuale “registrazione” che si sostanzia nell'attribuzione di una “**data certa**”, rafforza e definisce meglio il diritto afferente all'autore

Cenni storici

Nell'antica Grecia e a Roma, non essendo possibile, se non in maniera limitata, riprodurre un numero rilevante di copie, il problema di dover tutelare l'autore di un'opera non era avvertito. Anzi, copiare era considerata una vera e propria espressione artistica, un bene, piuttosto che un male.

Le opere erano liberamente riproducibili e, quindi, potevano subire manipolazioni e cambiamenti nel tempo.

Solo nel tardo Medioevo gli autori iniziarono a proteggere le loro opere da utilizzi illeciti inserendo “maledizioni” nei testi.

Stampa a caratteri mobili (Bi Sheng Cina 1041, Gutenberg Germania 1453)



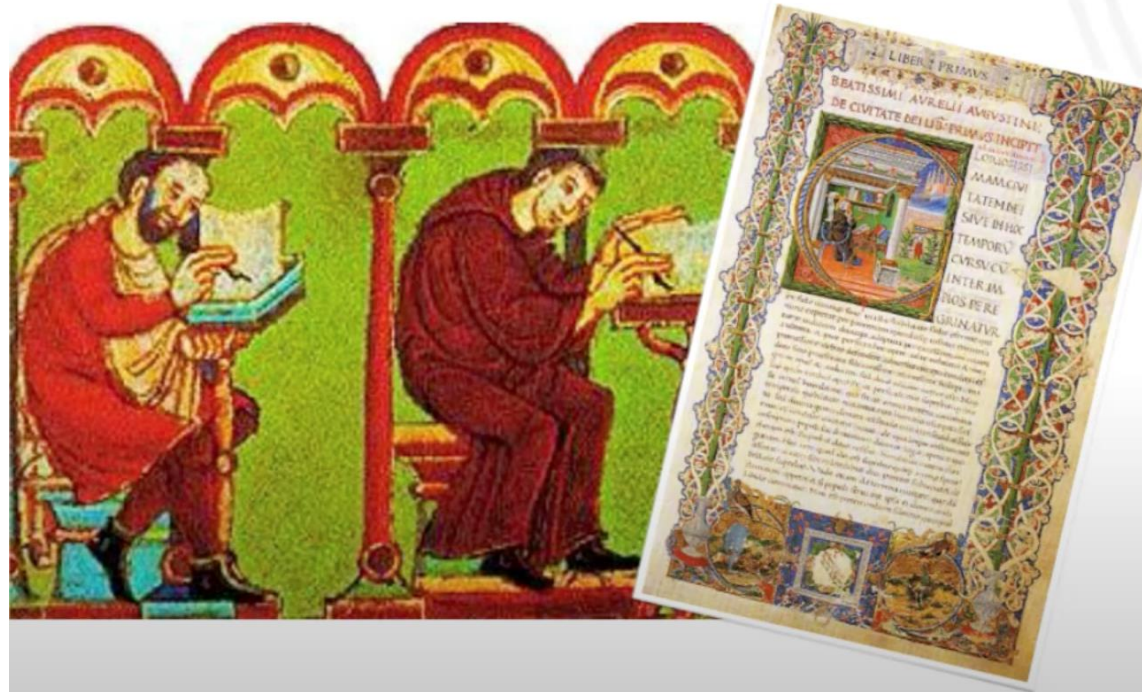
CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI



Sia maledetto chiunque utilizzi questo libro in modo illecito o peccaminoso e che lebbra affligga chiunque ne modifichi il contenuto [.....]. Consegni questo messaggio a Satana e lo segua all'inferno chi vuole passare l'eternità in sua compagnia.

Traduzione libera di una maledizione del XIII secolo (fonte Eike von Repgow, Sachsenspiegel: traduzione dal tedesco medievale di Paul Kaller, Monaco 2002 p. 15)



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

Il primo diritto d'autore della storia venne concesso a **Venezia il 19 settembre 1469** a vantaggio di Giovanni de Spira, lo stampatore che aveva introdotto a Venezia l'arte tipografica. Egli ottenne dalle autorità veneziane il privilegio di essere l'unico a poter stampare il *Naturalis historia* di Plino il Vecchio in tutto il territorio della Serenissima.

La **più antica legge in materia di diritto d'autore** è stata lo Statuto della Regina Anna Stuart che **tra il 1709 e il 1710 introdusse in Inghilterra il (famoso) copyright (diritto di copia)**. Seguirono la legge federale degli Stati Uniti del 1790 e le leggi rivoluzionarie francesi del 1791 e 1793 che attribuivano espressamente all'autore di un'opera il diritto di agire in giudizio nei confronti del "contraffattore". È solo con questi atti normativi che il diritto di proprietà sull'opera non viene più considerato come un diritto naturale ma diventa un concetto definito dal diritto positivo, limitato nel tempo, e con un valore economico.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

In origine la parola **brevetto** (dal francese “**brevet**”) veniva adottata per designare i documenti contenenti atti del sovrano di minore importanza, redatti sotto forma di lettere dal contenuto breve (in latino “*lettera brevis*”). L’origine del brevetto si può far risalire al Medioevo, in cui, nell’ambito delle prime corporazioni delle Arti e dei Mestieri, cominciò a prendere forma tale strumento, con riferimento, però, ad un segno di garanzia dei prodotti (marchio della corporazione). Le invenzioni e i conseguenti progressi tecnici restavano patrimonio esclusivo delle famiglie o delle corporazioni, che li custodivano gelosamente, tramandandoli di padre in figlio in assoluta segretezza, impedendone così qualsiasi forma di diffusione all’esterno.

Col Rinascimento, in cui la centralità dell’individuo e la sua valorizzazione rivestirono un ruolo primario, si diffuse la consapevolezza **dell’importanza delle invenzioni come fattore di sviluppo dell’economia e del progresso tecnico**. I **governanti**, desiderosi di aumentare il proprio prestigio politico, economico e sociale, iniziarono a **incentivare gli inventori offrendo loro condizioni vantaggiose, tra le quali l’opportunità di sfruttare per un determinato periodo, mediante la costituzione di un diritto di esclusiva, l’invenzione realizzata**. Il «**privilegio**» (**privativa**) era il mezzo che attribuiva al soggetto investito **il diritto di escludere i terzi dalla realizzazione e sfruttamento dell’invenzione**.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

La prima forma ufficiale di protezione delle opere dell'ingegno è rappresentata dallo **Statuto dei Brevetti**, promulgato il **19 marzo 1474** dalla **Serenissima Repubblica di Venezia**, che in maniera sorprendente stabilisce fin da allora i principi fondamentali che regolano le attuali leggi sui diritti di Proprietà Intellettuale.

“Ci sono molti uomini in questa città e nelle sue vicinanze, attratti dalla sua eccellenza e magnificenza, molti uomini di diverse origini, con menti ingegnose e in grado di immaginare e scoprire diversi oggetti artificiali. E se fosse possibile garantire loro l'onore che altri uomini non si impossessino dei loro artifici, allora questi uomini userebbero le loro menti per scoprire cose di non poca utilità per la nostra repubblica. Chiunque creerà nella nostra Venezia un nuovo ingegnoso artificio, non creato da nessun altro in precedenza, sarà obbligato a registrarlo negli uffici comunali. Non sarà possibile a nessun altro uomo della nostra repubblica creare un oggetto a immagine e somiglianza di quello, senza il permesso dell'inventore, per un periodo di dieci anni.”



In Italia, il primo riconoscimento della “più sacra e più preziosa delle proprietà” si ebbe solo con la Legge 19 fiorile anno IX (9 maggio 1801) della Repubblica Cisalpina. Seguirono l’editto 23 settembre 1826 per lo Stato Pontificio, il decreto 5 febbraio 1828 per il Regno delle Due Sicilie, il Codice civile albertino del 1836 per la Sardegna e il decreto 22 dicembre 1840 di Maria Luigia per il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla.

Se si pensa che **la legge sul diritto d’autore nell’Italia unita è la n. 633 del 22 aprile 1941**, (ancora in vigore) ci si accorge che non molto tempo è passato dai traguardi tecnologici raggiunti nel passato. E tenuto conto che ad ogni rivoluzione tecnologica la legge è stata ritemperata in modo sempre più estensivo, ci si deve chiedere come verrà rimodulata per le opere del futuro.

Intelligenza Artificiale generativa: *un’opera resta di dimensioni umane fintantoché un apporto umano (prompt) risulta rilevante nella sua ideazione, produzione e utilizzo.*

Seguirono, solo dopo molti anni, lo Statuto dei Monopoli, promulgato in Inghilterra nel 1623, e il Patent Act, ufficializzato negli Stati Uniti d'America nel 1790.

Nel XIX secolo molti altri Stati cominciarono a redigere leggi nazionali specifiche a tutela della Proprietà Intellettuale. In Italia troverà applicazione la legge n. 782 del 12 Marzo 1855 su “Privative per invenzioni o scoperte industriali” emanata da Vittorio Emanuele II, all'epoca Re di Sardegna.

Con la rivoluzione industriale e la crescita degli scambi commerciali, nacque l'esigenza di armonizzare le diverse leggi locali. Furono così firmati due importanti trattati internazionali: la **Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale** (1883) e la **Convenzione di Berna per le Opere Letterarie e Artistiche** (1886).

Leggi Sammarinesi

Solo nel **1997** venne promulgata a **San Marino** la prima legge che precisa, in modo organico, la definizione di brevetto, disegno e modello industriale e marchio, decretando quali siano le modalità per ottenerne la registrazione (legge 24 giugno 1997 n. 64 «**Legge quadro sui Marchi e Brevetti**»).

Tale provvedimento include anche la definizione di indicazione di provenienza e di denominazione di origine e ne indica gli usi illeciti.

Con tale legge venne istituito **l'Ufficio Marchi e Brevetti della Repubblica di San Marino**.

Nel **2005** venne promulgato il «**Testo Unico in tema di proprietà industriale**» (legge 25 maggio 2005 n. 79).

E' del **1991** la prima legge in materia di diritto d'autore (legge 25 gennaio 1991 n. 8 «**Tutela del diritto d'autore**»)

Con questi due trattati si istituirono il **principio di reciprocità** e il **diritto di priorità**.

Gli Stati firmatari si impegnarono a riconoscere ai cittadini degli altri Paesi gli stessi diritti in materia di Proprietà Intellettuale riconosciuti ai propri cittadini (principio di reciprocità).

In aggiunta, per evitare che il diritto su un'invenzione fosse assegnato ad inventori diversi a seconda di chi aveva depositato per primo il titolo in uno degli Stati aderenti, con la rivendicazione della data di priorità, la protezione dell'invenzione e la sua titolarità decorrono dal deposito della prima domanda di brevetto o marchio, fatta dal primo creatore in un qualsiasi Paese aderente alla Convenzione.

Perché gli Stati regolano i diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale ?

Favorire l'innovazione e la crescita in equilibrio tra concorrenza e diritti esclusivi

La proprietà e l'iniziativa economica privata sono garantite.

La legge ne prescrive i limiti a tutela dell'interesse pubblico

Art. 10 Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese.

Chi, nell'esercizio della libertà d'iniziativa economica accordatagli produce beni o servizi, ha l'interesse ad **identificarsi** rispetto alla concorrenza:

- a) Per ciò che fa,
- b) Per dove lo fa,
- c) Per gli oggetti che tratta.

Al fine di consentire alla clientela di riconoscere l'operatore professionale per il suo ruolo economico, per la sua collocazione, per i beni e servizi che offre.

I **segni** a servizio dell'interesse dell'operatore professionale:

- a) Ditta, identifica la persona o l'ente per il ruolo economico che interpreta (per ciò che fa),
- b) Insegna, identifica la persona o l'ente in quanto operante in un determinato luogo (dove lo fa),
- c) **Marchio**, il segno che **identifica i beni o i servizi** che l'operatore economico produce (gli oggetti che tratta).

Cos'è un marchio ?

E' un **segno** che ha la funzione di distinguere i prodotti e servizi provenienti da una determinata fonte produttiva dalle altre.

Principio di *relatività o specialità*:

Possono coesistere marchi identici appartenenti a soggetti diversi per contraddistinguere prodotti dissimili, purché non si tratti di marchi che godono di *notorietà* (art. 6 bis Convenzione di Parigi)



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

I marchi nell'antichità

Già oltre 10.000 anni fa era in uso il marchio in funzione distintiva, gli artigiani e i commercianti di Çatal Höyük, in Turchia, di Gerico, in Palestina, di Harappa, Mehrgarh, Mohenjo-Daro e Lothal nella Valle dell'Indo, utilizzavano già segni, (marchi) durante gli scambi commerciali.

Nell'antica Roma era diffuso l'uso di sigilli (marchi) per **identificare**, ad esempio, l'officina del produttore di ceramiche e vasi. Anche presso i fenici erano in uso sigilli per identificare la provenienza dei piombi utilizzati come zavorra sulle navi.

La **funzione identificatoria** dei prodotti consentiva non solo di identificare l'**origine** della merce -e relative **qualità**- ma anche di individuarla quando, ad esempio, veniva recuperata a seguito dei furti da parte di pirati.

Nel Medioevo, il funzionamento del regime societario implicava un ampio uso dei marchi.

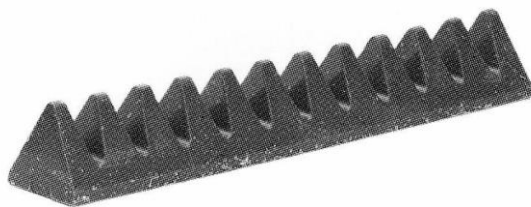
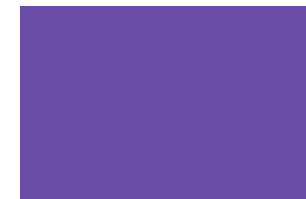
A fianco di marchi di singoli artigiani era diffuso l'uso di **marchi collettivi** delle società degli artigiani con lo scopo di garantire che prodotti di una società non invadessero il **territorio** di altre società.



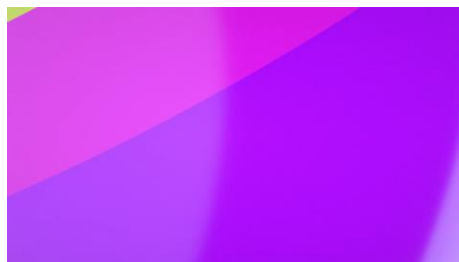
Principali tipologie di marchi

GUCCI

Ferrari



 **iPhone**



Le principali funzioni del marchio

Distintiva

Indicazione di provenienza o di origine

Garanzia nel tempo delle caratteristiche qualitative.

Attrattiva

Accreditare il marchio presso il pubblico (fidelizzazione) onde rendere preferibili, e non solo identificabili, i propri prodotti.

Marchi generali e marchi speciali

Generali	Speciali
Volkswagen	Golf, Polo, Passat, ecc..
Ferrero	Nutella, Duplo, Pocket Coffee, ecc..
Apple	Macintosh, Mac, Iphone, ecc...

Perché è opportuno registrare il proprio marchio

- ✓ Per garantirsene l'**uso esclusivo** sull'intero territorio
- ✓ Per **vietare** a terzi di utilizzare -e registrare- marchi identici o simili
- ✓ Per «**cristallizzare**» gli investimenti in comunicazione e promozione

Il **fatto costitutivo** dell'acquisto del diritto del marchio è la **registrazione** oppure l'**uso consistente e riconoscibile** dal pubblico.

Rischi nel non registrare il marchio

- ✓ **espandere l'ambito territoriale** di utilizzo
- ✓ **capitalizzare gli investimenti** in comunicazione e promozione
- ✓ ottenere **extra-profitti** (cessione o licenza)

La protezione *-limitata-* del marchio di fatto

I ***marchi di fatto*** hanno una tutela limitata. La legge, infatti, prevede che per assicurarsi il diritto di utilizzare in esclusiva un determinato marchio, si debba procedere, in via principale, alla registrazione.

Anche l'uso del marchio non registrato (o di fatto) conferisce la tutela anche se con limitazioni significative, cioè, ***nei limiti in cui è stato anteriormente usato***.

Cass. Civ 13/05/2016 n. 9889 rv. 639807 «la tutela del ***marchio non registrato*** trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della sua ***notorietà presso il pubblico***».

L'ambito territoriale di utilizzo (**non simbolico**) e la notorietà (**qualificata**) sono elementi sempre piuttosto **critici (e laboriosi) da provare**.

Nel caso di **marchi di fatto non particolarmente noti**, la legge non impedisce che altri soggetti possano **utilizzare** il marchio in **aree territoriali diverse** dal preutente, e che possano conseguire una **valida registrazione**.

Presunzioni legali del marchio registrato

Il titolare di un marchio registrato può sempre contare sulle **presunzioni legali** conferite dalla **Ricevuta di deposito** e dal **Certificato di registrazione**.

Esse riguardano tanto la **validità** quanto la **proprietà** in capo al registrante.

Il titolare di un marchio registrato può sempre contare sulle **presunzioni legali** conferite dalla **Ricevuta di deposito** e dal **Certificato di registrazione**.

Esse riguardano tanto la **validità** quanto la **proprietà** in capo al registrante.

Se un marchio **non è oggetto di valido uso** (5 anni dalla registrazione) è vulnerabile di **decadenza/cancellazione**.

L'uso di un marchio è sempre consentito

Se **non** lede **diritti anteriori sul marchio** di terzi.

Se **non** è **contrario alla legge**, oppure se ingenera **rischio di confusione** sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in **inganno** il pubblico circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui **diritto d'autore**, di **proprietà industriale**, o **altro diritto esclusivo** di terzi.

Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione, come marchio d'impresa, tutti i **nuovi segni** suscettibili di essere **rappresentati graficamente**, in particolare parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Segni esclusi dalla protezione

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

- a) i segni contrari **alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume**;
- b) i segni **non atti a distinguere** i prodotti o i servizi di una impresa;
- c) i segni idonei ad **ingannare il pubblico o gli operatori**, in particolare per quanto attiene alla provenienza geografica, alla natura o alle caratteristiche dei prodotti o servizi;
- d) i segni costituiti dagli **stemmi**, dagli emblemi o dagli altri segni che **rivestano interesse pubblico** o che siano richiamati nelle convenzioni internazionali vigenti, nei casi ed alle condizioni indicate nelle convenzioni stesse, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
- e) i segni **privi del requisito di novità**, identici o simili ad altro marchio d'impresa registrato per prodotti o servizi affini oppure identici o simili ad un marchio d'impresa avente rinomanza;

Segni esclusi dalla protezione

- f) i segni costituiti esclusivamente dalle **denominazioni generiche di prodotti o servizi** o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la quantità, la qualità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
- g) i segni **costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto**, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
- h) i segni **il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.**

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni **che prima della domanda di registrazione, in seguito all'uso** che ne sia stato fatto, **abbiamo acquistato carattere distintivo**

Capacità distintiva

Il marchio **decade** se, per il fatto **dell'attività o dell'inattività** del suo titolare, sia divenuto nel commercio **denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva** (volgarizzazione)

CELLOFAN

PREMAMAN

NYLON

SCOTCH

RIMMEL

NUTELLA ?

Esempi di marchi illeciti

Contrati alle legge, all'ordine pubblico e al buon costume	Covidiot, Mafia, Pablo Escobar, Stella a cinque punte, Svastica, ecc...
Ingannevoli	Cotonelle, Budweiser,



Titolare del marchio

1. 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
2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda **in mala fede**

Diritti conferiti dalla registrazione

Facoltà di fare **uso esclusivo** del marchio, e **vietare a terzi**, salvo il proprio consenso, di usare nell'attività economica:

- a) segni **identici per prodotti e servizi identici**
- b) segni **identici o simili per prodotti e servizi identici o affini**
- c) segni identici o simili per prodotti e servizi **anche non affini**, se il marchio registrato **gode di rinomanza**

Le ricerche di anteriorità

Utili al fine di **intercettare eventuali registrazioni anteriori** di marchi identici o simili per prodotti/servizi identici o affini

Si eseguono interrogando, principalmente, i **registri dei marchi** degli Uffici degli Stati presso i quali depositare la domanda di registrazione

Se lo Stato di riferimento è **San Marino**, i registri di quali Uffici devo interrogare?

Ufficio sammarinese **USBM**, Ufficio Italiano **UIBM**, Ufficio Internazionale **WIPO**

Ufficio Europeo **EUIPO** ?

Le strategie di deposito

Nei paesi/territori dove **si utilizza o si intende utilizzare** il marchio

Nei paesi/territori dove sono **presenti i concorrenti**

Nei paesi/territori da dove **provengono la maggiori contraffazioni** (Cina, Turchia, ecc....)

Se i paesi di interesse sono Cina, Russia, Giappone, paesi arabi, considerare il deposito anche **nel relativo alfabeto (translitterazione)**

Valutare deposito del marchio **denominativo e misto** (parole e simboli grafici)

L'estensione all'estero

marchio **europeo** (EUIPO)

marchio **internazionale** ai sensi dell'Accordo/Protocollo di Madrid (WIPO)

nazionale **estero**

Se estensione **entro 6 mesi** dal primo deposito, **si beneficia della Priorità**

Considerare sempre il significato del marchio alla luce dei requisiti di
capacità distintiva e liceità nei paesi di estensione

DOOOR

PLAIN

TURKEY

BERTONE

La sorveglianza

Per poter **intercettare nuove domande di registrazione** di marchi identici o simili per prodotti/servizi identici o affini, è necessario attivare il servizio di sorveglianza

Vengono notificate le nuove domande di registrazione **in tempo utile** per poter avviare eventuali azioni di contrasto (osservazioni, opposizioni, ecc...)

Strumento molto utile per la **tutela e difesa** del proprio marchio, soprattutto se si opera nei settori in cui è diffuso l'***Italian sounding*** (alimentare e vinicolo, moda, macchinari ed attrezzature)

Il valore *-non solo economico-* del marchio

Qual è il valore di un marchio ?

Marchio	Fatturato 2023
TERNA	2.100 milioni
POLTRONE E SOFA'	550 milioni

Marchio	Investimenti pubblicitari TV 2023
TERNA	?
POLTRONE E SOFA'	20 milioni

Il valore di un marchio è in funzione del suo **accreditamento sul mercato** che si traduce in una **più efficace capacità di vendita**

Il valore *-non solo economico-* del marchio

Il marchio (registrato) è un **asset**, in diversi casi il più importante, alla pari di altri beni aziendali.

Se il valore è iscritto a bilancio aumenta la **patrimonializzazione** dell'impresa

Può essere utilizzato quale **garanzia** in operazioni finanziarie (collaterale)

Può generare **extra-profitti**: licenza e/o cessione

Consente la **fidelizzazione** della clientela

Permette di **aumentare il valore** (ed il **prezzo**) dei prodotti

Tutelare un marchio non è una spesa, è un investimento

Cosa si intende per brevetto

La parola “brevetto”, a seconda del contesto, si riferisce a:

- a) un **“diritto” cosiddetto reale** (nel senso che è opponibile a chiunque) **e consistente nel fatto di poter produrre, importare/esportare, vendere** in esclusiva e nell’ambito di un territorio specifico (ad esempio un singolo Stato) **un certo bene o attuare in esclusiva un certo procedimento produttivo**;
- b) un **documento**, che attesta l’esistenza del diritto e ne spiega l’estensione.

Ho avuto un’idea, posso tutelarla ?

No ! Le idee, in quanto tali, non possono essere tutelate, ma **“il cosa, ed il come”** della mia idea può essere oggetto di domanda di brevetto, se rispetta alcuni requisiti.

Patent, deriva dal latino *patens*, participio presente del verbo *pateo*, che significa **essere aperto, accessibile, disponibile**

Oggetto del brevetto

Una invenzione è brevettabile se è **nuova**, **implica un'attività inventiva** ed è **suscettibile di applicazione industriale**

Non sono considerate come invenzioni:

- a) le **scoperte**, le **teorie scientifiche** e i **metodi matematici**,
- b) le **creazioni estetiche**,
- c) i **piani**, i **principi** e i **metodi per attività intellettuali**, per **gioco** o per **attività commerciali** e i **programmi di elaboratori**,
- d) le **presentazioni di informazioni**.

Non sono brevettabili le invenzioni

- a) riguardanti i **metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale** e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
- b) la cui attuazione sarebbe **contraria all'ordine pubblico o al buon costume** (i procedimenti di **clonazione di esseri umani**, di **modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano**, le **utilizzazioni di embrioni umani** a fini industriali o commerciali, i procedimenti di **modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale**

Non sono brevettabili le invenzioni

- c) riguardanti le **razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse**; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
- d) riguardanti il **corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.**

Novità

Un'invenzione è nuova **se non è compresa nello stato della tecnica**

Lo stato della tecnica è costituito da **tutto ciò che è divulgato al pubblico ovunque nel mondo mediante pubblicazione o mediante divulgazione orale o uso, prima della data di deposito della domanda che rivendica l'invenzione oppure, qualora sia applicabile, prima della data di priorità.**

Qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione **non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito o, qualora sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa, o di un abuso connesso da un terzo** nei confronti del richiedente o del suo dante causa

Divulgazione

Qualsiasi divulgazione al pubblico dell'invenzione **non è presa in considerazione** se si è **verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito** o, qualora sia applicabile, la data di priorità della domanda e se ciò è **avvenuto a causa o a seguito di atti connessi dal richiedente o dal suo dante causa, o di un abuso connesso da un terzo** nei confronti del richiedente o del suo dante causa.

Non è presa in considerazione la divulgazione **avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data di deposito.**

Attività inventiva

Un'invenzione è considerata **implicante un'attività inventiva** se, avendo riguardo **allo stato della tecnica** relativo alla domanda che rivendica l'invenzione, **essa non sarebbe stata ovvia per una persona normalmente esperta nel ramo.**

Applicabilità industriale

Un'invenzione è considerata **atta ad avere un'applicazione industriale** se può essere **realizzata o utilizzata in qualsiasi tipo di attività industriale**.

Il termine *“industria”* deve essere inteso nel senso più ampio; esso comprende qualsiasi attività anche nell'ambito **dell'artigianato, dell'agricoltura, la pesca e i servizi**.

Titolarità del brevetto

Il diritto al brevetto spetta **all'inventore o ai suoi aventi causa**

Ai fini delle procedure avanti all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, **si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato ad esercitarlo.**

Il richiedente il brevetto, **può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto**, specificando la natura di tali diritti

Invenzioni fatte dai dipendenti

Nel caso di invenzione avvenuta nella **esecuzione di una commessa o di un rapporto di lavoro dipendente**, il diritto al brevetto dell'invenzione, in assenza di contrarie disposizioni contrattuali, **spetta al committente o al datore di lavoro.**

Il lavoratore dipendente ha diritto comunque ad un'equa remunerazione, tenuto conto del suo stipendio, del valore economico dell'invenzione e di ogni beneficio derivante al datore di lavoro dall'invenzione stessa

Designazione dell'inventore

L'inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente della domanda di brevetto o del brevetto, **a essere menzionato** avanti l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Cosa deve contenere una domanda di brevetto

Descrizione (sufficientemente chiara e completa affinché l'**invenzione possa essere attuata**) contenente:

- a) un **estratto** dell'invenzione;
- b) l'**esposizione tecnica** (che include lo stato anteriore della tecnica);
- c) una o più **rivendicazioni**, finalizzate a definire l'oggetto della domanda di brevetto **per il quale la protezione è richiesta e la portata della protezione**;
- d) eventuali **disegni**, quando sono necessari per la **comprensione** dell'invenzione

Diritti conferiti dal brevetto

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono **alienabili e trasmissibili**.

Diritto di **uso esclusivo** del prodotto, o del procedimento, e **diritto di vietare a terzi l'uso** del prodotto o del procedimento, senza il proprio consenso.

Casi in cui non si estendono i diritti

- a) agli atti compiuti in **ambito privato** ed a **fini non commerciali**, ovvero in **via sperimentale**;
- b) alla **preparazione estemporanea**, e per unità, di **medicinali** nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati;
- c) ad atti relativi ad **articoli messi in commercio**, nella Repubblica di San Marino, **dal titolare del brevetto o con il suo consenso**;
- d) all'uso di **articoli a bordo di mezzi di locomozione aerea e terrestre o di navi di altri paesi** che penetrino **temporaneamente o accidentalmente** nello spazio aereo, nel territorio o nelle acque, della Repubblica di San Marino

Diritti di preuso

Chiunque, in **buona fede**, nel corso dei **dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto** o alla data di priorità **abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.**

Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

Le strategie di deposito e l'estensione all'estero

Come per il marchio, anche per il brevetto valgono gli stessi basilari principi relativi alla strategia di deposito (dove **si intende utilizzare** , dove sono **presenti i concorrenti**, ed anche da dove **provengono le maggiori contraffazioni**).

L'estensione all'estero di un brevetto sammarinese deve avvenire **tassativamente entro 12 mesi** dalla data di deposito della domanda presso l'Ufficio.

Brevetto Europeo, PCT.

Libera riproducibilità vs brevettabilità

Libera riproducibilità quando:

- a) nessun brevetto,
- b) brevetto scaduto.

Sono sicuro di non infrangere
alcun brevetto ?

Brevettabilità quanto:

- a) nuovo,
- b) implicante attività inventiva

Sono sicuro che la mia invenzione è
nuova ?

La sorveglianza

Anche per i brevetti è possibile attivare un servizio di sorveglianza, il quale ha caratteristiche diverse rispetto al marchio.

In genere si procede con una **ricerca brevettuale periodica** (ogni 3-4 mesi) su uno **specifico settore della tecnica** o su **determinati concorrenti**.

Vantaggi:

- a) **aggiornamento costante dello stato dell'arte dei concorrenti** (conoscere le innovazioni dei competitor, o i loro esperimenti/prove, prima che questi raggiungano il mercato;
- b) possibilità di **intervenire in modo più efficace ed economico** nei procedimenti di concessione dei brevetti dei vostri concorrenti, con **osservazioni od opposizioni**.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

Indicazioni Geografiche e Denominazioni di Origine



Origine delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine

La **Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883** sulla Proprietà Industriale, all'art. 10, parla genericamente di "indicazioni" che possono essere false con riferimento alla provenienza del prodotto o all'identità del produttore/fabbricante/commerciante senza cioè specificare alcun requisito fondante la sussistenza o meno dell'indicazione di provenienza del prodotto né distinguere in alcun modo tra diverse tipologie di "indicazioni".

L'Arrangement di Lisbona del 31 ottobre 1958 ha fornito per la prima volta, a livello internazionale, una definizione delle sole "denominazione di origine" stabilendo in particolare all'art. 2 che, con tale espressione, si intende "la denominazione geografica di un paese, di una regione o di un località, utilizzata per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità o i caratteri sono dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani".

Origine delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine

Gli **accordi TRIPs** (Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights) del 1994 conclusi in ambito W.T.O., si preoccupano invece di definire, anche qui per la prima volta a livello internazionale, il **concetto di “indicazione geografica”** affermando in particolare all’art.22 che “Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin” senza cioè prevedere, nemmeno in questo caso, differenti tipologie di segni e soprattutto differenti livelli di tutela per i medesimi.

Origine delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine

Fu solo con il **Reg. CE 2081/1992**, che venne enunciata una prima e chiara distinzione tra le “denominazioni di origine” e le “indicazioni geografiche”.

- Per **“denominazione d’origine” (DOP)** si intende: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano in tale zona geografica.
- Per **“indicazione geografica” (IGP)** si intende : il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale luogo determinato e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono in tale zona geografica.

Le tutele

CPI

Art. 2 “**Costituzione ed acquisto dei diritti**” comma 4. *“Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge,..... le indicazioni geografiche e le denominazione di origine”*

Art. 29 “**Oggetto della Tutela**”. *“Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.”*

Art. 30 “**Tutela**”. *“Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.”*



CHAMBER of COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

Le tutele

Reg. UE 1143/2024 (relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli)

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:

- a) qualsiasi **impiego commerciale diretto o indiretto** dell'indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi **siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome** o l'uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio **sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto**, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
- b) qualsiasi **usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è **accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili**, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Casanti | Migani

STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI

Le tutele

Reg. UE 1143/2024

- c) qualsiasi **altra indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi **altra pratica che possa indurre in errore il consumatore** sulla vera origine del prodotto.

Le tutele

Reg. UE 1143/2024

La protezione si applica anche:

- a) ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione **senza essere immessi in libera pratica** in tale territorio;
- b) ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come **il commercio elettronico**;
- c) ai prodotti destinati a **essere esportati verso paesi terzi**.

Tali disposizioni si applicano anche **a tutti i nomi di dominio accessibili nell'Unione**.

Reg UE 2411/2023 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i **prodotti artigianali e industriali**

Grazie per l'attenzione!

Lettura consigliata



Alla luce dei principi fondamentali imposti dalla normativa nazionale e sovranazionale l'opera ripercorre ed analizza l'intero settore del diritto penale industriale con la finalità di attuare una disamina armonica della materia ed individuare un assetto coerente nell'applicazione dei vari istituti a presidio della proprietà intellettuale (marchio, invenzione, modello di utilità, disegno-modello, Indicazione Geografia Protetta e Denominazione di Origine Protetta).

paolo.migani@casanti-migani.it

✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm