

# LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

## Norme di carattere generale

Di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Generalità. - 2. Definizioni. - 3. La titolarità del brevetto e la durata della tutela. - 4. Certificato di protezione complementare. - 5. I requisiti per la brevettabilità. - 6. La domanda di brevetto. - 7. Diritti e tasse. - 8. Trascrizioni, annotazioni e ricorsi. - 9. Sezioni specializzate presso i tribunali.

### 1. Generalità

Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sul trovato oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne oggetto di commercio, nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo.

Possono costituire oggetto di brevetto:

- **le invenzioni industriali;**
- **i modelli di utilità;**
- **i disegni o modelli;**
- **le nuove varietà vegetali;**
- **le topografie di prodotto a semiconduttori** (registrazione);
- **i certificati di protezione complementare.**

### 2. Definizioni

**L'invenzione** è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale.

Essa può riguardare un prodotto o un procedimento.

**Il modello di utilità** è un trovato che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.

Per **disegno o modello** si intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per **prodotto** si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per fornire un prodotto complesso,

gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori.

Per **prodotto complesso** si intende un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti, consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

La **nuova varietà vegetale** è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

La **topografia di un prodotto a semiconduttori** è una serie di disegni correlati, comunque fissati e codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

### **3. La titolarità del brevetto e la durata della tutela**

Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello o ai suoi aventi causa.

Se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di lavoro dipendente, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore.

Il monopolio decorre dalla data di presentazione della domanda e dura:

- **20 anni per le invenzioni,**
- **10 per i modelli di utilità,**
- **5 per i disegni e modelli,** prorogabili per quinquenni successivi fino ad un massimo di 25 anni.

Per le topografie di prodotti a semiconduttori la tutela dura 10 anni a decorrere dalla prima delle seguenti date:

- a) la fine dell'anno civile in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale;
- b) la fine dell'anno civile in cui è stata presentata la domanda.

### **4. Certificato di protezione complementare**

Il certificato di protezione complementare è il titolo in forza del quale si prolunga la durata dell'esclusiva brevettuale limitatamente al prodotto medicinale o fitosanitario ottenuto dal brevetto, al fine di far recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto detratti 5 anni, ma comunque non può avere durata superiore a 5 anni.

Le relative istanze devono essere inviate esclusivamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una

data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla concessione.

All'istanza devono essere allegate:

- copia del brevetto cui si fa riferimento con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;
- copia del decreto del Ministero della Sanità di autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco o del fitosanitario;
- ricevuta del versamento della tassa prescritta.

Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato dell'Unione Europea, oltre alla copia del decreto italiano occorre consegnare anche la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato in cui è stata pubblicata la suddetta autorizzazione.

## **5. I requisiti per la brevettabilità**

I requisiti essenziali per ottenere un brevetto sono:

- a) **Novità:** il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica; per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
- b) **Attività inventiva:** il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento".
- c) **Applicazione industriale:** il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.
- d) **Liceità:** il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume.

## **6. La domanda di brevetto**

La domanda di brevetto deve essere redatta su un apposito modulo e depositata presso la Camera di Commercio, ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 – 00187 ROMA.

**Dal 27 luglio 2003**, le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli nonché per la registrazione dei marchi nazionali devono essere redatte in conformità ai moduli approvati dal D.M. 9 maggio 2003, n. 171.

Sono previsti quattro nuovi modelli:

**Modulo A** – Domanda di brevetto per invenzione industriale,

**Modulo U** – Domanda di brevetto per modello di utilità,

**Modulo O** – Domanda di brevetto per disegno e modello,

**Modulo C** – Domanda di registrazione per marchio di impresa.

Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:

- a) dalla sigla della provincia;
- b) dall'anno corrente composto di quattro cifre;
- c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;
- d) da un numero progressivo.

I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.

I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.

Il modulo di domanda è redatto in **un originale e quattro copie**: l'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia è inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.

Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti che possono variare a seconda del tipo di brevetto (invenzioni, modelli, ecc.).

## **7. Diritti e tasse**

A decorrere dal 1° gennaio 2006, per i soli **brevetti d'invenzione, modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali**, sono **abolite le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo**.

Lo stabilisce i commi 351 e 352 dell'articolo unico della **Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006)**, che ha, rispettivamente, abrogato gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, e aggiunto il numero 27-  
quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1995, e aggiunto il numero 27-  
quater alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1995. Non è stato abrogato anche l'articolo 9-bis, relativo alla **"Privativa per nuove varietà vegetali"**, per la quale rimane in vigore il pagamento delle tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo.

Continuerà, pertanto, ad essere dovuta la tassa di domanda (comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria), la tassa per il mantenimento, la tassa per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali e la tassa per le trascrizioni dei relativi atti.

## **8. Trascrizioni, annotazioni e ricorsi**

### **8.1. Trascrizioni**

Devono essere resi pubblici, per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tutti gli atti che trasferiscono o modificano in senso sostanziale i diritti relativi ai marchi e ai brevetti, sia a titolo gratuito che a

titolo oneroso (cessioni totali o parziali, successioni ereditarie, licenze, pignoramenti, sentenze, etc.).

Il richiedente, personalmente o per mezzo del mandatario, deve depositare presso la Camera di Commercio, (che redige apposito verbale, dietro pagamento di € 5,00 (se richiesto in copia autentica) o € 3,00 (se richiesto in copia semplice) per diritti di segreteria e in esenzione dall'imposta di bollo, i seguenti documenti:

1. **domanda di trascrizione** in doppio esemplare, redatta secondo il fac-simile allegato, indirizzata al **Ministero delle Attività Produttive** - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19 - ROMA - e contenente:
  - a. cognome e nome/ragione sociale, residenza/sede legale del richiedente e del mandatario, se c'è;
  - b. generalità (cognome e nome, oppure ragione sociale, e indirizzo) del titolare del brevetto o del marchio, nonché la indicazione del numero e della data di concessione del brevetto o del marchio, oppure, se si trova ancora allo stato di domanda, la data ed il numero del verbale di deposito;
  - c. la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se si tratta di atto pubblico, l'indicazione del Notaio che lo ha ricevuto, con gli estremi della registrazione;
  - d. l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere;
2. **atto da trascrivere**, in originale o copia autentica in bollo, munito delle prescritte autenticazioni, legalizzazioni e registrazioni. Se tale atto fosse già stato allegato ad altre domande di trascrizione o annotazione, è sufficiente fare riferimento allo stesso citando gli estremi di tali domande;
3. **lettera di incarico**, esente da bollo, se c'è il mandatario;
4. in caso di successione ereditaria, dovrà essere allegato il certificato dell'avvenuta **denuncia di successione**.

Poiché le trascrizioni devono essere effettuate in registri distinti per marchi, invenzioni, modelli, etc., è necessario che le relative domande, corredate della opportuna documentazione, siano presentate distintamente per ciascuno dei settori interessati.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane.

## **8.2. Annotazioni**

In caso di cambiamenti che non modificano in senso sostanziale i diritti relativi a marchi e brevetti ( cambio ragione sociale e/o natura giuridica, cambio indirizzo, rinunce, etc.) deve essere eseguita un'apposita annotazione nel registro dei brevetti e dei marchi.

Il richiedente, personalmente o per mezzo del mandatario, deve depositare presso la Camera di Commercio (che redige apposito verbale, dietro pagamento di € 5,00 (se richiesto in copia autentica) o € 3,00 (se richiesto in copia semplice) per diritti di segreteria e l'apposizione di una marca da bollo da € 10,33 (esclusivamente per la copia autentica), i seguenti documenti:

1. **domanda di annotazione**, esente da imposta di bollo, redatta secondo il fac-simile allegato, indirizzata al **Ministero delle Attività Produttive** - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Via Molise, 19 - ROMA - e contenente:
  - a. generalità del richiedente, e del mandatario, se c'è;

- b. generalità del titolare del brevetto o del marchio, il numero e la data del brevetto o del marchio, se concesso, oppure la data e il numero del verbale di deposito della domanda;
2. **documento giustificativo** della richiesta di annotazione, in originale o copia autentica;
3. **lettera di incarico**, esente da imposta di bollo, se c'è il mandatario. Anche in questo caso non è più previsto il pagamento di alcuna tassa di concessione governativa.

I documenti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata innanzi alle competenti autorità italiane.

### **8.3. Ricorsi**

Qualora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi respinga oppure non accolga integralmente la domanda di brevetto o di registrazione del marchio, deve essere effettuata la comunicazione al richiedente, che ha facoltà di presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

In tal caso, il richiedente, personalmente o per mezzo del mandatario, deve depositare presso la Camera di Commercio (che dovrà redigere apposito verbale) i seguenti documenti:

- **Ricorso in originale**, redatto in carta semplice, indirizzato a: Alla Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Via Molise, 19 - 00187 ROMA. In caso di necessità è possibile inviare direttamente il ricorso per posta alla Commissione dei Ricorsi. In questo caso la segreteria di detta Commissione curerà l'inoltro alla Camera di Commercio competente per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte di detta segreteria;
- **Lettera di incarico**, in carta semplice, se c'è il mandatario. Anche in questo caso non è più previsto il pagamento di alcuna tassa di concessione governativa.

Qualora il ricorso non sia depositato presso la Camera di Commercio, ma sia inviato per posta direttamente all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e nel caso venga richiesto il rilascio di una **copia del verbale di deposito**, dovrà essere allegata sola attestazione di versamento di 13,00 euro per diritti di segreteria, da effettuarsi sul CC/Postale appositamente predisposto dalla Camera di Commercio.

Il ricorrente può riservarsi di presentare una o più memorie aggiuntive, a sostegno del ricorso. Tali memorie (un originale più sei copie) devono essere redatti in carta semplice e devono pervenire alla Segreteria della Commissione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso, salvo diversa indicazione.

## **9. Sezioni specializzate presso i Tribunali**

La **Legge n. 273 del 12 dicembre 2002** prevede, all'art. 16, una riorganizzazione radicale della proprietà industriale e intellettuale in Italia, sia dal punto di vista legale che amministrativo.

In tale articolo si prevedeva una delega al Governo ad adottare una serie di decreti *“diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;*

*b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;*

*c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale”.*

L'11 luglio 2003 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 il **D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168** concernente “Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.

Sono state così istituite presso i Tribunali e le Corti d'Appello di **Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia** le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Queste sezioni sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.

Il collegio giudicante è composto da tre magistrati.

Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio.

Ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del Tribunale o della Corte d'Appello, anche la trattazione di processi diversi purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale (art. 3).

territoriale delle sezioni

Circa l'individuazione della competenza territoriale delle sezioni, si veda l'articolo 4 del D. Lgs. n. 168/2003.

Tutte le nuove cause iscritte a ruolo dal 1° luglio 2003 sono automaticamente assegnate alla competenza esclusiva delle sezioni specializzate.