

La proprietà intellettuale e industriale

Requisiti, tipologie, tutele, trasferibilità, decadenza

ODCEC di Roma 23 settembre 2014

Dott.ssa Silvia Cotroneo

Proprietà industriale ed intellettuale

- La proprietà intellettuale si suddivide in due grandi categorie:
 - Proprietà letteraria ed artistica (diritto d'autore)
 - Proprietà industriale
- diritti della proprietà intellettuale:
 - Personale: diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera ; ideatore della soluzione tecnica o del marchio – **diritto personale e inalienabile.**
 - Patrimoniale: diritto allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa – **diritto disponibile e trasmissibile.**

Proprietà industriale ed intellettuale

- Le opere dell'ingegno umano sono classificabili:
 - Opere dell'ingegno creativo: arte; cultura (letterarie, spettacoli quadri, fotografie, schemi organizzativi, etc.)
 - Segni distintivi: marchio , ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine;
 - Innovazioni tecniche e di design: invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali

Proprietà industriale

- Segni distintivi
- Innovazioni tecniche e di design
- Codice della Proprietà Industriale (CPI) art. 1
“...l’espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate, e nuove varietà vegetali...”.

Modi di acquisto dei diritti della proprietà industriale

- Diritti titolati:
 - Brevettazione: invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali;
 - Registrazione: marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.
- Diritti non titolati:
 - Sorgono in presenza di determinati presupposti di legge – disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale, il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.

- Il brevetto e la registrazione sono **atti amministrativi** aventi natura:
 - Dichiarativa: sussistenza di determinati requisiti;
 - Costitutiva: conferisce nuovi diritti al titolare.
- Il brevetto e registrazione sono rilasciati dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) su domanda dell'interessato previa verifica dei **requisiti** previsti dalla legge.

Funzione strategica della proprietà industriale

- Ruolo difensivo del know-how delle imprese
- Ruolo di supporto alla competitività
- Recenti interventi normativi per la protezione della proprietà industriale:
 - Istituzione delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà intellettuale (2003) ampliate con legge del 2012;
 - Entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale L. n. 30/2005 e successive modifiche a motivo della direttiva 2004/48/CE “*enforcement*”;
 - Costituzione dell’Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione (2007);
 - Operatività della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (2009);
 - Istituzione del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (2009/2010);
 - Regolamento di attuazione del CPI (2010)

Codice della Proprietà Industriale

- Entrato in vigore nel 2005 con D.Lgs. 10/2/2005 n. 30 ha introdotto nel sistema italiano una disciplina organica e strutturata in materia di tutela difesa e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale riordinando e accorpando più di 40 testi normativi tra leggi e provvedimenti (rilevanti: legge marchi e legge brevetti) conseguenti prevalentemente all'adeguamento delle norme italiane ai regolamenti comunitari e alle disposizioni delle convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito.
 - Convenzione di Parigi del 1883 (157 paesi aderenti, principale punto di riferimento per la disciplina internazionale della proprietà industriale) aggiornamento più recente nel 1967 con la Convenzione di Stoccolma che ha portato alla costituzione dell'OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale con sede in Ginevra

Forme di sfruttamento della proprietà industriale

- Cessione di diritti e accordi di licenza
- Know-how e trasferimento di tecnologia
- Merchandising, franchising, co-branding
- Strumenti di IP Finance

Marchio

- Il marchio è un segno usato per distinguere i propri prodotti/servizi da quelli della concorrenza, **permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende.**
- Principale elemento di immagine dell'azienda volta a garantire qualità e affidabilità – risorsa preziosa da tutelare e valorizzare

- Oggetto del marchio: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche. Così, un suono può essere registrato come marchio, riportando su un pentagramma le note musicali che lo compongono.
- **non sia costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto**
- **abbia una sua autonoma capacità distintiva**

- Marchio individuale: appartiene ad una singola impresa o persona fisica
- Marchio collettivo: è richiesto da un soggetto “*proponente*” per poi essere concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare il regolamento d’uso – garantisce l’origine, la natura o la qualità di prodotti e servizi
- Marchio denominativo
- Marchio figurativo
- Marchio misto o complesso

Altri segni distintivi

- Oltre al marchio esistono altri segni distintivi, aventi caratteristiche e finalità diverse dal marchio d'impresa e di conseguenza modalità di registrazione non di pertinenza dell'UIBM, collegati ad un'impresa che produce beni o svolge servizi

Altri segni distintivi

- **La ditta:** nome sotto il quale l'impreditore individuale esercita la sua attività. *Identifica il soggetto che produce beni o svolge servizi mentre il marchio identifica i beni o servizi;*
- **La ragione sociale o denominazione sociale:** il nome delle società rispettivamente di persone e di capitali;
- **L'insegna:** contraddistingue il locale dove viene esercitata l'attività;
- **Il nome a dominio:** il nome che contraddistingue un sito internet;

- **Marchio di qualità:** certifica un prodotto con determinate caratteristiche qualitative o produttive. Oltre all'impresa di provenienza certifica il superamento di rigorosi test e quindi la conformità a determinati standard. Un esempio è la marcatura CE: attesta che il prodotto è conforme a tutte le direttive comunitarie ad esso applicabili
- **Denominazione d'origine protetta DOP:** il titolo viene riconosciuto a quei prodotti le cui caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio di provenienza. In un prodotto DOP le fasi della produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire in un'area geografica delimitata. Chi produce DOP deve attenersi alle rigide regole stabilite dal disciplinare di produzione il cui rispetto è garantito da un organo di controllo

- **Indicazione geografica protetta (IGP):** il titolo viene riconosciuto a quei prodotti per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipendono dall'origine geografica e la cui produzione elaborazione e/o trasformazione avviene in un'area geografica delimitata. Per ottenere un titolo IGP almeno una fase del processo produttivo deve avvenire in una specifica area. Chi produce IGP deve attenersi alle rigide regole stabilite dal disciplinare di produzione il cui rispetto è garantito da un organo di controllo.
- **Specialità tradizionale garantita (STG):** è volta a tutelare produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. Diversamente da DOP e IGP si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una *specialità* legata al metodo di produzione o alla tradizione di zona, ma che non siano prodotti solo in tale area

La registrazione del marchio

- La protezione del marchio può essere ottenuta anche attraverso l'uso
- La registrazione garantisce una maggiore protezione soprattutto in caso di contestazioni e conflitti con altri soggetti.
- Costituisce una risorsa da valorizzare
- Per diventare titolari di un marchio a livello nazionale occorre effettuare un deposito presso UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico

- Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni idonei a distinguere i prodotti e servizi di un'impresa, e quindi:
 - Parole (compresi i nomi di persona)
 - disegni
 - Lettere
 - Cifre
 - Suoni
 - Forme del prodotto e della sua confezione
 - Combinazioni o tonalità cromatiche

Requisiti

- **Novità**
 - **Capacità distintiva**
 - **originalità**
 - **Liceità**
- Non possono costituire oggetto di registrazione:
- Stemmi delle convenzioni internazionali
 - Simboli emblemi stemmi di interesse pubblico salvo specifica autorizzazione
 - Segni idonei ad ingannare il pubblico
 - I ritratti, i nomi di persona senza il consenso dell'interessato
 - I segni che costituiscono violazione di altrui diritto
 - I segni costituiti esclusivamente dalla natura stessa del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
 - I segni costituiti da denominazioni generiche o indicazioni descrittive
 - I segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
 - I segni identici o simili ad un segno già noto come: marchio, ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri se da ciò possa derivare rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti e servizi
 - I segni identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello stato per prodotti e servizi identici, oppure per prodotti identici o affini se a causa dell'identità o affinità possa determinarsi rischio di confusione
 - I segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi anche non affini quando il marchio goda di rinomanza nello Stato, o se comunitario nella Comunità, e se l'uso del segno consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla rinomanza del marchio o rechi ad esso pregiudizio

titolarità

- Persona fisica
- Persona giuridica
- Art. 19 CPI: 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...quindi anche colui che non voglia farne un **uso** diretto.

La fase della registrazione

- Controlli preliminari da parte di chi vuole registrare un marchio:
 - Conforme alle prescrizioni di legge
 - Il corrispondente nome a dominio sia libero
 - Ricerca di anteriorità sul sito dell'OMPI
 - Individuare la classe di appartenenza dei prodotti/servizi utilizzando il Sistema internazionale di classificazione dei marchi (Accordo di Nizza). E' sufficiente una sola domanda per più classi. E' obbligatorio indicare tutte le classi in cui intende utilizzarlo.
- La presentazione della domanda deve essere effettuata presso una Camera di Commercio o presso l'UIBM
- L'esame della domanda:
 - Ricevibilità
 - Esame formale: Art. 156 CPI contenuto formale
 - Esame tecnico: non esistono impedimenti assoluti alla registrazione
 - Pubblicazione: dopo l'esame la domanda viene pubblicata per essere messa a disposizione del pubblico
 - Osservazioni
 - Opposizione amministrativa: prima forma di tutela concessa per eventuali imitazioni o contraffazioni è la procedura di opposizione nei confronti della registrazione di un marchio identico o simile da parte di altri soggetti
 - Registrazione
 - Attenzione: periodo di tempo intercorrente tra il deposito ed il certificato di registrazione
- La richiesta di ritiro della domanda

L'opposizione amministrativa alla registrazione dei marchi d'impresa

- Può essere richiesta entro 3 mesi dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa di una domanda ritenuta registrabile, o della registrazione di un marchio la cui domanda non è stata pubblicata;
- L'atto di opposizione deve essere indirizzato alla Direzione Generale per la lotta alla contraffazione – UIBM;
- Segue il tentativo di conciliazione al termine del quale con esito negativo l'UIBM avvia l'istruttoria e l'assegna della controversia ad un esaminatore. Al termine l'esaminatore decide se accogliere o rifiutare l'opposizione;
- In caso di accoglimento dell'opposizione la domanda di registrazione verrà rigettata, in caso di rigetto dell'opposizione il marchio verrà registrato.

Vita del marchio

- La domanda di registrazione del marchio può essere presentata in qualsiasi momento
- Dal momento della registrazione acquisisce visibilità e gode di riconoscimento formale che lo tutela nei suoi diritti
 - Modificare un marchio
 - Rinnovare un marchio: **la vita del marchio è di 10 anni**
 - Può essere rinnovato ogni 10 anni a decorrere dalla data di deposito per periodo di 10 anni consecutivi. Il rinnovo è ripetibile indefinitamente. La domanda di rinnovo può essere presentata dal proprietario o dal suo avente causa subentrato alla data della rinnovazione
 - Sfruttare un marchio
 - Cessione
 - Concessione in licenza
 - La tutela
 - I procedimenti extragiudiziali
 - Le misure cautelari
 - Il procedimento giudiziario
 - La tutela in dogana
 - L'estinzione
 - Decadenza: volgarizzazione, ossia perdita della sua capacità distintiva; sopraggiunta illiceità, mancato uso per 5 anni consecutivi
 - Rinuncia
 - Trascrizioni e annotazioni
 - Il Ricorso davanti alla Commissione dei Ricorsi

Il marchio estero

- La domanda di registrazione del marchio può essere presentata all'ufficio nazionale marchi di tutti i Paesi in cui si vuole ottenere protezione
- In alternativa:
 - **Marchio comunitario:** marchio registrato presso l'UAMI Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno con sede ad Alicante (Spagna); è valido in tutto il territorio dell'Unione Europea
 - Iter di registrazione semplificato
 - » Unica domanda direttamente all'UAMI o tramite l'UIBM
 - » Unica lingua
 - » Unico centro amministrativo
 - » Unico fascicolo
 - » Unica tassa
 - Non è previsto un esame di novità mentre esiste una procedura di opposizione, in caso di rifiuto di una domanda è possibile chiedere la registrazione in quei paesi dove non risultano impedimenti, fa fede la data del deposito del marchio comunitario
 - Validità: 10 anni e può essere indefinitamente rinnovato per periodi di 10 anni

- **Marchio internazionale:** sulla base di una domanda di registrazione di marchio nazionale con riserva di registrazione successiva o di una registrazione di marchio Nazionale è possibile registrare lo stesso marchio negli 89 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). La procedura è amministrata dall'OMPI Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale
 - Presentazione presso le Camere di Commercio di un'unica domanda con il pagamento, oltre alla concessione governativa, delle tasse per ciascun paese designato
 - La registrazione ha validità 10 anni ed è rinnovabile

Brevetto

- Un brevetto tutela e valorizza un'innovazione tecnica ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione. Il titolo conferisce un monopolio personale di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

- *Oggetto del brevetto è un prodotto*: il titolo conferisce il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio vendere o importare a tali fini il prodotto in questione
- *Oggetto del brevetto è un procedimento*: il titolo conferisce il diritto di vietare a terzi salvo consenso del titolare di applicare il procedimento nonché di usare mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione

Oggetto del brevetto

- ***Le invenzioni industriali***: soluzioni nuove ed innovative in risposta ad un problema tecnico
 - Novità
 - Attività inventiva
 - industrialità
- ***I modelli di utilità***: nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazione o combinazione di parti
 - Difficile distinguere il modello di utilità dall'invenzione e molti li difendono "piccola invenzione"
 - Invenzione: prodotto nuovo
 - Modello di utilità: miglioramento di un prodotto già esistente

- ***Le nuove varietà vegetali***: insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie
 - *Novità*
 - *Omogeneità*
 - *Distinzione*
 - *stabilità*
- **Brevetto**: il titolo per le invenzioni e i modelli di utilità
- **Privativa**: il titolo per le nuove varietà vegetali

Innovazioni e modelli

- Per diventare titolare di un brevetto per invenzione o modello di utilità a livello nazionale occorre presentare domanda all'UIBM;
- **Oggetto:** le invenzioni *nuove* che implicano *un'attività inventiva* e sono atte ad avere *un'applicazione industriale*

- Non sono brevettabili:
 - Le scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici
 - Metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico, diagnosi, umana o animale (**sono brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l'attuazione di tali metodi**)
 - I piani, principi e metodi per attività intellettuale per gioco o attività commerciali
 - Software poiché protetto dal diritto d'autore
 - Le presentazioni di informazione
 - Le razze animali e i procedimenti biologici per l'ottenimento delle stesse
 - Le creazioni estetiche
 - Schemi regole e metodi per compiere atti intellettuali
 - La scoperta di sostanze disponibili in natura
 - Le invenzioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali alla preservazione della biodiversità e alla prevenzioni di gravi danni ambientali
- La domanda di brevetto è respinta se la descrizione non è sufficientemente chiara e completa

titolarità

- Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione o del modello ed ai suoi aventi causa
- In caso di rapporto di lavoro o di impiego spetta al datore di lavoro. All'autore del trovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore. Se l'oggetto dell'inventiva non è l'attività del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita, all'autore spetta un equo premio:
 - Inventori dipendenti di società: titolarità al datore
 - Invenzioni delle università: titolarità all'autore
 - Consulenti: deve essere previsto nel contratto di appalto o di mandato d'opera
 - Inventori congiunti: tutti menzionati nella domanda
 - Proprietari congiunti: contitolari secondo le regole del condominio

- E' opportuno brevettare non appena si hanno tutte le informazioni necessarie per redigere la relativa domanda;
- In Italia ed in molti altri paesi i brevetti sono concessi in base al principio della priorità: colui che per primo procede al deposito della domanda è il legittimo proprietario;
- In Italia può essere presentata domanda di brevetto per una sola invenzione. In presenza di più invenzioni anche se correlate devono essere presentate distinte domande

Procedura di registrazione

- **Controlli preliminari:**
 - Assicurarsi che il brevetto sia conforme alle prescrizioni di legge e posseda tutti i requisiti richiesti, in particolare quello della novità;
 - Ricerca di anteriorità (sul sito del WIPO e sul sito dell'EPO Ufficio Europeo Brevetti)
 - Individuazione della classe di appartenenza del brevetto utilizzando le classificazioni IPC e ECLA
- **Struttura della domanda di brevetto: simile in quasi tutti i Paesi del mondo e composta:**
 - La domanda
 - Titolo e riassunto
 - Descrizione: mettere in risalto lo scopo dell'invenzione o del modello ovvero il problema tecnico che l'invenzione o il modello si prefigge di risolvere e per permettere ad un tecnico esperto del settore di riprodurre il procedimento o il prodotto senza alcuno sforzo inventivo (dettagli art. 21 del reg. att. del CPI)
 - Rivendicazioni: ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, i limiti della protezione richiesta. Sulle rivendicazioni si fonda l'interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza
 - Disegni: facoltativi ma se prodotti devono rispettare precise regole formali
- **Presentazione della domanda: presso una qualsiasi Camera di Commercio o presso l'UIBM**

- L'iter di concessione, varia a seconda dell'Ufficio brevetti competente. In linea generale seguono uno schema comune:
 - Verifica della ricevibilità della domanda ed esame preliminare
 - Ricerca di anteriorità
 - Esame sostanziale
 - Pubblicazione dopo 18 mesi il primo deposito. Può essere richiesta la pubblicazione urgente che avverrà non prima di 90 giorni
 - Concessione: con la concessione del brevetto sono conferiti i diritti esclusivi previsti dal Codice
- La richiesta di ritiro della domanda

Vita di un brevetto

- Segnalare un errore
- Registrare un cambiamento:
 - La titolarità del brevetto: Istanza di trascrizione
 - Modifiche anagrafiche, rinunce, limitazioni, traduzioni nazionali di brevetti europei: Istanza di annotazione
- Mantenere un brevetto:
 - **Brevetto per invenzione industriale: durata 20 anni**
 - **Brevetto per modelli di utilità: durata 10 anni**
 - **Privativa per nuove varietà vegetali: durata 20 anni**
 - Condizioni:
 - Che l'oggetto del brevetto abbia attuazione (fabbricazione e vendita in Italia o importazione e vendita di oggetti prodotti nell'UE o in Stati appartenenti all'organizzazione Mondiale del Commercio: attuato entro 3 anni dalla data di concessione e sospeso per non più di 3 anni consecutivi
 - Che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento ogni cinque anni
- Tutelare un brevetto

- Sfruttare un brevetto: un brevetto è un bene intangibile, un valore economico che va gestito secondo gli interessi e le esigenze del titolare
 - Vendere un brevetto: trasferimento permanente della titolarità del brevetto a terzi tramite un atto traslativo (vendita, permuta, donazione, conferimento in società)
 - Dare in usufrutto
 - Concedere in licenza: il proprietario (licenziante) concede il permesso al altro soggetto (licenziatario) di utilizzare l'invenzione brevettata
 - Licenza esclusiva
 - Licenza unica
 - Licenza non esclusiva
 - Dar vita ad una joint venture o altra alleanza strategica
 - Concedere in pegno
- Limitazioni/rinunce da parte del titolare
- Trascrizioni e annotazioni

Brevetto estero

- I brevetti sono diritti territoriali e pertanto sono protetti unicamente in quei paesi e in quelle regioni (determinati insieme di paesi) in cui sono stati concessi. Se un'invenzione è priva di protezione in un paese, può essere replicata, utilizzata, importata, venuta da chiunque.
 - Rivendicare la priorità: la data del primo deposito Nazionale viene chiamata **data di priorità**. Qualunque deposito effettuato in altri paesi entro 12 mesi beneficerà della stessa data rispetto ad altre domande presentate per la stessa invenzione da altri. La rivendicazione deve essere effettuata contestualmente alla data di deposito

- Brevetto nazionale: richiesta di protezione nazionale in ogni Paese di interesse
- Brevetto regionale: quando più paesi sono membri di un sistema regionale
- Brevetto internazionale: protezione in un certo numero di paesi membri del Trattato di Cooperazione sui Brevetti (PCT- Patent Cooperation Treaty)

Brevetto europeo

- Procedura unificata di deposito esame e concessione
- Unica domanda redatta a scelta tra inglese francese o tedesco
- Gli Stati devono essere designati
- Può essere depositata presso l'EPO sede di Monaco di Baviera l'Aia o Berlino. La domanda che origina dall'Italia (nel caso rappresenti un primo deposito) deve essere depositata presso la camera di Commercio di Roma che a sua volta la invierà all'UIBM. L'UIBM la invierà all'autorità militare per il nulla osta che ha tempo 90 giorni per esprimersi.
- Una volta ottenuta la concessione del brevetto il richiedente dovrà iniziare la procedura di convalida in tutti gli Stati designati

Brevetto internazionale PCT

- Il PCT è il trattato di cooperazione in materia di Brevetti, multilaterale gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale OMPI con sede a Ginevra
 - Unica domanda internazionale
 - E' obbligatorio che il richiedente sia residente in uno degli Stati aderenti il PCT
 - Indicazione degli Stati designati tra quelli aderenti il PCT
 - Le domande possono essere depositate in caso di priorità (in caso di primo deposito solo all'UIBM per il necessario nulla osta dell'autorità militare):
 - UIBM
 - OMPI Ginevra
 - EPO Aia o Monaco di Baviera
 - Il brevetto PCT può essere richiesto per più invenzioni

Azioni a tutela della proprietà industriale

- il capo III del CPI è dedicato alla tutela giurisdizionale dei diritti industriali;
- Premesso che ex all'art. 117 CPI la registrazione e la brevettazione non pregiudicano l'esercizio delle azioni circa la validità e l'appartenenza dei diritti di proprietà industriale;
- Che l'art. 118 CPI disciplina la rivendica qualora con sentenza passato in giudicato si accerti che il diritto alla registrazione o al brevetto spetta ad un soggetto diverso da chi abbia depositato la domanda;
- Che in virtù dell'art. 119 CPI l'UIBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore né la legittimazione del richiedente fatte salve le verifiche di legge, l'accertamento dei diritti dovrà avvenire di fronte all'autorità giudiziaria.

competenza

- La competenza in ordine ai diritti della proprietà industriale ed al diritto d'autore appartiene alle Sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e le Corti di Appello:
 - Le Sezioni specializzate sono state introdotte nel nostro ordinamento con D.Lgs. 168/2003. Inizialmente furono istituite le Sezioni Specializzate in materia di proprietà Industriale ed intellettuale presso i Tribunali e le Corti d'Appello;
 - A partire dal 20/9/2013 (D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012) le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale sono sostituite dalla Sezioni Specializzate in materia di impresa
 - Con la riforma sono state unificate le competenze in materia di proprietà industriale e commerciale con le competenze in materia di diritto dell'impresa.

L'onere della prova

- Art. 121 CPI L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo
 - Deve essere provata con rigore la mancanza di requisiti di brevettabilità, non essendo sufficiente la semplice incertezza sulla predivulgazione

L'azione di nullità o di decadenza

- Legittimazione:
 - Può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse
 - Dal Pubblico Ministero

- **Azioni giudiziali:**

- Le misure ordinarie si ottengono a seguito di un vero e proprio procedimento giudiziario durante il quale il Giudice avrà sentito le parti i testimoni disposto consulenze tecniche d'ufficio e in generale acquisito documentazione utile alla decisione.
- Le azioni giudiziarie vengono normalmente intraprese non solo per far cessare una condotta illecita ma anche per chiedere il risarcimento dei danni. Il Giudice può ordinare la distruzione dei beni frutto dell'illecito, ma anche ordinare che vengano consegnati all'effettivo titolare del diritto. Per il risarcimento del danno il Giudice può tener conto dei danni patiti dal titolare, i benefici del contraffattore, il danno morale etc.

- **Le misure cautelari:** le misure cautelari hanno lo scopo di far cessare immediatamente l'attività di violazione del diritto di esclusiva senza attendere il completo svolgimento del processo ordinario
 - **Descrizione:** il titolare del bene protetto chiede all'autorità giudiziaria che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti la violazione del proprio diritto tutelato nonché la descrizione dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata attività. Viene richiesta al fine di avere un'idea più chiara del fenomeno contraffattivo o per evitare che spariscono prove. Viene disposta dal Giudice senza preventiva convocazione dell'altra parte;
 - **Sequestro:** il titolare del diritto tutelato può chiedere la confisca dei beni che costituiscono la contraffazione nonché dei mezzi di produzione e degli elementi di prova. Generalmente viene concesso dal Giudice senza preventiva convocazione del contraffattore;
 - **Inibitoria:** il Giudice ingiunge all'attore dell'illecito, senza obbligo di audizione, di cessare ogni attività illegale. In caso di inosservanza può essere ingiunta una sanzione a titolo di risarcimento danni.

- **Consulenza tecnica preventiva:** potrebbe risultare un inutile doppione della descrizione, tuttavia la consulenza tecnica preventiva si spingerebbe oltre la semplice fotografia della descrizione;
- **L'accertamento negativo** richiesto in via cautelare
- **Tutela cautelare dei nomi a dominio:** art. 133 CPI l'autorità giudiziaria può disporre l'inibitoria dell'uso nell'attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato

- **La diffida**
- **Azioni stragiudiziali:** la mediazione e l'arbitrato
- **Azione doganale**

La commissione dei ricorsi

- I provvedimenti con i quali l'UIBM respinge totalmente o parzialmente le domande depositate al fine dell'ottenimento dei titoli di proprietà industriale o le istanze che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto o in genere quelli emessi in tutti gli altri casi previsti dal CPI sono impugnabili con ricorso davanti alla Commissione dei Ricorsi ex art. 135 CPI;
- La Commissione dei ricorsi è un organo di giurisdizione speciale;
- Le decisioni della Commissione assumono forma di ordinanze o di sentenze; le Sentenze sono definitive e impugnabili di fronte alla Cassazione;
- La competenza delle Commissioni è giurisdizionale e consultiva del Ministero dello Sviluppo Economico

Lotta alla contraffazione

- Contraffare significa riprodurre un bene in modo che venga scambiato per l'originale;
- Nello specifico, produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da un titolo di proprietà industriale senza l'autorizzazione del titolare;
- Fenomeno antichissimo che oggi assume dimensioni globali, accentuata dalla possibilità di diffusione tramite internet, e campo di azione della criminalità organizzata. Riguarda tutti i settori produttivi.

- **Istituzionale**

- Direzione Generale per la lotta alla contraffazione UIBM
- Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale
- Consiglio nazionale anticontraffazione

- **Normativo**

- Inasprimento sanzioni penali e previsto confisca obbligatoria di beni di chi commette reato
- Introdotto circostanze aggravanti e nuove fattispecie di reato
- Sottratto la condotta del consumatore finale consapevole all'applicabilità della sanzione penale abbassando l'entità della sanzione amministrativa che oggi va da 100 ai 7000 euro, rendendola possibile strumento di educazione