

L'importanza del marchio per valorizzare l'attività d'impresa e tutelarla sui mercati esteri



Avv. Elio De Tullio

Progetto Potenziamento Ufficio Brevetti e Marchi

Camera di Commercio di Cosenza

Cosenza, 26 giugno 2013

- 1. Introduzione: lo scenario europeo e le criticità per le PMI**

Quali sono i principali diritti di proprietà intellettuale?

- Il Brevetto per invenzione industriale;
- Il Brevetto per modello di utilità;
- Il Marchio d'impresa;
- Il Diritto d'Autore;
- Il *Design*
- Esistono poi i diritti sulle nuove varietà vegetali, sulle indicazioni geografiche, etc.

Gli attori dell'innovazione

- Grandi imprese
- Piccole e medie imprese
 - Già costituite
 - Di nuova costituzione (start up/spin out)
- Enti pubblici di ricerca
- Istituzioni pubbliche



Best Practice IPR Enforcement Support Measures (DG-Entr)

- Nuovo paradigma operativo: esistono opportunità di innovazione in tutti i procedimenti aziendali
- Un efficace *enforcement* comincia con una gestione corretta dei diritti di proprietà intellettuale
- IPAM dovrebbe avere un ruolo più importante nei programmi dei corsi di business management
- IPAM deve essere promosso al momento della costituzione della PMI e di iscrizione nel registro imprese

CRITICITÀ PER LE PMI

SCARSA CONSAPEVOLEZZA:

1. dell'importanza della “conoscenza”
2. del valore del proprio portafoglio
3. delle possibilità di protezione e valorizzazione
4. degli strumenti di protezione e delle relative strategie
5. dei costi reali e dei risparmi potenziali nel *long term*
6. dell'internazionalizzazione attraverso la cooperazione

Vantaggi offerti alle PMI dalla proprietà intellettuale:

1. Proteggere e salvaguardare il proprio prodotto o tecnologia sul mercato
2. Sviluppare nuovi mercati in paesi terzi
3. Partecipare ad entità collettive (*cluster*, consorzi, enti di standardizzazione)
4. Patrimonializzarsi ed effettuare operazioni finanziarie
5. Attrarre capitali di rischio
6. Risultare più appetibile per operazioni di fusione o acquisizione

Perché le PMI utilizzano poco la proprietà intellettuale?

1. Costi elevati ed esiti incerti delle procedure
2. Scarsa conoscenza delle opportunità offerte
3. Complesso di inferiorità nei confronti delle grandi imprese (che potrebbero reagire o attaccare)
4. Diffidenza nei confronti di qualsiasi tipo di divulgazione (anche al consulente...)
5. Complessità tecnica della materia (troppo legalistica)
6. Impossibilità di verifica immediata dell'efficacia della protezione (indice di performance)

Principali rischi in caso di espansione nei paesi terzi:

- ◆ Selezione di un *asset* debole: ridotta capacità distintiva o scarsa altezza inventiva...
- ◆ Assenza o insufficiente verifica preliminare sulla novità
- ◆ Errori o imprecisioni nel primo deposito (che possono ripercuotersi nelle estensioni internazionali successive)
- ◆ Sottovalutazione di costi e tempi di registrazione (in particolare, relativamente alla *prosecution*...)
- ◆ Mancato o eccessivo ricorso alla priorità

2. Proprietà intellettuale e innovazione: casi concreti e indicatori

Il principio dell'interdipendenza

- Vecchia impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità separate
- Nuova impostazione: diritti di proprietà intellettuale concepiti come entità collegate ed interdipendenti
- I prodotti industriali di maggiore successo possono beneficiare di livelli di protezione plurimi (i.e marchio + brevetto + *design* etc.)
- La valorizzazione dinamica: licenze e trasferimenti di tecnologia

Caso N°1: *Apple iPad*



- L'Apple iPad è un tablet computer prodotto da Apple, con un display sensibile al tocco (touch screen), in grado di navigare su internet, di eseguire applicativi software e di riprodurre contenuti multimediali.
- L'iPad è un chiaro esempio di interdipendenza dei diritti di proprietà intellettuale. Esso risulta protetto da marchi, brevetti, dal *design*, nonché dal diritto d'autore.

L'Apple iPad e i marchi

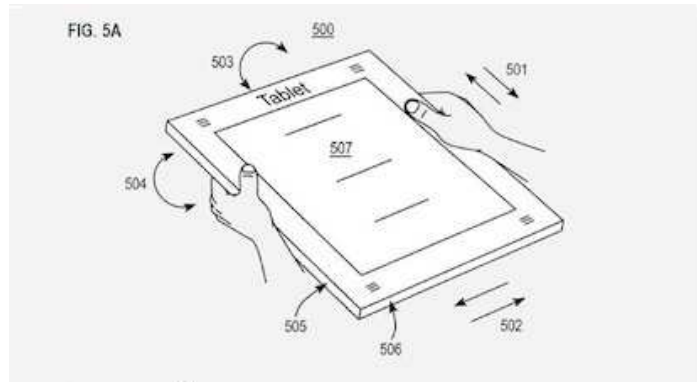


- Il marchio *Apple* è uno dei più rinomati marchi al mondo ed è oggetto di numerose registrazioni nazionali ed internazionali.

iPad

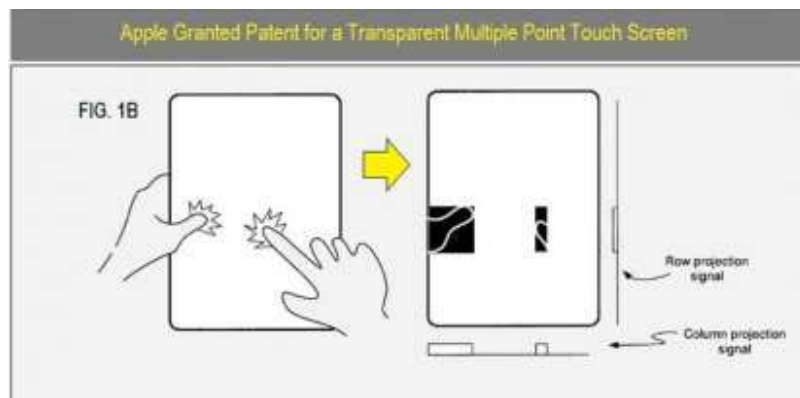
- I diritti relativi al marchio *iPad*, all'esito di un lungo contenzioso con Toshiba sono stati acquisiti definitivamente da Apple poco prima dell'uscita sul mercato del prodotto.

iPad e brevetti



- L'iPad è coperto da numerosi brevetti.

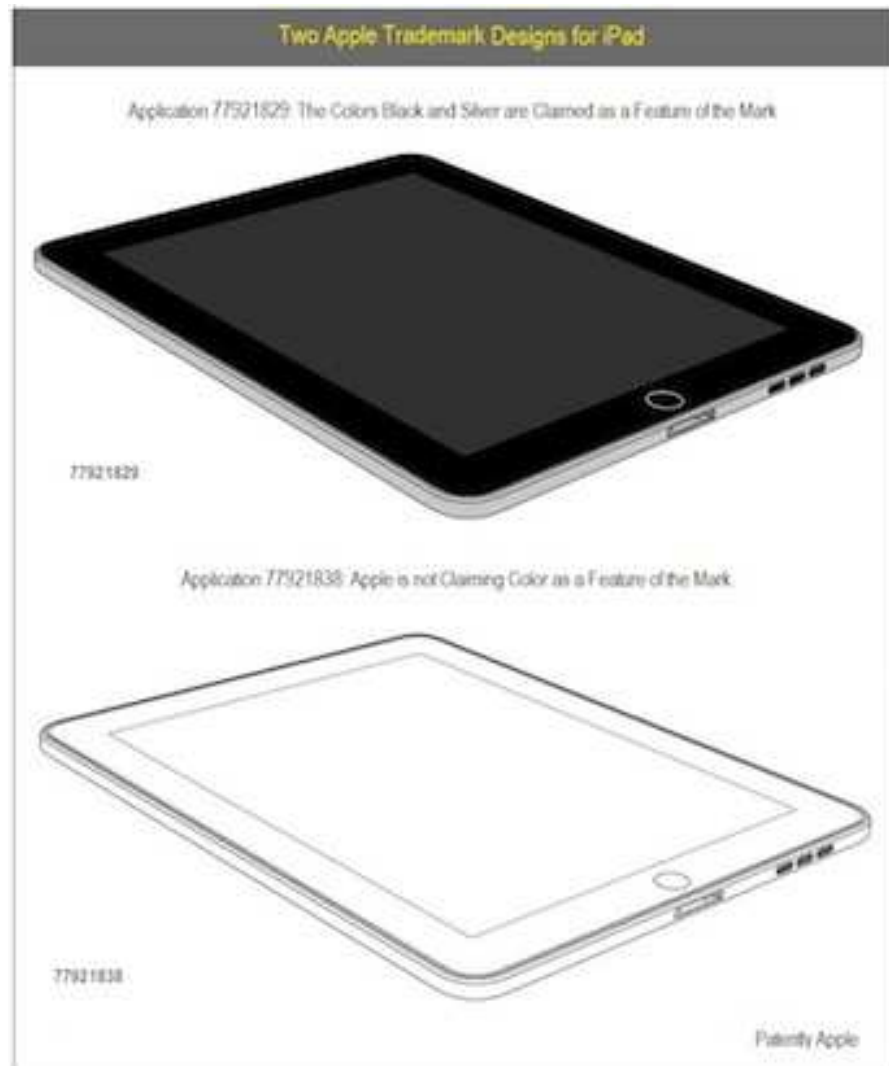
- Un brevetto riguarda ad es. l'accelerometro (il sensore di movimento).



- Un altro brevetto ad es. riguarda il display touch screen impiegato.

- Ve ne sono comunque numerosi altri

iPad e *Design*



- Apple ha anche protetto l'innovativo aspetto estetico dell'iPad attraverso il deposito di numerose domande finalizzate a proteggere il *design* del prodotto.

Apple iPad e diritto d'autore



- Com'è noto il diritto d'autore (Copyright nei paesi di Common Law) protegge il software come opera dell'ingegno letteraria;
- Il software può essere protetto anche attraverso il deposito di una domanda di brevetto
- Pertanto, il sistema operativo dell'iPad, utilizzato anche su iPod e iPhone (cd. "iPhone Os 3.0"), soggiace pienamente alla tutela prevista per i programmi per elaboratore.

Caso studio No. 2 “Alfa Romeo Giulietta”



- Anche la Nuova Alfa Romeo *Giulietta*, fiore all’occhiello del *Made in Italy* nel settore automobilistico rappresenta un bene su cui possono ravvisarsi differenti diritti di proprietà intellettuale.

Il Brand Alfa



- La *Giulietta* si fregia del noto marchio Alfa Romeo (marchio figurativo), oggetto di numerose registrazioni nazionali.

- Anche il nome *Giulietta* è oggetto di diritti di proprietà intellettuale da parte del Gruppo F.I.A.T (che come noto detiene i diritti relativi al marchio Alfa Romeo)



I Brevetti relativi alla *Giulietta*



- La meccanica della Giulietta è oggetto di numerosi brevetti.
- In particolare, spicca il brevetto per l'innovativo motore denominato *Multiair*
- Altri elementi, come il volante, il sedile etc. possono essere oggetto di brevetto per modello di utilità in virtù dei caratteri che attribuiscono loro particolare comodità nell'utilizzo.



3. Pianificazione anticipata delle protezioni nelle strategie di internazionalizzazione

Piano strategico e cronoprogramma

- Prima di avviare azioni di commercializzazione dei propri prodotti o trasferimento del proprio know-how all'estero è necessario predisporre un piano strategico
- Il piano strategico contiene da un lato la pianificazione dei tempi di avvio delle azioni (lancio di un prodotto, di una tecnologia; avvio di una collaborazione ecc.), dall'altro i diritti coinvolti (marchi, brevetti, design) e infine i Paesi considerati
- Tutto al fine di predisporre il necessario accantonamento di risorse per attivare le protezioni, seguirne le procedure di registrazione e reagire in caso di obiezioni o opposizioni degli esaminatori

4. Marchi: verifiche preliminari e procedure di registrazione

Tipologie di marchi

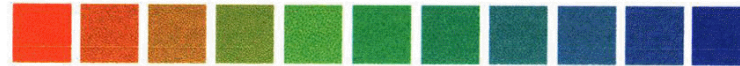
Denominativo

FIAT

Figurativo



Di colore



Tridimensionale



La Classificazione Internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi

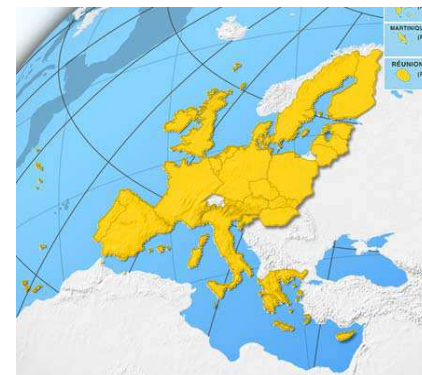
La Classificazione di Nizza per la Registrazione dei Marchi serve a determinare l'ambito di protezione dei marchi.

Si divide in classi di prodotti (classi da 1 a 34) e Servizi (classi da 35 a 45). Es.:

- Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*
- Class 37: *Costruzione; riparazione; servizi d'installazione.*

Sistemi di registrazione marchi

- Nazionale: In Italia Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)
- Regionale: es. Marchio Comunitario valido nei 27 paesi dell'UE
- Internazionale: Secondo il sistema dell'Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi



Capacità distintiva

(Articolo 13 Codice Proprietà Industriale)

Non possono essere registrati:

- Segni privi di carattere distintivo
- Marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio
- Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (volgarizzazione)
- Marchi contrari all'ordine pubblico o al buon costume

Novità

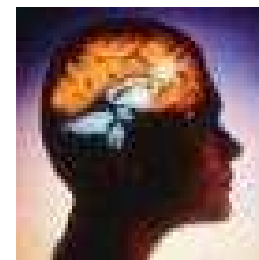
(Articolo 14 Codice Proprietà Industriale)

- Non sono nuovi i marchi:
- Identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione o di associazione per il pubblico.
- Identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando l'uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi

Rischio di confusione tra marchi

“Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso.

La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sull'impressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominanti” (CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par. 22-23)

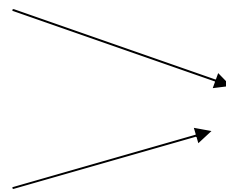


Principio dell'interdipendenza

“La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa”. (CdG Caso C-39/97, 1998, Canon, par 17)

Somiglianza tra i marchi

Somiglianza tra i prodotti
e i servizi



Rischio di Confusione

Grazie per l'attenzione



Viale Liegi 48/b
00198 Rome Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514

info@detulliopartners.com
www.detulliopartners.com